

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS

On peut se procurer ce numéro de la Revue juridique Thémis à l'adresse suivante :

Les Éditions Thémis

Faculté de droit, Université de Montréal

C.P. 6128, Succ. Centre-Ville

Montréal, Québec

H3C 3J7

Téléphone : (514)343-6627

Télécopieur : (514)343-6779

Courriel : themis@droit.umontreal.ca

© Éditions Thémis inc.

Toute reproduction ou distribution interdite
disponible à : www.themis.umontreal.ca

La lettre d'Angleterre



La Lettre d'Angleterre

Paul L.C. TORREMANS

Professeur aux Universités de Nottingham et de Gand

Dr Estelle DERCLAYE

Lecturer, Université de Nottingham

Cette lettre d'Angleterre traite tout particulièrement des décisions les plus récentes rendues par les juridictions anglaises. En droit d'auteur, il est important de revenir sur l'affaire *Da Vinci Code*; nous examinerons également les affaires *Nova c. Mazooma* et *The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Ordnance Survey c. Green Amps* qui nous semblent aussi fort intéressantes. En droit des brevets, la Cour d'appel a tenté d'élucider la portée exacte des exclusions de brevetabilité qui se trouvent à l'article 52 de la Convention sur le brevet européen. Enfin, en droit des dessins et modèles, l'affaire *Procter & Gamble c. Reckitt* apporte des précisions fort pertinentes sur l'interprétation d'une série de notions nouvelles issues du règlement qui peuvent intéresser tout praticien communautaire, et ce d'autant plus que le règlement s'applique dans les vingt-sept États membres. Et puis il y a le débat sur la concurrence déloyale. Est-ce que le *tort* de *passing-off* se caractérise par l'aspect « concurrence déloyale » ?

I. Le droit d'auteur

A. L'affaire *Da Vinci Code*

- High Court of Justice, Chancery Division, Mr Justice Peter Smith 7 avril 2006, [2006] EWHC 719 (Ch)
- Court of Appeal (Civil Division), Lord Justice Mummery, Lord Justice Rix and Lord Justice Lloyd, 28 mars 2007, WC2A 2LL *Richard Bagent and Richard Leigh c. The Random House Group Ltd*

Il s'agissait plus ici d'un cirque médiatique que d'une affaire judiciaire. Comme tout le monde le sait, Dan Brown, auteur du livre *Le Code Da Vinci*, était accusé devant les tribunaux anglais de contrefaçon¹. Au-delà de la décision judiciaire et de sa portée juridique, les médias qui se sont emparés de cette affaire se sont régalez et on n'aurait pas pu trouver meilleur vecteur de publicité pour le livre, comme pour le film qui sortait paradoxalement au même moment. Le juge Peter Smith a même fait usage d'un petit jeu de mots dans son jugement, mais quoi qu'il en soit, il n'est pas sans intérêt d'analyser de plus près les éléments de droit d'auteur qui se trouvent non seulement dans le jugement, mais aussi dans l'arrêt de la Cour d'appel qui est venu le confirmer.

Nous ne reviendrons pas sur les faits que le professeur A. Lucas a relatés dans sa chronique à l'occasion de son riche commentaire². Néanmoins, il nous a paru important de réexaminer cette jurisprudence autour de quelques interrogations qui n'ont pas fini de taraulder les spécialistes du droit d'auteur et ce, quel que soit le côté de la Manche où ils se trouvent.

1. Le thème central : idée ou expression ?

D'un point de vue juridique, l'argument sur lequel la plainte pour contrefaçon se fondait était le suivant : dans *The Holy Blood and the Holy Grail*, il y avait un thème central et celui-ci aurait été copié par Dan Brown dans son livre *Le Code Da Vinci*³. Ce thème central avait été développé sur la base de quinze points qui apparaissaient dans un ordre identique dans les deux livres. Toutefois, la structure du premier livre n'avait pas été copiée, et aucune copie littérale de certains passages du premier livre ne se trouvait dans le second. La thèse des défenseurs était donc d'arguer qu'il ne s'agissait pas de contrefaçon et que le livre *The Holy Blood and the Holy Grail* figurait parmi les multiples sources d'idées générales que Dan Brown avait utilisées. Le thème central existait probablement indépendamment

¹ Voir : M. WYBURN, « Giving Credit Where it is Due: The Da Vinci Code Litigation », (2007) 18(3) *Entertainment Law Rev.* 96-102 et (2007) 18(4) *Entertainment Law Rev.* 131-134.

² A. LUCAS : *Propriété intellectuelle*, 2007, n° 24, p. 315.

³ Art. 16(3), *Copyright Designs and Patents Act 1988*. Voir : Paul TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 5^e éd., Oxford University Press, 2008, c. 15.

de ces deux ouvrages nonobstant la protection offerte à Baigent et Leigh au titre du droit d'auteur. Et si des éléments avaient été copiés, il ne s'agissait que d'éléments insignifiants, insuffisants de surcroît pour démontrer la contrefaçon de l'œuvre de Baigent et Leigh. Il était néanmoins clair que Dan Brown avait pris connaissance du livre *The Holy Blood and the Holy Grail*, même si les protagonistes n'étaient pas d'accord sur le point de savoir si oui ou non il en avait pris connaissance avant qu'il ne termine la note de conception de son livre.

Le juge Peter Smith a rejeté de façon claire et nette l'argument du thème central. Il s'agissait, selon lui, d'un élément artificiel qui n'est apparu qu'après la lecture des deux ouvrages, afin de suggérer un aspect de ressemblance et donc une activité de copiage. On se trouvait en présence d'un niveau extrêmement élevé d'abstraction. On ne pouvait, en fait, identifier de façon positive l'intégration de la filiation de Jésus dans celle des Mérovingiens. Ce type d'idées générales n'est pas protégé par le droit d'auteur. Celui-ci ne protège que la forme d'expression spécifique de ces idées⁴. Même si on estime que le droit d'auteur sur une œuvre ne se limite pas à la protection de la copie littérale et que des copies non littérales, comme celles impliquant la structure de l'œuvre, peuvent constituer des actes de contrefaçon, il faut arriver à la conclusion que l'expression n'a pas été copiée dans cette affaire.

La Cour d'appel aboutit au même résultat sur la base d'un raisonnement différent, tout en rappelant que la partie substantielle de l'œuvre qui doit être copiée pour qu'il puisse y avoir contrefaçon peut être constituée d'un élément ou d'une combinaison d'éléments qui ont été extraits de l'œuvre plutôt que d'une section clairement identifiable de l'œuvre⁵. Le tribunal, quant à lui, a aussi rappelé que le refus de protéger par le droit d'auteur des idées abstraites est un élément essentiel de l'équilibre entre les droits de l'auteur, d'une part et la promotion de la création d'œuvres littéraires, d'autre part. Une protection par le droit d'auteur de ces idées abstraites nuirait considérablement à cette priorité.

⁴ P. TORREMANS, *op. cit.*, note 3, p. 170 et suiv.

⁵ [2007] FSR 24, par. 6 et 89, avec une référence à la décision *Designers Guild c. Russell Williams (Textiles) Ltd*, [2001] FSR 11 de la Chambre des Lords.

2. L'architecture du livre

En deuxième lieu, Baigent et Leigh soutenaient que les quinze éléments du thème central se suivaient d'une certaine manière, qu'ils avaient conçu cet ordre et que cette architecture était bel et bien protégée par le droit d'auteur. Selon eux, Dan Brown avait repris cette architecture dans son livre *Le Code Da Vinci*⁶. Le tribunal a rejeté cette argumentation. Selon le juge Peter Smith, il s'agissait de faits historiques que Baigent et Leigh prétendaient dévoiler dans leur livre. Ils ne pouvaient donc pas avoir un droit sur ces faits historiques, dès lors que leur livre avait pour but d'être un compte-rendu des événements historiques et que le défendeur l'acceptait comme une réalité qu'il reprenait dans son propre livre. Dan Brown avait donc le droit d'écrire son propre livre sur la base de ces faits. Exceptionnellement, le droit d'auteur pourrait protéger dans ce contexte la création d'un auteur qui concevrait une structure ou une architecture originale dans laquelle les événements historiques, thèmes et idées sont regroupés. Ce ne sont pas les événements, mais cette architecture qui serait alors protégée⁷. Dans cette affaire, seul l'ordre dans lequel apparaissent les quinze éléments avait été copié et cela n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une architecture protégeable par le droit d'auteur et qui aurait été susceptible d'être copiée.

3. La conclusion : quelques points essentiels

Cette affaire se résume en trois points essentiels.

Premièrement, les décisions, en première instance mais aussi en appel, confirment la distinction entre l'idée et son expression et mettent l'accent sur la sauvegarde de l'équilibre équitable entre, d'un côté, la protection du droit d'auteur en général et les droits de l'auteur en particulier et, de l'autre, la promotion et l'encouragement de la création littéraire et artistique.

Deuxièmement, ces décisions n'affectent pas le régime du droit d'auteur au Royaume-Uni ou son équilibre. La Cour d'appel fait néanmoins le point sur certains principes de base. Il faut en effet bien faire la distinction entre les **questions de substance**, c'est-à-dire

⁶ Art. 16(3), *Copyright Designs and Patents Act 1988*. Voir : P. TORREMANS, *op. cit.*, note 3, c. 15.

⁷ Voir : *Ravenscroft c. Herbert*, [1980] RPC 193.

la question de savoir si un droit d'auteur existe ou si on est bel et bien en présence d'une œuvre littéraire et artistique, et les **questions de contrefaçon**, c'est-à-dire la question de savoir si une copie d'une partie substantielle de l'œuvre a été réalisée. Le *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988 les considère comme des choses bien distinctes⁸. En ce qui concerne la contrefaçon, des similitudes entre les deux œuvres, en combinaison avec la preuve d'un accès direct ou indirect à l'œuvre d'origine, donneront lieu à une présomption de contrefaçon, laquelle devra être réfutée par le défendeur⁹. Mais le point capital est qu'il ne faut pas considérer les passages de l'œuvre d'origine qui ont été copiés et les isoler du reste de l'œuvre, pour ensuite en conclure qu'une partie substantielle de l'œuvre n'a pas été copiée à cause de l'absence d'un droit d'auteur sur les passages copiés, pris isolément. Le même principe s'applique aux questions de substance. Il ne faut pas diviser l'œuvre en parties et détruire le droit d'auteur sur l'œuvre dans sa totalité en concluant que certaines parties prises à l'état isolé ne seront pas protégées par le droit d'auteur¹⁰. Il faut toujours prendre en compte l'œuvre dans sa totalité, peu importe s'il s'agit de déterminer si on se trouve en présence d'une œuvre littéraire ou artistique dans le sens du droit d'auteur, ou s'il s'agit d'une question de contrefaçon¹¹. Néanmoins, il sera toujours possible de prouver la contrefaçon sur la base d'une copie non littérale, même si on n'a copié que l'architecture originale d'une œuvre¹².

Troisièmement, le juge et la Cour d'appel ont, en application de ces principes, constaté qu'il y avait bien des similitudes entre les deux livres, sans toutefois accepter l'allégation que Dan Brown avait copié le thème central ou une partie substantielle de l'œuvre d'origine¹³.

⁸ Précité, note 5, par. 127.

⁹ *Id.*, par. 122 (tout en confirmant l'arrêt *Francis, Day & Hunter Ltd c. Bron*, [1963] Ch. 587).

¹⁰ *Id.*, par. 132.

¹¹ *Id.*, par. 131 (tout en suivant l'arrêt *Ladbroke (Football) Ltd c. William Hill (Football) Ltd*, [1964] 1 WLR 273 de la Chambre des Lords).

¹² Voir : P. NUNN, « Cracking the Code: Copyright Law and its Elusive Grail », (2007) 4 *EIPR* 156-159.

¹³ Précité, note 5, par. 99 et 100.

Les demandeurs ont donc échoué et, en droit d'auteur, cet arrêt n'a fait que confirmer les grands principes. La question se pose alors de savoir qui a gagné dans cette affaire ? Dans une certaine mesure, les auteurs des deux ouvrages. En effet, d'une part, les ventes des deux ouvrages ont augmenté de manière spectaculaire et le film *Le Code Da Vinci* a profité ainsi d'une campagne de publicité gratuite. Mais peut-être Random House en est-il le vainqueur absolu, car cette maison d'édition a publié les deux livres. Ses juristes auraient donc dû inventer cette affaire si les auteurs ne s'étaient pas disputés entre eux...

B. L'affaire *Nova c. Mazooma*

- Court of Appeal (Civil Division), 14 mars 2007
Nova Productions Limited c. Mazooma Games Limited & Others

Une autre affaire jugée par la Cour d'appel, pratiquement au même moment que l'affaire *Da Vinci Code*, concernait la même problématique (la distinction entre l'idée et l'expression). Elle opposa Nova à Mazooma¹⁴. Nova avait conçu un jeu vidéo de billard (*Pocket Money*) et avait considéré que deux jeux de billard conçus par Mazooma contrefaisaient son droit d'auteur sur les dessins graphiques apparaissant sur l'écran. L'argumentation portait sur les deux points suivants : premièrement, que les dessins sont une œuvre graphique et, deuxièmement, qu'il s'agit aussi d'un matériel de conception préparatoire pour la création d'un programme d'ordinateur¹⁵. L'affaire ne traita pas de la copie du code, mais seulement de celle des dessins apparaissant à l'écran. En première instance, Nova avait argué que « l'expérience visuelle » créée par *Pocket Money* était une œuvre dramatique (art. 3 de la loi anglaise sur le droit d'auteur). Après avoir revisité les précédents¹⁶, le tribunal les suivit et les appliqua au jeu vidéo. Il décida qu'un jeu vidéo n'est pas une œuvre dramatique, c'est-à-dire une œuvre d'action dont l'intention est d'être représentée devant une audience ou qui en est capable. C'est un jeu dont la séquence particulière d'images dépend en grande partie de la manière

¹⁴ *Nova Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd*, [2007] RPC 25, confirmant *Nova Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd*, [2006] RPC 14.

¹⁵ Mazooma concéda que *Pocket Money* était un programme d'ordinateur et que les dessins (graphiques) étaient du matériel de conception préparatoire.

¹⁶ *Green v. Broadcasting Corp of New Zealand*, [1989] RPC 700 ; *Norowzian v. Arks Ltd (N° 2)*, [2000] FSR 363.

dont il est joué. Il n'y a pas d'unité suffisante dans le jeu pour qu'il soit capable de représentation. Nova avait concédé que Mazooma n'avait pas contrefait le film *Pocket Money* dès lors que celui-ci n'avait pas copié *Pocket Money* par des moyens photographiques¹⁷. Ces aspects de la décision de première instance n'ont pas été revisités en appel – Nova n'ayant pas fait appel sur ces points, ayant bien vu qu'elle avait peu de chances de faire changer l'opinion de la juridiction supérieure –, mais ceux-ci font néanmoins jurisprudence. Cet aspect est d'une importance capitale car ainsi le tribunal ne permet pas la protection de l'aspect cinématique des jeux vidéo par le droit d'auteur, en tout cas, en ce qui concerne la catégorie d'œuvre dramatique qui, en droit anglais, englobe les œuvres audiovisuelles. En ce qui concerne la catégorie de film, le tribunal ne s'est pas prononcé vu les faits (pas de reproduction du médium en tant que tel). Il semblerait que, vu la définition large de film, les jeux vidéo puissent néanmoins être protégés par cette catégorie¹⁸. Cependant, cette catégorie n'est pas de très grande utilité aux concepteurs de ces jeux puisqu'il suffit aux concurrents de concevoir un jeu identique ou similaire sans copier la pellicule pour échapper à la contrefaçon. Il est bien clair aussi que le programme d'ordinateur qui fait apparaître les images à l'écran n'est pas automatiquement identique même si les images le sont. En d'autres termes, il peut y avoir contrefaçon de l'aspect cinématique sans qu'il y ait contrefaçon du programme. Et c'est bien ce que chercheront à faire les concurrents pour éviter la contrefaçon du programme. Il est intéressant de noter la différence entre les juridictions anglaises et étrangères sur ce point¹⁹ et également surprenant de noter qu'à notre connaissance, la décision *Nova*

¹⁷ La catégorie de film est celle qui correspond au droit voisin c'est-à-dire en jargon européen, la première fixation de film.

¹⁸ *Copinger and Skone James on Copyright*, 15^e éd., London, Sweet & Maxwell, n. 3-28.

¹⁹ Voir, par exemple en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique et en France : *Sega Enterprises v. Galaxy Electronics*, [1996] 35 I.P.R. 161 ; *Atari c. Valadon*, Cass. 7 mars 1986, [1986] RIDA 134 ; *Williams Electronics Inc. v. Artic International Inc.*, 685 F.2d 870 (3^e Cir. 1982) ; *Nintendo c. Horelec*, C.A. Bruxelles, 9^e ch., 11 avril 1997, Auteurs et Média, p. 265, citées par J.A.L. STERLING, *World Copyright Law*, Londres, Sweet & Maxwell, n. 6.31, p. 216 et 217 et Alain STROWEL et Estelle DERCLAYE, *Droit d'auteur et numérique. Logiciels, bases de données, multimédia, Droit belge, européen et comparé*, Bruxelles, Bruylant, 2001, n. 414-419, p. 362-376, toutes décidant que les jeux vidéo sont des œuvres audiovisuelles.

est la première au Royaume-Uni à se prononcer sur ce point particulier, alors que les juridictions étrangères ont eu à se prononcer dès les années 1980 sur cette question.

L'affaire continua donc sur la contrefaçon des images statiques. Comme le dit la Cour d'appel, les faits précis ne sont pas importants parce que l'allégation de copie se situe à un niveau d'abstraction très général. Il est clair que les jeux vidéo de billard doivent tous utiliser des idées générales (par exemple, indiquer visuellement la direction du coup, montrer la table en vue en plan etc.). En première instance, le juge avait listé une série d'éléments soi-disant copiés par Mazooma qui étaient en très grande partie des idées. Il en avait conclu qu'il n'y avait pas de contrefaçon, soit parce que seules les idées avaient été copiées, soit que les éléments présumés copiés étaient très différents de l'œuvre initiale. En appel, Nova tenta un nouvel argument que l'on peut expliquer comme suit. Il est clair qu'avant de décider s'il y a contrefaçon, il faut tout d'abord identifier l'œuvre en question. Les cadres individuels (*frames*) d'un jeu vidéo sont des dessins et donc des œuvres graphiques au sens du droit d'auteur anglais (art. 4 de la loi anglaise sur le droit d'auteur)²⁰. Le problème de Nova était que l'apparence des dessins, pris individuellement, était très différente de celle des dessins de Mazooma. Nova concédait bien que Mazooma avait fait ses propres dessins des queues et boules de billard. Il n'y avait donc pas contrefaçon à ce niveau. C'est pourquoi Nova tenta d'argumenter que la contrefaçon se produisait au niveau de la *série* de dessins fixes. En d'autres termes, Nova essaya de contourner le refus de protection de son jeu vidéo par la catégorie d'œuvre dramatique ou de film. La Cour d'appel rejeta clairement cet argument : une œuvre graphique est tout ce qui est statique, et ne bouge pas. Ainsi « une série de dessins est une série d'œuvres graphiques, pas une œuvre graphique individuelle en elle-même »²¹. La Cour en donne un exemple : personne ne dirait qu'un dessin de Donald Duck contrefait un dessin de Félix le Chat. Une série de dessins pour un dessin animé montrant Félix le Chat courant le long d'une falaise, regardant en bas et tombant seulement après, n'est pas contrefaite par une série de dessins montrant Donald Duck faisant la même chose. Ce raisonnement tient en effet la route,

²⁰ Par. 100-104 du jugement de première instance repris par la Cour d'appel au paragraphe 12.

²¹ Précité, note 14, par. 16.

puisque la loi a créé un droit d'auteur spécifique pour les films²². Or, comme la Cour le dit si justement, il n'est pas concevable que le Parlement ait eu l'intention de créer un droit d'auteur sur une série de dessins, en plus de celui protégeant déjà les images animées.

La Cour conclut donc que l'argumentation de Nova ne peut aboutir du fait qu'il n'y a pas de «*frame-for-frame reproduction*», c'est-à-dire une reproduction de chaque dessin pris individuellement. Elle aurait pu s'en tenir là, mais elle va plus loin et considère quand même l'hypothèse où cela aurait pu être le cas. Concernant l'œuvre graphique, la Cour réitère clairement que même s'il y a copie, cela ne veut pas dire qu'une partie substantielle a été copiée. En cela, elle suit simplement les précédents. Comme seulement quelques idées étaient inspirées ou dérivées du jeu du demandeur, il n'y avait pas reproduction d'une partie substantielle.

En ce qui concerne l'œuvre littéraire (matériel de conception préparatoire), la Cour rejeta tous les arguments de Nova qui tentaient de la convaincre que les idées du matériel de conception préparatoire d'un programme d'ordinateur sont protégées. Un de ces arguments était de dire que l'article 1 de l'accord ADPIC permet aux États membres d'octroyer des droits plus protecteurs. Mais comme la Cour le relève bien, l'article ajoute «*pourvu qu'une telle protection ne contrevienne pas aux dispositions de cet accord*». Or l'article 9.2 dit clairement que «*la protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels*»²³. La Cour réaffirme aussi clairement qu'aucune idée à n'importe quel stade du développement du programme d'ordinateur n'est protégeable par le droit d'auteur²⁴. Elle confirme donc le raisonnement, à notre avis aussi tout à fait juste, suivi par le Tribunal de première instance dans la décision *Navitaire*²⁵ qui avait décidé qu'il est légitime de concevoir un programme qui imite simplement un autre, mais qui n'implique en aucune manière la copie du code ou des graphiques. La Cour termine en disant que «*si le droit protégeait les idées générales telles*

²² *Id.*, par. 16 et 17.

²³ *Id.*, par. 38.

²⁴ *Id.*, par. 50.

²⁵ *Navitaire Inc. v. EasyJet Airline Co.*, [2006] RPC 3.

que celles en question dans cette affaire, le droit d'auteur deviendrait un instrument d'oppression plutôt qu'un moteur pour la création, ce qui est son but»²⁶.

En résumé, l'arrêt rejette très clairement le postulat que le droit d'auteur puisse protéger des idées. Comme la Cour semble le suggérer, les idées ou plutôt leurs applications sont très clairement du ressort des brevets²⁷. On se demande pourquoi on avait encore besoin d'une affaire judiciaire pour exprimer une telle évidence. Bien sûr, les plaideurs essaient souvent de convaincre les juges avec de nouveaux arguments, mais ces derniers, comme le montre encore cette affaire, ne sont pas dupes. En effet, ce cas d'espèce est intéressant parce qu'il montre bien que la notion d'œuvre est très importante. Avant tout, il faut savoir de quoi on parle, pour savoir s'il y a contrefaçon. La Cour met bien au clair qu'une série de dessins n'est pas une œuvre en elle-même. Soit le demandeur se base sur chaque dessin particulier pour établir une contrefaçon, soit il se base sur la séquence animée de dessins (œuvre dramatique ou film). Dans le cas particulier d'un programme d'ordinateur, cette affaire montre encore que le graphisme peut aussi être protégé en tant qu'œuvre littéraire (matériel de conception préparatoire) et pas uniquement en tant qu'œuvre graphique. Cela est important en droit anglais, car le régime des deux types d'œuvres n'est pas identique notamment en ce qui concerne la contrefaçon²⁸. Puisque la contrefaçon n'était pas établie, la Cour ne s'est pas prononcée sur ce point, ce qui est dommage, mais cela s'explique en raison des faits de l'espèce. On ne peut que souhaiter que des affaires « plus sérieuses » de contrefaçon de ce type soient examinées par les tribunaux pour faire avancer la jurisprudence.

²⁶ Traduction libre de l'auteur. « *If protection for such general ideas as are relied on here were conferred by the law, copyright would become an instrument of oppression rather than the incentive for creation which it is intended to be* ». Voir : *Nova Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd*, précité, note 14, par. 55.

²⁷ *Id.*, par. 35.

²⁸ Voir les articles 16 à 21 de la loi britannique sur le droit d'auteur.

C. L'affaire *Ordnance Survey*

- High Court (Chancery Division) 5 novembre 2007
The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Ordnance Survey c. Green Amps

L'intérêt principal de l'affaire *Ordnance Survey*²⁹ réside dans le fait que c'est la première décision qui interprète l'exception d'usage équitable dans le but de recherche³⁰. L'article 5(3)(a) de la Directive d'auteur dans la société de l'information³¹, que le Royaume-Uni a transposé dans les Copyright and Related Rights Regulations 2003³² énonce :

Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

Le Royaume-Uni a donc été forcé de modifier son exception correspondante qui prévoyait précédemment que la recherche commerciale pouvait constituer un usage équitable³³. Ainsi, l'article 29(1) de la loi sur le droit d'auteur prévoit maintenant :

²⁹ [2007] EWHC 2755. Un plus ample commentaire de cette décision par Estelle DERCLAYE a été publié en anglais dans : (2008) *European Intellectual Property Review* 162-164.

³⁰ Le Copyright Tribunal toucha brièvement à l'interprétation de l'article 29(1) dans sa décision *Universities UK v. Copyright Licensing Agency, Design and Artists Copyright Society*, [2002] RPC 36, par. 34, quand il énonça que « [c]learly, a student who takes a photocopy for the purposes of his course of a relevant article, or a relevant short passage from a book is likely to do so in circumstances which amount to fair dealing. At the other extreme, if he were to take a photocopy of a whole textbook, we think that his dealing would not be fair, even if done for the purposes of private study ».

³¹ Directive 2001/29/EC Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, J.O., L 167, 22 juin 2001, p. 10-19.

³² S.I. 2003, n° 2498 disponible à [http://www.opsi.gov.uk].

³³ Le parlement refusa d'exiger une fin non commerciale parce qu'il est souvent difficile de tracer la ligne entre le commercial et le non commercial. Voir : William CORNISH et David LEWELYN, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6^e éd., Londres, Sweet & Maxwell, par. 12-39, p. 476.

*L'usage équitable d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans un but de recherche à des fins non commerciales ne contrefait pas le droit d'auteur sur l'œuvre pourvu qu'il soit accompagné d'une indication suffisante de la source.*³⁴

Le décor législatif étant planté, nous pouvons maintenant examiner l'affaire.

Les demandeurs, Ordnance Survey et le Controller of Her Majesty's Stationery Office ont un *Crown copyright* (littéralement droit d'auteur de la Couronne) dans des cartes numériques. Le défendeur, Green Amps, une société fournissant des éoliennes qui génèrent de l'énergie renouvelable, avait employé un étudiant de l'Université de Southampton pendant les vacances. Après que l'étudiant eut terminé son emploi avec Green Amps, cette dernière utilisa l'identifiant et le mot de passe d'un des compagnons de cet étudiant (que l'étudiant employé par Green Amps avait utilisé) pour télécharger des cartes de la base de données « Digimap » d'Ordnance Survey³⁵. En accédant à Digimap de cette manière, Green Amps aurait dû voir sur les écrans une notice indiquant que les cartes étaient protégées par le droit d'auteur et que le service était restreint aux institutions éducationnelles et à des fins éducationnelles, ce qui inclut la recherche. Le tribunal n'eut pas de difficulté à décider que ce téléchargement était clairement une violation du droit d'auteur sur les cartes.

Green Amps chercha à se défendre sur la base de plusieurs exceptions et autres limites au droit d'auteur. La première est la directive européenne 2003/98/EC concernant la réutilisation des informations du secteur public transposée en droit britannique dans les *Re-Use of Public Sector Information Regulations*. Ces *Regulations* permettent à des organismes du secteur public « de demander un prix seulement pour le coût de reproduction des cartes et un retour raisonnable sur le montant dépensé en faisant cela »³⁶. Ainsi, pour le tribunal, les *Regulations* ne permettaient pas au défendeur de télécharger les cartes gratuitement, comme il l'a fait. S'il pensait que le

³⁴ « *Fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work for the purposes of research for a non-commercial purpose does not infringe any copyright in the work provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement.* »

³⁵ Green Amps obtint l'identifiant et le mot de passe du compagnon de l'étudiant parce qu'ils étaient mis en cache sur ses ordinateurs. L'étudiant que Green Amps avait employé n'était pas partie à la cause.

³⁶ Paragraphe 15 de la décision.

prix était excessif, il devait utiliser la procédure de plainte interne déterminée dans les *Regulations*, ce que Green Amps ne fit pas. Green Amps tenta d'invoquer l'article 29(1) de la loi sur le droit d'auteur comme deuxième exception. Elle argua qu'elle avait utilisé les cartes qu'elle avait téléchargées de Digimap pour un instrument de cartographie qui, au moment de la procédure en justice, avait toujours un « statut R&D » (recherche et développement). Comme l'usage final des cartes était de faire une « trousse à outils » commerciale, le juge décida que la recherche était à des fins commerciales et que l'exception ne s'appliquait pas. Il ajouta que l'usage était clairement non équitable. La partie reproduite était trop importante, l'usage impliquait une concurrence avec l'exploitation de son œuvre par le titulaire du droit d'auteur et le défendeur aurait dû savoir que la manière dont il avait téléchargé les cartes n'était pas légitime. Le défendeur souleva cinq autres défenses par écrit mais ne les poursuivit pas oralement. Le juge les rejeta toutes car elles n'étaient clairement pas applicables.

Malheureusement pour les juristes de droit d'auteur, la première décision interprétant l'exception à des fins de recherche est trop simple. Néanmoins, elle commence à clarifier que la recherche doit être complètement non commerciale, du début jusqu'à la fin. Pour renforcer sa décision, le tribunal aurait pu puiser à la source, c'est-à-dire la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information, dont le considérant 42 donne la réponse à l'affaire. Il dispose :

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.

Ceci peut être considéré comme inquiétant pour les académiques comme la plupart de leurs recherches ont des fins multiples : pour enseigner, pour des fins de recherche pure (la publication d'un article dans une revue ou un journal ne donne généralement pas lieu au paiement d'une rémunération ou de droits d'auteur) et à des fins commerciales (la publication d'un livre est généralement à des fins lucratives). Certains s'étaient déjà posé la question de savoir si cela rend la recherche initiale commerciale par nature³⁷. On peut se

³⁷ P. TORREMANS, *op. cit.*, note 3, p. 258.

demander si la réponse n'était pas déjà donnée par le considérant 42 de la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Ainsi, si un académique réutilise des parties substantielles d'une œuvre dans son livre, la recherche devient commerciale, ou plutôt, elle l'était depuis le moment où elle fut faite. Normalement, cela ne se produira pas souvent comme les parties réutilisées ne sont généralement pas substantielles de toute façon. Ceci est vrai pour les œuvres littéraires mais peut être moins vrai pour les œuvres artistiques (graphes et dessins doivent généralement être reproduits dans leur entièreté pour pouvoir les comprendre). L'interprétation de l'exception à des fins de recherche devient importante car, à la suite du *Gowers Review of Intellectual Property*, l'Office anglais de la propriété intellectuelle a ouvert une consultation en janvier dernier pour savoir si cette exception, ainsi que d'autres, devraient être modifiées³⁸.

Un autre point intéressant est l'application possible des *Regulations* sur la réutilisation de l'information du secteur public au Crown copyright. Malheureusement, parce que le défendeur ne s'est pas conformé à la procédure de plainte prévue dans les *Regulations*, le tribunal n'a pas dû discuter de l'application des *Regulations*. Il aurait été intéressant de savoir si celles-ci s'appliquaient, c'est-à-dire si Ordnance Survey est un organisme du secteur public et s'il remplit une mission de service public quand il fournit ses cartes. Dans l'affirmative, les *Regulations* auraient quelque peu « estropié » le droit d'auteur dans le sens où si Green Amps pouvait prouver que le prix allait au-delà d'un retour raisonnable, ce dernier aurait pu être réduit. On peut alors considérer lesdites *Regulations* comme une limite *externe* ou une exception à un type de droit d'auteur, le Crown copyright. Mais au-delà de cette question, cette affaire soulève une question plus fondamentale, celle de savoir si l'État devrait être titulaire d'un droit d'auteur. Dans la plupart des pays d'Europe continentale et même aux États-Unis³⁹, les documents officiels ne sont

³⁸ Voir: « *Taking forward the Gowers Review of Intellectual Property, Changes to copyright exceptions* » en ligne, à [<http://www.ipo.gov.uk/consult-copyright-exceptions.pdf>].

³⁹ Art. 105 de la loi américaine sur le droit d'auteur de 1976 (la protection du droit d'auteur n'est disponible pour aucune oeuvre du gouvernement américain).

pas protégés par le droit d'auteur⁴⁰. À notre avis, il y a une bonne raison pour cela. Ces documents sont produits avec l'argent du contribuable. L'État ne devrait pas demander au public de payer pour utiliser des œuvres qu'il a déjà subventionnées⁴¹. On peut se demander si, dans cette affaire, les cartes numériques étaient vraiment des documents officiels. En effet, Ordnance Survey arguait qu'elle était « un département gouvernemental et non ministériel avec un statut d'agence exécutive » et était « gérée séparément du gouvernement »⁴². Elle ajouta qu'elle finançait toutes ses opérations grâce à ses revenus dont la source principale est « le revenu des licences reçues pour les produits cartographiques numériques fournis dans le cadre de ses activités commerciales »⁴³. Le tribunal énonça cependant clairement que la demande concernait la violation d'un Crown copyright. Si le Crown copyright n'existait pas, le statut d'Ordnance Survey aurait été décisif : si elle était considérée comme faisant partie du gouvernement, elle aurait perdu son affaire. Il est peut-être temps, au vu de la colère grandissante des utilisateurs relative à l'étendue de la protection par le droit d'auteur, de se débarrasser une fois pour toutes du Crown copyright. Cela n'est peut-être pas strictement nécessaire comme les titulaires de droit d'auteur doivent se conformer aux *Re-Use of Public Sector Information Regulations*. En d'autres mots, le Crown copyright est peut-être devenu lettre morte simplement à cause des *Regulations*. Toutefois, dans l'intérêt de la clarté juridique, l'abolition du Crown copyright enverrait un message plus transparent au public et calmerait sans doute un tant soit peu sa colère.

⁴⁰ Voir, par exemple, l'article 8(2) de la loi belge sur le droit d'auteur, l'article 5 de la loi italienne sur le droit d'auteur, l'article 5 de la loi allemande sur le droit d'auteur et l'article 8 de la loi autrichienne sur le droit d'auteur. J.A.L. Sterling note que toutefois les pays de droit civil « n'étendent normalement pas l'exclusion aux rapports de gouvernement et documents préparés par les départements gouvernementaux » : J.A.L. STERLING, *World Copyright Law*, Londres, Sweet & Maxwell, 1998, p. 219, n. 6.35.

⁴¹ Pour un argument similaire relatif au droit *sui generis* sur les bases de données, voir : Estelle DERCLAYE, *The Legal Protection of Databases, A Comparative Analysis*, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, p. 274. Voir aussi : Ysolde GENDREAU, « Les leçons du droit comparé », (1996) 30 *R.J.T.* 243, qui est aussi en faveur de l'abolition du droit d'auteur de la Couronne et mentionne aussi une autre raison : l'auteur, du moins des lois, est le public lui-même.

⁴² Paragraphe 3 de la décision.

⁴³ *Id.*

II. Le Droit des brevets

La brevetabilité des méthodes

- Les affaires *Aerotel* et *Macrossan*

Certaines inventions ne sont pas brevetables, comme le précise l'article 52 de la Convention sur le brevet européen. La définition exacte de ces exclusions est une question épineuse à laquelle la Cour d'appel était à nouveau confrontée dans les affaires jointes *Aerotel* et *Macrossan*⁴⁴.

Dans le brevet d'*Aerotel* qui était mis en cause, il s'agissait d'une méthode qui permettait à son utilisateur de faire des appels téléphoniques à partir de n'importe quel téléphone. Cela impliquait l'achat d'un code spécial et un contact de l'utilisateur avec une centrale téléphonique. En première instance, le juge avait estimé qu'on se trouvait ici en présence d'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles relevant du domaine économique et qu'en tant que telle cette méthode n'était pas brevetable. La Cour d'appel a mis l'accent sur la présence de l'échange et sur la nouveauté du système dans sa totalité. Elle a donc conclu à la brevetabilité de l'invention⁴⁵.

Dans la demande de brevet de M. *Macrossan*, on se trouvait en présence d'une méthode automatisée pour obtenir les documents nécessaires afin d'enregistrer une société. Il s'agissait bien d'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles selon la Cour d'appel, comme l'avait déjà conclu le juge de première instance⁴⁶.

Le détail de l'affaire ne nous intéresse guère ici, car la Cour d'appel met elle-même l'accent sur les questions de principe. Elle identifie en fait trois approches différentes en ce qui concerne l'identification de la matière non brevetable. Sur certains points et dans certains cas, ces approches des tribunaux nationaux et de l'Office européen des brevets sont, de surcroît, peu compatibles⁴⁷.

Une première approche pourrait être baptisée l'approche de la contribution. L'exclusion de l'article 52 s'appliquerait dès lors que

⁴⁴ *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application*, [2007] RPC 7.

⁴⁵ *Id.*, par. 51-53.

⁴⁶ *Id.*, par. 77.

⁴⁷ *Id.*, par. 26.

l'apport inventif ne consisterait que dans la contribution de la matière exclue. Cette approche avait été adoptée en première instance, mais rejetée en appel dans l'affaire *Merrill Lynch* au Royaume-Uni⁴⁸.

Une deuxième approche aurait pour fondement l'effet technique. Afin d'être brevetable l'invention devrait apporter une contribution technique dans le domaine en question. On peut ajouter que cette contribution technique n'est pas valable si elle se trouve elle-même sur la liste des matières exclues par l'article 52⁴⁹.

Une troisième approche chercherait à savoir s'il s'agit d'une demande de brevet incluant une pièce de *hardware*. L'exclusion de l'article 52 ne s'appliquerait donc pas dans l'hypothèse où l'on se trouve en présence d'une pièce de *hardware*. Cette approche a été adoptée par l'Office européen des brevets dans quelques décisions, mais elle a été rejetée par la Cour d'appel dans l'affaire *Gale*⁵⁰.

La Cour d'appel devait, sur la base de la doctrine des précédents, suivre la deuxième approche. Elle part donc à la recherche d'un effet technique, mais elle reformule aussi le test qui avait été adopté dans les affaires précédentes. Il s'agit d'un test en quatre étapes. La Cour commence par la détermination exacte de la portée de la demande de brevet. Ensuite, elle identifie la contribution exacte faite par l'invention. Puis, elle détermine si cette contribution se limite aux matières exclues de la brevetabilité. Et finalement, elle vérifie la nature technique de la contribution⁵¹.

Le point le plus frappant dans cet arrêt reste néanmoins le fait que la Cour d'appel formule une demande explicite au président de l'Office des brevets européen afin qu'il demande à une chambre de recours élargie de l'Office de se prononcer sur ce sujet. La Cour d'appel estime que la confusion qui règne dans ce domaine du fait des décisions contradictoires n'est plus acceptable et qu'on a besoin d'une

⁴⁸ [1988] RPC 1 (1^{re} instance), [1989] RPC 561 (C.A.).

⁴⁹ Aff. T-208/04, *Vicom System*, [1987] OJ EPO 14, [1987] EPOR 74; et les décisions de la Cour d'appel à Londres dans les affaires *Merrill Lynch*, [1989] RPC 561, *Gale*, [1991] RPC 305 et *Fujitsu*, [1997] RPC 608.

⁵⁰ Aff. T-931/95, *Pension Benefit System Partnership*, 8 sept. 2000; aff. T-258/03, *Hitachi c. Auction Method*, 21 avr. 2004; aff. T-424/03, *Microsoft*, 23 févr. 2006; *Gale*, [1991] RPC 305.

⁵¹ *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application*, précité, note 44, par. 40-49.

approche unique. Reste à savoir si l'Office pourra apporter cette approche unique et si elle sera ensuite accueillie de façon favorable par les tribunaux des États membres.

Il faut ajouter que suite au refus de la Chambre des Lords de s'occuper d'un appel par M. Macrossan, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avait rédigé une *practice note* à ce sujet⁵². L'Office avait adopté l'approche de la Cour d'Appel et avait indiqué qu'elle refuserait tout brevet pour ce qui ressemble à du *software*. Cette approche couvrait surtout des disquettes et des *downloads*. Cette approche vient d'être rejetée par une décision du juge Kitchin qui y voit une interprétation trop stricte de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen⁵³. Le juge n'accepte pas que l'Office ne fasse que mettre en pratique la décision dans l'affaire Macrossan. Kitchin regrette également toute différence entre une interprétation de l'article 52 par l'Office européen des brevets et une interprétation par les tribunaux nationaux d'un état membre. Sans doute à suivre...

III. Les dessins et modèles

L'affaire *Procter & Gamble c. Reckitt*

- High Court of Justice, Chancery Division, 13 décembre 2006
- Court of Appeal, 10 octobre 2007

The Procter & Gamble c. Reckitt Benckiser (UK) Limited

En droit des dessins et modèles, l'affaire *Procter & Gamble c. Reckitt*⁵⁴ mérite le détour vu le nombre restreint de décisions judiciaires rendues sur la base du règlement communautaire, qui est relativement nouveau, et l'interprétation par le tribunal et la Cour d'appel de plusieurs notions nouvelles et cruciales (l'objet exact de la protection, la notion d'utilisateur averti, le degré de liberté du créateur, l'objet de la comparaison entre les dessins ou modèles en question et la notion d'impression globale). L'affaire est aussi inté-

⁵² Practice Note: *Patents Act 1977: patentable subject matter*, voir : [<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-notice/p-law-notice-subject-matter.html>].

⁵³ *Astron Clinica and others c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, [2008] All ER (D) 190 (25 janv. 2008, j. Kitchin)

⁵⁴ *Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd*, [2006] EWHC 3154.

ressante, car le Tribunal et la Cour adoptent une approche comparatiste innovatrice et qui peut inspirer les juges des différents États membres dans l'interprétation de ces notions.

Les faits sont simples : Il s'agissait de *Febreze*, un vaporisateur pour rafraîchir l'air, et pour les aspects duquel (gâchette, forme cylindrique de la bouteille) Procter & Gamble avait enregistré un modèle communautaire. Reckitt commercialisa un vaporisateur similaire (*Air Wick Odour Stop*), ce qui poussa Procter & Gamble à l'assigner en contrefaçon. La question se posait donc de savoir si le modèle de Procter & Gamble était valide et, si oui, contrefait. Il était clair que le mécanisme de gâchette n'avait pas encore été utilisé pour un vaporisateur. Le modèle était aussi dicté par des considérations d'ordre esthétique plutôt que techniques et avait gagné des concours. Le Tribunal de première instance, vu le petit nombre de cas jugés sur la base du règlement, décida d'emblée qu'il était souhaitable de se pencher sur les décisions de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et les décisions des tribunaux des autres États membres dans le but d'être cohérent⁵⁵. Cela ne peut être que salué vu l'impact positif de cette approche pour l'harmonisation effective de la jurisprudence en Europe.

Le Tribunal procéda de manière très systématique, ce qui renforce la clarté et la précision de sa jurisprudence. Il devait donc se pencher, en ce qui concerne la validité du modèle, sur les deux notions de nouveauté et de caractère individuel, ce dernier concept étant le même que celui pour l'appréciation de la contrefaçon. Toutefois, il se pencha d'abord sur la question de savoir ce qui est protégé, c'est-à-dire le modèle, en d'autres mots, l'apparence de tout ou partie d'un produit. Pour le Tribunal, c'est de l'enregistrement qu'il faut partir pour savoir si tout ou partie (de l'apparence) du produit est protégé. Si l'enregistrement ne décrit pas les couleurs ou matériaux, ces derniers ne sont pas protégés. De la même façon, si l'enregistrement ne décrit qu'une partie du produit, seule (l'apparence de) celle-ci est protégée⁵⁶. Le Tribunal réitère également que la notion d'aspect uniquement dicté par la fonction doit être interprétée restrictivement. L'exclusion ne s'applique que quand (l'apparence de)

⁵⁵ *Id.*, par. 24.

⁵⁶ Le tribunal parle du produit, par ellipse sûrement, au lieu de son apparence, laquelle seule bien sûr, constitue l'objet de la protection par le droit des dessins et modèles.

la partie du dessin ou modèle concerné est la seule et l'unique façon d'accomplir la fonction en question. Il semblerait dès lors que les dessins et modèles seront très rarement exclus sur la base de l'article 8 du règlement, comme le suggère le Tribunal : « il est difficile de penser à des exemples concrets où l'exclusion s'applique. Une balle de ping-pong doit être une sphère, peut-être »⁵⁷. Ces aspects n'ayant pas été revisités en appel, ils font désormais partie de la jurisprudence.

Ensuite, il faut savoir si le dessin ou modèle produit une impression globale différente ou identique (selon qu'il s'agit de la détermination de la protection [caractère individuel] ou de la contrefaçon) sur l'utilisateur averti. Pour interpréter cette notion, le Tribunal se réfère à un passage en *obiter*⁵⁸ de la décision *Woodhouse*⁵⁹ et à des décisions de l'OHMI. De nouveau, il faut se référer à l'enregistrement. L'utilisateur averti est celui de la classe de produit indiquée dans l'enregistrement. La décision *Woodhouse* et celles de l'OHMI ne diffèrent pas matériellement sur la notion d'utilisateur averti. Ainsi, celui-ci ne doit pas avoir plus qu'une appréciation de base des aspects techniques des contraintes qui s'imposent au dessin ou modèle⁶⁰. Il se dégage également de la décision (qui transforme l'*obiter* de *Woodhouse* en précédent) que l'utilisateur n'a pas, contrairement au créateur ou au producteur, une connaissance technique étendue ou un esprit d'archive. Il doit être un utilisateur régulier plus ou moins au courant de la disponibilité et des tendances du produit. Dans l'affaire *Procter & Gamble*, le Tribunal aurait pu être encore plus précis en disant que l'utilisateur averti de vaporisateurs est la ménagère ou le technicien de surface.

Ces points furent confirmés et élaborés plus avant en appel. La Cour ajoute que le terme « utilisateur informé » ne correspond ni au test du droit des brevets (la personne qualifiée en la matière, c'est-à-dire l'expert), ni à celui du droit des marques (le consommateur moyen). Il a plus de connaissance qu'un consommateur moyen qui possède seulement une information, une conscience et une com-

⁵⁷ *Procter & Gamble c. Reckitt*, précité, note 54, par. 28.

⁵⁸ C'est-à-dire qui ne fait pas jurisprudence (le juge n'émet qu'une opinion non juridiquement contraignante).

⁵⁹ *Woodhouse UK c. Architectural Lighting Systems*, [2006] RPC 1.

⁶⁰ *Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd*, précité, note 54, par. 41.

préhension moyennes⁶¹. En cela, la Cour suit la Haute Cour Provisionnelle de Vienne qui a eu à juger de la même affaire. Ainsi, certaines choses qui peuvent contrefaire une marque enregistrée peuvent ne pas contrefaire un dessin enregistré correspondant. Mais l'inverse n'est pas vrai.

En ce qui concerne ensuite la notion de degré de liberté du créateur, le Tribunal énumère des exemples de contraintes sur ce degré de liberté : la nature du produit, les conditions de sécurité et de santé, les règles d'une organisation (par exemple, des règles d'une organisation sportive relatives à ses équipements). Par contre, la notion n'inclut pas les contraintes commerciales internes. La notion est objective et s'applique à tous les créateurs. L'utilisateur averti ne peut pas, en effet, connaître les ressources financières d'un producteur particulier. Cette interprétation témoigne d'un sens pratique. Un peu plus loin, le Tribunal se demande quel est le standard précis pour déterminer s'il y a contrefaçon. De nouveau, il revient sur la notion d'enregistrement. C'est ce dernier qui détermine les éléments du dessin ou modèle qui sont dignes de protection⁶². Le tribunal raisonne un peu comme en droit des brevets : comme le déposant peut choisir le degré de généralité de son dessin ou modèle, il doit en subir les conséquences. S'il choisit un degré de généralité trop élevé, il court le risque de voir son dessin ou modèle invalidé. S'il est trop spécifique, il ne sera pas protégé contre des dessins ou modèles similaires.

Enfin, *quid* de la notion d'impression globale ? Il était déjà clair qu'elle doit être visuelle. Le Tribunal ajoute que le test n'est pas le même qu'en droit des marques, c'est-à-dire la réminiscence imparfaite du consommateur ordinaire. D'abord, la personne de référence est l'utilisateur averti. Pour le tribunal, celui-ci doit donc aborder sa tâche de manière plus rigoureuse que le consommateur ordinaire. Dès lors, l'impression globale d'un dessin ou modèle est ce qui reste dans l'esprit *après* qu'il a été regardé attentivement. Mais ce n'est pas un catalogue de similitudes et de différences ni un mouvement constant entre un dessin ou modèle et un autre. Par contre, la Cour n'est pas d'accord avec ce test d'impression globale élaboré en première instance. Pour elle, c'est ce qui frappe l'esprit de l'utilisateur informé *quand* le dessin ou modèle est regardé attentivement. Ce

⁶¹ Par. 26 de la décision d'appel.

⁶² *Id.*, par. 48.

qui importe est l'impression globale créée par le dessin ou modèle : l'utilisateur va-t-il l'acheter, le considérer ou l'apprécier pour son design individuel⁶³ ? Cela implique que l'utilisateur observe l'objet et pas seulement qu'il s'en souvienne à moitié. De la même façon, au niveau de la contrefaçon, les dessins ou modèles contrefaits et contrefaisants doivent être comparés avec un degré raisonnable d'attention. Le degré de généralité auquel la juridiction doit descendre est important, et c'est celui qui serait pris par l'utilisateur informé. Ainsi, un dessin ou modèle qui a un degré de nouveauté élevé jouira d'une protection plus grande qu'un dessin ou modèle qui est seulement un peu différent de l'art antérieur⁶⁴. Cela rejoint, à notre sens, la situation des œuvres simples en droit d'auteur⁶⁵. Une œuvre simple peut être protégée mais faiblement ; donc plus elle est simple, plus il sera facile de la contrefaire puisqu'il suffira de la modifier un peu pour échapper à la contrefaçon. Appliquant toutes ces interprétations aux faits de l'espèce, la Cour renverse la décision d'instance en ce qui concerne la contrefaçon et conclut que le modèle de Procter & Gamble est valide mais non contrefait par celui de Reckitt.

En conclusion, ces deux décisions sont riches sur plusieurs plans. Tout d'abord, elles interprètent en profondeur des notions importantes du règlement, et ce, de manière claire, succincte et pertinente. Tout spécialement, le Tribunal clarifie que l'enregistrement est la notion de référence tant pour déterminer l'objet et les conditions de la protection, que pour établir la contrefaçon. C'est un choix que le Tribunal n'explique pas et qui peut cependant être à l'origine d'un double problème. En effet, d'une part, l'article 36(6) du règlement indique que les classes de produits mentionnées dans l'enregistrement n'affecteront pas l'étendue de la protection du dessin ou modèle et, d'autre part, ce test ne peut pas fonctionner pour les dessins ou modèles non enregistrés⁶⁶. Il est toutefois difficile de faire

⁶³ Par. 25 et 27 de la décision d'appel.

⁶⁴ *Id.*, par. 35.

⁶⁵ Voir : *Kenrick c. Lawrence*, (1890) 25 QBD 99 ; *British Northrop Ltd c. Texteam (Blackburn) Ltd*, [1974] RPC 57.

⁶⁶ Voir : T. HEADDON, « Community Design Right Infringement: an Emerging Consensus or a Different Overall Impression », [2007] *EIPR* 336, 337. Selon nous, ce deuxième problème ne peut véritablement être reproché au juge car il devait décider dans l'affaire d'un modèle enregistré.

un autre choix plus rationnel⁶⁷. Peut-être est-il néanmoins plus facile et cohérent de se référer toujours à l'enregistrement. Ce choix avantage aussi par là même la sécurité juridique. Pour les dessins ou modèles non enregistrés, il suffira peut-être de partir seulement du produit protégé tel que commercialisé. D'autre part, pour décider, le Tribunal et la Cour se sont fondés sur les décisions de l'OHMI, des juridictions des autres États membres et des autres juridictions nationales impliquant les mêmes parties dans la même affaire. Cela conduit nécessairement à l'harmonisation jurisprudentielle au niveau communautaire, entraînant par là même plus de sécurité juridique et répondant ainsi au souhait exprimé par le législateur communautaire lorsqu'il adopta le règlement. Espérons que les juridictions des États membres tant inférieures que supérieures s'inspireront de cet exemple de clarté et de volonté d'harmonisation. Par contre, on peut peut-être regretter que le test de contrefaçon soit si strict car dès qu'il y aura quelques petites différences entre les dessins ou modèles contrefaits et contrefaisants, il n'y aura pas de contrefaçon. En effet, dans l'affaire, on aurait pu croire que, comme le modèle de Procter & Gamble était très innovateur, il aurait joui d'une protection plus grande, selon le principe général énoncé plus tôt par la Cour. La décision de la Cour peut sembler indirectement envoyer un message aux concurrents non scrupuleux qui copieront les aspects protégés du dessin ou du modèle déposé tout en prenant bien soin d'incorporer quelques petites différences pour échapper à la contrefaçon.

IV. Passing-off

Passing-off ou concurrence déloyale

- Cour de Cassation (Com.) (France) affaire 05-17349, arrêt du 12 juin 2007, [2007] PIBD n° 858, III, 554
Bollé protection c. Euro protection
- Court of Appeal (UK), [2003] 3 All ER 865, [2003] RPC 696
Arsenal Football Club plc c. Reed (No. 2)
- Court of Appeal (UK), [2007] EWCA Civ 936
L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et Laboratoires

⁶⁷ *Id.*

Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments (t/a Honeypot Cosmetic and Perfumery Sales) et Starion International Ltd.

Traditionnellement en Angleterre et au Pays de Gales le *tort* de *passing-off* a été également invoqué dans un nombre substantiel de cas de contrefaçon de marque déposée. Et la Cour d'appel a récemment fait des commentaires au sujet de la nature de concurrence déloyale de l'acte délictuel de *passing-off* dans l'affaire *Arsenal*⁶⁸. Selon ces commentaires, le *tort* de *passing-off* serait plutôt un *tort* de concurrence déloyale. Même si ces commentaires étaient en *obiter* et si actuellement cette discussion semble avoir été close par un commentaire de la même Cour d'appel dans l'affaire *L'Oréal* selon lequel on ne devait pas essayer de transformer le *tort* de *passing-off* en un *tort* de concurrence déloyale⁶⁹, une décision de principe de la Cour de cassation en France sur la concurrence déloyale et son rapport avec la propriété intellectuelle doit être d'intérêt de l'autre côté de la Manche⁷⁰.

Dans cette affaire, il s'agissait de modèles pour des lunettes protectrices. La Cour d'appel de Lyon avait soutenu que ces modèles n'étaient pas couverts par le droit d'auteur à cause d'un manque d'originalité. La Cour de cassation a partagé ce point de vue.

Le demandeur ne s'était pas simplement basé sur une action en contrefaçon, mais avait également fait une réclamation en concurrence déloyale. La Cour d'appel de Lyon avait également rejeté la demande sur ce point. Selon la cour, il s'agissait des mêmes faits dans les deux cas et, en l'absence de faits additionnels, le fait que le demandeur n'ait pas réussi en droit d'auteur doit automatiquement signifier que l'action en concurrence déloyale doit également échouer. L'absence d'un droit exclusif signifie que chacun puisse copier⁷¹ et, en l'absence de faits additionnels, ceci signifie qu'on ne peut pas gagner par la concurrence déloyale ce qui vous est nié par le système des droits de propriété intellectuelle formels.

⁶⁸ *Arsenal Football Club plc v. Reed (No. 2)*, [2003] 3 All ER 865, [2003] RPC 696.

⁶⁹ *L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et Laboratoires Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments (t/a Honeypot Cosmetic and Perfumery Sales) et Starion International Ltd*, [2007] EWCA Civ 936.

⁷⁰ Com. 12 juin 2007, affaire 05-17349, [2007] PIBD n° 858, III, 554, *Bollé protection c. Euro protection*.

⁷¹ L'accent avait été mis sur ce point par l'arrêt du 9 juin 2004 de la Cour de cassation (France), [2004] 13 *Propriétés Intellectuelles* 964.

Cette décision sur la concurrence déloyale a été censurée par la Cour de cassation⁷². La cour a soutenu que la concurrence déloyale est un acte délictuel séparé et qu'aucune conclusion par rapport au droit d'auteur ne peut être décisive par rapport à la concurrence déloyale. Une action en concurrence déloyale peut exister en tant que telle, même sans être combinée avec une action en contrefaçon. L'argument que les mêmes faits sont à la base des deux actions n'est donc pas valable. Au lieu de cela, la Cour de cassation a souligné le fait que l'acte délictuel de la concurrence déloyale exige l'existence d'une faute. En pratique, la cour a soutenu qu'il devait y avoir confusion. Si le défendeur avait créé cette confusion, ceci constituerait une faute et l'action en concurrence déloyale pourrait alors être couronnée de succès. L'absence d'un droit exclusif, comme un droit d'auteur dans les modèles pour des lunettes protectrices, permet la libre concurrence et les concurrents peuvent donc en principe copier ces modèles, mais la manière dont ce droit de copier est mis en pratique peut néanmoins provoquer une forme de concurrence déloyale. Dans ce cas-ci, le modèle des lunettes était arbitraire et distinctif et, dans la pratique, ce modèle était devenu une indication d'origine. En copiant la forme, le défendeur a causé la confusion quant à l'origine des lunettes. La cour a souligné la nécessité d'une telle confusion, qui se produit dans les relations avec le consommateur, pour qu'il y ait concurrence déloyale⁷³.

Ne sommes-nous donc pas en présence des trois éléments du *tort* de *passing-off*? La relation avec le consommateur se base nécessairement sur une forme de « *goodwill* ». Et il y a une « *misrepresentation* » qui sème la confusion. Et le risque qu'il y ait « *damage* » est sans doute la motivation même du litige⁷⁴. On peut donc se demander si l'arrêt de la Cour de cassation ne nous enseigne pas que l'action en concurrence déloyale en droit français se résume de la même manière que le *tort* de *passing-off* en droit anglais? Est-ce que les apparences, qui semblent indiquer qu'il existe des différences significatives entre les deux actions, sont une nouvelle fois trompeuses? Si cela est le cas, la Cour d'appel devrait peut-être se permettre une troisième version de son commentaire sur la relation entre le *tort* de *passing-off* et la concurrence déloyale. D'une manière ou d'une autre, ce *tort* de concurrence déloyale pourrait donc bien exister en droit anglais.

⁷² Précité, note 70.

⁷³ *Id.*

⁷⁴ Voir : P. TORREMANS, *op. cit.*, note 3, c. 28.