

# RIPIA

REVUE  
INTERNATIONALE  
de la PROPRIETE  
INDUSTRIELLE  
et ARTISTIQUE

union des  
fabricants **unifab**

POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

# REVUE INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE

---

*Créée en 1890*

©Unifab. « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite » (art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Seules sont autorisées les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (art. L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

## SECRETS D'AFFAIRES : COMMENT MIEUX LES PROTEGER ?

Par Christian Peugeot, président de l'Unifab

« *Le secret des affaires, est de savoir quelque chose que personne d'autre ne sait* », disait Aristote Onassis.

Comment garantir cette fameuse protection du secret d'affaires ? En tant que président de l'Union des Fabricants, qui œuvre depuis plus de 140 ans pour la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon, cette question ne peut que me passionner. L'Unifab salue les initiatives législatives, françaises et européennes visant à mettre place un meilleur dispositif, plus moderne, plus simple et plus efficace. Car, on ne le soulignera jamais assez, le secret des affaires nécessite une attention toute particulière.

### Quel intérêt à garder secrètes ses informations ?

Le savoir-faire est la base de la compétitivité des entreprises. Ces informations ont une valeur économique déterminante et il est souvent crucial, dans la vie économique moderne, de savoir les protéger efficacement. Les actifs immatériels sont aujourd'hui devenus, des enjeux stratégiques et leur protection doit s'inscrire au rang des priorités de toute entreprise innovante.

### Le secret des affaires, un complément de la propriété intellectuelle

Le secret, dont le contenu est librement fixé par l'entreprise, peut combler ce que les droits de propriété intellectuelle ne protègent pas toujours. Par sa simplicité et sa souplesse, le secret a de quoi séduire les entreprises, peut-être plus encore, celles qui utilisent peu la propriété intellectuelle. Quoi de plus attractif en effet, qu'une protection, mondiale, immédiate, sans publicité, ni formalité d'enregistrement, ni examen préalable, sans frais, ni délai d'expiration et opposable à tous. Mais par définition, le secret n'est possible que s'il n'est pas ou peu partagé, car il s'éteint à la première divulgation et sa durée de vie est en réalité, limitée aux clauses qui lient ses initiés.

### La difficile place du secret dans la société moderne

A l'heure de la société dite de l'information, dominée par l'instantanéité et le flux continu d'internet, le secret est-il encore vraiment possible ? Qu'elle peut être réellement sa place, dans une société qui associe, parfois jusqu'à confondre, rumeur et réalité, transparence et honnêteté ? Quel contenu pour ce secret à l'heure de la dématérialisation ? Quelle place pour le secret des affaires dans une société mondialisée qui monétise les connaissances. Comment savoir si, pour conquérir un marché émergent, il vaut mieux préserver ses secrets ou maîtriser les transferts de savoir-faire ?

Comment les entreprises peuvent-elles optimiser leur protection ? En renforçant la législation bien entendu, mais aussi, tout simplement en utilisant mieux les outils disponibles.

### Mieux protéger le secret par la loi

Bien trop souvent, les systèmes juridiques sont lacunaires en ce qui concerne la protection du secret des affaires. Heureusement, ce message, régulièrement réitéré, a été entendu par nos législateurs.

### Mieux utiliser les outils disponibles

En complément du cadre législatif, de nombreuses solutions existent en amont, pour renforcer la sécurité du patrimoine immatériel des entreprises et éviter qu'elles ne soient victimes de fuites d'informations et d'espionnage industriel. Le défi pour les entreprises est de prendre réellement conscience de l'importance stratégique de la protection des secrets d'affaires, en lui donnant la dimension d'un investissement plutôt que celle d'un coût. Les entreprises doivent donc s'employer à organiser leur structure interne de manière à identifier leurs secrets d'affaires et mieux les protéger tant techniquement que juridiquement. Les entreprises doivent donc évaluer leurs propres secrets et mettre en place les mesures concrètes pour les protéger. Ces informations peuvent d'ailleurs être utilisées pour aider les législateurs et les négociateurs commerciaux à construire un meilleur cadre réglementaire. Ne croyons pas que les négociations à venir vont réveiller les vieilles chimères européennes. Mieux protéger le secret des affaires ne portera atteinte à la libre circulation, ni des idées, ni des personnes, ni des biens. Au contraire, cela permettra de renforcer la sécurité juridique, de redonner confiance aux acteurs, de dynamiser l'économie et donc créer de l'emploi.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous et vous invite à méditer sur ce proverbe arabe, très à propos : « *Celui qui cache son secret est maître de sa route !* »

Christian PEUGEOT  
Président de l'UNIFAB

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

**Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, 30 avril 2014**

Société Expertima c/ La société Aquabion France

Mots-clés : DEGRE D'ORIGINALITE – CONTREFAÇON – DROIT D'AUTEUR – ACTION EN CONTREFAÇON

..... p 6

**Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1<sup>ère</sup> Chambre, 7 mai 2014**

Franck B. c/ Philippe R.

Mots-clés : ACTION EN CONTREFAÇON – DROIT D'AUTEUR – SEUIL

..... p 12

**Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, 13 mai 2014**

Société Xooloo c/ sociétés Optenet et France Telecom

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – REPRODUCTION – CONTREFAÇON – SITE INTERNET – LISTE – CONTROLE PARENTAL

..... p16

**Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1<sup>ère</sup> chambre, 18 juin 2014**

Société Robert Bosch Gmbh et France c/ Société Oscaro.com

Mots-clés : PUBLICITE – MARQUE – PROMOTION – EPUISEMENT DES DROITS – CONCURRENCE DELOYALE

..... p 24

**Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, 10 juillet 2014**

Société Techni-Shoe c/ Société Liptech

Mots-clés : PRESOMPTION DE POSSESSION – MODELE NON DEPOSE – PERSONNE MORALE – TITULARITE – EMPLOI NON EQUIVOQUE

..... p 31

**Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, 10 septembre 2014**

M. Claude X...-Y c/ Artprice.com

Mots-clés : DROIT PATRIMONIAL – BASE DE DONNEES – EXCEPTION D'INFORMATION – NUMERISATION

..... p 35

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

**Cour de justice de l'Union européenne, 4<sup>ème</sup> chambre, 27 mars 2014**

UPC Telekabel Wien GmbH c/ Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

Mots-clés : RENVOI PREJUDICIEL – FOURNISSEUR D'ACCES – INTERMEDIAIRE – SITE INTERNET – CONTREFAÇON – DROIT D'AUTEUR ET DROIT VOISIN

..... p 38

**Cour de justice de l'Union européenne, 4<sup>ème</sup> chambre, 5 juin 2014**

Public Relations Consultants Association Ltd c/ Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.

Mots-clés : CONTREFAÇON – INTERNET – COPIE ECRAN – DROIT D'AUTEUR – REPRODUCTION – EXCEPTION AU DROIT EXCLUSIF

..... p 48

**Cour de justice de l'Union européenne, 2<sup>ème</sup> chambre, 19 juin 2014**

Karen Millen Fashions Ltd c/ Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd,

Mots-clés : CARACTERE INDIVIDUEL – CONTREFAÇON – DESSIN ET MODELES COMMUNAUTAIRE – PRESOMPTION DE VALIDITE

..... p 57

**Tribunal de l'Union européenne, 9 septembre 2014**

Société Biscuits Poulst SAS c/ Bankerbakkerij Merba BV

Mots-clés DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE – PROCEDURE DE NULLITE – MOTIF DE NULLITE – ABSENCE DE CARACTERE INDIVIDUEL – PRODUIT COMPLEXE

..... p 66

**Cour de justice de l'Union européenne, 4<sup>ème</sup> chambre, 11 septembre 2014**

Technische Universität Darmstadt c/ Eugen Ulmer KG

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – DROITS VOISINS – RENVOI PREJUDICIEL – BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE – LICENCE – NUMERISER – MISE A DISPOSITION

..... p 72

**Cour de justice de l'Union européenne, 2<sup>ème</sup> chambre, 18 septembre 2014**

Hauck GmbH & Co.KG c / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, et Peter Opsvik

Mots-clés : REFUS OU NULLITE D'ENREGISTREMENT – MARQUE TRIDIMENSIONNELLE – FORME IMPOSEE –VALEUR SUBSTANTIELLE

..... p 82

JURISPRUDENCE ETRANGERE

**United States Supreme Court, 25 juin 2014**

AMERICAN BROADCASTING COS., INC., et al. c/ AEREO, INC., fka BAMBOOM LABS, INC.

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – INTERNET – COPYRIGHT ACT – SERVICE DE TRANSMISSION – TELEVISION

..... p 90

IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

**Tribunal de police de Bow Street, Royaume-Uni, 2 mars 1914**

Syndicat National des Fabricants Français de Sardines c/ Watson et Saint

Mots-clés : SARDINES – MOT RESERVE A UNE ESPECE DEFINIE DE POISSON « BRISLING NOERVEGIENS » – FAUSSE INDICATION COMMERCIALE – MAUVAISE FOI – CONDAMNATION

..... p 93

COUR DE CASSATION  
CHAMBRE CIVILE 1  
30 AVRIL 2014

**La société Expertima**

*Contre*

**La société Aquabion France  
(Pourvoi n°: 13-15517)**

**DEGRE D'ORIGINALITE – CONTREFAÇON  
DROIT D'AUTEUR – ACTION EN CONTREFAÇON**

Synthèse

« Peu d'originalité », mais originalité tout de même. S'agissant de la protection par le droit d'auteur, la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 avril 2014, confirme que l'originalité d'une œuvre doit être appréciée strictement et non pas en fonction de son certain. C'est pourquoi elle sanctionne la cour d'appel pour ne pas avoir retenu la protection par le droit d'auteur d'une œuvre, alors même qu'elle mentionnait son originalité.

En l'espèce, la société Expertima estime que la société Aquabion France reproduit la présentation de ses documents publicitaires et les textes d'un CD Rom, sur lesquels elle se déclare investie des droits d'auteur et l'assigne en contrefaçon et concurrence déloyale.

Les actes de reproduction allégués concernent le graphisme des documents publicitaires, à savoir l'agencement d'un tube avec une photographie de cascade en fond, étant précisé, que cette dernière est libre de droits.

La preuve de la propriété de cette image est rapportée par la société Expertima au moyen d'un document donnant ordre de création par un tiers en 1995.

La cour d'appel devant laquelle l'affaire est portée, rejette les prétentions de la société Expertima en mettant en avant qu'en l'espèce, le peu d'originalité de la création, ne permet pas de motiver la contrefaçon.

Si la cour admet la validité des documents fournis par la société, elle relève que l'unique élément ayant le niveau d'originalité suffisant, est la photographie, qui justement, est libre de droit.

La société Expertima décide donc de former un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, rappelle alors, que l'originalité dès lors qu'elle est constatée, permet d'agir et que son degré ne conditionne pas l'accueil ou le rejet de l'action en contrefaçon.

En conséquence, en se méprenant sur la portée à donner au caractère original de la photographie, la cour d'appel a violé les bases légales.

Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expertima, spécialisée dans la conception et la distribution de dispositifs de traitement de l'eau, estimant que la société Aquabion France reproduisait la présentation de ses documents publicitaires et les textes d'un CD Rom, sur lesquels elle se déclarait investie des droits d'auteur, a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale, la société Aquabion France, ainsi que ses distributeurs, les sociétés Brossette, Choulet et Natech ;

**Sur le premier moyen, pris en sa première branche :**

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Expertima tendant à la condamnation des sociétés Aquabion, Brossette, Choulet et Natech pour contrefaçon de l'image figurant en première page de ses documents commerciaux, l'arrêt retient que cette œuvre est d'une assez faible originalité, avant de conclure que sa contrefaçon n'est pas caractérisée « faute d'originalité créative... et faute de reproduction intégrale » ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

**Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :**

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'interdiction, la cour d'appel retient que la société Expertima se borne à présenter une demande beaucoup trop générale d'interdiction de reproduction des éléments qui lui sont propres, sans les désigner ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère fautif qu'elle retenait, de la reprise des éléments qui entraient dans la composition de l'image figurant sur les documents commerciaux de la société Expertima, ne justifiait pas le prononcé d'une mesure d'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

**Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :**

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le quatrième moyen relatif à la contrefaçon de l'image figurant sur la première page des documents commerciaux de la société Expertima, dirigé contre les sociétés Natech, Choulet et Brossette ;

**Et sur le cinquième moyen :**

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en rejetant toutes les autres demandes de la société Expertima, sans motiver le rejet de la demande de publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

**PAR CES MOTIFS** et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne sociétés Aquabion, Brossette, Choulet et Natech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Expertima

### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « rejeté toutes les autres demandes plus amples présentées par la société EXPERTIMA », et notamment ses demandes tendant à voir condamner les sociétés appelantes pour contrefaçon à raison de la reproduction du graphisme figurant en première page de ses documents commerciaux, et tendant, en conséquence, à voir condamner ces sociétés à des dommages-intérêts pour contrefaçon et à voir ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication à l'égard de ces sociétés et d'avoir limité le montant de l'indemnité que la société AQUABION FRANCE doit verser à la société EXPERTIMA à la somme de 20 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « l'image en cause présente des tubes détartreurs rangés en dimension croissante sur un fond constitué par la photographie d'une cascade ; qu'il a été ajoutée une forme circulaire blanche qui évoque sous forme de fantôme une coupe extrêmement simplifiée d'un tube détartreur ; que l'image est ronde ; que la société AQUABION utilise la même image, avec des tubes détartreurs AQUABION fabriqués en Allemagne et un fantôme de forme circulaire différent de celui utilisé par la société EXPERTIMA ; que ces deux images sont rondes ; que la société EXPERTIMA fournit une facture et une attestation d'une société APPROCHE de MARSEILLE qui indique avoir confectionné en 1995 l'image en cause ; que cette société explique que la photographie de la cascade vient d'un site américain de photographies libres de droit ; que cette Cour observe que cette image d'une assez faible originalité est en réalité largement inspirée par une brochure publicitaire de 1992 de la société anglaise ION (pièce 55), laquelle représente trois détartreurs ISB sur fond de gouttes d'eau ; que les gouttes d'eau ont été remplacées par l'image d'une cascade et qu'il y a été ajouté sous forme de fantôme blanc la forme géométrique circulaire, évoquant la coupe d'un tube détartreur ; que cette Cour estime qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute l'attestation de l'entreprise marseillaise ; que la société AQUABION a bien reproduit le fond de l'image en cause, en mettant devant celui-ci des tubes AQUABION au lieu des tubes ISB et en portant une image fantôme différente ; que ce procédé quelque peu inélégant ne peut pas cependant être considéré comme une contrefaçon, dans la mesure où le seul élément reproduit susceptible de présenter un semblant d'originalité est une photographie de chute d'eau provenant d'un site américain libre de droit ; que pour le surplus, l'idée de tubes détartreurs rangés en ordre sur un arrière-plan d'eau vient de la société anglaise ; qu'il n'y a pas eu de travail créatif de la part de la société APPROCHE si ce n'est pour ajouter ce fantôme blanc circulaire, mais que celui-ci n'est pas reproduit à l'identique par la société AQUABION ; que faute d'originalité créative de l'image confectionnée par la société AQUABION et faute de reproduction intégrale de celle-ci, la Cour estime qu'il ne peut y avoir, en l'espèce, de contrefaçon » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, tout à la fois, d'une part, que le dessin invoqué par la société EXPERTIMA serait dépourvu d'« originalité créative » et, d'autre part, qu'il était d'une « assez faible originalité », ce qui implique qu'il était tout de même original et bénéficiait, à ce titre, de la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE QU'une combinaison d'éléments banals peut, en elle-même, présenter un caractère original, si une telle combinaison résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'absence d'« originalité créative » de l'image invoquée par la société EXPERTIMA du seul fait que « le seul élément reproduit susceptible de présenter un semblant d'originalité » était une photographie de chute d'eau provenant d'un site américain libre de droit et que l'idée de détartreurs rangés sur un « arrière-plan d'eau » proviendrait de la société anglaise, sans justifier en quoi le fait de combiner ensemble, selon un certain agencement, la photographie d'une cascade, des tubes détartreurs rangés en dimension croissante, la coupe simplifiée, de forme circulaire, d'un tube détartreur « en fantôme », le tout dans une forme ronde, serait dépourvu d'originalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS. ENFIN, QUE la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et ne suppose pas nécessairement une reproduction à l'identique des caractéristiques invoquées ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon, sur l'absence de « reproduction intégrale » de l'image invoquée, compte tenu de l'absence de reproduction « à l'identique » du « fantôme blanc circulaire » et du fait que les tubes détartreurs représentés étaient des tubes AQUABION et non des tubes ISB, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules différences entre les images en cause et n'a pas constaté une absence de reprise des caractéristiques essentielles du dessin invoqué par la société EXPERTIMA, a violé les articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

### DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité que la société AQUABION FRANCE doit verser à la société EXPERTIMA à la somme de 20 000 € ;

AUX MOTIFS QU'« il reste que la reproduction et l'utilisation d'éléments créés par la société EXPERTIMA sont constitutives d'une faute qui doit être réparée ; que ce comportement peut également être incriminé sous le nom de concurrence déloyale par parasitisme ; que la société EXPERTIMA stigmatise également le fait que deux études assez générales réalisées pour le compte de deux hôtels ont été réutilisées par la société AQUABION ; que cela se vérifie effectivement au vu des documents versés ; que l'impact des fautes précédemment relevées n'apparaît pas cependant à cette Cour considérable ; que la société AQUABION a fait l'économie de quelques créations personnelles de documents et de deux études générales créées pour deux hôtels ; que la Cour estime pouvoir allouer globalement à la société EXPERTIMA en réparation de tous les préjudices précédemment décrits une indemnité de 20 000 € ; qu'il n'y a pas d'autres faits de concurrence déloyale ou de parasitisme que ceux précédemment relevés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la société EXPERTIMA faisait valoir que la société AQUABION FRANCE avait indûment tiré profit des efforts de la société EXPERTIMA et s'était placée dans son sillage, non seulement en reprenant l'image litigieuse, en reprenant les textes de présentation des matériels, en recopiant ses CD ROM mais également en plagiant les schémas de process qu'elle avait élaborés (cf. conclusions d'appel, p. 46) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la reprise de ces schémas de process, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever qu'en réutilisant deux études réalisées pour le compte d'hôtels par la société EXPERTIMA, la société AQUABION FRANCE a fait l'économie de ces deux études, sans rechercher si cette société ne s'était pas ainsi attribuée indûment, vis-à-vis de sa clientèle, la paternité de travaux qu'elle n'avait pas exécutés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

### TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « rejeté toutes les autres demandes plus amples présentées par la société EXPERTIMA », et notamment ses demandes tendant à voir faire interdiction aux sociétés AQUABION, NATECH AQUABION, BROSSETTE et CHOULET d'utiliser ou de reproduire les « textes, dessins et schémas de process et de principe créés et exploités par la société EXPERTIMA » ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour estime que le CD ROM créé en 2005 par la société AQUABION peut effectivement être considéré comme partiellement contrefaisant de celui créé en 2004 par la société EXPERTIMA ; que la Cour observe cependant que la société EXPERTIMA ne demande pas expressément la cessation de la diffusion de ce CD ROM et que l'on ignore s'il est effectivement toujours diffusé ; que la société EXPERTIMA se borne à présenter une demande beaucoup trop générale d'interdiction de reproduction des éléments qui lui sont propres, sans les désigner ; que cette Cour n'estime donc pas possible de préciser et de transformer sa demande en faisant de celle-ci une demande d'interdiction de diffusion du CD ROM créé en 2005 par la société AQUABION » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont elle est régulièrement saisie ; qu'en l'espèce, la société EXPERTIMA demandait à la Cour d'appel d'interdire aux sociétés appelantes d'utiliser ou de reproduire les « textes, dessins et schémas de process et de principe créés et exploités par la société EXPERTIMA » dont la reprise était constitutive de contrefaçon ou jugée fautive ; qu'ayant retenu que la société AQUABION FRANCE avait fautivement imité l'image invoquée par la société EXPERTIMA, qu'elle avait, sans autorisation, reproduit à l'identique des passages écrits par la société EXPERTIMA ainsi qu'une carte géographique de la dureté de l'eau en France, que le CD ROM créé par la société AQUABION FRANCE pouvait être considéré comme partiellement contrefaisant de celui de la société EXPERTIMA et que la reproduction et l'utilisation d'éléments créés par cette dernière étaient constitutives de fautes, la Cour d'appel avait elle-même constaté la reprise fautive ou contrefaisante, par la société AQUABION FRANCE, d'éléments créés ou exploités par la société EXPERTIMA et était parfaitement en mesure de désigner ces éléments ; qu'il lui appartenait d'identifier ceux-ci et d'apprécier si leur reprise par les sociétés appelantes devait être interdite ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir les demandes d'interdiction présentées par la société EXPERTIMA sous prétexte qu'elles seraient trop générales, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer sous prétexte de l'obscurité ou de l'excessive généralité d'une demande ; que lorsqu'il estime que la demande dont il est saisi est trop générale, il lui appartient d'inviter les parties à présenter leurs observations afin de l'éclairer sur les termes de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 4, 5, 12 et 16 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher si le caractère fautif, par elle constaté, de l'imitation de l'image invoquée par la société EXPERTIMA ne justifiait pas qu'il soit fait interdiction à la société AQUABION FRANCE d'utiliser l'image incriminée, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à relever que l'imitation de l'image serait une « inélegance fautive » de la part de la société AQUABION FRANCE, qui justifierait une « réparation de principe », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en imitant cette image, cette société ne s'était pas indûment placée dans le sillage de la société EXPERTIMA et si une telle faute ne justifiait qu'il soit fait interdiction à la société AQUABION FRANCE d'utiliser l'image incriminée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

### QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par la société EXPERTIMA contre les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les sociétés NATECH, CHOULET et BROSSETTE, celles-ci ont diffusé sur leurs sites des éléments techniques fournis par la société AQUABION ; que rien n'indique qu'elles aient participé volontairement à une sorte de pillage de la société EXPERTIMA et qu'aucune faute personnelle de leur part n'est démontrée ; que leurs sites internet contiennent des descriptifs des produits de la société AQUABION, mais que la société EXPERTIMA ne fait pas précisément le lien entre le contenu de leurs sites et le contenu de son CD ROM de 2004 ; que l'on ne retrouve pas précisément les écrits confectionnés par elle et reproduits par la société AQUABION ; qu'il n'est donc pas possible de leur imputer une contrefaçon ou une concurrence déloyale ; que la société EXPERTIMA paraît faire des reproches spécialement confus à la société CHOULET ; qu'elle paraît lui reprocher une utilisation des noms ABSUD et DYADE, mais que l'on ne voit pas quel droit elle pourrait avoir sur de telles appellations ; que le nom de DYADE était celui d'une société tierce actuellement liquidée, avec laquelle la société EXPERTIMA était en rapport ; qu'en infirmant donc le jugement entrepris, la Cour rejette purement et simplement les demandes présentées par la société EXPERTIMA contre les sociétés NATECH, CHOULET et BROSSETTE » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE n'avaient pas commis des actes de contrefaçon ou une faute de concurrence déloyale ou de parasitisme en imitant le graphisme figurant sur la première page des documents commerciaux de la société EXPERTIMA, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société EXPERTIMA ayant soutenu que les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE avaient, elles aussi, commis des actes de contrefaçon en imitant le graphisme figurant sur la première page de ses documents commerciaux, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société EXPERTIMA contre les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE ni l'action pour contrefaçon ni l'action en concurrence déloyale ne requièrent un élément intentionnel ; qu'en relevant que rien n'indiquerait que les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE aient participé « volontairement » à une « sorte de pillage de la société EXPERTIMA », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil.

### CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « rejeté toutes les autres demandes plus amples présentées par la société EXPERTIMA », et notamment ses demandes tendant à voir condamner les sociétés appelantes à des mesures de publication ;

ALORS QUE dans ses conclusions, la société EXPERTIMA faisait valoir que la nature du litige et la durée du comportement des sociétés appelantes justifiaient que celles-ci soient condamnées à des mesures de publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil de leur site Internet (cf. pp. 51 et 53) ; qu'en ne donnant aucun motif de nature à justifier le rejet de ces demandes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

COUR D'APPEL DE PARIS  
POLE 5, CHAMBRE 1  
7 MAI 2014

**Franck B.**

*Contre*

**Philippe R**

***ACTION EN CONTREFAÇON – DROIT D'AUTEUR  
CONTREFAÇON – SEUIL***

Synthèse

Alors que la procédure d'appel est limitée par l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire lorsque les demandes sont inférieures à 4000 €, la Cour d'appel de Paris a estimé dans son arrêt du 7 mai 2014, qu'une décision était susceptible d'appel dès lors que cette demande consistait en la reconnaissance d'un principe de droit quant aux sommes réclamées. L'affaire traite du principe de protection d'une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale.

En l'espèce, le 24 janvier 2011, Philippe R, photographe, assigne Franck B, devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon de droit d'auteur. Le Tribunal retient que le photographe est bien titulaire de droits sur la photographie en question et qu'en la reproduisant sans autorisation et mention du nom de l'auteur, Franck B. a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral de Philippe R. Franck B interjette appel. La Cour d'appel de Paris, confirme l'atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral du photographe, mais infirme la décision sur les dépens. L'élément important dans cet arrêt, réside dans le fait que la cour d'appel de Paris considère comme susceptible d'appel, l'action en contrefaçon de droit d'auteur inférieure à 4 000 €, alors que l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « dans les matières où il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 € ».

En conséquence, selon les textes, c'est donc bien le tribunal de grande instance qui aurait dû statuer en dernier ressort dès l'instant où le montant des demandes était inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. La Cour d'appel a cependant estimé que « si les demandes tendaient à obtenir réparation de préjudices subis à raison d'actes de contrefaçon pour un montant de 3 000 euros, elles supposaient la reconnaissance d'un principe de droit quant aux sommes réclamées, à savoir la protection d'une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création originale, qui a un caractère indéterminé, rendant l'appel recevable ».

Arrêt

Vu le jugement contradictoire du 11 mai 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2012 par Franck B.,

Vu les uniques conclusions, avant désistement, du 23 août 2012 de l'appelant,

Vu les uniques conclusions du 18 octobre 2012 de Philippe R., intimé et incidemment appelant,

Vu les conclusions aux fins de désistement du 25 avril 2013 de l'appelant,

Vu la non acceptation du désistement du 14 mai 2013 de l'intimé,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2013,

**DISCUSSION**

Considérant que le désistement de l'appelant ne pouvant, par application de l'article 395 du code de procédure civile, produire effet que sous réserve de l'acceptation de l'intimé qui a antérieurement formé appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement sans portée et de se référer aux précédentes conclusions de l'appelant du 23 août 2012 soutenues à l'audience ;

Considérant que l'intimé oppose l'irrecevabilité de l'appel à raison du montant cumulé de ses demandes principales en première instance, s'élevant à moins de 4000 €, et réclame 5000 € pour appel abusif ;

Mais considérant que si ses demandes tendaient à obtenir réparation de préjudices subis à raison d'actes de contrefaçon pour un montant total de 3 000 €, elles supposaient la reconnaissance d'un principe de droit quant aux sommes réclamées savoir la protection d'une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale, qui a un caractère indéterminé, rendant l'appel recevable ;

Qu'il n'est nullement démontré que l'appel formé en de telles conditions est abusif et serait, en conséquence, susceptible d'ouvrir droit à indemnité compensatoire, d'autant que l'acte de signification délivré à la demande de Philippe R. le 22 novembre 2012 mentionnait que "le jugement objet de la présente signification peut être frappé d'appel" ;

Considérant, au fond, que l'intimé, photographe, se prévaut de droits d'auteur sur une photographie intitulée "Coupez, mais coupez bon sang" ;

Qu'ayant découvert que cette photographie était reproduite sans son autorisation, ni mention de son nom, notamment sur un site internet édité par l'appelant, il a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 7 septembre 2009, a vainement mis en demeure le 29 septembre 2009 Franck B. de lui régler 1500 € au titre de ses droits, puis l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le 24 janvier 2011 en contrefaçon de droits d'auteur ;

Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont dit que la photographie en cause bénéficiait de la protection au titre du droit d'auteur et qu'en la reproduisant, sans autorisation ni mention du nom de l'auteur, sur le site "essonne.ilotech.com" Franck B. avait porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral d'auteur de Philippe R., le condamnant à lui payer en réparation 500 € pour chacune de ces atteintes, et à payer 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi les dépens "qui comprendront les frais de constat d'huissier" ;

Considérant que le tribunal a par des motifs pertinents, auxquels la cour se réfère expressément, décrit le visuel en cause et justement estimé qu'il était accessible à la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Que pour combattre le grief de contrefaçon, l'appelant réitère devant la cour ses moyens de première instance, ne contestant pas avoir reproduit, comme d'autres militants, en 2009 sur son blog le cliché en cause, lequel avait été cédé en 2007 par l'auteur à un parti politique pour réaliser un support visuel militant, soutenant que la mise en ligne de ce visuel par le cessionnaire avait été autorisée, que l'acte incriminé tendait au même but de mobilisation contre les franchises médicales que l'affiche pour laquelle il avait été réalisé et qu'il a été inséré de bonne foi pour illustrer un de ses articles ;

Que les premiers juges ont cependant justement rappelé que la bonne foi est inopérante en la matière ; qu'enfin l'appelant ne saurait prétendre que l'intimé ne pouvait ignorer l'usage qui serait fait de son visuel et que celui-ci ne pourrait être exclu du champ de la cession consentie deux ans auparavant alors, qu'ainsi que relevé par les premiers juges, la seule cession régularisée par l'auteur est intervenue au profit d'un parti politique et non de l'appelant personnellement ; qu'il ne saurait donc être admis que cette cession première, destinée à la réalisation d'une affiche contre la création de la franchise médicale, couvrait l'utilisation incriminée, et la décision entreprise ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a déclaré constituée l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que le nom du photographe n'est pas mentionné, ce qui caractérise, ainsi qu'exactement retenu par les premiers juges, une atteinte au droit moral de l'auteur ;

Considérant que le tribunal a justement relevé que le préjudice patrimonial résulte du fait que le photographe n'a perçu aucune contrepartie pour la reproduction faite sans son autorisation ; que Philippe R. demande à bénéficier d'une indemnisation forfaitaire de 3 000 € pour les redevances ou droits qui lui auraient été dus si l'appelant lui avait demandé l'autorisation d'utiliser son cliché ; qu'il indique que s'il avait cédé en 2007 ce visuel pour 250 € HT il s'agissait d'un geste commercial exceptionnel, qu'en l'espèce la contrefaçon a perduré pendant 9 mois et qu'il a engagé des frais de constat (750 €) non encore recouverts en totalité, étant relevé qu'il demande la confirmation de l'inclusion de ces frais dans le remboursement des dépens de première instance ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement dénié que Franck B., simple particulier, n'a fait aucun usage commercial ou mercantile à son profit ni contraire à l'esprit dans lequel le cliché en cause a été créé ; qu'il ressort du constat produit que le visuel apparaissait sur son blog le 7 septembre 2009 et illustrait un article daté du 11 février 2009 intitulé "Dans le secret de l'accès aux soins en danger", annonçant une diffusion télévisée du 12 février 2009 d'un film sur le sujet ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une campagne publicitaire devant perdurer dans le temps, mais de la promotion ponctuelle d'une émission, demeurée accessible sur le blog quoique dépassée ;

Que si le photographe a facturé la reproduction de la même photographie 1 500 € HT (1 582,20 € TTC) en 2011, il s'agissait d'une diffusion mondiale sur un site de comparateur de mutuelles sur une année (juillet 2011 à juin 2012) et si le tribunal de grande instance de Paris lui a alloué 1500 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux dans le cadre d'une autre exploitation du même cliché par une association ayant indiqué vouloir inciter le public à la réflexion sur un débat d'actualité le contexte de publication était également distinct ; qu'il résulte des pièces produites par l'intimé qu'une autre décision du même tribunal lui a alloué 500 € en réparation de son préjudice patrimonial pour la diffusion du visuel en cause par un autre "blogueur", et qu'il a lui-même cédé ses droits de reproduction pour le même cliché selon des prix variant selon les diffusions en cause, qu'ainsi il les a facturés 780,93 € TTC pour deux diffusions dans une émission télévisée de mars 2008, et 947,87 € HT pour une diffusion mondiale au moyen d'internet du 3 février 2008 au 30 septembre 2009 soit pour une durée de près de 18 mois ;

Considérant qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi en la cause par Philippe R. des suites de l'atteinte à ses droits patrimoniaux a été justement, et de manière proportionnée, fixés à 500 € par les premiers juges ; que le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu'il a fixé à 500 € l'indemnisation de l'atteinte au droit moral d'auteur, alors qu'un photographe doit légitimement pouvoir prétendre à la reconnaissance de son travail de création par la mention de son nom ;

Considérant que, l'appelant succombant en son recours, il ne saurait être admis que l'action ou la résistance de l'intimé a revêtu un caractère dolosif, étant observé que la victime d'un acte de contrefaçon demeure libre de ne pas attirer exhaustivement tous les contrefacteurs en justice et que le non engagement de poursuites à l'encontre d'un site ayant mis à disposition l'image litigieuse ne saurait caractériser une faute à l'égard de l'appelant ; que, de même, le seul fait de

demander à ce dernier le remboursement intégral d'un constat ne le concernant que pour partie ne saurait caractériser un abus ouvrant droit à indemnité compensatoire, même si ce remboursement a déjà été admis à l'encontre d'un autre "blogueur" (jugement du 25 mars 2010) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'ainsi que relevé par le tribunal il n'est pas démontré que Philippe R. en a déjà été remboursé ; qu'en conséquence, la demande pour abus de droit et en dommages et intérêts "toutes causes de préjudice confondues" de l'appelant ne saurait prospérer ;

Considérant par contre que les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ne sauraient inclure les frais d'un constat d'huissier non judiciairement autorisé et la décision entreprise sera infirmée sur ce point, étant observé que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle n'est pas réitérée en cause d'appel par l'intimé (qui ne se prévaut pas plus des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991) ;

Que l'appelant, partie perdante tenu à paiement, sera condamné aux dépens d'appel ; que l'avocat de l'intimé bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale peut solliciter le paiement d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que l'intimé aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; qu'il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de la somme de 1000 €, laquelle s'ajoutera à celle de 1000 € accordée en première instance sur ce même fondement ;

## DÉCISION

### Par ces motifs,

- Constate que le désistement n'a point eu lieu ;
- Reçoit Franck B. en son appel ;
- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens comprendront les frais de constat d'huissier ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

- Dit n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens les frais du constat versé aux débats ;
- Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
- Condamne Franck B. aux dépens d'appel et à payer, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Maître Françoise Malempré, avocat, une somme de 1 000 € au titre des honoraires et frais d'appel non compris dans les dépens.

COUR DE CASSATION  
PREMIERE CHAMBRE CIVILE  
13 MAI 2014

**Xooloo**  
*Contre*  
**Optenet**  
**(Pourvoi n° 12-27.691 et 13-14.834)**

**DROIT D'AUTEUR – REPRODUCTION – CONTREFAÇON  
SITE INTERNET – LISTE – CONTROLE PARENTAL**

Synthèse

Le critère de l'originalité d'une œuvre n'est pas défini strictement par la loi. La jurisprudence a dès lors pu relever que l'originalité d'une base de données pouvait s'entendre comme l'existence d'un apport intellectuel propre à son auteur. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2014, a retenu qu'une liste blanche effectuant un contrôle parental de sites autorisés aux mineurs, constituait une œuvre collective éligible à la protection par le droit d'auteur.

En l'espèce, la société Xooloo met au point, pour la société Optenet, une liste blanche permettant un contrôle parental de sites autorisés aux mineurs. Xooloo découvre que la société Optenet a, en trois mois, élaboré une autre liste qu'elle a, par la suite, diffusée à des fournisseurs d'accès à internet. Cet accomplissement a été rendu possible, grâce à l'accord passé entre Optenet et la société Nordnet, filiale de France Telecom, qui a ainsi profité de la liste initiale de Xooloo.

La société Xooloo décide donc d'attaquer pour contrefaçon de base de données, violation du droit du producteur et concurrence déloyale, les sociétés Optenet, Optenet Center, et France Télécom.

Le Tribunal de commerce de Paris condamne France Télécom et Optenet. Décision confirmée par la cour d'appel de Paris.

Pour prononcer cette décision, les juges se sont appuyés sur l'étude de l'Agence pour la protection des programmes, mettant en évidence les similitudes entre les listes, tant au niveau des URL que des noms de domaine.

Les sociétés Optenet et France Télécom, forment un pourvoi en cassation, dans lequel il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir motivé sa décision relative à la protection de ladite liste par le droit d'auteur, et plus précisément, de ne pas avoir démontré le caractère original de la liste.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le caractère original de la liste, retenant que « la liste blanche était le résultat de choix personnels » et qu'elle « traduisait un apport intellectuel » caractérisant une œuvre originale. Elle a également correctement qualifié la contrefaçon, en ce qu'elle a retenu que l'étude sur laquelle elle s'était basée, démontrait bien « l'extraction d'une partie substantielle de la base de données de la société Xooloo ».

Arrêt

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 12-27.691 et T 13-14.834 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2012), que la société Xooloo, fondée par les consorts X..., qui avaient mis au point un système de contrôle parental sur internet reposant sur le principe du « rien sauf » selon lequel aucun site n'est accessible aux mineurs sauf ceux répertoriés sur une « liste blanche » dénommée « Guide Juniors », ayant découvert que la société Optenet avec laquelle elle était en pourparlers pour la fourniture d'une solution globale de contrôle parental, avait, en trois mois, élaboré une même « liste blanche » qu'elle avait diffusée à des fournisseurs d'accès à internet, a assigné en contrefaçon de base de données, en violation du droit du producteur et en concurrence déloyale les sociétés Optenet et Optenet Center, puis la société France Télécom répondant de la société Wanadoo France à laquelle la société Xooloo avait fourni la base de données « Guide Juniors » ;

**Sur le premier moyen**

Attendu que la société Optenet fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner, in solidum avec la société France Télécom, à payer à la société Xooloo les sommes de 1 861 604,05 € et de 2 000 000 € à titre de dommages-intérêts, et de la condamner à garantir la société France Télécom des condamnations prononcées à son encontre et d'ordonner une mesure de publication judiciaire, alors, selon le moyen que sont éligibles à la protection du droit d'auteur les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la base de données de la société Xooloo était éligible à la protection du droit d'auteur, que le « Guide Juniors » était le résultat de choix personnels opérés par la société Xooloo et que le nombre de contenus sélectionnés et leur organisation attestait d'un processus créatif exclusif de la simple compilation d'éléments du domaine public, sans exposer les choix de matières opérés et leur disposition et sans expliquer en quoi ils portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la constitution de la base de données avait nécessité le découpage et l'analyse non seulement de l'ensemble des pages et rubriques des sites sélectionnés mais aussi des liens mis en ligne par les éditeurs, pour s'assurer de la conformité de chaque contenu avec les choix éditoriaux de la charte de la société Xooloo, et constate que la base de données se compose d'une longue liste d'adresses URL renvoyant vers des sites, des rubriques de sites, et des pages, avec un portail thématique regroupant les adresses les plus pertinentes listées par genre (musique, sport, voyages etc.), destiné à faciliter la navigation des enfants ;

Que la cour d'appel en a déduit que la « liste blanche » était le résultat de choix personnels opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne la démarche de la société Xooloo, et traduisait un apport intellectuel, caractérisant, au regard des choix effectués et de la classification élaborées, une œuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d'auteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

**Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches**

Attendu, que la société Optenet fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le procès-verbal de l'Agence de protection des programmes du 4 avril 2006 attestait la présence, dans le portail de la société Optenet, commercialisé par la société Club-Internet sous le nom « Les kids du net », de cinq adresses sentinelles, quatre adresses techniques et onze adresses exotiques extraites de la base de données de la société Xooloo, bien qu'il n'en fasse aucune mention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'est prohibée l'extraction de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données ; que le caractère substantiel de l'extraction s'apprécie par rapport au contenu de la base de données protégée et non par rapport au contenu de la base de données critiquée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de la société Optenet, que 35,05 % des adresses URL complètes et 59,82 % des noms de domaines du portail « Les kids du net » provenaient du « Guide Juniors » de la société Xooloo, sans rechercher la proportion du « Guide Juniors » reproduite au sein du portail « Les kids du net », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'une part substantielle de la base de données de la société Xooloo avait été extraite et réutilisée par la société Optenet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la société Optenet faisait valoir que si, dans son rapport du 26 octobre 2007, l'Agence de protection des programmes avait comparé sa liste d'adresses URL à une liste d'adresses URL déposée par la société Xooloo le 7 février 2006, postérieurement à l'extraction dénoncée, et trouvé mille adresses URL identiques, la comparaison de sa liste d'adresses URL avec la liste d'adresses URL de la société Xooloo du 24 novembre 2005, antérieure aux faits en litige ne révélait en revanche que cinq cent soixante-cinq adresses identiques ;

qu'en retenant la responsabilité de la société Optenet sur la base du rapport de l'Agence de protection des programmes du 26 octobre 2007, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel qui a apprécié souverainement l'importance des extractions litigieuses, a retenu, que mille adresses URL complètes à l'octet près, et neuf cent soixante-quatorze noms de domaines de la « liste blanche » se retrouvaient dans la base litigieuse, caractérisant ainsi l'extraction d'une partie substantielle de la base de données de la société Xooloo, sans l'autorisation de cette dernière ;

Que le moyen qui ne tend, en sa première branche, sous couvert du grief non-fondé de dénaturation, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée du procès-verbal de l'Agence pour la protection des programmes en date du 4 avril 2006 et manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

#### **Sur troisième moyen, pris en ses deux branches**

Attendu que la société Optenet fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit d'auteur sur une base de données est indépendant du droit sui generis dont elle peut également faire l'objet ; que la reprise des caractéristiques de forme originales d'une base de données, en tant qu'elle est protégée par le droit d'auteur, qui caractérise la contrefaçon, ne saurait se déduire de l'appropriation induite d'une part substantielle de la base de données, en tant qu'elle est protégée par un droit sui generis, qui caractérise l'atteinte au droit sui generis ; qu'en déduisant la contrefaçon de droit d'auteur sur la base de données de la violation du droit sui generis du producteur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en retenant que la société Optenet avait contrefait la base de données de la société Xooloo, sans énoncer les caractéristiques originales du « Guide Juniors » de la société Xooloo qui auraient été reproduites par la base de données de la société Optenet, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la contrefaçon de droit d'auteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la base de données de la société Xooloo construite sur le principe du « rien sauf » se présentait sous la forme d'une « liste blanche » (dénommée « Guide Junior »), porteuse d'une sélection d'adresses URL et retenu que celle-ci reflétait des choix éditoriaux personnels, opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne la démarche de la société Xooloo, l'arrêt constate que la société Optenet a constitué

une base de données fondée sur le même principe, dont la partie visible présentait avec la partie non cryptée de la base de données de la société Xooloo un taux d'identité s'élevant à 35,05 % des adresses URL complètes-parmi lesquelles des adresses dites « sentinelles » délibérément tronquées par Xooloo-, et 59,82 % des noms de domaine ; que la cour d'appel en a déduit que ces actes de reproduction constituaient des actes de contrefaçon de droit d'auteur, justifiant ainsi légalement sa décision ;

#### **Sur le quatrième moyen**

Attendu que la société Optenet fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l'article 32 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n'est pas applicable aux faits antérieurs au 30 octobre 2007, date de son entrée en vigueur ; qu'en allouant à la société Xooloo, en réparation de l'atteinte prétendument portée par la société Optenet à son droit d'auteur et à son droit de producteur de base de données, une indemnité correspondant à l'économie que cette dernière aurait réalisée à ses dépens, bien que les faits reprochés fussent antérieurs au 30 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application ;

Mais attendu que la société Optenet n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la réparation allouée à la société Xooloo à titre de dommages-intérêts devait être fixée sans référence aux critères énoncés par l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;

#### **DÉCISION**

##### **Par ces motifs :**

- Rejette les pourvois ;
- Condamne la société Optenet aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés France Télécom et Optenet et condamne cette dernière à verser à la société Xooloo la somme de 3000 € ;

Moyens identiques produits aux pourvois n° X 12-27.691 et T 13-14.834 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Optenet

##### **Premier moyen de cassation**

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Optenet, in solidum avec la société France Télécom, à payer à la société Xooloo les sommes de 1 861 604,05 € et de 2 000 000 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir condamné la société Optenet à garantir la société France Télécom des condamnations prononcées à son encontre et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire ;

Aux motifs que la société Xooloo soutient que sa base de données est éligible à la protection par le droit d'auteur ; qu'elle est recevable en cette demande, l'article L. 341-1 disposant in fine que la protection conférée au producteur de base de données est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, sont protégées par le droit d'auteur les bases de données qui, « par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles » ; que la société Xooloo expose que son travail de contrôle implique le découpage et l'analyse, non seulement de l'ensemble des pages et rubriques du site mais aussi des liens mis en ligne par les éditeurs de sites et que chaque contenu ne sera validé et répertorié dans sa base de données que s'il est conforme aux choix éditoriaux de la charte Xooloo ; qu'elle indique, sans être démentie, que sa base de données se présente sous la forme d'une longue liste d'adresses URL renvoyant vers des sites, des rubriques de

sites et des pages de sites et qu'elle est fournie aux fournisseurs d'accès à Internet, qui l'intègrent dans leur solution de contrôle parental, avec un portail thématique regroupant les adresses les plus pertinentes listées sous la forme de catégories (musique, sport, voyages, etc.) et destiné à faciliter la navigation des enfants ;

qu'elle précise ainsi, toujours sans être démentie, que sa base de données comporte deux parties : une partie non cryptée, accessible au travers du portail thématique fourni par Xooloo, composée des adresses de sites et/ ou de rubriques les plus pertinents, une partie cryptée composée de l'ensemble des adresses « techniques » nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité de la « liste blanche », qui n'apparaissent pas sur le portail thématique accessible au public mais sont encodées dans le logiciel parental ; qu'il suit de ces éléments que la « liste blanche » est le résultat de choix personnels à la société Xooloo car opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne sa démarche et qu'elle atteste, au regard du nombre de contenus sélectionnés (3500 adresses URL au jour de la conclusion du contrat précité et 10425 adresses URL à la date du dépôt sous enveloppe scellée de la base de données à l'Agence de protection des programmes le 7 juin 2006) et de l'organisation de ces contenus, d'un processus créatif exclusif de la simple compilation d'éléments du domaine public ; qu'ainsi, la base de données de la société Xooloo traduit un effort de création et comporte un apport intellectuel caractérisant, au regard des choix effectués et de la structure et de la classification élaborées, une œuvre collective originale éligible à la protection par le droit de l'auteur ;

Alors que sont éligibles à la protection du droit d'auteur les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la base de données de la société Xooloo était éligible à la protection du droit d'auteur, que le « Guide juniors » était le résultat de choix personnels opérés par la société Xooloo et que le nombre de contenus sélectionnés et leur organisation attestait d'un processus créatif exclusif de la simple compilation d'éléments du domaine public, sans exposer les choix de matières opérés et leur disposition et sans expliquer en quoi ils portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

## Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Optenet, in solidum avec la société France Télécom, à payer à la société Xooloo les sommes de 1 861 604,05 € et de 2 000 000 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir condamné la société Optenet à garantir la société France Télécom des condamnations prononcées à son encontre et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire ;

Aux motifs que les pièces de la procédure et, en particulier le rapport de la défenseure des enfants de décembre 2002 (page 58), confirment que la société Xooloo était à l'époque la seule sur le marché français à proposer un système de sécurisation de l'accès des enfants à internet reposant sur une base de données de sites et de contenus explicitement autorisés ; que la fiabilité de ce système a été reconnue le 25 octobre 2004 par la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui l'a doté d'un label au titre de l'appel à projets « Oppidum » ainsi que par le ministère de l'éducation nationale qui a conclu avec la société Xooloo un accord-cadre prenant effet le 1<sup>er</sup> juin 2004 pour la sécurisation de l'accès à internet dans les établissements scolaires ; qu'elle est en outre attestée par les tests comparatifs entre les diverses solutions de contrôle parental proposées par les fournisseurs d'accès à internet, publiés le 7 juin 2006 sur le site [www.e-enfance.org](http://www.e-enfance.org), à l'issue desquels le système Securitoo mis en œuvre par la société Wanadoo France à la suite du contrat conclu avec la société Xooloo le 16 août 2004 s'est vu attribuer la note la plus élevée assortie de la mention spéciale : « sa liste blanche est parfaite pour les plus petits » ; qu'il est permis de douter, au regard des éléments précédemment relevés, de la véracité de l'allégation selon laquelle la société Optenet était en mesure, avant même que n'intervienne la décision des pouvoirs publics du 16 novembre 2005, de proposer sa propre solution d'accès sécurisé des enfants à internet fondée sur le « rien sauf » ; que

force est d'opposer à une telle allégation que la société Wanadoo France, qui utilisait depuis 2001 le logiciel de contrôle parental de la société Optenet, a trouvé un intérêt à contracter le 16 août 2004 avec la société Xooloo aux fins de pouvoir disposer de sa base de données, ce dont il y a tout lieu de déduire que la société Optenet ne pouvait lui fournir une prestation identique ;

qu'il est, au demeurant, constant que le logiciel Securitoo exploité par la société Wanadoo France à compter de la conclusion du contrat avec la société Xooloo mettait en œuvre deux systèmes de contrôle parental, celui de la société Optenet pour les adolescents et celui de la société Xooloo pour les enfants ; que force est de relever, par ailleurs, que Grégory X... se voyait adresser dès le 18 novembre 2005, un courrier électronique signé « Albert Navarro Mas-Optenet », dans les termes suivants : « j'ai un ISP (Numéricable) qui a déjà notre contrôle parental intégré depuis un an, à qui j'aimerais proposer de faire évoluer le produit pour répondre aux nouvelles exigences. Je pensais à vos listes blanches. Peut-on en parler au tel ? » ; que la société Optenet, non sans se contredire, reconnaît avoir recherché un partenariat avec la société Xooloo pour la mise en œuvre d'une offre commune de sécurisation de l'accès à Internet des enfants, ce dont il s'infère, au regard de l'intérêt manifesté pour les listes blanches de la société Xooloo dans son courrier précité du 18 novembre 2005, qu'elle même ne disposait pas d'un système de contrôle parental répondant aux exigences des nouvelles dispositions gouvernementales ;

qu'Albert Y...écrivait encore à Grégory X... le 1<sup>er</sup> décembre 2005 : « As-tu pu avancer sur les tarifs. J'ai plus d'un ISP (grand ou petit) qui s'impatiente et certains me demandent de leur faire une cotation globale (Optenet + Liste Blanche). Que fait-on ? » et qu'il lui faisait part enfin, le 3 janvier 2006, de la pression exercée par le fournisseur d'accès à Internet Alice (nom commercial de la société Telecom Italia) pour obtenir un prix plus bas ; que, le 27 décembre 2005, Julie Z..., chef de projets services internet de Telecom Italia faisait connaître par message électronique adressé à Albert Y...et à Grégory X... : « Optenet est revenu vers nous avec une offre complète (solution logicielle + liste blanche) et une proposition tarifaire intéressante nous permettant de le retenir. Nous souhaiterions, bien évidemment, privilégier l'agrégation de vos deux solutions afin de proposer à nos abonnés une offre de qualité optimale. Et, si Xooloo ne fournit finalement pas la liste blanche, Optenet s'est engagé à la développer d'ici quelques semaines. Maintenant, c'est à vous de trouver un accord sur la base de l'offre tarifaire déjà établie par Optenet » ;

que, par ailleurs, le 13 janvier 2006, la société Optenet, aux termes d'un courrier électronique en langue anglaise de Natalia A..., dont la teneur telle qu'elle ressort des écritures de la société Xooloo n'est pas critiquée, indiquait à la société Nordnet, filiale de la société France Télécom spécialisée dans les logiciels de sécurité, qu'elle tentait de trouver un accord avec la société Xooloo mais que ses prix étaient trop élevés, qu'elle développait, en conséquence, ses propres listes blanches et qu'elle serait prête à fournir une liste blanche pour un public français, de 3 000 adresses URL à la fin mars et de 10 000 adresses URL à la fin juin ; qu'il découle en définitive de ce qui précède que la société Optenet, qui ne disposait pas le 16 novembre 2005 de listes blanches conformes à la nouvelle réglementation, s'est engagée, dès le courant du mois de décembre 2005, auprès de Telecom Italia, fournisseur d'accès à internet sur le marché français sous le nom commercial de Alice, à lui fournir une liste blanche « en quelques semaines » et, dans le courant du mois de janvier 2006, auprès de la société Nordnet, à lui fournir une liste blanche de 3 000 adresses URL pour la fin mars et de 10 000 adresses URL pour la fin juin ; que les délais annoncés par la société Optenet apparaissent anormalement courts, étant observé que la « liste blanche » de la société Xooloo présentait aux termes du contrat de mise à disposition signé avec la société Wanadoo le 16 août 2004, soit près de quatre ans après la constitution de la société Xooloo, 3500 adresses URL et le 7 juin 2006, date du dépôt de la base à l'A.P.P., 10 450 adresses URL ;

que, par ailleurs, les déclarations faites par Alberto Y... à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 9 février 2006, selon lesquelles le projet de réalisation de liste blanche (destinée à un public français) de la société Optenet est mis en œuvre en Espagne, la société française Optenet Center n'ayant que quatre salariés, jettent le doute sur la capacité de la société Optenet, en termes de moyens humains, à réaliser une liste blanche à si brefs délais ;

qu'il est néanmoins établi, au vu du constat effectué par l'APP le 4 avril 2006, que la société Optenet a été en mesure de livrer au fournisseur d'accès à internet Club-Internet une base de données et un portail thématique « Les kids du net » ; qu'il est en outre justifié, par le rapport de l'A.P.P. du 26 octobre 2007, d'un pourcentage d'identité de 35,05 % des adresses URL complètes à l'octet près, soit mille adresses, et de 59,82 % pour les noms de domaine, soit 974 noms de domaine, au terme de l'examen comparatif entre, d'une part, le portail thématique « Les kids du net », constituant la partie visible de la base, à la date du 4 avril 2006, et, d'autre part, la partie non cryptée de la base de données déposée par la société Xooloo à l'A.P.P. le 7 février 2006 ; que, pour justifier de pourcentages plus faibles, la société Optenet produit une étude de M. B..., laquelle n'est cependant pas concluante dès lors qu'elle prend pour termes de comparaison la partie non cryptée de la base fournie à Club-Internet d'une part, et la base de données, cryptée et non cryptée, de la société Xooloo et que force est de relever que la société Optenet n'a pas estimé opportun de communiquer une étude incluant les données de la partie cryptée de sa base ; que la société Optenet prétend encore que des similitudes seraient inévitables dès lors que les bases de données visent un même public ;

qu'une telle observation est dénuée de pertinence au regard de la présence dans la version commercialisée de la base de la société Optenet, relevée dans le procès-verbal de l'A.P.P. du 4 avril 2006, et qui ne saurait être fortuite, de cinq adresses « sentinelles » de la base de la société Xooloo (délibérément tronquées de manière à marquer l'origine de la base), de quatre adresses « techniques » (issues de la partie cryptée de la base de la société Xooloo, nécessaires à l'affichage des sites référencés mais dont l'indexation en partie visible ne présente aucun intérêt pour l'utilisateur final) et de onze adresses « exotiques » (adresses complexes, particulièrement originales) ; que la société Optenet fait valoir enfin que la base de données déposée le 7 février 2006, soit postérieurement à l'ordonnance du 2 février 2006 autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Optenet Center, pourrait avoir été modifiée pour les besoins de la cause ;

que l'argument est toutefois inopérant dès lors que la société Xooloo ne disposait à cette date d'aucun document de référence émanant de la société Optenet ; qu'étant ajouté qu'il n'est pas démenti que la société Optenet a en outre pourvu la société Telecom Italia à des conditions de prix que la société Xooloo ne pouvait accepter, l'ensemble des observations ci-avant établissent à la charge de la société Optenet une appropriation non autorisée d'une partie substantielle de la liste blanche de la société Xooloo pour la réalisation d'un produit à un coût inférieur à celui qu'aurait nécessité une conception autonome et caractérisent une extraction frauduleuse au sens des dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, attentatoire aux droits du producteur de base de données définis à l'article L. 341-1 du même code et ouvrant droit à réparation ;

1°/ Alors qu'en affirmant que le procès-verbal de l'Agence de protection des programmes du 4 avril 2006 attestait la présence, dans le portail de la société Optenet, commercialisé par la société Club-Internet sous le nom « Les kids du net », de cinq adresses sentinelles, quatre adresses techniques et onze adresses exotiques extraites de la base de données de la société Xooloo, bien qu'il n'en fasse aucune mention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ Alors qu'est prohibée l'extraction de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données ; que le caractère substantiel de l'extraction s'apprécie par rapport au contenu de la base de données protégée et non par rapport au contenu de la base de données critiquée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de la société Optenet, que 35,05 % des adresses URL complètes et 59,82 % des noms de domaines du portail « Les kids du net » provenaient du « Guide juniors » de la société Xooloo, sans rechercher la proportion du « Guide juniors » reproduite au sein du portail « Les kids du net », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'une part substantielle de la base de données de la société Xooloo avait été extraite et réutilisée par la société Optenet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ Alors que la société Optenet faisait valoir que si, dans son rapport du 26 octobre 2007, l'Agence de protection des programmes avait comparé sa liste d'adresses URL à une liste d'adresses URL déposée par la société Xooloo le 7 février 2006, postérieurement à l'extraction dénoncée, et trouvé 1000 adresses URL identiques, la comparaison de sa liste d'adresses URL avec la liste d'adresses URL de la société Xooloo du 24 novembre 2005, antérieure aux faits en litige ne révélait en revanche que 565 adresses identiques ; qu'en retenant la responsabilité de la société Optenet sur la base du rapport de l'Agence de protection des programmes du 26 octobre 2007, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

### Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Optenet, in solidum avec la société France Télécom, à payer à la société Xooloo les sommes de 1 861 604,05 € et de 2 000 000 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir condamné la société Optenet à garantir la société France Télécom des condamnations prononcées à son encontre et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire,

Aux motifs que les observations qui précèdent établissent en outre, à la charge de la société Optenet, des actes de reproduction de la base de données de la société Xooloo sans autorisation de son auteur et caractérisent une contrefaçon ;

1°/ Alors que le droit d'auteur sur une base de données est indépendant du droit sui generis dont elle peut également faire l'objet ; que la reprise des caractéristiques de forme originales d'une base de données, en tant qu'elle est protégée par le droit d'auteur, qui caractérise la contrefaçon, ne saurait se déduire de l'appropriation induite d'une part substantielle de la base de données, en tant qu'elle est protégée par un droit sui generis, qui caractérise l'atteinte au droit sui generis ; qu'en déduisant la contrefaçon de droit d'auteur sur la base de données de la violation du droit sui generis du producteur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ Alors qu'en toute hypothèse, en retenant que la société Optenet avait contrefait la base de données de la société Xooloo, sans énoncer les caractéristiques originales du « Guide juniors » de la société Xooloo qui auraient été reproduites par la base de données de la société Optenet, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la contrefaçon de droit d'auteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

### Quatrième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Optenet, in solidum avec la société France Télécom, à payer à la société Xooloo les sommes de 1 861 604,05 € et de 2 000 000 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir condamné la société Optenet à garantir la société France Télécom des condamnations prononcées à son encontre et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire ; Aux motifs qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Xooloo, confirmée par l'étude de M. C..., que le montant des investissements consacrés à la constitution et à la gestion de la liste blanche de 2000 à 2005 est de 1 861 604,05 € ; que la cour, à l'instar du tribunal, retiendra ce montant comme constituant l'économie indûment réalisée par la société Optenet au préjudice de la société Xooloo des suites de l'incorporation illicite de sa base de données dans le produit « Les kids du net » qu'elle a pu constituer et commercialiser en quatre mois ;

Alors que l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l'article 32 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n'est pas applicable aux faits antérieurs au 30 octobre 2007, date de son entrée en vigueur ; qu'en allouant à la société Xooloo, en réparation de l'atteinte prétendument portée par la société Optenet à son droit d'auteur et à son droit de producteur de base de données, une indemnité correspondant à l'économie que cette dernière aurait réalisée à ses dépens, bien que les faits reprochés fussent antérieurs au 30 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application.

COUR D'APPEL  
POLE 5, CHAMBRE 1  
18 JUIN 2014

**Robert Bosch Gmbh et France**

*Contre*

**Oscaro.com**

**PUBLICITE – MARQUE – PROMOTION  
EPUISEMENT DES DROITS – CONCURRENCE DELOYALE**

### Synthèse

Un revendeur peut légitimement utiliser une marque dans le cadre de la communication publicitaire sur des produits, dès lors que ces produits ont été acquis légalement. C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 2014, en précisant que la marque Bosch est utilisée conformément à sa fonction essentielle d'indication d'origine.

En l'espèce, la société Robert Bosch Gmbh estime qu'en réalisant une campagne publicitaire reprenant ses marques « Bosch », la société Oscaro.com s'est rendue responsable d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.

Dans son argumentation, Bosh avance que l'utilisation de sa marque par Oscaro excède les limites d'un usage nécessaire d'un revendeur et laisse croire, aux yeux des consommateurs, à l'existence d'un lien commercial entre les sociétés.

La Cour rejette cette demande, précisant qu'Oscaro a légalement utilisé la marque « Bosch » en tant qu'indication d'origine et selon un usage nécessaire du fait de sa légitimité dans la distribution de ces produits.

En ces termes, la Cour réaffirme le droit pour un revendeur d'user d'une marque visant des produits acquis légalement aux fins de promotion.

Sur ces bases, considérant qu'aucune pratique déloyale ou procédé trompeur n'a été utilisé, la Cour ne retient ni la contrefaçon, ni la concurrence déloyale.

Ainsi, les sociétés Robert Bosch sont condamnées à payer la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles, pour dédommager les frais de justice engagés par la société Oscaro.com.

### Arrêt

Considérant que la société Robert Bosch Gmbh (de droit allemand), exerçant son activité dans la fabrication et la commercialisation d'équipements et de pièces destinées à l'industrie automobile est titulaire, pour désigner ces produits, des marques suivantes :

- internationale verbale couvrant la France "Bosch" n° 675 705, enregistrée le 14 décembre 1996 et renouvelée le 14 décembre 2006
- internationale verbale couvrant la France "Bosch" n° 265 711, enregistrée le 14 février 1963 et renouvelée en dernier lieu le 14 février 2003,

- communautaire verbale "Bosch" n° 67744, enregistrée le 26 juin 2000 et renouvelée le 2 avril 2006,
- internationale figurative couvrant la France n° 675 706, enregistrée le 14 décembre 1996 et renouvelée le 14 décembre 2006 ;

Que la société Robert Bosch France, chargée de la distribution en France des produits des marques "Bosch", apprenait courant décembre 2010 que la société Oscaro.com, spécialisée dans la vente en ligne de pièces et accessoires automobiles à prix discount, se livrait à une campagne publicitaire dans le cadre de laquelle était diffusée plusieurs fois par jour, sur les ondes radiophoniques, l'accroche "en ce moment sur Oscaro.com, tout Bosch est en promo" et faisait par ailleurs un usage massif et selon elle abusif des marques "Bosch" sur son site internet ;

Que dans ces circonstances, après avoir mis en demeure la société Oscaro.com, les 14 et 21 décembre 2010, de cesser ces agissements, et fait établir des constats d'huissier de justice sur internet les 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, les sociétés Robert Bosch Gmbh et Robert Bosch France ont fait assigner, suivant acte du 23 février 2011, la société Oscaro.com devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;

Que les premiers juges, aux termes de la décision entreprise, ont essentiellement :

- débouté la société défenderesse en sa demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux des deux marques internationales verbales "Bosch" et de la marque internationale figurative,
- débouté la société Robert Bosch Gmbh de sa demande en contrefaçon de marques, déclaré la société Robert Bosch France recevable en sa demande en concurrence déloyale mais l'en a déboutée comme mal fondée,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les sociétés Robert Bosch à payer ensemble à la société Oscaro.com une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que les sociétés Robert Bosch réitèrent en cause d'appel leurs prétentions telles que précédemment soutenues en première instance, prient la cour de bien vouloir ordonner une mesure d'expertise aux fins d'estimation des préjudices subis et, à défaut de leur allouer, respectivement, 1 euro au titre de la contrefaçon et 1 euro au titre de la concurrence déloyale outre d'enjoindre à la société Oscaro.com de n'utiliser le signe "Bosch" "qu'à des fins de commercialisation des produits désignés par les marques et sans reproduction répétée" ;

Que la société Oscaro.com abandonne ses demandes en déchéance pour défaut d'exploitation mais maintient sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive réduite toutefois à 1 euro à l'encontre de chacune des sociétés appelantes ;

### Sur la demande de la société Robert Bosch Gmbh en contrefaçon de ses marques

Considérant que si la société Robert Bosch Gmbh ne conteste pas que la société Oscaro.com propose à la vente sous la marque "Bosch" des produits authentiques acquis licitement de sorte que celle-ci est fondée à opposer l'épuisement des droits sur la marque, elle persiste à invoquer au soutien de sa demande en contrefaçon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles "la faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits" ;

Qu'elle soutient à cet égard que la reproduction massive de ses marques dès la page d'accueil et sur l'ensemble des pages du site internet de la société Oscaro.com, ajouté en à l'utilisation répétée et démultipliée de la référence "Bosch" dans les slogans publicitaires diffusés sur les ondes radiophoniques, excède les limites d'un usage nécessaire et légitime de la marque par le revendeur pour les besoins de la promotion de ses produits et tend à faire croire à tort au consommateur à l'existence d'un lien commercial entre la société Oscaro.com et la société Robert Bosch Gmbh titulaire de la marque ;

Qu'elle prétend exciper ainsi de motifs légitimes pour s'opposer à l'usage de ses marques par la société Oscaro.com et souligne que les dispositions légales précitées ne sont pas exhaustives et admettent à titre de motif légitime des motifs autres que ceux tenant à la modification ou à l'altération de l'état des produits ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment" ;

Considérant qu'il ressort des constatations auxquelles la cour s'est livrée au vu des procès-verbaux établis par huissier de justice les 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, que si le site marchand de la société Oscaro.com fait un usage répété du signe "Bosch", aucun risque de confusion n'est pour autant avéré de nature, en particulier, à laisser croire à l'utilisateur qu'un partenariat économique serait institué entre les sociétés Oscaro.com et Robert Bosch ;

Que force est en effet de relever, à l'instar des premiers juges, que la société Oscaro.com se présente clairement et sans la moindre équivoque comme le revendeur, pour son propre compte, de pièces automobiles de toutes marques (79 marques au total) et qu'elle indique systématiquement la provenance des produits qu'elle distribue en mettant en évidence l'identité de ses fournisseurs qui peuvent être les fabricants ou des grossistes ;

Considérant que l'utilisateur du site internet peut ainsi lire que la société Oscaro.com "se fournit directement auprès des plus gros équipementiers ou des principaux grossistes en pièces détachées" et encore, que ses produits "sont en provenance des plus grands équipementiers qui fournissent en pièces d'origine les constructeurs eux-mêmes : Bendix, Bosch, Champion, Ferodo, Hella, Knecht, Lucas, Magnetti-Marelli, Monroe, NGK, Sachs, Valeo ;

Considérant que si la page d'écran produite en pièce 17 par les sociétés appelantes reproduit, certes, à de nombreuses reprises la marque "Bosch", celle-ci est toujours accompagnée de la désignation générique d'une pièce automobile (balai essuie glaces, feu arrière, démarreur, alternateur, bougie d'allumage...) et du pourcentage de réduction appliqué à cette pièce ;

Qu'une telle circonstance, mise en regard du bandeau d'annonce "Bosch en promotion", indique à l'évidence au consommateur qu'il est en présence d'offres commerciales en cours pour des produits de cette marque sans pour autant lui faire croire à l'établissement d'un partenariat économique entre la société Oscaro.com et la société titulaire de la marque ;

Considérant qu'il doit être en effet souligné que la page incriminée est divisée en deux parties, de couleurs différentes, une partie inférieure dédiée aux produits "Bosch" en promotion et une partie supérieure indiquant sans ambiguïté que l'exploitant du site marchand est la société Oscaro.com spécialisée dans les "Pièces auto d'origine et accessoires à pris discount" ainsi qu'il est énoncé en bande-annonce centrale ;

Considérant que l'utilisateur du site procède aisément à une distinction entre les sociétés Robert Bosch et Oscaro.com et comprend d'emblée que la société Oscaro.com, revendeur multimarques de pièces automobiles propose des offres promotionnelles pour les produits de la marque "Bosch" ;

Qu'ainsi le site internet de la société Oscaro.com est exclusif de tout risque de confusion aucun élément ne venant susciter dans l'esprit de l'utilisateur normalement avisé et moyennement attentif un quelconque rattachement au plan économique ou au plan commercial entre les sociétés Oscaro.com et Robert Bosch ;

Considérant que le spot publicitaire radiophonique "Sur Oscaro.com tout Bosch est en promo" ne laisse pas davantage entendre que la société Oscaro.com, toujours présentée comme "spécialiste de la pièce auto" entretiendrait des relations commerciales privilégiées avec la société Robert Bosch, dont la marque n'est utilisée qu'en référence à l'opération promotionnelle visant les produits "Bosch" et pour indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits promus ;

Que dès lors, la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle d'indication d'origine et la société Robert Bosch GmbH est mal fondée à reprocher à la société Oscaro.com un usage

excédant les limites d'un usage nécessaire de la marque dans le cadre de sa communication publicitaire sur des produits dont elle assure légitimement la distribution au regard de la règle de l'épuisement des droits ;

Qu'il échet en effet de rappeler que le droit de revendre des produits marqués licitement acquis, posé à l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, s'étend au droit, pour le revendeur, de faire la promotion des produits marqués et d'utiliser la marque pour les besoins de cette promotion ;

Considérant que le grief d'usage abusif de la marque ne vaut pas davantage pour le site internet qui ne reproduit la marque que pour désigner un article présenté à la vente à prix réduit dans le cadre de la campagne promotionnelle visant les produits "Bosch" ;

Que force est à cet égard de relever que la société Robert Bosch GmbH se garde d'établir que les produits "Bosch" exposés sur le site ne seraient pas disponibles ;

Qu'elle produit certes des plaintes extraites de la revue 60 millions de consommateurs faisant état de l'indisponibilité de certaines pièces dans le courant de l'année 2009 mais ne concernant toutefois ni des produits de la marque "Bosch" ni la campagne promotionnelle litigieuse ;

Qu'elle ne démontre pas davantage, procédant par voie d'affirmation, que sa marque serait utilisée pour désigner des produits de sociétés concurrentes ;

Considérant qu'il s'infère de ces développements que l'usage illicite des marques de la société Robert Bosch GmbH par la société Oscaro.com n'est pas caractérisé et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il rejette comme dénuées de fondement, par des motifs pertinents que la cour adopte, les demandes en contrefaçon ;

#### **Sur les demandes de la société Robert Bosch France en concurrence déloyale**

Considérant que la société Robert Bosch France invoque du chef de concurrence déloyale divers griefs dont, en premier lieu, la pratique de la marque d'appel ;

Considérant qu'il a été précédemment rappelé que le distributeur de produits marqués régulièrement acquis est en droit de les revendre sous la marque et peut librement faire référence à celle-ci à des fins promotionnelles ;

Que toutefois la liberté d'usage de la marque dans la publicité ne saurait être invoquée lorsque le commerçant, détenteur de produits marqués authentiques régulièrement acquis, en tire prétexte pour, en réalité, utiliser la marque dans le but de promouvoir des produits d'une autre marque et, de manière générale, ses propres activités ;

Que la pratique de la marque d'appel est ainsi constituée lorsqu'un distributeur annonce à la vente des produits d'une marque alors qu'il en détient un nombre d'exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d'attirer cette dernière et de lui proposer des produits d'une autre marque ;

Or considérant que la société Robert Bosch France ne justifie aucunement de l'indisponibilité de l'un quelconque des produits "Bosch" offerts à la vente en ligne au cours de la campagne promotionnelle visée en la cause ;

Considérant qu'à l'inverse, la société Oscaro.com démontre, avec des chiffres certifiés par son expert-comptable, avoir vendu à l'occasion de la campagne promotionnelle 170.502 pièces de la marque Bosch et généré avec ces ventes un chiffre d'affaires représentant 24 % de son chiffre d'affaires total ;

Que force est de relever, en outre, que la part du chiffre d'affaires total représentée par les ventes de produits "Bosch" est passée de 8 à 13 % pour les périodes antérieures à la campagne promotionnelle à 24 % lors de la campagne promotionnelle tandis que, corrélativement, la part du chiffre d'affaires résultant des ventes de produits d'autres marques a baissé ;

Considérant qu'il est ainsi établi que l'opération publicitaire a permis d'augmenter le volume des ventes des produits "Bosch" et n'a pas profité aux produits des marques concurrentes ;

Que dès lors, le grief tiré de la pratique de la marque d'appel manque en fait, étant à cet égard relevé que la société Robert Bosch France est mal fondée à invoquer sous ce grief le fait de proposer à la clientèle des produits de la concurrence dans les cas où les sociétés Robert Bosch ne fabriqueraient pas ou ne commercialiseraient pas la pièce demandée ;

Qu'une telle circonstance se réalise au demeurant non pas lorsque l'internaute sélectionne d'emblée la marque d'un équipementier automobile mais, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux versés aux débats, lorsqu'il effectue sa recherche de pièce ou d'accessoire à partir du modèle de véhicule automobile auquel la pièce ou l'accessoire est destiné ;

Considérant que la société Robert Bosch France est dès lors mal fondée à s'en emparer pour prétendre qu'il serait fait un usage de la marque pour favoriser les produits de marques concurrentes ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la pratique de marque d'appel ;

Considérant que la société Robert Bosch France reproche en deuxième lieu à la société Oscaro.com de fournir au consommateur des informations trompeuses sur l'étendue de la gamme de produits "Bosch" offerts à la vente ;

Qu'elle fait à cet égard valoir que le slogan publicitaire "Tout Bosch en promo" est trompeur en ce qu'il vise toutes les gammes de produits de la marque y compris celles qui ne sont pas commercialisées par la société Oscaro.com telles que l'outillage électroportatif ou encore les appareils ménagers ;

Mais considérant qu'il a été précédemment relevé que la société Oscaro.com se présente sur son site marchand comme dans ses publicités comme spécialisée dans les pièces détachées et accessoires automobiles et il est dans ces conditions peu probable que le consommateur moyen, normalement avisé et raisonnablement attentif, comprenne que le slogan publicitaire en cause puisse viser des produits relevant d'autres catégories que l'automobile ;

Considérant que la société Robert Bosch France reproche en troisième lieu à la société Oscaro.com une pratique commerciale trompeuse portant sur les taux de réduction réellement accordés ;

Qu'elle expose à cet égard que la réduction de prix opérée sur les feux arrières "Bosch" était de 34 % au lieu des 58 % affichés, que par ailleurs, le passage de la souris sur la bande-annonce "Bosch en promotion jusqu'à - 64 %" suscitait l'apparition d'une icône de couleur jaune indiquant "Bosch en promo à - 62 %" ;

Mais considérant que ces allégations imprécises ne sont pas vérifiables au vu des pièces versées aux débats et ne caractérisent pas des pratiques de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur de sorte que le grief de tromperie sur les prix n'est pas fondé ;

Considérant qu'il est encore soutenu pour justifier de pratiques commerciales trompeuses, que la durée de la période de promotion n'aurait pas été indiquée et enfin, que les prix de référence à partir desquels est opérée la réduction ne seraient pas justifiés ;

Mais considérant que l'article L.121-1 I 2° du code de la consommation qualifie de trompeuse une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur (...) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix (...);

Considérant que le fait de déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée relève de la pratique trompeuse dès lors qu'il vise à obtenir du consommateur une décision immédiate et à le priver d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

Qu'il n'est pas démontré en revanche par la société Robert Bosch France en quoi le fait de ne pas préciser la durée de l'offre promotionnelle serait susceptible d'influer sur le comportement du consommateur et constituerait une tromperie destinée à obtenir de lui un acte d'achat qu'il n'aurait pas effectué s'il avait eu connaissance du terme de l'offre promotionnelle ;

Considérant que la société Robert Bosch France fait grief enfin à la société Oscaro.com de ne pas avoir justifié sur son site internet les prix de référence affichés et par rapport auxquels ont été exprimées les réductions consenties ;

Considérant qu'elle invoque l'arrêté du 31 décembre 2008 en ce qu'il prévoit que l'affichage des prix doit faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence et précise que le prix de référence (...) ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article (...) dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ;

Mais considérant que l'arrêté précité ajoute que l'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ;

Considérant que force est de relever que les sociétés appelantes se gardent de mettre en doute l'exactitude des prix de référence indiqués par la société Oscaro.com pour des produits dont elles sont respectivement le fabricant et le distributeur en France, ce dont il s'infère qu'elles admettent implicitement que, conformément à l'arrêté précité, les prix de référence affichés sur le site litigieux pour les produits "Bosch" correspondaient bien aux prix conseillés par le fabricant et / ou pratiqués par son distributeur ;

Que la demande de justification de prix de référence à l'encontre desquels elles ne soulèvent la moindre critique se trouve dès lors privée de tout fondement ;

Considérant que les divers griefs invoqués au titre de la concurrence déloyale sont en conséquence écartés et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté des demandes formées de ce chef ;

#### **Sur les autres demandes**

Considérant que le droit d'ester en justice et de former appel n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des sociétés Robert Bosch qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;

Que la demande de dommages-intérêts élevée par la société Oscaro.com sera en conséquence rejetée ;

Considérant que l'équité commande en revanche de condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société intimée, qui s'est vue octroyer en première instance une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, une somme complémentaire de 30 000 € ;

## DÉCISION

Par ces motifs,

- Confirme le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- Déboute des demandes contraires aux motifs de l'arrêt,
- Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Oscar.com une indemnité complémentaire de 30 000 € au titre des frais irrépétibles.

COUR DE CASSATION  
1<sup>ERE</sup> CHAMBRE CIVILE  
10 JUILLET 2014

**Société Techni-Shoe**

*Contre*

**Société Siplech**  
**(Pourvoi n° 13-16465)**

*PRESOMPTION DE POSSESSION  
MODELE NON DEPOSE – PERSONNE MORALE  
TITULARITE – EMPLOI NON EQUIVOQUE*

### Synthèse

En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. C'est ce que rappelle la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2014 en sanctionnant la cour d'appel pour avoir exigé une condition supplémentaire à la preuve de propriété.

En l'espèce, la société espagnole Tecni-Shoe engage une action en contrefaçon contre la société Siplech, estimant que cette dernière contrefait un des modèles de chaussure qu'elle commercialise. En réponse, la société Siplech oppose au demandeur, l'absence de preuve de la titularité de ses droits. Déboutée de son action en contrefaçon, Tecni-Shoe saisit la Cour d'appel. Cette dernière, souligne que la présomption de possession de l'œuvre reconnue au profit des personnes morales est doublement conditionnée par, la participation technique et financière à l'élaboration d'un processus créatif, et, l'absence de contestation de la part des auteurs dans l'exploitation du produit. Mais, en refusant le bénéfice de la présomption de possession de l'œuvre aux motifs que celle-ci ne doit être reconnue qu'à la condition que la société justifie avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui lui a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans contestation de l'auteur, la Cour crée une condition supplémentaire.

La Cour de cassation, saisie de l'affaire, rappelle dans sa décision, la nécessité de strictement appliquer les conditions relatives à la présomption de possession d'une œuvre au regard de l'article L.113-5 du Code de propriété intellectuelle, qui se limitent à la preuve d'une exploitation non équivoque de l'œuvre en l'absence de revendication du ou des auteurs.

En conséquence, retenant qu'en ajoutant une exigence qui n'était pas prévue par le texte, la Cour d'appel avait violé l'article L. 113-5, la Cour de Cassation casse l'arrêt.

## Arrêt

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol Tecni-Shoe a commercialisé en France un modèle de chaussures pour femmes ; qu'estimant que ce modèle était contrefait par la commercialisation d'un modèle de la marque Tissaïa vendu par la Société d'importation Leclerc-Siplec (la société Siplec), elle a assigné cette dernière en contrefaçon de droits d'auteurs ; que la société Siplec a appelé en garantie son fournisseur la société de droit portugais Carpex ;

Attendu que pour débouter la société Tecni-Shoe de son action en contrefaçon formée contre la société Siplec, l'arrêt retient que la présomption de possession de l'œuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs, et qu'il ne saurait être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des œuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Tecni-shoe justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

### PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société d'importation Leclerc-Siplec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'importation Leclerc-Siplec à payer à la société Tecni-Shoe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Tecni-Shoe.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions, d'avoir débouté la société Techni Shoe de l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamnée à payer à la société Siplec la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que « la société TECNI SHOE décrit ce modèle comme étant une chaussure de type ballerine mi-ouverte dont la tige est constituée notamment d'une bride et d'une partie avant comportant trois rangées de surpiqûres venant séparer trois séries de motifs décoratifs (losanges ovales plats et points), la bride étant agrémentée d'un ornement constitué par une fleur à six pétales revêtus chacun d'une pastille en métal, surmontée d'une autre fleur à cinq pétales comportant chacun une surpiqûre, une large pastille en métal étant placée au centre ; que la semelle se divise en six parties distinctes comportant chacune un décor particulier, une des parties étant constituée par la marque DORKING inscrite dans un cartouche de couleur rouge placé au milieu, côté extérieur ; que la société TECNI SHOE soutient qu'elle divulgue et exploite ce modèle de chaussure pour femme sous son nom depuis la fin de l'année 2006 et qu'elle est par conséquent fondée à revendiquer la qualité d'auteur en application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la société SIPLEC réplique qu'en sa qualité de personne morale, la société TECNI SHOE ne peut se prévaloir de la qualité d'auteur du modèle en cause et de la présomption de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle soutient également que la société TECNI SHOE ne justifie pas avoir créé le modèle de chaussure dans la mesure où il n'est justifié d'aucun dépôt et que la preuve de la diffusion du catalogue produit, qui n'est pas daté et qui ne mentionne pas de nom, n'est pas démontrée ; que si la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle ; que pour justifier la divulgation du modèle de chaussure référencé 2547 BRANDY, la société TECNI SHOE produit :

- un extrait de catalogue intitulé VERANO 2007 DORKING DK WOMAN SHOES lequel représente ledit modèle sur une page comportant les mentions FRANCIA VERANO-07 DORKING DK WOMAN SHOES ;
- deux factures datées du 16 février 2007 adressées à des sociétés établies en France avec les mentions « 2547 SEDAN BRANDY CAYMAN CAR » portant au total sur 15 paires de chaussures pour un montant total de 405 euros ;
- une feuille volante portant l'indication « DORKING DK WOMAN SHOES TARIFE DE PRIX » « FRANCE ÉTÉ 07 mentionnant que le modèle 2547 était offert à la vente au prix de 27 à 67 euros ; - une attestation de dépôt du catalogue datée du 15 novembre 2006 sous le numéro 07/ 20061170 au Registre territorial de la propriété intellectuelle du Gouvernement de la Rioja ;
- un extrait du Registre général de la propriété intellectuelle daté du 31 janvier 2007 mentionnant comme auteur et titulaires originels des droits sur le catalogue de chaussures Collection Été 2007 : X... et la société TECNI SHOE comme titulaire cessionnaire ;

mais que si l'exploitation paisible et publique en France du modèle de chaussure 2547 BRANDY est démontrée par les deux factures sus visées, la faible commercialisation du modèle n'étant pas soi de nature à permettre à la société SIPLEC de contester à la société TECNI SHOE la présomption de titularité sur ce modèle, il lui appartient encore de démontrer qu'elle a effectivement participé au processus créatif du modèle de chaussure incriminé qu'elle déclare exploiter et commercialiser en France afin de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; qu'or, la société TECNI SHOE ne fournit en l'espèce à la cour aucun élément probant pertinent tels des esquisses, dessins, croquis ou patrons qui lui permettraient de revendiquer valablement la présomption de titularité que la jurisprudence reconnaît au profit des personnes morales ; que pas davantage elle ne justifie qu'elle possède au sein de son entreprise un atelier de création dans lequel X...aurait exercé ses

activités et où le modèle de chaussures pour lequel une protection au titre du droit d'auteur est demandée aurait été élaboré ; qu'or, dans un contexte de commerce mondial, la présomption de possession de l'œuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs ; qu'il ne saurait en effet être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des œuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; que la demande en garantie dirigée contre la société CARPEX COMMERCIAL DE CALCADO LDA par la société SIPLEC est par conséquent sans objet ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SIPLEC les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il convient de fixer à la somme de 10. 000 euros à la charge de la société TECNI SHOE ; que la demande formée au même titre par la société TECNI SHOE sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 4 et s.).

Alors, d'une part, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que dès lors, en jugeant, après avoir observé l'exploitation paisible et publique en France par la société Tecni-Shoe du modèle de chaussure incriminé ainsi que l'absence de toute revendication de son auteur, qu'il appartenait encore à la société Tecni-Shoe, qui agissait en contrefaçon contre la société Siplec, de démontrer qu'elle avait participé au processus créatif du modèle litigieux pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Alors, d'autre part, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que dès lors, en jugeant, après avoir observé l'exploitation paisible et publique en France par la société Tecni-Shoe du modèle de chaussure incriminé ainsi que l'absence de toute revendication de son auteur, qu'il appartenait encore à la société Tecni-Shoe, qui agissait en contrefaçon contre la société Siplec, de démontrer qu'elle avait participé au processus créatif du modèle litigieux pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

COUR DE CASSATION  
1<sup>ERE</sup> CHAMBRE CIVILE  
10 SEPTEMBRE 2014

**M. Claude X...-Y**

*Contre*

**Artprice.com**

**(Pourvoi n : 13-14532)**

*DROIT PATRIMONIAL – BASE DE DONNEES  
EXCEPTION D'INFORMATION – NUMERISATION*

#### Synthèse

La reproduction ou la représentation d'une œuvre d'art graphique ou plastique, par voie de presse écrite ou en ligne, peut échapper aux droits exclusifs de l'auteur, à condition que cela soit dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière. Ce n'est pas le cas d'une offre permanente au public, comme le rappelle la Cour de cassation dans une affaire concernant des œuvres de Picasso.

En l'espèce, M. Claude Ruiz Picasso, ès-qualité d'administrateur de la succession Picasso, poursuit la société Artprice.com à laquelle il reproche d'avoir numérisé des œuvres de Pablo Picasso, d'en avoir fait une base de données et de les avoir communiquées au public, le tout, sans son autorisation.

La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 18 Janvier 2013, confirme cette demande, validée à son tour par la Cour de cassation.

Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que « n'échappe aux droits exclusifs de l'auteur en application de l'article L.122-5,9° du Code de la propriété intellectuelle, que la reproduction ou la représentation d'une œuvre d'art graphique ou plastique, par voie de presse écrite ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière ».

En l'espèce, il a été admis que la société Artprice s'est placée en situation d'offre permanente au public des œuvres mises en cause, ce qui, compte tenu du caractère temporel permanent, ne constitue pas un but exclusif d'information immédiate au public.

Ainsi, la Cour de cassation écarte l'exception pour information et confirme la condamnation de la société Artprice.com.

## Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Claude X...-Y..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de l'artiste Pablo Y..., reprochant à la société Artprice.com d'avoir, sans son autorisation, constitué une base de données par numérisation des œuvres de Pablo Y..., et exploité cette base en communiquant au public les œuvres reproduites, l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur ;

### Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Artprice.com fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. Claude X...-Y..., ès qualités, les sommes de 300 000 euros en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, et de lui interdire de reproduire, sans autorisation, des œuvres de Pablo Y... sur le site qu'elle exploite ;

Mais attendu, d'une part, sur les six premières branches, que n'échappe aux droits exclusifs de l'auteur en application de l'article L. 122-5, 9°, du code de la propriété intellectuelle, que la reproduction ou la représentation d'une œuvre d'art graphique ou plastique, par voie de presse écrite ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière ; que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Artprice.com qui donnait des informations générales sur le marché de l'art, sans lien exclusif avec l'actualité, s'était placée en situation d'offre permanente au public des reproductions litigieuses, en a déduit que celle-ci ne poursuivait pas un but exclusif d'information immédiate du public, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen pris en sa septième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;

### Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Artprice.com fait encore le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que la société Artprice.com n'ayant soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel, ni que la diffusion qu'elle avait réalisée sur son site des œuvres de l'artiste présentait un caractère accessoire, ni que le caractère disproportionné d'une condamnation pour contrefaçon accompagnée d'une mesure d'interdiction constituerait une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression, le moyen, mélangé de fait et de droit en ses deux branches, est nouveau et, partant irrecevable ;

### Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Artprice.com fait enfin le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la succession Y... produisait aux débats des tableaux de synthèse et deux procès-verbaux de constats dressés les 9 janvier et 18 février 2008 établis par sondage, et ayant relevé que la société Artprice.com ne contestait ni la nécessité de procéder par sondage en raison du nombre des occurrences litigieuses, ni que celles-ci correspondaient à celles stockées par ses soins dans sa base de données pour être mises en ligne, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié l'importance du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

## Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour la condamner à verser à M. Claude X...-Y..., ès qualités, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né des conditions d'utilisation des œuvres, l'arrêt retient que la société Artprice.com avait fait coexister sur son site les œuvres de l'artiste avec une importante quantité d'autres œuvres, sans avoir sollicité l'accord préalable des ayants droit, et qu'elle s'était comportée en « société anti-droits » d'auteur « puisqu'elle confisque ceux-ci en se les appropriant à grande échelle, grâce aux nouvelles technologies, ceci à des fins capitalistiques » ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'atteinte au droit moral de l'auteur qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

## DECISION

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Artprice.com à verser à M. Claude X...-Y..., ès qualités, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral né de la contrefaçon, l'arrêt rendu le 18 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

**La Cour :** M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président

**Avocats :** SCP Bénabent et Jehannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
4<sup>EME</sup> CHAMBRE  
27 MARS 2014

**UPC Telekabel Wien GmbH**

*Contre*

**Constantin Film Verleih GmbH, Wega  
Filmproduktionsgesellschaft mbH,  
(Affaire n° C-314/12)**

**RENOVI PREJUDICIEL – FOURNISSEUR D'ACCES  
INTERMEDIAIRE – SITE INTERNET – CONTREFACON  
DROIT D'AUTEUR ET DROIT VOISIN**

Synthèse

Un fournisseur d'accès à Internet (FAI) doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher, ou au moins, rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés. C'est ce qu'affirme la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 mars 2014, concernant le blocage d'un site. En l'espèce, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie par la Cour suprême d'Autriche d'une demande de décision préjudicielle, portant sur un litige opposant le FAI autrichien UPC Telekabel Wien GmbH, au distributeur Constantin Film Verleih GmbH et au producteur Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH.

Les sociétés de distribution et de production, Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH, constatent que les clients du fournisseur d'accès UPC Telekabel, peuvent illégalement avoir accès à des films sur internet via le site kino.to. Considérant qu'UPC Telekabel porte atteinte à leurs droits d'auteur, les deux sociétés demandent, en vertu de l'article 8, paragraphe 3 de la directive sur le droit d'auteur 2001/29/CE, la mise en place de mesures pour interdire l'accès au service en cause sur le site kino.to. La cour suprême autrichienne saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour lui poser plusieurs questions préjudicielles, notamment sur la qualification et la responsabilisation des intermédiaires.

La Cour de Justice rappelle qu'un FAI est un intermédiaire, en ce qu'il « permet à ses clients d'accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers ».

La Cour retient qu'à ce titre, le FAI « est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d'une contrefaçon entre l'un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l'accès au réseau, il rend possible cette transmission ».

Par conséquent, le FAI peut se voir ordonner de bloquer l'accès à un site qui porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, et ce, quand bien même il n'existerait aucun lien commercial entre celui-ci et la personne ayant commis l'atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

La Cour souligne également que la mise à disposition du public d'une œuvre protégée sans autorisation constitue une contrefaçon, que l'accès du public soit effectif ou non.

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 2, sous b), et 8, paragraphe 3, de 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 (JO L 167, p. 10), ainsi que de certains droits fondamentaux consacrés par le droit de l'Union.
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant UPC Telekabel Wien GmbH (ci-après « UPC Telekabel ») à Constantin Film Verleih GmbH (ci-après « Constantin Film ») et à Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ci-après « Wega ») au sujet d'une demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de bloquer l'accès de ses clients à un site Internet mettant à la disposition du public certains des films de ces dernières sans leur consentement.

**Le cadre juridique**

*Le droit de l'Union*

- 3 Les considérants 9 et 59 de la directive 2001/29 énoncent :
  - « (9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...] La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
  - [...]
  - (59) Les services d'intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre d'un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une œuvre protégée ou d'un autre objet protégé. [...] Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres.»
- 4 L'article 1<sup>er</sup> de ladite directive, intitulé « Champ d'application », dispose à son paragraphe 1 :
  - « La présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l'information.»
- 5 L'article 3 de la même directive, intitulé « Droit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés », prévoit à son paragraphe 2 :
  - « Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement :
  - [...]
  - c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films ;
  - [...]
- 6 L'article 8 de la directive 2001/29, intitulé « Sanctions et voies de recours », indique à son paragraphe 3 :
  - « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.»

## Le droit autrichien

7 L'article 18a, paragraphe 1, de la loi sur le droit d'auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiée par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d'auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-après l'« UrhG »), est libellé comme suit :

« L'auteur a le droit exclusif de mettre l'œuvre à la disposition du public, par fil ou sans fil, d'une manière qui permette à chacun d'y avoir accès de l'endroit et au moment de son choix. »

8 L'article 81, paragraphes 1 et 1a, de l'UrhG dispose :

« 1. Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé ou qui redoute une telle violation peut engager une action en abstention. Le propriétaire d'une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si la violation a été commise au cours de l'activité de son entreprise par l'un de ses employés ou par un mandataire ou si elle menace de l'être ; l'article 81, paragraphe 1a, s'applique mutatis mutandis.

1a. Si l'auteur d'une telle atteinte ou la personne dont une telle atteinte est à craindre utilise à cette fin les services d'un intermédiaire, une action en abstention peut également être introduite contre ce dernier au titre du paragraphe 1. [...] »

9 L'article 355, paragraphe 1, du code relatif aux procédures d'exécution dispose :

« La procédure d'exécution forcée à l'encontre de la personne tenue de cesser d'agir ou de tolérer un agissement prévoit que, pour chaque violation perpétrée après que l'obligation a acquis force exécutoire, le tribunal saisi de l'exécution, en accordant cette dernière, inflige, sur demande, une sanction pécuniaire. Pour chaque violation ultérieure, le tribunal saisi de l'exécution doit infliger, sur demande, une sanction pécuniaire supplémentaire ou une peine d'emprisonnement d'une durée totale d'un an maximum. [...] »

10 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle que, au stade de la procédure d'exécution forcée, le destinataire de l'interdiction peut faire valoir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues de lui afin d'empêcher le résultat interdit.

## Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Constantin Film et Wega, deux sociétés de production cinématographique, ayant constaté qu'un site Internet proposait, sans leur accord, soit de télécharger, soit de regarder en « streaming » certains des films qu'elles avaient produits, ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 81, paragraphe 1a, de l'UrhG, la délivrance d'une ordonnance enjoignant à UPC Telekabel, un fournisseur d'accès à Internet, de bloquer l'accès de ses clients au site Internet en cause, dans la mesure où ce site met à la disposition du public, sans leur consentement, des œuvres cinématographiques sur lesquelles elles détiennent un droit voisin du droit d'auteur.

12 Par ordonnance du 13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) a interdit à UPC Telekabel de fournir à ses clients l'accès au site Internet litigieux, cette interdiction devant être notamment réalisée en bloquant le nom de domaine et l'adresse IP (« Internet Protocol ») actuelle de ce site ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette société pourrait avoir connaissance.

13 Au mois de juin 2011, le site Internet litigieux a cessé son activité à la suite d'une action des forces de police allemande à l'encontre de ses exploitants.

14 Par ordonnance du 27 octobre 2011, l'Oberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction d'appel, a partiellement réformé l'ordonnance de la juridiction de première instance en ce que celle-ci avait, à tort, spécifié les moyens qu'UPC Telekabel devait mettre en œuvre pour procéder au blocage du site Internet litigieux et ainsi exécuter l'ordonnance d'injonction. Pour parvenir à cette conclusion, l'Oberlandesgericht Wien a estimé que l'article 81, paragraphe 1a, de l'UrhG doit être interprété à la lumière de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Puis, il a considéré que, en donnant accès à ses clients aux contenus mis en ligne illégalement, UPC Telekabel devait être considérée comme un intermédiaire dont les services étaient utilisés pour porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur de sorte que Constantin Film et Wega étaient en droit de demander à ce qu'une ordonnance soit prononcée contre cette société. Cependant, s'agissant de la protection du droit d'auteur, l'Oberlandesgericht Wien a estimé qu'UPC Telekabel pouvait uniquement se voir obligée, sous la forme d'une obligation de résultat, d'interdire à ses clients l'accès au site Internet litigieux, mais qu'elle devait rester libre de décider des moyens à mettre en œuvre.

15 UPC Telekabel a formé un pourvoi en « Revision » devant l'Oberster Gerichtshof (Autriche).

16 Au soutien de son pourvoi, UPC Telekabel fait notamment valoir que ses services ne pouvaient être considérés comme utilisés pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, car elle n'entretenait aucune relation commerciale avec les exploitants du site Internet litigieux et il n'est pas établi que ses propres clients ont agi de manière illégale. En tout état de cause, UPC Telekabel soutient que les différentes mesures de blocage susceptibles d'être mises en œuvre peuvent toutes être techniquement contournées et que certaines sont excessivement coûteuses.

17 Dans ces conditions, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 [...] doit-il être interprété en ce sens qu'une personne qui met des objets protégés à la disposition du public sur Internet sans l'autorisation du titulaire de droits [au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29] utilise les services du fournisseur d'accès [à Internet] des personnes qui consultent ces objets ?

## En cas de réponse négative à la première question

2) Une reproduction effectuée pour un usage privé [au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire [au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29] ne sont-elles licites que si l'exemplaire servant à la reproduction a été reproduit, diffusé ou mis à la disposition du public en toute légalité ?

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, c'est-à-dire dans le cas où une ordonnance judiciaire doit être rendue à l'encontre du fournisseur d'accès [à Internet] conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 :

3) Est-il conforme au droit de l'Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d'interdire au fournisseur d'accès [à Internet] dans des termes très généraux (c'est-à-dire sans prescription de mesures concrètes) d'accorder à ses clients l'accès à un site Internet dont l'intégralité ou une partie substantielle du contenu n'a pas été autorisée par le titulaire de droits, lorsque le fournisseur d'accès peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de cette interdiction en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables ?

## En cas de réponse négative à la troisième question

4) Est-il conforme au droit de l'Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d'imposer à un fournisseur d'accès [à Internet] des

mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l'accès à un site Internet dont le contenu a été illégalement mis à disposition, lorsque ces mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques ?»

### Sur les questions préjudicielles

#### *Sur la recevabilité des questions préjudicielles*

- 18 À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance selon laquelle le site Internet en cause au principal a cessé son activité ne rend pas les questions préjudicielles irrecevables.
- 19 En effet, en vertu d'une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l'article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C 415/11, non encore publié au Recueil, point 34).
- 20 Ainsi, le rejet par la Cour d'une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Aziz, précité, point 35).
- 21 Or, tel n'est pas le cas du litige au principal, puisqu'il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu du droit autrichien, la juridiction de renvoi doit rendre sa décision sur la base des faits tels qu'ils ont été exposés dans la décision de première instance, c'est-à-dire à un moment où le site Internet en cause au principal était encore accessible.
- 22 Il découle de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable.

#### Sur la première question

- 23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l'accord du titulaire de droits, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d'accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel serait à considérer comme un intermédiaire au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
- 24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l'affaire au principal, il est constant que des objets protégés ont été mis à la disposition des utilisateurs d'un site Internet sans le consentement des titulaires de droits évoqués audit article 3, paragraphe 2.
- 25 Vu que, selon cette disposition, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire tout acte de mise à la disposition du public, il doit être constaté qu'un acte de mise à la disposition du public d'un objet protégé sur un site Internet effectué sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins.
- 26 Pour remédier à une telle situation d'atteinte aux droits en question, l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l'un de leurs droits.

- 27 En effet, ainsi que l'indique le considérant 59 de la directive 2001/29, dès lors que les services d'intermédiaires sont de plus en plus utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur ou à des droits voisins, ces intermédiaires sont, dans de nombreux cas, les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.
- 28 En l'occurrence, le Handelsgericht Wien, puis l'Oberlandesgericht Wien ont enjoint à UPC Telekabel, fournisseur d'accès à Internet visé par l'injonction en cause au principal, de mettre fin à l'atteinte portée aux droits de Constantin Film et de Wega.
- 29 UPC Telekabel conteste toutefois pouvoir être qualifiée, au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, d'intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.
- 30 À cet égard, il découle du considérant 59 de la directive 2001/29 que le terme d'« intermédiaire », employé à l'article 8, paragraphe 3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une œuvre protégée ou d'un autre objet protégé.
- 31 Eu égard à l'objectif poursuivi par la directive 2001/29, tel qu'il ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection élevé, la notion de contrefaçon ainsi employée doit être entendue comme incluant la situation d'un objet protégé mis sur Internet à la disposition du public sans l'accord des titulaires de droits en question.
- 32 Par suite, vu que le fournisseur d'accès à Internet est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d'une contrefaçon entre l'un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l'accès au réseau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C 557/07, Rec. p. I 1227, point 44), il y a lieu de considérer qu'un fournisseur d'accès à Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet à ses clients d'accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
- 33 Une telle conclusion est corroborée par l'objectif poursuivi par la directive 2001/29. En effet, exclure les fournisseurs d'accès à Internet du champ d'application de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive (voir, en ce sens, ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, précitée, point 45).
- 34 Ladite conclusion ne saurait être remise en cause par l'objection selon laquelle, pour que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 soit applicable, il serait nécessaire qu'il existe un lien contractuel entre le fournisseur d'accès à Internet et la personne ayant commis l'atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.
- 35 En effet, il ne ressort ni du libellé dudit article 8, paragraphe 3, ni d'aucune autre disposition de la directive 2001/29 qu'il serait exigé une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin et l'intermédiaire. En outre, cette exigence ne saurait non plus être déduite des objectifs poursuivis par cette directive étant donné qu'admettre une telle exigence réduirait la protection juridique reconnue aux titulaires de droits en cause, alors que l'objectif de ladite directive, ainsi que cela ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, est précisément de leur garantir un niveau élevé de protection.
- 36 La conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 30 du présent arrêt n'est pas non plus infirmée par l'affirmation selon laquelle, pour obtenir que soit prononcée une injonction à l'encontre d'un fournisseur d'accès à Internet, les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit

voisin doivent démontrer que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protégés mis à la disposition du public sans l'accord des titulaires de droits.

- 37 En effet, la directive 2001/29 exige que les mesures que les États membres ont l'obligation de prendre afin de se conformer à celle-ci aient pour objectifs non seulement de faire cesser les atteintes portées au droit d'auteur ou aux droits voisins, mais également de les prévenir (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, C 70/10, Rec. p. I-11959, point 31, et du 16 février 2012, *SABAM*, C 360/10, non encore publié au Recueil, point 29).
- 38 Or, un tel effet préventif suppose que les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin puissent agir sans devoir établir que les clients d'un fournisseur d'accès à Internet consultent effectivement les objets protégés mis à la disposition du public sans l'accord desdits titulaires.
- 39 Il en est d'autant plus ainsi que l'existence d'un acte de mise à disposition d'une œuvre au public suppose uniquement que ladite œuvre ait été mise à la disposition du public, sans qu'il soit déterminant que les personnes qui composent ce public aient ou non effectivement eu accès à cette œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, *SGAE*, C 306/05, Rec. p. I-11519, point 43).
- 40 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l'accord du titulaire de droits, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d'accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

#### Sur la deuxième question

- 41 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

#### Sur la troisième question

- 42 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'il soit fait interdiction, au moyen d'une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d'accès à Internet d'accorder à ses clients l'accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l'accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d'accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables.
- 43 À cet égard, ainsi que cela ressort du considérant 59 de la directive 2001/29, les modalités des injonctions que doivent prévoir les États membres en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de cette directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national.
- 44 Cela étant, ces règles nationales, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations découlant de la directive 2001/29 ainsi que des sources de droit auxquelles le considérant 3 de celle-ci fait référence (voir, en ce sens, arrêt *Scarlet Extended*, précité, point 33 et jurisprudence citée).
- 45 Aux fins d'apprécier la conformité au droit de l'Union d'une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient donc de tenir notamment compte des exigences résultant de la protection des

droits fondamentaux applicables, et ce conformément à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») (voir, en ce sens, arrêt *Scarlet Extended*, précité, point 41).

- 46 La Cour a déjà dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres, lors de la transposition d'une directive, de veiller à se fonder sur une interprétation de celle-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, protégés par l'ordre juridique de l'Union.
- Puis, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ladite directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, *Promusicae*, C-275/06, Rec. p. I-271, point 68).
- 47 En l'occurrence, il y a lieu de relever qu'une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait s'opposer, principalement, premièrement, les droits d'auteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriété intellectuelle et sont dès lors protégés en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxièmement, la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d'accès à Internet, en vertu de l'article 16 de la Charte, ainsi que, troisièmement, la liberté d'information des utilisateurs d'Internet, dont la protection est assurée par l'article 11 de la Charte.
- 48 Pour ce qui est de la liberté d'entreprise, il doit être constaté que l'adoption d'une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
- 49 En effet, le droit à la liberté d'entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu'elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
- 50 Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu'elle l'oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d'avoir un impact considérable sur l'organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
- 51 Cependant, une telle injonction n'apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d'entreprise d'un fournisseur d'accès à Internet, tel que celui en cause au principal.
- 52 D'une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l'exercice de son activité.
- 53 D'autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d'exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n'est pas l'auteur de l'atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l'adoption de ladite injonction.
- 54 À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d'une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une

fois connues les mesures d'exécution qu'il a prises et avant qu'une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d'empêcher le résultat proscrit.

- 55 Cela étant, lorsque le destinataire d'une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s'y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d'Internet à la liberté d'information.
- 56 À cet égard, les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d'accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu'elles doivent servir à mettre fin à l'atteinte portée par un tiers au droit d'auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d'accéder de façon licite à des informations s'en trouvent affectés. À défaut, l'ingérence dudit fournisseur dans la liberté d'information desdits utilisateurs s'avérerait injustifiée au regard de l'objectif poursuivi.
- 57 Les juridictions nationales doivent avoir la possibilité de vérifier que tel est le cas. Or, dans la situation d'une injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur d'accès à Internet adopte des mesures qui lui permettent de réaliser l'interdiction prescrite, les juridictions nationales n'auront pas la possibilité d'effectuer un tel contrôle au stade de la procédure d'exécution, faute de contestation à ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union ne s'opposent pas à l'adoption d'une injonction, telle que celle en cause au principal, il est nécessaire que les règles nationales de procédure prévoient la possibilité pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d'exécution prises par le fournisseur d'accès à Internet.
- 58 En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle, il doit d'emblée être relevé qu'il n'est pas exclu que l'exécution d'une injonction, telle que celle en cause au principal, n'aboutisse pas à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle des personnes intéressées.
- 59 En effet, d'une part, ainsi qu'il a été constaté, le destinataire d'une telle injonction a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité et ainsi de ne pas adopter certaines mesures éventuellement réalisables, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de raisonnables.
- 60 D'autre part, il n'est pas exclu qu'aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n'existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d'une manière ou d'une autre.
- 61 Il y a lieu de relever qu'il ne ressort nullement de l'article 17, paragraphe 2, de la Charte que le droit de propriété intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nécessairement être assurée de manière absolue (voir, en ce sens, arrêt *Scarlet Extended*, précité, point 43).
- 62 Cela étant, les mesures qui sont prises par le destinataire d'une injonction, telle que celle en cause au principal, lors de l'exécution de celle-ci, doivent être suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit fondamental en cause, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir pour effet d'empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation dudit droit fondamental.
- 63 Par conséquent, bien que les mesures prises en exécution d'une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d'aboutir, le cas échéant, à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle, elles ne sauraient être considérées pour autant comme incompatibles avec l'exigence d'un juste équilibre à trouver, conformément à l'article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, à condition cependant que, d'une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs

d'Internet de la possibilité d'accéder de façon licite aux informations disponibles et, d'autre part, qu'elles aient pour effet d'empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.

- 64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait interdiction, au moyen d'une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d'accès à Internet d'accorder à ses clients l'accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l'accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d'accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d'une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d'Internet de la possibilité d'accéder de façon licite aux informations disponibles et, d'autre part, que ces mesures aient pour effet d'empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu'il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.

#### Sur la quatrième question

- 65 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

#### Sur les dépens

- 66 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

#### Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1) L'article 8, paragraphe 3, de 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, doit être interprété en ce sens qu'une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l'accord du titulaire de droits, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d'accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

2) Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait interdiction, au moyen d'une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d'accès à Internet d'accorder à ses clients l'accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l'accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d'accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d'une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d'Internet de la possibilité d'accéder de façon licite aux informations disponibles et, d'autre part, que ces mesures aient pour effet d'empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu'il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
4<sup>EME</sup> CHAMBRE  
5 JUIN 2014

**Public Relations Consultants Association Ltd**

*Contre*

**Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.  
(Affaire C-345/13)**

**CONTREFAÇON – INTERNET – COPIE ECRAN  
DROIT D'AUTEUR – REPRODUCTION  
EXCEPTION AU DROIT EXCLUSIF**

Synthèse

Les copies sur l'écran d'ordinateur d'un utilisateur et les copies dans le « cache » du disque dur de cet ordinateur, effectuées par un utilisateur final au cours de la validation d'un site Internet peuvent être réalisées sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur. C'est ce qu'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 juin en estimant que ces copies satisfont aux caractères provisoires, transitoires ou accessoires exigés par l'article 5 de la directive 2001/29.

En l'espèce, au Royaume-Uni, la Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA), organisation de professionnels des relations publiques, utilise les services du groupe de sociétés Meltwater, qui met à sa disposition en ligne, des rapports de suivi d'articles de presse. Meltwater, contrairement à la PRCA, a souscrit une licence de base de données auprès de la société Newspaper Licensing Agency Ltd (NPA), organisme chargé de fournir des licences collectives concernant le contenu de journaux au Royaume-Uni.

Les High Court of Justice, Chancery Division et Court of Appeal sont saisies du litige, afin de déterminer si la PRCA devait elle aussi obtenir, à titre individuel, une licence ou même une autorisation. Les juges considèrent que pour profiter des services de Meltwater, tous les membres de la PRCA devaient obtenir, soit une licence, soit à minima, un consentement de la part de NPA.

La PRCA interjette alors appel devant la Supreme Court, considérant qu'elle n'avait pas besoin d'autorisation dans la mesure où, son utilisation se limitait à la simple consultation de rapports. De son côté, la NPA estime qu'une autorisation était nécessaire car les consultations engendrent des copies d'écran et des copies en cache, constituant à leurs yeux, des reproductions au sens de l'article 2 de la directive 2001/29/CE.

Un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne est alors introduit afin de déterminer si lesdites copies sont provisoires, transitoires ou accessoires et, si elles constituent une partie intégrante du procédé technique. Plus largement, cette question concerne l'obligation d'obtenir une autorisation des titulaires de droits d'auteur pour la consultation de sites Internet impliquant la réalisation de copies de ces sites sur l'écran d'ordinateur de l'utilisateur ainsi que dans le cache Internet du disque dur de cet ordinateur.

La Cour indique que l'article 5 de la directive, doit être interprété en ce sens que les copies sur l'écran d'ordinateur d'un utilisateur et les copies dans le cache du disque dur de cet ordinateur, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d'un site Internet, satisfont aux

conditions selon lesquelles ces copies doivent, être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, et « peuvent dès lors être réalisées sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur ».

En conséquence, les copies d'écran et copies en cache peuvent être réalisées sans autorisation des titulaires de droits d'auteur dans la mesure où, elles respectent certaines conditions. Avec cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne, intègre donc ces deux types de copie dans le régime des exceptions au droit de reproduction.

Arrêt

Dans l'affaire C 360/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 24 juin 2013, parvenue à la Cour le 27 juin 2013, dans la procédure Public Relations Consultants Association Ltd contre Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.,

**DISCUSSION**

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Public Relations Consultants Association Ltd (ci-après « PRCA ») à Newspaper Licensing Agency Ltd e.a. (ci-après « NLA ») au sujet de l'obligation d'obtenir une autorisation des titulaires de droits d'auteur pour la consultation de sites internet qui implique la réalisation de copies de ces sites sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur et dans le cache internet du disque dur de cet ordinateur.

**Le cadre juridique**

• Le droit de l'Union

- 3 Les considérants 5, 9, 31 et 33 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :

« (5) L'évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d'exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d'auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l'apparition de nouvelles formes d'exploitation.

[...]

(9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés. [...]

[...]

(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d'un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit

une utilisation licite d'une œuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu'ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi. »

4 L'article 2, sous a), de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres [...] ».

5 Aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 5, de ladite directive :

« 1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b) une utilisation licite d'une œuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.

[...]

5. 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. »

#### • Le droit du Royaume-Uni

6 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 a été transposé en droit national par l'article 28A de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

#### Le litige au principal et la question préjudicielle

7 PRCA est une organisation regroupant des professionnels des relations publiques. Ces derniers ont recours au service de suivi des médias proposé par le groupe de sociétés Meltwater (ci-après « Meltwater ») qui met à leur disposition, en ligne, des rapports de suivi d'articles de presse publiés sur internet, ces rapports étant réalisés en fonction de mots clé fournis par les clients.

8 NLA est un organisme mis en place par les éditeurs de journaux du Royaume-Uni afin de fournir des licences collectives concernant le contenu de journaux.

9 NLA a estimé que Meltwater et ses clients devaient obtenir une autorisation des titulaires de droits d'auteur pour, respectivement, fournir et recevoir le service de suivi des médias.

10 Meltwater a consenti à souscrire à une licence de base de données internet. Néanmoins, PRCA a continué à soutenir que la réception, en ligne, des rapports de suivi par les clients de Meltwater n'exigeait pas de licence.

11 Saisies du litige, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division et la Court of Appeal (England & Wales) ont jugé que les membres de PRCA devaient obtenir une licence ou un consentement de NLA pour recevoir le service de Meltwater.

12 PRCA a interjeté appel de cette décision auprès de la Supreme Court of the United Kingdom, soutenant, en particulier, que ses membres n'ont pas besoin d'autorisation des titulaires de droits lorsqu'ils se limitent à consulter les rapports de suivi sur le site internet de Meltwater.

13 NLA a soutenu que cette activité requiert l'autorisation des titulaires de droits d'auteur, dans la mesure où la consultation du site internet aboutit à la réalisation de copies sur l'écran d'ordinateur de l'utilisateur (ci-après les « copies sur écran ») et de copies dans le « cache » internet du disque dur de cet ordinateur (ci-après les « copies en cache »). Or, ces copies constitueraient des « reproductions » au sens de l'article 2 de la directive 2001/29 qui ne relèveraient pas de l'exemption prévue à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive.

14 La juridiction de renvoi relève que la procédure devant elle porte sur le point de savoir si les internautes, qui consultent des sites internet sur leurs ordinateurs, sans les télécharger ou les imprimer, portent atteinte au droit d'auteur en raison de la réalisation de copies sur écran et de copies en cache, à moins qu'ils n'aient l'autorisation des titulaires de droits d'effectuer de telles copies.

15 À cet égard, la juridiction de renvoi, d'abord, indique que, lorsqu'un internaute consulte un site internet sur son ordinateur, sans le télécharger, les procédés techniques en cause nécessitent la réalisation desdites copies. Cette réalisation est la conséquence automatique de la navigation sur internet et elle n'exige aucune intervention humaine autre que la décision d'accéder au site internet en question. Les copies sur écran et les copies en cache ne sont conservées que pendant la durée normale des procédés associés à l'usage d'internet. En outre, l'effacement de ces copies n'exige aucune intervention humaine. Certes, les copies en cache peuvent être effacées délibérément par l'internaute concerné. Toutefois, si celui-ci ne le fait pas, ces copies sont normalement remplacées par d'autres contenus après un certain temps, lequel dépend de la contenance du cache, ainsi que de l'ampleur et de la fréquence d'utilisation d'internet par l'internaute concerné.

16 Ensuite, la juridiction de renvoi précise que la copie sur écran est une partie essentielle de la technologie impliquée, sans laquelle le site internet ne peut être consulté, et reste sur l'écran jusqu'à ce que l'internaute quitte le site en question. Le cache internet est une caractéristique universelle propre à la technologie actuelle de la navigation sur internet, sans lequel internet ne serait pas en mesure de faire face aux volumes actuels de la transmission des données en ligne et ne fonctionnerait pas correctement. La réalisation de copies sur écran et de copies en cache est ainsi indispensable au fonctionnement correct et efficace des procédés techniques impliqués dans la navigation sur internet.

17 Enfin, ladite juridiction souligne que, habituellement, lorsqu'un internaute navigue sur internet, il ne cherche pas à faire de copie de l'image à moins qu'il ne choisisse de la télécharger ou de l'imprimer. Son but est de consulter le contenu du site internet sélectionné. Les copies sur écran et les copies en cache sont donc simplement la conséquence accessoire de l'utilisation de son ordinateur pour consulter un site internet.

18 Au regard de ces considérations, la juridiction de renvoi a conclu que les copies sur écran et les copies en cache satisfont aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Cependant, un renvoi préjudiciel devant la Cour serait opportun afin de garantir l'application uniforme du droit de l'Union sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

19 À cet égard, elle précise qu'elle nourrit un doute sur le point de savoir si lesdites copies sont provisoires, si elles présentent un caractère transitoire ou accessoire et si elles constituent une partie intégrante du procédé technique. En revanche, elle considère que de telles copies remplissent nécessairement les autres conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

20 Dans ces conditions, la Supreme Court of the United Kingdom a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans des circonstances où :

- un utilisateur final consulte une page internet sans télécharger, imprimer ou chercher d'aucune autre manière à en faire une copie ;
  - des copies de cette page internet sont automatiquement réalisées sur l'écran et dans le 'cache' internet du disque dur de [l'ordinateur de] l'utilisateur final ;
  - la réalisation de ces copies est indispensable aux procédés techniques participant à une navigation correcte et efficace sur internet ;
  - la copie d'écran reste sur l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur final quitte la page en question, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l'ordinateur ;
  - a copie en cache reste dans le cache jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par d'autres contenus lorsque l'utilisateur final consulte d'autres pages internet, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l'ordinateur ; et
  - les copies sont conservées pour une durée n'excédant pas celle des procédés ordinaires associés à l'utilisation d'internet mentionnée sous [les quatrième et cinquième tirets] ;
- ces copies sont-elles provisoires, transitoires ou accessoires et constituent-elles une partie intégrante et essentielle du procédé technique au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ? »

#### Sur la question préjudicielle

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les copies sur écran et les copies en cache, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d'un site internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, et, partant, si ces copies peuvent être réalisées sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur.

#### • Observations liminaires

22 Selon l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un acte de reproduction est exempté du droit de reproduction prévu à l'article 2 de cette directive à condition :

- qu'il soit provisoire ;
- qu'il soit transitoire ou accessoire ;
- qu'il constitue une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique ;
- que son unique finalité soit de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d'une œuvre ou d'un objet protégé, et
- qu'il n'ait pas de signification économique indépendante.

23 Selon la jurisprudence de la Cour, les conditions énumérées ci-dessus doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, car l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 constitue une dérogation à la règle générale établie par celle-ci qui exige que le titulaire du droit d'auteur autorise toute reproduction de son œuvre protégée (arrêts Infopaq International, C-5/08, EU : C : 2009 : 465, points 56 et 57, ainsi que Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU : C : 2011 : 631, point 162).

24 Cela étant, il ressort de cette même jurisprudence que l'exemption prévue par ladite disposition doit rendre possible et assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies, ainsi que maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts de titulaires

de droits et d'utilisateurs d'œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces technologies (voir arrêt Football Association Premier League e.a., EU :C :2011 :631, point 164).

#### • Sur le respect des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29

25 La juridiction de renvoi a indiqué que les copies sur écran et les copies en cache satisfont aux quatrième et cinquième conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, de sorte que seul le respect des première à troisième conditions fait l'objet du présent renvoi.

26 S'agissant de la première condition selon laquelle l'acte de reproduction doit être provisoire, il ressort du dossier, d'une part, que les copies sur écran sont supprimées dès lors que l'internaute quitte le site internet consulté. D'autre part, les copies en cache sont normalement remplacées automatiquement par d'autres contenus après un certain temps, lequel dépend de la contenance du cache, ainsi que de l'ampleur et de la fréquence d'utilisation d'internet par l'internaute concerné. Il s'ensuit que ces copies présentent un caractère provisoire.

27 Dans ces conditions, il convient de constater que lesdites copies satisfont à la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

28 Selon la troisième condition, qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, les actes de reproduction en cause doivent constituer une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique. Cette condition exige que deux éléments soient cumulativement satisfaits, à savoir que, d'une part, les actes de reproduction soient entièrement effectués dans le cadre de la mise en œuvre d'un procédé technique et, d'autre part, que la réalisation de ces actes de reproduction soit nécessaire, en ce sens que le procédé technique ne pourrait pas fonctionner de manière correcte et efficace sans ces actes (voir arrêt Infopaq International, EU :C :2009 :465, point 61, et ordonnance Infopaq International, C 302/10, EU :C :2012 :16, point 30).

29 Concernant, d'abord, le premier de ces deux éléments, il convient de relever que, dans l'affaire au principal, les copies sur écran et les copies en cache sont créées et supprimées par le procédé technique utilisé pour la consultation des sites internet, de sorte qu'elles sont entièrement effectuées dans le cadre de celui-ci.

30 À cet égard, il est sans pertinence que le procédé en question soit lancé par l'internaute et qu'il soit clôturé par un acte de reproduction provisoire tel que la copie sur écran.

31 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas à quel stade du procédé technique les actes de reproduction provisoires sont censés intervenir, il ne saurait être exclu que de tels actes introduisent ou clôturent ce procédé (ordonnance Infopaq International, EU :C :2012 :16, point 31).

32 En outre, il ressort de la jurisprudence que ladite disposition ne s'oppose pas à ce que le procédé technique implique une intervention humaine et, en particulier, qu'il soit lancé ou mené à son terme manuellement (voir, en ce sens, ordonnance Infopaq International, EU :C :2012 :16, point 32).

33 Il s'ensuit que les copies sur écran et les copies en cache doivent être considérées comme faisant partie intégrante du procédé technique en cause au principal.

34 S'agissant, ensuite, du second des éléments mentionnés au point 28 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi que, même si le procédé en cause au principal peut être mis en œuvre sans l'intervention des actes de reproduction concernés, il n'en demeure pas moins que, dans ce cas, ledit procédé ne peut fonctionner de manière correcte et efficace.

- 35 En effet, selon la décision de renvoi, les copies en cache facilitent considérablement la navigation sur internet, ce dernier n'étant pas en mesure, sans ces copies, de faire face aux volumes actuels des données transmises en ligne. Sans la réalisation de telles copies, le procédé utilisé pour la consultation des sites internet serait nettement moins efficace et ne serait pas en mesure d'opérer correctement.
- 36 Concernant les copies sur écran, il n'a pas été contesté que, en l'état actuel, la technologie de la visualisation de sites internet sur les ordinateurs nécessite la réalisation de telles copies afin de pouvoir fonctionner de manière correcte et efficace.
- 37 Par conséquent, les copies sur écran et les copies en cache doivent être considérées comme étant une partie essentielle du procédé technique en cause au principal.
- 38 Il s'ensuit que les deux catégories de copies satisfont à la troisième condition prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
- 39 La deuxième condition, qu'il convient d'examiner en troisième lieu, est une condition alternative. En effet, l'acte de reproduction doit être soit transitoire, soit accessoire.
- 40 S'agissant du premier des deux éléments, il convient de rappeler qu'un acte sera qualifié de « transitoire » au regard du procédé technique utilisé si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour son bon fonctionnement, étant entendu que ce procédé doit être automatisé dans la mesure où il supprime un tel acte de manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d'un tel procédé est achevée (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, EU :C :2009 :465, point 64).
- 41 Cela étant, l'exigence d'une suppression automatique ne s'oppose pas à ce qu'une telle suppression soit précédée d'une intervention humaine visant à mettre fin à l'utilisation du procédé technique. En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 32 du présent arrêt, il est permis que le procédé technique en cause au principal soit lancé et mené à son terme manuellement.
- 42 Dès lors, contrairement à ce que soutient NLA, un acte de reproduction ne perd pas sa nature transitoire du seul fait que la suppression par le système de la copie générée est précédée de l'intervention de l'utilisateur final visant à mettre fin au procédé technique concerné.
- 43 S'agissant de l'autre élément évoqué au point 39 du présent arrêt, un acte de reproduction pourra être qualifié de « accessoire » s'il n'a ni existence ni finalité autonomes par rapport au procédé technique dont il fait partie.
- 44 Dans l'affaire au principal, s'agissant d'abord des copies sur écran, il convient de rappeler que celles-ci sont supprimées automatiquement par l'ordinateur au moment où l'internaute quitte le site internet concerné et, partant, au moment où il met fin au procédé technique utilisé pour la consultation de ce site.
- 45 À cet égard, il est indifférent, contrairement à ce que soutient NLA, que la copie sur écran continue à exister aussi longtemps que l'internaute laisse son navigateur ouvert et reste sur le site internet concerné puisque, pendant cette période, le procédé technique utilisé pour la consultation de ce site reste actif.
- 46 Ainsi, il convient de constater que la durée de vie des copies sur écran est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique utilisé pour la consultation du site internet concerné. Par conséquent, ces copies doivent être qualifiées de « transitoires ».
- 47 En ce qui concerne, ensuite, les copies en cache, il y a certes lieu de relever que, à la différence des copies sur écran, elles ne sont pas supprimées au moment où l'internaute met fin au procédé technique utilisé pour la consultation du site internet concerné, puisqu'elles sont conservées dans le cache aux fins d'une éventuelle consultation ultérieure de ce site.

- 48 Toutefois, il n'est pas nécessaire que de telles copies soient qualifiées de « transitoires » une fois qu'il est déterminé qu'elles possèdent un caractère accessoire au regard du procédé technique utilisé.
- 49 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que le procédé technique en question détermine entièrement la finalité pour laquelle ces copies sont réalisées et utilisées, alors que ledit procédé peut, ainsi qu'il ressort du point 34 du présent arrêt, fonctionner, bien que de manière moins efficace, sans que de telles copies soient réalisées. D'autre part, il ressort du dossier que les internautes utilisant le procédé technique en cause au principal ne peuvent réaliser les copies en cache en dehors de ce procédé.
- 50 Il en découle que les copies en cache n'ont ni d'existence ni de finalité autonomes par rapport au procédé technique en cause au principal et doivent, de ce fait, être qualifiées de « accessoires ».
- 51 Dans ces conditions, il convient de constater que les copies sur écran et les copies en cache satisfont à la deuxième condition prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
- 52 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les copies en cause au principal satisfont aux première à troisième conditions énoncées à cette disposition.
- 53 Cela étant, pour pouvoir invoquer l'exception prévue par la disposition évoquée, telle qu'interprétée au point précédent du présent arrêt, encore faut-il que ces copies remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a., EU :C :2011 :631, point 181).
- Sur le respect des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29**
- 54 Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, la réalisation d'un acte de reproduction provisoire n'est exempt du droit de reproduction que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits.
- 55 À cet égard, il convient de rappeler, tout d'abord, que les copies sur écran et les copies en cache n'étant réalisées que dans le but de consulter des sites internet, elles constituent, à ce titre, un cas spécial.
- 56 Ensuite, lesdites copies ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits d'auteur bien qu'elles permettent, en principe, aux internautes l'accès aux œuvres présentées sur des sites internet sans l'autorisation de ces titulaires.
- 57 À cet égard, il y a lieu de relever que les œuvres sont mises à la disposition des internautes par les éditeurs des sites internet qui, eux, sont tenus, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d'obtenir une autorisation des titulaires des droits d'auteur concernés, cette mise à disposition constituant une communication au public au sens de cet article.
- 58 Les intérêts légitimes des titulaires des droits d'auteur concernés sont ainsi correctement sauvegardés.
- 59 Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'exiger des internautes qu'ils obtiennent une autre autorisation leur permettant de bénéficier de cette même communication déjà autorisée par le titulaire des droits d'auteur en cause.
- 60 Enfin, il y a lieu de constater que la réalisation des copies sur écran et des copies en cache ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des œuvres.

61 À cet égard, il convient de relever que la consultation des sites internet par le procédé technique en cause présente une exploitation normale des œuvres qui permet aux internautes de bénéficier de la communication au public faite par l'éditeur du site internet concerné. Étant donné que la réalisation des copies en question fait partie de ladite consultation, elle ne saurait porter préjudice à une telle exploitation des œuvres.

62 Il résulte de ce qui précède que les copies sur écran et les copies en cache remplissent les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.

63 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les copies sur écran et les copies en cache, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d'un site internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 5, de cette directive et peuvent dès lors être réalisées sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur.

#### Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

#### DÉCISION

##### Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens que les copies sur l'écran d'ordinateur de l'utilisateur et les copies dans le « cache » du disque dur de cet ordinateur, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d'un site internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 5, de cette directive et peuvent dès lors être réalisées sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur.

## COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

### 2<sup>EME</sup> CHAMBRE

### 19 JUIN 2014

**Karen Millen Fashions Ltd.**

*Contre*

**Dunnes Stores,  
Dunnes Stores (Limerick) Ltd,  
(Affaire : C-345/13)**

*CARACTERE INDIVIDUEL – CONTREFAÇON  
DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES  
PRESOMPTION DE VALIDITE*

#### Synthèse

La preuve du caractère individuel d'un dessin ou modèle diffère selon que celui-ci est enregistré ou non. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle dans son arrêt du 19 juin 2014 que le titulaire d'un dessin ou modèle non enregistré n'est pas tenu de démontrer la réalité du caractère individuel mais seulement d'indiquer en quoi ce caractère consiste.

En l'espèce, Karen Millen Fashions Ltd, fabrique et vend des vêtements pour femme. Dunnes, groupe de ventes au détail en Irlande, fait fabriquer des copies de ces vêtements hors d'Irlande et les met en vente dans ses magasins irlandais. Karen Millen Fashions Ltd, découvrant l'activité de Dunnes, introduit un recours pour violation de ses droits de dessins ou modèles.

Si dans son argumentaire de défense, Dunnes reconnaît avoir copié les vêtements distribués par Karen Millen Fashions Ltd, la société conteste cependant la validité même des dessins et modèles communautaires non enregistrés, qu'elle considère comme étant dépourvu de caractère individuel.

La Supreme Court, saisie de l'affaire, sursoit à statuer et introduit une demande auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour connaître son interprétation des articles 6 et 85 § 2, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires.

Ainsi questionnée, la Cour rappelle qu'afin de bénéficier de la protection offerte par le règlement, le caractère individuel d'un dessin ou modèle doit s'apprécier « par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l'ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement. »

En outre, s'agissant du caractère individuel, la Cour précise que, dans le cadre d'une action en contrefaçon, le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, n'est pas tenu de démontrer la réalité du caractère individuel, il doit simplement indiquer en quoi celui-ci consiste.

## Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 6 et 85, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Karen Millen Fashions Ltd (ci-après « KMF ») à Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd (ci-après, ensemble, « Dunnes ») au sujet d'une demande introduite par KMF tendant à l'interdiction de l'utilisation, par Dunnes, de dessins ou modèles.

## Le cadre juridique

### L'accord ADPIC

- 3 L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'« accord ADPIC ») constitue l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
- 4 À la section 4, intitulée « Dessins et modèles industriels », de la partie II dudit accord, intitulée « Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle », l'article 25, lui-même intitulé « Conditions requises pour bénéficier de la protection », dispose :  
« 1. Les Membres prévoient la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

[...]

### Le règlement n° 6/2002

- 5 Les considérants 9, 14, 16, 17, 19 et 25 du règlement n° 6/2002 énoncent :  
« (9) Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE.  
[...]  
(14) L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.  
[...]  
(16) Certains de ces secteurs produisent d'importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux

d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d'enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l'enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu'il procure et qui demandent à bénéficier d'une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.

(17) Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.

[...]

(19) Pour être valide, un dessin ou modèle communautaire devrait être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d'autres dessins ou modèles.

[...]

(25) Les secteurs de l'économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles compris dans une demande multiple peuvent, toutefois, être traités indépendamment les uns des autres en ce qui concerne la mise en œuvre, les licences, les droits réels, l'exécution forcée, les procédures d'insolvabilité, la renonciation, le renouvellement, la cession, l'ajournement de la publication ou la déclaration de nullité.»

- 6 Aux termes de l'article 1<sup>er</sup> du règlement n° 6/2002 :  
« 1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés 'dessins ou modèles communautaires'.  
2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé :  
a) en qualité de 'dessin ou modèle communautaire non enregistré', s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ;  
[...]  
7 Selon l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.  
8 L'article 5 dudit règlement prévoit :  
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :  
a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;  
b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.  
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»

9 L'article 6 du même règlement dispose :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.»

10 L'article 11 du règlement n° 6/2002 est libellé comme suit :

« 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

11 L'article 19 de ce règlement énonce :

« 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.

L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

[...]

12 Aux termes de l'article 85, paragraphe 2, dudit règlement :

« Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.»

## Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 KMF est une société de droit anglais dont l'activité consiste à fabriquer et à vendre des vêtements pour femme.

14 Dunnes est un important groupe de ventes au détail en Irlande, qui, au titre de ses activités, vend des vêtements pour femme.

15 En 2005, KMF a créé et mis en vente en Irlande un chemisier rayé, dans une version bleue et une version brun pierre, ainsi qu'un haut noir en maille (ci-après les « vêtements de KMF »).

16 Des représentants de Dunnes ont acheté des exemplaires des vêtements de KMF auprès d'un des points de vente irlandais de cette dernière société. Par la suite, Dunnes a fait fabriquer des copies de ces vêtements hors d'Irlande et les a mises en vente dans ses magasins irlandais à la fin de l'année 2006.

17 Affirmant être titulaire de dessins ou modèles communautaires non enregistrés relatifs auxdits vêtements, KMF a, le 2 janvier 2007, introduit un recours devant la High Court, par lequel elle visait, notamment, à interdire à Dunnes d'utiliser ces dessins ou modèles ainsi qu'à obtenir un dédommagement.

18 La High Court a fait droit à ce recours.

19 Dunnes a interjeté appel de la décision de la High Court devant la Supreme Court.

20 Cette juridiction indique que Dunnes ne conteste pas avoir copié les vêtements de KMF et admet que les dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont KMF affirme être titulaire sont nouveaux.

21 Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que Dunnes conteste que KMF soit titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré pour chacun des vêtements de KMF au motif que, d'une part, ceux-ci ne présentent pas de caractère individuel au sens du règlement n° 6/2002 et que, d'autre part, ce dernier impose à KMF de prouver, en fait, que ces vêtements présentent un tel caractère.

22 C'est dans ces conditions que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) S'agissant de l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou d'un modèle dont il est affirmé qu'il bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré aux fins du règlement [n° 6/2002], l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti, au sens de l'article 6 dudit règlement, doit-elle être examinée par référence à la question de savoir si elle diffère de l'impression globale que produit sur un tel utilisateur :

a) tout dessin ou modèle individuel qui a été divulgué au public auparavant ou

b) toute combinaison d'éléments de dessins ou modèles connus provenant de plus d'un dessin ou modèle antérieur de ce type ?

2) Un tribunal des dessins ou modèles communautaires a-t-il l'obligation de considérer un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide aux fins de l'article 85, paragraphe 2, du règlement [n° 6/2002] si le titulaire se borne à indiquer en quoi le dessin ou modèle présente un caractère individuel, ou le titulaire est-il obligé de prouver que le dessin ou modèle présente un caractère individuel conformément à l'article 6 dudit règlement ?»

## Sur les questions préjudicielles

### Sur la première question

- 23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6 du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement, ou par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.
- 24 À cet égard, il convient de constater qu'il ne ressort pas du libellé de l'article 6 du règlement n° 6/2002 que l'impression globale visée à cet article doit être celle produite par une telle combinaison.
- 25 En effet, en faisant référence à l'impression globale que produit sur un utilisateur averti « tout dessin ou modèle » qui a été divulgué au public, ledit article 6 doit être interprété en ce sens que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle doit s'effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l'ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement.
- 26 Ainsi que l'ont relevé le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne, cette interprétation est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque cela est possible, l'utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles contestés (voir arrêts *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, C 281/10 P, EU : C : 2011 : 679, point 55, ainsi que *Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo*, C 101/11 P et C 102/11 P, EU : C : 2012 : 641, point 54), puisqu'une telle comparaison se rapporte effectivement à l'impression produite sur cet utilisateur non pas par un assemblage d'éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés.
- 27 Certes, la Cour a également jugé qu'il ne peut pas être exclu qu'une comparaison directe soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté représentent. Dans ce contexte, elle a relevé que, en l'absence d'indication précise à cet égard dans le règlement n° 6/2002, il ne saurait être considéré que le législateur de l'Union a eu l'intention de limiter l'évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe (voir arrêts *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, EU : C : 2011 : 679, points 55 et 57, ainsi que *Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo*, EU : C : 2012 : 641, points 54 et 56).
- 28 Toutefois, il convient de relever à cet égard que, si la Cour a admis la possibilité d'une comparaison indirecte des dessins ou modèles en cause, elle s'est ensuite limitée à juger que le Tribunal de l'Union européenne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder son raisonnement sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par ces dessins ou modèles (voir arrêts *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, EU : C : 2011 : 679, point 58, ainsi que *Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo*, EU : C : 2012 : 641, point 57).
- 29 Or, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 48 à 50 de ses conclusions, une telle comparaison indirecte fondée sur un souvenir imparfait se rapporte non pas à un souvenir d'éléments spécifiques tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais à celui de dessins ou modèles déterminés.
- 30 Les considérations qui précèdent ne sauraient être infirmées par les arguments soulevés par Dunnes.

- 31 Ainsi, s'agissant, d'une part, des arguments fondés sur les considérants 14 et 19 du règlement n° 6/2002, qui emploient, respectivement, les expressions « patrimoine des dessins ou modèles » et « par rapport à d'autres dessins ou modèles », il convient de rappeler que le préambule d'un acte communautaire n'a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (arrêt *Deutsches Milch-Kontor*, C 136/04, EU : C : 2005 : 716, point 32 et jurisprudence citée).
- 32 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, si le considérant 14 du règlement n° 6/2002 se réfère à l'impression produite sur un utilisateur averti par le « patrimoine des dessins ou modèles », ces termes ne figurent dans aucune disposition de ce règlement.
- 33 Par ailleurs, ni l'utilisation desdits termes ni celle, au considérant 19 du règlement n° 6/2002, des termes « par rapport à d'autres dessins ou modèles » n'impliquent que l'impression pertinente aux fins de l'application de l'article 6 de ce règlement soit celle produite non pas par des dessins ou modèles antérieurs individualisés, mais par une combinaison d'éléments isolés, tirés de tels dessins ou modèles.
- 34 D'autre part, s'agissant de la référence à des « combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus », figurant à la seconde phrase de l'article 25, paragraphe 1, de l'accord ADPIC, il suffit de relever que cette disposition est libellée dans des termes facultatifs et que, par conséquent, les parties à cet accord ne sont pas tenues de prévoir que la nouveauté ou l'originalité d'un dessin ou modèle soit appréciée par rapport à de telles combinaisons.
- 35 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 6 du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.

### Sur la seconde question

- 36 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle est obligé de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement, ou doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère.
- 37 Il résulte du libellé même de l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 que, pour qu'un dessin ou modèle communautaire non enregistré soit considéré comme valide, il incombe au titulaire de celui-ci, d'une part, de prouver que les conditions prévues à l'article 11 de ce règlement sont remplies et, d'autre part, d'indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un caractère individuel.
- 38 Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 de ce règlement est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle ce dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de l'Union européenne.
- 39 Ainsi que l'indique l'intitulé même de l'article 85 du règlement n° 6/2002, celui-ci instaure, à son paragraphe 1, une présomption de validité des dessins ou modèles communautaires enregistrés et, à son paragraphe 2, une présomption de validité des dessins ou modèles communautaires non enregistrés.

- 40 Or, la mise en œuvre de cette présomption de validité est, par nature, incompatible avec l'interprétation de l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 soutenue par Dunnes, selon laquelle la preuve que le titulaire d'un dessin ou modèle doit apporter en vertu de cette disposition, à savoir celle que les conditions prévues à l'article 11 de ce règlement sont remplies, inclut la preuve que le dessin ou modèle concerné satisfait également à l'ensemble des conditions énoncées dans la section 1 du titre II dudit règlement, c'est-à-dire aux articles 3 à 9 de ce même règlement.
- 41 De même, l'interprétation de l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l'article 11 de ce règlement, proposée par Dunnes aurait pour effet de vider de son sens et de sa substance la seconde condition prévue audit article 85, paragraphe 2, à savoir celle selon laquelle le titulaire d'un dessin ou modèle doit indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un caractère individuel.
- 42 Par ailleurs, cette interprétation ne serait pas conforme à l'objectif de simplicité et de rapidité ayant, ainsi qu'il ressort des considérants 16 et 17 du règlement n° 6/2002, justifié la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré.
- 43 Dans ce contexte, il convient de relever que la différence opérée, à l'article 85 du règlement n° 6/2002, entre les procédures concernant un dessin ou modèle communautaire enregistré et celles concernant un dessin ou modèle communautaire non enregistré découle de la nécessité, s'agissant de cette dernière catégorie, de déterminer la date à partir de laquelle le dessin ou modèle en cause bénéficie de la protection prévue par ce règlement ainsi que l'objet précis de cette protection. En effet, en raison de l'absence de la formalité d'enregistrement, ces éléments peuvent être plus difficiles à identifier dans le cas d'un dessin ou modèle non enregistré que dans celui d'un dessin ou modèle enregistré.
- 44 En outre, si l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 devait être interprété en ce sens qu'un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne peut être considéré comme valide que si son titulaire établit que celui-ci satisfait à l'ensemble des conditions énoncées dans la section 1 du titre II dudit règlement, la possibilité, prévue à la seconde phrase dudit article 85, paragraphe 2, pour le défendeur, de contester la validité dudit dessin ou modèle par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité serait largement privée de son sens et vidée de sa substance.
- 45 S'agissant de la seconde condition visée à l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, il suffit de relever que le libellé de cette disposition, en se limitant à exiger du titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré qu'il indique en quoi celui-ci présente un caractère individuel, est dépourvu de toute ambiguïté et ne saurait être interprété comme impliquant une obligation de prouver que le dessin ou modèle concerné présente un caractère individuel.
- 46 En effet, s'il est nécessaire, en raison de l'absence, pour cette catégorie de dessin ou modèle, de la formalité d'enregistrement, que le titulaire du dessin ou modèle en cause spécifie l'objet de la protection qu'il revendique au titre dudit règlement, il lui suffit alors d'identifier le ou les éléments de son dessin ou modèle qui lui confèrent un caractère individuel.
- 47 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c'est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.

## Sur les dépens

48 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

### Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) L'article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.

2) L'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c'est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE  
9 SEPTEMBRE 2014

**Société Biscuits Poults SAS**

*Contre*

**Bankerbakkerij Merba BV**

**(Affaire T-494/12)**

**DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE  
PROCEDURE DE NULLITE – MOTIF DE NULLITE  
ABSENCE DE CARACTERE INDIVIDUEL  
PRODUIT COMPLEXE**

Synthèse

La société Biscuits Poults SAS a déposé en 2009 un modèle communautaire pour une forme de biscuit stylisé avec une brisure et des contours permettant de rendre visible une pâte intérieure.

La société Bankerbakkerij Merba BV introduit devant l'OHMI, une demande en nullité du modèle communautaire, motivée par l'absence de nouveauté et de caractère individuel, ainsi que par le fait que son apparence est imposée par sa fonction technique, au sens des articles 5, 6 et 8 du règlement n° 6/2002.

La demande est rejetée.

La 3<sup>ème</sup> Chambre de recours alors saisie du dossier, annule le modèle communautaire pour défaut de caractère individuel.

La société Biscuits Poults porte alors l'affaire devant le tribunal de l'Union européenne afin de faire reconnaître le caractère individuel de dessin, procuré par la présence interne de pâte, élément pourtant éludé par la Chambre de recours.

Néanmoins, le Tribunal écarte l'argument, au motif que cet élément ne peut pas être pris en compte, puisqu'il n'est pas visible lors d'une utilisation normale.

Par cet arrêt, le Tribunal rejette le recours et réaffirme par la même occasion, que seul, doit être pris en compte, le caractère visible des éléments ouvrant droit à la protection au titre des dessins et modèles.

Arrêt

1 Le 25 mars 2009, la requérante, Biscuits Poults SAS, a présenté une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle dont l'enregistrement a été demandé, destiné à être appliqué aux « biscuits », est représenté comme suit :



3 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 1114292-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 75/2009, du 22 avril 2009.

4 Le 15 février 2010, l'intervenante, la Bankerbakkerij Merba BV, a présenté devant l'OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002. Dans sa demande en nullité, l'intervenante a allégué que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel et que son apparence était imposée par sa fonction technique, au sens des articles 5, 6 et 8 du règlement n° 6/2002.

5 À l'appui de sa demande en nullité, l'intervenante a invoqué, en ce qui concerne l'absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, les modèles antérieurs reproduits ci-après :



6 Par décision du 28 février 2011, la division d'annulation de l'OHMI a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.

7 Le 22 avril 2011, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'annulation.

8 Par décision du 2 août 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l'OHMI a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en vertu de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, en raison de l'absence de caractère individuel de celui-ci au sens de l'article 6 dudit règlement.

9 En particulier, la chambre de recours a relevé, tout d'abord, que la couche de pâte étalée à l'intérieur du biscuit, sur toute sa longueur, ne pouvait être prise en considération pour l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, dès lors qu'elle n'était pas visible lors de l'utilisation normale du produit. Ensuite, la chambre de recours a considéré que l'aspect extérieur du dessin ou modèle contesté était le même que celui des trois premiers dessins ou modèles antérieurs reproduits au point 5 ci-dessus. Enfin, selon la chambre de recours, le dessin ou modèle contesté ne produit pas, chez l'utilisateur averti offrant ou mangeant régulièrement ce type de biscuit, une impression globale différente de celle engendrée par ces trois dessins ou modèles antérieurs compte tenu de la très grande marge de liberté dont jouit le créateur de ce type de produits.

### Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler ou « à tout le moins réformer » la décision attaquée ;
- confirmer la décision de la division d'annulation ;
- rejeter la demande en nullité ;
- condamner l'intervenante aux dépens.

11 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

12 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- confirmer la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant la chambre de recours pour qu'elle statue sur le caractère individuel du dessin ou modèle contesté au vu de l'ensemble des dessins ou modèles antérieurs ;
- condamner la requérante aux dépens.

### En droit

13 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen tiré de la violation de l'article 6 du règlement n° 6/2002.

14 Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a exclu à tort la représentation de l'aspect interne du dessin ou modèle contesté et qu'elle a ainsi omis de constater les différences par rapport aux dessins ou modèles antérieurs conférant à ce dessin ou modèle un caractère individuel.

15 La requérante fait valoir qu'un biscuit ne peut pas être considéré comme un « produit complexe » au sens de l'article 3, sous c), du règlement n° 6/2002 et que, dès lors, la pâte étalée à l'intérieur du biscuit, sur toute sa longueur, ne constitue pas une pièce d'un tel produit. Partant, l'article 4, paragraphe 2, du même règlement ne serait pas applicable en l'espèce.

16 À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la pâte étalée à l'intérieur du biscuit, sur toute sa longueur, est visible lors d'une utilisation normale du produit, dès lors que ce dernier sera cassé au moment de sa consommation, qui en constitue une utilisation normale. En outre, une telle représentation d'un biscuit refléterait les usages promotionnels de l'industrie concernée. L'aspect de la pâte en question aurait donc dû être pris en considération, même en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.

17 Ainsi, la requérante fait valoir que, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du dessin ou modèle contesté, telles que son apparence, ses lignes, ses contours, ses couleurs, le contraste entre parties intérieures et extérieures, le caractère doré de la surface, le nombre de morceaux de chocolat sur la surface et sa texture, la chambre de recours aurait dû lui reconnaître un caractère individuel par rapport aux trois premiers dessins ou modèles reproduits au point 5 ci-dessus.

18 À cet égard, ainsi qu'il ressort de l'article 3, sous a), du règlement n° 6/2002, un « dessin ou modèle » est défini comme étant « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».

19 Il en résulte que la « protection d'un dessin ou modèle » au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 consiste en la protection de l'apparence d'un produit, à savoir, selon l'article 3, sous b), du même règlement, de tout article industriel ou artisanal, ou d'une partie d'un tel article.

20 Il ressort par ailleurs des considérants 7, 12 et 14 du règlement n° 6/2002, qui se réfèrent à la protection de l'esthétique industrielle, à la limitation de la protection aux éléments visibles et à l'impression produite sur l'utilisateur averti qui regarde l'apparence du produit, que ce règlement confère exclusivement une protection aux parties visibles des produits ou des parties de produits, qui peuvent par conséquent être enregistrées comme dessins ou modèles.

21 Dans ce contexte, l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 établit une règle spéciale portant spécifiquement sur les dessins ou modèles appliqués à un produit ou incorporés dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe au sens de l'article 3, sous c), du règlement n° 6/2002. Selon cette règle, ces dessins ou modèles sont protégés uniquement si, premièrement, la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit et, deuxièmement, les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

22 En effet, étant donné la nature particulière des pièces d'un produit complexe au sens de l'article 3, sous c), du règlement n° 6/2002, lesquelles peuvent faire l'objet d'une production et d'une commercialisation distinctes de la production et de la commercialisation du produit complexe, il est raisonnable pour le législateur de leur reconnaître la possibilité d'être enregistrées en tant que dessins ou modèles, mais sous réserve de leur visibilité après incorporation dans le produit complexe et uniquement pour les parties visibles des pièces en question lors d'une utilisation normale du produit complexe et dans la mesure où ces parties sont nouvelles et présentent un caractère individuel.

23 L'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 6/2002 n'a donc ni pour objet ni pour effet de multiplier les aspects d'un produit qui peuvent constituer un dessin ou modèle selon l'article 3, sous a), de ce règlement, mais d'établir une règle spéciale portant sur un cas de figure particulier.

24 En l'espèce, comme exposé au point 14 de la décision attaquée, la requérante a admis devant la chambre de recours que la couche de pâte à tartiner fondante étalée à l'intérieur du biscuit, sur toute sa longueur, ne devenait visible que si le biscuit était cassé. Par conséquent, une telle caractéristique ne se rapporte pas à l'apparence du produit en cause.

25 Force est donc de constater que la chambre de recours a fait une correcte application des articles 3 et 6 du règlement n° 6/2002 lorsqu'elle a conclu, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, que la couche de pâte à tartiner fondante étalée à l'intérieur du biscuit, sur toute sa longueur, n'était pas visible, puisque le produit devait être cassé pour que l'intérieur en fût rendu visible, de sorte que cette caractéristique n'entraîne pas en ligne de compte pour l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

- 26 En outre, ainsi que le font valoir l'OHMI et l'intervenante, le fait que le produit en question pourrait révéler un aspect proche du dessin ou modèle contesté lorsqu'il est brisé afin d'être consommé est dépourvu de pertinence.
- 27 À cet égard, l'argument de la requérante selon lequel la couche de pâte à tartiner fondante étalée à l'intérieur du biscuit, sur toute sa longueur, devient visible lors d'une « utilisation normale » du biscuit, à savoir lors de sa consommation, repose sur une mauvaise compréhension de l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 6/2002 et est, de ce fait, inopérant. En effet, il ressort de ces dispositions que la notion d'« utilisation normale » est pertinente uniquement lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère protégeable d'un dessin ou modèle appliqué à ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe au sens de l'article 3, sous c), du règlement n° 6/2002. L'article 4, paragraphe 3, dudit règlement précise par ailleurs que la notion d'« utilisation normale » est définie « au sens du paragraphe 2, [sous] a) », du même article.
- 28 Or, les parties soutiennent unanimement, et à juste titre, qu'un biscuit tel que celui représenté par le dessin ou modèle contesté n'est pas un produit complexe au sens de l'article 3, sous c), du règlement n° 6/2002, puisqu'il ne se compose pas de pièces multiples pouvant être remplacées de manière à permettre son démontage et remontage. Par conséquent, les caractéristiques protégeables du dessin ou modèle contesté sont définies par référence aux règles exposées aux points 18 à 20 ci-dessus, lesquelles, s'agissant de produits ne constituant pas des pièces à assembler dans un produit complexe au sens de l'article 3, sous c), du règlement n° 6/2002, ne renvoient pas à la notion d'« utilisation normale », mais à l'apparence du produit au sens de l'article 3, sous a), de ce règlement.
- 29 La chambre de recours n'a donc pas commis d'erreur en précisant, aux points 13 et 16 de la décision attaquée, que les caractéristiques non visibles du produit, qui ne se rapportent pas à son apparence, ne pouvaient être prises en compte pour déterminer si le dessin ou modèle contesté pouvait faire l'objet d'une protection, ni en en déduisant, au point 17 de la décision attaquée, que « le fourrage contenu à l'intérieur du biscuit, selon la représentation du modèle, n'a[vait] pas à être pris en compte dans l'examen du caractère individuel du modèle ».
- 3 En outre, dès lors que la règle portant spécifiquement sur les pièces destinées à être assemblées dans un produit complexe qu'établit l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 6/2002 (voir points 21 à 23 ci-dessus) constitue une adaptation, concernant ce domaine particulier non visé par la présente espèce, du principe exposé aux points 18 à 20 ci-dessus et n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la condition liée à la visibilité des aspects d'un produit représentés par un dessin ou modèle, le fait que les points 13 et 16 de la décision attaquée contiennent une référence à cette disposition n'est pas de nature à invalider le raisonnement exposé aux points 13 à 17 de la même décision.
- 31 Par conséquent, aucun des arguments de la requérante, exposés aux points 15 et 16 ci-dessus, n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En outre, dès lors que seuls les aspects visibles du produit représenté par le dessin ou modèle contesté peuvent entrer en ligne de compte aux fins de l'appréciation du caractère individuel (voir points 25 à 30 ci-dessus), l'argumentation de la requérante se rapportant à cette appréciation (voir point 17 ci-dessus) doit être écartée.
- 32 En effet, compte tenu de la grande liberté du créateur en la matière, constatée au point 30 de la décision attaquée et d'ailleurs non remise en cause par la requérante, il y a lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours à cet égard.
- 33 En particulier, ainsi que l'a constaté la chambre de recours aux points 21 à 24 de la décision attaquée, la surface irrégulière et rugueuse de l'extérieur du biscuit, sa couleur jaunâtre, sa forme arrondie et la présence de pépites de chocolat sont des caractéristiques communes aux

dessins et modèles en conflit, qui déterminent l'impression globale produite sur un utilisateur averti, si bien que le dessin ou modèle contesté ne saurait être considéré comme présentant un caractère individuel.

- 34 L'aspect plus lisse de la surface du dessin ou modèle contesté par rapport au premier et au troisième dessins ou modèles reproduits au point 5 ci-dessus ainsi que les différences portant sur le nombre, sur les dimensions précises et sur le caractère plus ou moins saillant des pépites de chocolat présentes sur chacun de ces dessins ou modèles et sur le dessin ou modèle contesté ne confèrent pas un caractère individuel à ce dernier. En effet, eu égard à la grande liberté du créateur en la matière, ces différences ne sont pas de nature à produire sur l'utilisateur averti, tel que défini au point 28 de la décision attaquée, une impression globale différente au profit du dessin ou modèle contesté.
- 35 Partant, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul, conformément à l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, pour défaut de caractère individuel au sens de l'article 6 du même règlement.
- 36 Il y a donc lieu de rejeter le recours, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions présenté par la requérante et sur celle d'une annexe de la requête, mises en cause par l'OHMI.

#### Sur les dépens

- 37 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'OHMI et par l'intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

#### Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Biscuits Poult SAS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par la Banketbakkerij Merba BV.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
4<sup>EME</sup> CHAMBRE  
11 SEPTEMBRE 2014

**Technische Universität Darmstadt**

*Contre*

**Eugen Ulmer KG  
(Affaire C-117/13)**

*DROIT D'AUTEUR – DROITS VOISINS  
RENOVI PREJUDICIEL – BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE  
LICENCE – NUMERISER – MISE A DISPOSITION*

### Synthèse

La numérisation d'œuvres par des bibliothèques est un acte de communication au public, dès lors que cet acte est nécessaire pour la mise à disposition de ces œuvres aux usagers. C'est ce qui ressort de l'arrêt du 11 septembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne qui accepte la numérisation des œuvres d'une bibliothèque, sans l'autorisation des titulaires de droits, pour en permettre l'accès à ses adhérents. En l'espèce, une bibliothèque régionale, gérée par la TU Darmstadt installe des postes à destination du public, aux fins de consultations de ses ouvrages, parmi lesquels, *W., Einführung in die neuere Geschichte* de M. Schulze, publié par Eugen Ulmer.

Ulmer propose à Darmstadt, l'acquisition et l'utilisation d'un manuel électronique. Celle-ci numérise le manuel afin de le mettre à la disposition de ses usagers. Cet accès, qui autorise l'impression ou le stockage de l'œuvre, reste restreint, en ce qu'il est conditionné par le nombre de manuels détenus.

Le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, saisi par la société d'édition, rejette la demande d'interdiction de numérisation, mais valide la demande concernant l'interdiction d'impression, de stockage ou de reproduction à des fins extérieures à l'enceinte de la bibliothèque du manuel.

Saisie par la TU Darmstadt, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande) décide de surseoir à statuer et interroge la Cour de justice de l'Union européenne pour connaître son interprétation de la directive 2001/29/CE sur la question de la numérisation d'ouvrages issus de collections de bibliothèques ouvertes au public.

La Cour de justice de l'Union européenne précise que la directive « ne s'oppose pas à ce qu'un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements. »

Les établissements visés par la disposition en cause bénéficient d'un droit de communication d'œuvres dont découle, dans les limites d'actes spécifiques, un droit accessoire de numérisation des œuvres qui ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

### Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de 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 (JO L 167, p. 10).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la Technische Universität Darmstadt (ci-après la « TU Darmstadt ») à Eugen Ulmer KG (ci-après « Ulmer »), au sujet de la mise à la disposition du public, par la TU Darmstadt, au moyen de terminaux installés dans les locaux d'une bibliothèque, d'un livre faisant partie de la collection de cette dernière et dont les droits d'exploitation sont détenus par Ulmer.

### Le cadre juridique

#### Le droit de l'Union

- 3 Les considérants 31, 34, 36, 40, 44, 45 et 51 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :  

« (31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés. [...]

[...]

(34) Les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations dans certains cas tels que l'utilisation, à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique, au bénéfice d'établissements publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de compte rendu d'événements d'actualité, pour des citations, à l'usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des fins de procédures administratives ou judiciaires.

[...]

(36) Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits même lorsqu'ils appliquent les dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n'exigent pas cette compensation.

[...]

(40) Les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation au bénéfice de certains établissements sans but lucratif, tels que les bibliothèques accessibles au public et autres institutions analogues, ainsi que les archives, cette exception devant toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction. [...] Il est donc opportun de promouvoir des contrats ou des licences spécifiques qui favorisent, sans créer de déséquilibre, de tels établissements et la réalisation de leur mission de diffusion.

[...]

(44) Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente directive sont appliquées, ce doit être dans le respect des obligations internationales. Ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son œuvre ou autre objet.

[...]

(45) Les exceptions et limitations visées à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable aux titulaires de droits dans la mesure où la législation nationale le permet.

[...]

(51) [...] Les États membres doivent encourager les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris la conclusion et la mise en œuvre d'accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, pour permettre d'atteindre les objectifs visés par certaines exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à la présente directive. [...]

4 L'article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[...]

5 L'article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés », prévoit à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.»

6 L'article 5 de la même directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit à son paragraphe 2 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ;

b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

[...]

7 L'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29 dispose :

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

[...]

n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence ;

[...]

8 Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, de cette directive :

« 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.»

#### Le droit allemand

9 L'article 52b de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), ci-après l'« UrhG »], du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), dans sa version applicable à la date des faits au principal, est libellé comme suit :

« Reproduction d'œuvres aux postes de lecture électronique dans les bibliothèques publiques, les musées et les archives

La mise à disposition d'ouvrages publiés provenant du fonds des bibliothèques, des musées ou des archives accessibles au public, qui ne poursuivent aucun but directement ou indirectement économique ou lucratif, et prévue exclusivement dans les locaux de l'établissement concerné aux postes de lecture électronique spécialement prévus à cet effet à des fins de recherche et d'études privées, est autorisée pour autant qu'aucune disposition contractuelle ne s'y oppose. Le nombre d'exemplaires d'un ouvrage rendus accessibles aux postes de lecture électronique ne doit pas en principe être supérieur à ce que contient le fonds de l'établissement. La mise à disposition donne lieu au paiement d'une rémunération appropriée. Seule une société de gestion collective peut faire valoir le droit à une telle rémunération.»

#### Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 La TU Darmstadt gère une bibliothèque régionale et universitaire dans laquelle elle a installé des postes de lecture électronique permettant au public de consulter des ouvrages faisant partie du fonds de cette bibliothèque.

11 Parmi ces ouvrages se trouvait, depuis le mois de janvier ou de février 2009, le manuel de M. Schulze, W., Einführung in die neuere Geschichte (ci-après le « manuel litigieux »), publié par Ulmer, une maison d'édition scientifique établie à Stuttgart (Allemagne).

12 La TU Darmstadt n'a pas accepté l'offre d'Ulmer, du 29 janvier 2009, lui proposant d'acquérir et d'utiliser, sous forme de livres électroniques, les manuels qu'elle édite et dont fait partie le manuel litigieux.

13 La TU Darmstadt a numérisé ce manuel afin de le mettre à la disposition des usagers, sur les postes de lecture électronique installés dans sa bibliothèque. Ces postes ne permettaient pas de consulter simultanément un nombre d'exemplaires de cette œuvre supérieur à celui dont disposait cette bibliothèque. Les usagers desdits postes de lecture pouvaient imprimer sur papier ou stocker sur une clé USB tout ou partie de l'œuvre et l'emporter sous cette forme hors de ladite bibliothèque.

14 Saisi par Ulmer, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) a considéré, par un jugement du 6 mars 2011, que le titulaire de droits et l'établissement devaient avoir conclu, au préalable, un accord sur l'utilisation numérique de l'œuvre concernée pour que l'application de l'article 52b de l'UrhG soit exclue. Cette juridiction a en outre rejeté la demande d'Ulmer visant à interdire à la TU Darmstadt de numériser ou de faire numériser le manuel litigieux. Elle a toutefois accédé à la demande de cette société visant à interdire que des usagers de la bibliothèque de la TU Darmstadt puissent, à partir des postes de lecture électronique installés dans celle-ci, imprimer cette œuvre et/ou la stocker sur une clé USB et/ou emporter les reproductions de celle-ci hors de cette bibliothèque.

- 15 Saisi par la TU Darmstadt d'un recours direct en « Revision », le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) considère que se pose en premier lieu la question de savoir si les œuvres et les autres objets protégés sont « soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence », au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lorsque le titulaire des droits propose à un établissement visé à cette disposition de conclure, à des conditions adéquates, des contrats de licence d'utilisation de ceux-ci ou si une autre interprétation de cette disposition doit être retenue, selon laquelle ne seraient visés que les cas dans lesquels le titulaire et l'établissement concernés ont passé une convention sur ce point.
- 16 Ladite juridiction estime que, contrairement à la version en langue allemande de cette disposition, les versions en langues anglaise et française de celle-ci vont dans le sens de la première de ces interprétations. Celle-ci pourrait également s'appuyer sur l'économie générale et la finalité de la directive 2001/29. En revanche, si seule la conclusion d'une convention permettait d'exclure que ladite disposition s'applique, il serait loisible à l'établissement concerné de refuser une offre adéquate du titulaire des droits afin de bénéficier de la limitation en question, ce qui impliquerait également que ce titulaire ne bénéficierait pas d'une rémunération appropriée, dont l'obtention constituerait pourtant l'un des objectifs de cette directive.
- 17 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s'interroge sur la question de savoir si l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il permet aux États membres d'accorder aux établissements visés par cette disposition le droit de numériser les œuvres qui se trouvent dans leurs collections, dans la mesure où la communication ou la mise à disposition de ces œuvres sur leurs terminaux requiert une telle reproduction. La juridiction de renvoi estime que les États membres devraient disposer d'une compétence de nature accessoire aux fins de prévoir une telle exception au droit de reproduction visé à l'article 2 de cette directive ou une telle limitation de ce droit, dès lors que, à défaut, l'effet utile de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de celle-ci ne serait pas assuré. Cette compétence pourrait en tout état de cause être inférée de l'article 5, paragraphe 2, sous c), de ladite directive.
- 18 En troisième lieu, la juridiction de renvoi estime que le litige au principal soulève la question de savoir si, conformément à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir un régime de limitation permettant aux usagers d'un établissement visé à cette disposition d'imprimer sur papier ou de stocker ou de télécharger sur une clé USB, en tout ou partie, les œuvres communiquées ou mises à leur disposition par l'établissement concerné sur ses terminaux.
- 19 À cet égard, cette juridiction estime, tout d'abord, que si ces impressions, stockages ou téléchargements, dès lors qu'ils se rattachent à la reproduction d'une œuvre, ne sont pas, en principe, couverts par la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, ils pourraient néanmoins être permis, en tant que prolongement de la communication ou de la mise à disposition d'une œuvre par l'établissement concerné, au titre d'une autre limitation, en particulier, en vertu de l'exception dite « de copie privée », prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.
- 20 Ensuite, l'objectif visé à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, qui consiste à permettre d'utiliser de manière efficace, à des fins de recherches ou d'études privées, des textes communiqués ou mis à disposition sur les terminaux d'un établissement, tel qu'une bibliothèque, irait dans le sens d'une interprétation de cette disposition selon laquelle l'impression sur papier d'une œuvre à partir d'un terminal devrait être permise, alors que le stockage sur une clé USB ne le serait pas.
- 21 Enfin, la juridiction de renvoi considère qu'une telle interprétation de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 permettrait également d'assurer que la portée de la limitation prévue à cette disposition respecte la triple condition figurant à l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive. En effet, le stockage d'une œuvre sur une clé USB empièterait davantage sur les droits de l'auteur de cette œuvre que l'impression de celle-ci sur papier.

22 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une œuvre est-elle soumise à des conditions en matière d'achat ou de licence, au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lorsque le titulaire du droit offre aux établissements visés à cette disposition de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d'utilisation de cette œuvre ?

2) L'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 habilite-t-il les États membres à accorder aux établissements le droit de numériser les œuvres de leurs collections si la mise à disposition de ces œuvres au moyen de terminaux le requiert ?

3) Les droits prévus par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 peuvent-ils aller jusqu'à permettre aux usagers des terminaux d'imprimer sur papier ou de stocker sur une clé USB les œuvres qui y sont mises à leur disposition ? »

## Sur les questions préjudicielles

### Sur la première question

23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une œuvre est soumise à des « conditions en matière d'achat ou de licence », au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lorsque le titulaire des droits a proposé à un établissement, tel qu'une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition, de conclure, à des conditions adéquates, un contrat de licence ou d'utilisation de cette œuvre.

24 Tous les intéressés ayant présenté des observations écrites, à l'exception d'Ulmer, proposent de répondre par la négative à cette question et soutiennent, en substance, une interprétation selon laquelle la notion de « conditions en matière d'achat ou de licence », figurant à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, doit être comprise en ce sens que le titulaire du droit et l'établissement concernés doivent avoir conclu un contrat de licence ou d'utilisation de l'œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.

25 Ulmer fait valoir que le seul fait, pour le titulaire du droit, de proposer à une bibliothèque accessible au public de conclure un contrat de licence ou d'utilisation, pourvu que cette proposition soit « adéquate », est suffisant pour que soit exclue l'application de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29.

26 À cet égard, il ressort tout d'abord de la comparaison des versions linguistiques de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, et notamment des versions en langues anglaise, française, allemande et espagnole, qui emploient respectivement les mots « terms », « conditions », « Regelung » et « condiciones », que le législateur de l'Union a utilisé, dans le libellé de cette disposition, les notions de « conditions » ou de « dispositions », qui se réfèrent à des clauses contractuelles effectivement convenues plutôt qu'à de simples offres contractuelles.

27 Ensuite, il convient de rappeler que la limitation découlant de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 vise à promouvoir l'intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privées, par la diffusion des connaissances, ce qui constitue, en outre, la mission fondamentale d'établissements tels que les bibliothèques accessibles au public.

28 Or, l'interprétation préconisée par Ulmer implique que le titulaire du droit pourrait, par une intervention unilatérale et essentiellement discrétionnaire, priver l'établissement concerné du droit de bénéficier de cette limitation et d'empêcher ainsi la réalisation de sa mission fondamentale et la promotion dudit intérêt public.

- 29 Par ailleurs, le considérant 40 de la directive 2001/29 énonce qu'il est opportun de promouvoir des contrats ou des licences spécifiques qui favorisent, sans créer de déséquilibre, de tels établissements et la réalisation de leur mission de diffusion.
- 30 Ainsi que l'a relevé en substance M. l'avocat général aux points 21 et 22 de ses conclusions, les considérants 45 et 51 de cette directive confirment, y compris dans leur version en langue allemande, que, dans le contexte, notamment, des exceptions et des limitations énumérées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il est fait référence à des relations contractuelles effectives ainsi qu'à la conclusion et à la mise en œuvre d'accords contractuels effectifs et non pas à de simples offres de contrats ou de licences.
- 31 Par ailleurs, l'interprétation proposée par Ulmer est difficilement conciliable avec l'objectif poursuivi à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, qui consiste à maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts de titulaires de droits, d'une part, et d'utilisateurs d'œuvres protégées qui souhaitent communiquer celles-ci au public à des fins de recherches ou d'études privées effectuées par des particuliers, d'autre part.
- 32 En outre, si le seul fait de proposer la conclusion d'un contrat de licence ou d'utilisation suffisait pour exclure l'application de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, une telle interprétation serait de nature à vider la limitation prévue à cette disposition d'une grande partie de sa substance, voire de son effet utile, dès lors que, si elle était retenue, ladite limitation ne s'appliquerait, ainsi que l'a soutenu Ulmer, qu'aux seules œuvres, de plus en plus rares, pour lesquelles une version électronique, en particulier sous forme de livre électronique, n'est pas encore offerte sur le marché.
- 33 Enfin, l'interprétation selon laquelle il doit s'agir de conditions contractuelles effectivement convenues ne saurait non plus être écartée, contrairement à ce que soutient Ulmer, en raison du fait qu'elle se heurterait à la triple condition prévue à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.
- 34 À cet égard, il suffit de constater que la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 est assortie de plusieurs restrictions qui garantissent, même si l'application de cette disposition est exclue uniquement dans l'hypothèse de la conclusion de conditions contractuelles effectives, qu'une telle limitation reste applicable dans des cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale des œuvres ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
- 35 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la notion de « conditions en matière d'achat ou de licence », figurant à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, doit être comprise en ce sens qu'elle implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu'une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d'utilisation de l'œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.

#### Sur la deuxième question

- 36 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.
- 37 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu'il est constant que la numérisation d'une œuvre, en ce qu'elle consiste essentiellement en la conversion de cette dernière du format analogique au format numérique, constitue un acte de reproduction de celle-ci.

- 38 Se pose donc la question de savoir si l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 permet aux États membres de conférer ce droit de reproduction aux bibliothèques accessibles au public, alors que, selon l'article 2 de cette directive, les auteurs disposent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs œuvres.
- 39 À cet égard, il convient tout d'abord de constater que, aux termes de la première phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2001/29, les exceptions et les limitations énoncées à ce paragraphe concernent les droits prévus aux articles 2 et 3 de cette directive et, partant, tant le droit exclusif de reproduction dont bénéficie le titulaire de droits que le droit de communication d'œuvres au public.
- 40 Toutefois, l'article 5, paragraphe 3, sous n), de ladite directive limite l'utilisation d'œuvres, au sens de cette disposition, à la « communication ou [à la] mise à disposition » de celles-ci et donc à des actes qui relèvent du seul droit exclusif de communication d'œuvres au public visé à l'article 3 de la même directive.
- 41 Ensuite, il y a lieu de rappeler que pour qu'il y ait « acte de communication », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il suffit, notamment, que lesdites œuvres soient mises à la disposition d'un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu'il soit déterminant qu'elles utilisent ou non cette possibilité (arrêt Svensson e.a., C-466/12, EU : C : 2014 : 76, point 19).
- 42 Il en découle que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le fait, pour un établissement, tel qu'une bibliothèque accessible au public, qui relève de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, de donner accès à une œuvre faisant partie de sa collection à un « public », à savoir l'ensemble des particuliers utilisant des terminaux spécialisés installés dans ses locaux à des fins de recherches ou d'études privées, doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d'« acte de communication », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Svensson e.a., EU : C : 2014 : 76, point 20).
- 43 Ce droit de communication d'œuvres que tirent les établissements, tels que les bibliothèques accessibles au public, visés à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, dans les limites des conditions prévues à cette disposition, risquerait d'être vidé d'une grande partie de sa substance, voire de son effet utile, si ceux-ci ne disposaient pas d'un droit accessoire de numérisation des œuvres concernées.
- 44 Un tel droit est reconnu auxdits établissements à l'article 5, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29, pour autant qu'il s'agit d'« actes de reproduction spécifiques ».
- 45 Cette condition de spécificité doit être comprise en ce sens que les établissements concernés ne sauraient en règle générale procéder à une numérisation de l'ensemble de leurs collections.
- 46 En revanche, cette condition est en principe respectée lorsque la numérisation de certaines des œuvres d'une collection est nécessaire aux fins de « l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers », ainsi que le prévoit l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29.
- 47 Par ailleurs, la portée de ce droit accessoire de numérisation doit être précisée par une interprétation de l'article 5, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29 à la lumière de l'article 5, paragraphe 5, de celle-ci, selon lequel cette limitation n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, cette dernière disposition n'ayant toutefois pas pour vocation d'élargir la portée des exceptions et des limitations prévues à l'article 5, paragraphe 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêts Infopaq International, C-5/08, EU : C : 2009 : 465, point 58, et ACI Adam e.a., C-435/12, EU : C : 2014 : 254, point 26).

48 En l'espèce, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la législation nationale applicable, il est dûment tenu compte des conditions prescrites à l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive, dès lors qu'il découle, en premier lieu, de l'article 52b de l'UrhG que la numérisation d'œuvres par des bibliothèques accessibles au public ne saurait avoir pour conséquence que le nombre d'exemplaires de chacune des œuvres mises à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés dépasse celui que ces bibliothèques ont acquis dans un format analogique. En second lieu, si, en vertu de cette disposition du droit national, la numérisation de l'œuvre n'est pas, en tant que telle, assortie d'une obligation de compensation, la mise à disposition ultérieure de celle-ci dans un format numérique, sur des terminaux spécialisés, donne lieu au paiement d'une rémunération appropriée.

49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.

#### Sur la troisième question

50 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition, le droit de mettre des œuvres à la disposition des usagers, au moyen de terminaux spécialisés qui permettent l'impression de celles-ci sur papier ou leur stockage sur une clé USB.

51 Ainsi qu'il ressort des points 40 et 42 du présent arrêt, la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 ne couvre en principe que certains actes de communication qui relèvent normalement du droit exclusif du titulaire visé à l'article 3 de cette directive, à savoir ceux par lesquels les établissements concernés mettent une œuvre à la disposition de particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés installés dans leurs locaux.

52 Or, il est constant que des actes tels que l'impression d'une œuvre sur papier ou le stockage de celle-ci sur une clé USB, même s'ils sont rendus possibles en raison de certaines fonctionnalités dont sont équipés les terminaux spécialisés sur lesquels cette œuvre peut être consultée, sont des actes non pas de « communication », au sens de l'article 3 de la directive 2001/29, mais de « reproduction », au sens de l'article 2 de cette directive.

53 Il s'agit en effet de la création d'une nouvelle copie analogique ou numérique de la copie numérique de l'œuvre mise à la disposition des usagers, par un établissement, au moyen de terminaux spécialisés.

54 Ces actes de reproduction, contrairement à certaines opérations de numérisation d'une œuvre, ne sauraient non plus être permis au titre d'un droit accessoire découlant des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, sous c), et 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires aux fins de permettre la mise à la disposition des usagers de cette œuvre, au moyen de terminaux spécialisés, dans le respect des conditions posées par ces dispositions. En outre, lesdits actes, dès lors qu'ils sont effectués non pas par des établissements visés à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, mais par les usagers des terminaux spécialisés installés dans les locaux de ces établissements ne sauraient être autorisés au titre de cette disposition.

55 En revanche, de tels actes de reproduction sur support analogique ou numérique peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l'article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive 2001/29, dès lors que, dans chaque cas d'espèce, les conditions posées par ces dispositions, notamment celle liée à la compensation équitable dont doit bénéficier le titulaire de droits, sont réunies.

56 Par ailleurs, de tels actes de reproduction doivent respecter les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29. Par conséquent, l'ampleur des textes reproduits ne saurait notamment causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit d'auteur.

57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre pas des actes tels que l'impression d'œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition. En revanche, de tels actes peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l'article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de cette directive, dès lors que, dans chaque cas d'espèce, les conditions posées par ces dispositions sont réunies.

#### Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

#### Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1) La notion de « conditions en matière d'achat ou de licence », figurant à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de 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, doit être comprise en ce sens qu'elle implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu'une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d'utilisation de l'œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.

2) L'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.

3) L'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre pas des actes tels que l'impression d'œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition. En revanche, de tels actes peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l'article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de cette directive, dès lors que, dans chaque cas d'espèce, les conditions posées par ces dispositions sont réunies.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
2<sup>EME</sup> CHAMBRE  
18 SEPTEMBRE 2014

**Hauck GmbH & Co. KG**

*Contre*

**Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik  
A/S Constantin Film  
(Affaire C-205/13)**

**REFUS OU NULLITE D'ENREGISTREMENT  
MARQUE TRIDIMENSIONNELLE – FORME IMPOSEE  
VALEUR SUBSTANTIELLE**

### Synthèse

Dans cet arrêt du 18 septembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé d'annuler la marque tridimensionnelle de la chaise Tripp Trapp en précisant qu'il était nécessaire de limiter la protection dans le temps pour ne pas octroyer de monopole d'exploitation au détriment de la concurrence et des consommateurs.

En l'espèce, M. Opsvik a développé une chaise pour enfants dénommée « Tripp Trapp » et la société distributrice, Stokke A/S a déposé auprès de l'Office du Benelux de la propriété intellectuelle, une demande d'enregistrement pour une marque tridimensionnelle.

Après avoir découvert que la société Hauck fabriquait deux chaises, désignées comme « Alpha » et « Beta » qui contrefaisaient la chaise « Tripp Trapp », la société Stokke A/S a assigné Hauck devant le Rechtbank's-Gravenhage (Tribunal de La Haye) pour contrefaçon de marque et de droits d'auteur.

La société Hauck a alors formé une demande reconventionnelle en annulation de la marque Benelux Tripp Trapp. Le tribunal a conclu à la contrefaçon des droits d'auteur de la chaise Tripp Trapp mais a prononcé l'annulation de la marque Tripp Trapp.

Cette décision a été confirmée par la juridiction d'appel qui a estimé que la marque litigieuse était un signe exclusivement constitué d'une forme répondant aux motifs de refus ou de nullité prévus à l'article 3.1 e), premier et troisième tirets, de la directive sur les marques.

Hauck a par la suite formé un pourvoi en cassation et la cour a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions de la directive sur les marques.

La CJUE rappelle ici que l'exclusion de l'enregistrement de certains signes par l'article 3.1 e) de la Directive a pour objet d'éviter que des formes de produit susceptibles d'être protégées par d'autres droits de propriété intellectuelle puissent être protégées sans limitation de durée au travers d'un dépôt de marque, et ce au détriment de la concurrence et des consommateurs. D'autre part, elle précise que les motifs de refus prévus par cet article fonctionnent de manière autonome et qu'un seul est suffisant pour refuser une marque à l'enregistrement.

S'agissant de la forme imposée par la nature même du produit : la marque tridimensionnelle doit ainsi être refusée ou annulée lorsque les caractéristiques essentielles de la forme sont inhérentes à la fonction du produit. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique pas si un ou d'autres éléments ornementaux ou de fantaisie, non inhérents à la fonction du produit, jouent un rôle important ou essentiel dans la forme du produit.

S'agissant de la forme qui donne la valeur substantielle au produit : cette notion ne peut se limiter à la forme de produits n'ayant qu'une valeur artistique ou ornementale, pour ne pas exclure les produits qui, en plus d'un élément esthétique important, ont des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Peuvent ainsi être pris en compte la nature des produits, leur valeur artistique, l'existence ou l'absence de produits similaires ou encore la stratégie commerciale mise en œuvre, lui donnant une plus-value au regard des produits concurrents.

Il résulte de la position ainsi prise par la CJUE, que la protection des marques tridimensionnelles est aujourd'hui de plus en plus difficile, non seulement à obtenir mais aussi à mettre en œuvre.

### Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive sur les marques »).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Hauck GmbH & Co. KG, société de droit allemand (ci-après « Hauck »), à Stokke A/S, à Stokke Nederland BV, à Peter Opsvik et à Peter Opsvik A/S (ci-après, ensemble, « Stokke e.a. ») au sujet d'une demande d'annulation de la marque Benelux d'un signe ayant la forme d'une chaise d'enfant commercialisée par Stokke e.a.

### Le cadre juridique

#### Le droit de l'Union

- 3 Sous le titre « Motifs de refus ou de nullité », l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques dispose :  
« Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :  
[...]  
e) les signes constitués exclusivement :  
- par la forme imposée par la nature même du produit,  
- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,  
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

#### La convention Benelux

- 4 L'article 2.1, paragraphe 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005 et entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2006, prévoit :  
« Signes susceptibles de constituer une marque Benelux :  
[...]  
2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.»

## Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 5 M. Opsvik a développé une chaise pour enfants dénommée « Tripp Trapp ». Cette chaise est constituée de montants en biais sur lesquels sont fixés tous les éléments de la chaise ainsi que des montants et des longerons en forme de « L », qui lui confèrent, selon la juridiction de renvoi, un haut niveau d'originalité. Le design de cette chaise a été primé à diverses reprises, a fait l'objet de mentions élogieuses et a été présenté dans des musées. À partir de l'année 1972, les chaises « Tripp Trapp » ont été mises sur le marché par Stokke e.a., surtout sur le marché scandinave et, depuis l'année 1995, sur le marché néerlandais.
- 6 Hauck fabrique, distribue et vend des articles pour enfants, parmi lesquels deux chaises qu'elle désigne comme « Alpha » et « Beta ».
- 7 Le 8 mai 1998, Stokke A/S a déposé auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle une demande d'enregistrement pour une marque tridimensionnelle ayant l'aspect de la chaise pour enfant « Tripp Trapp ». La marque a été enregistrée à son nom pour des « chaises, et notamment des chaises pour enfants » et concerne la forme représentée ci-dessous :



- 8 En Allemagne, dans le cadre d'une autre procédure opposant Stokke e.a. à Hauck, l'Oberlandesgericht Hamburg a, par arrêt passé en force de chose jugée, admis que la chaise « Tripp Trapp » jouissait d'une protection au titre du droit d'auteur allemand et que la chaise « Alpha » enfreignait cette protection.
- 9 Aux Pays-Bas, Stokke e.a. ont formé un recours devant le Rechtbank 's-Gravenhage soutenant que la fabrication et la commercialisation par Hauck des chaises « Alpha » et « Beta » enfreignaient les droits d'auteur découlant de la chaise « Tripp Trapp » ainsi que sa marque Benelux et ont demandé des dommages et intérêts pour une telle infraction. Hauck, en défense, a formé une demande reconventionnelle d'annulation de la marque Benelux Tripp Trapp déposée par Stokke A/S.
- 10 Le Rechtbank 's-Gravenhage a largement fait droit aux demandes de Stokke e.a. dans la mesure où celles-ci étaient fondées sur leurs droits d'exploitation. Toutefois, il a fait droit à la demande d'annulation de ladite marque.
- 11 Hauck a interjeté appel de cette décision devant le Gerechtshof te's-Gravenhage (Pays-Bas). Dans son arrêt, celui-ci a considéré que la chaise « Tripp Trapp » faisait l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et que les chaises « Alpha » et « Beta » relevaient de l'étendue de cette protection. Le Gerechtshof te's-Gravenhage a donc conclu que, entre les années 1986 et 1999, Hauck avait enfreint les droits d'auteur de Stokke e.a.
- 12 Le Gerechtshof te's-Gravenhage a estimé, toutefois, que l'aspect attrayant de la chaise « Tripp Trapp » donne une valeur substantielle au produit en cause et que sa forme est déterminée par la nature même du produit à savoir une chaise pour enfants sûre, confortable et de qualité. Ainsi, selon le Gerechtshof te's-Gravenhage, la marque litigieuse est un signe exclusivement constitué d'une forme répondant aux motifs de refus ou de nullité prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier et troisième tirets, de la directive sur les marques. Cette juridiction a dès lors jugé que c'était à bon droit que le Rechtbank's-Gravenhage avait annulé ladite marque tridimensionnelle.

13 Devant le Hoge Raad der Nederlanden, Hauck a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du Gerechtshof te's-Gravenhage et Stokke e.a. ont introduit un pourvoi incident dans le cadre de cette procédure. Le Hoge Raad der Nederlanden a rejeté le pourvoi en cassation, mais considère que le pourvoi incident implique l'interprétation des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques, lesquelles, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé de réponse dans la jurisprudence de la Cour.

14 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) La forme dont il s'agit dans le motif de refus ou de nullité de l'article 3, paragraphe 1, sous e), [premier tiret, de la directive sur les marques], à savoir que les marques [tridimensionnelles] ne peuvent pas être exclusivement constituées par la forme imposée par la nature même du produit, est-elle une forme qui est indispensable à la fonction du produit, ou en est-il déjà question en cas de présence d'une ou de plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles d'un produit que le consommateur peut éventuellement chercher dans les produits des concurrents ?

b) Si aucune de ces deux branches de l'alternative n'est la bonne, comment cette disposition doit-elle être interprétée ?

2) a) Ce dont il est question dans le motif de refus ou de nullité de l'article 3, paragraphe 1, sous e), [troisième tiret, de la directive sur les marques], à savoir que les marques [tridimensionnelles] ne peuvent pas être exclusivement constituées par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, est-ce du motif (ou des motifs) de décision d'achat du public à prendre en considération ?

b) N'est-il question d'une 'forme qui donne une valeur substantielle au produit' au sens de la disposition précitée que si cette forme doit être considérée comme la valeur principale ou prépondérante par comparaison avec d'autres valeurs (telles que, s'agissant des chaises pour enfants, la sécurité, le confort et la qualité du matériel), ou peut-il en être question également si, en dehors de cette valeur, il existe d'autres valeurs de ce produit qui doivent également être considérées comme substantielles ?

c) Pour répondre à la deuxième question, sous a) et b) , faut-il considérer comme un élément déterminant la perception de la majorité du public à prendre en considération, ou le juge peut-il estimer que la perception d'une partie du public suffit déjà pour considérer la valeur en cause comme 'substantielle' au sens de la disposition précitée ?

d) S'il doit être répondu à la deuxième question, sous c), en ce dernier sens, quelle exigence convient-il d'imposer à l'étendue de la partie en cause du public ?

3) L'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive [sur les marques], doit-il être interprété en ce sens que le motif d'exclusion visé [au point] e) de cet article existe également si la marque [tridimensionnelle] est constituée d'un signe auquel s'applique ce qui y est [prévu au premier tiret] et qui pour le reste satisfait à ce qui y est [prévu au troisième tiret]?»

## Sur les questions préjudicielles

### Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer uniquement à un signe exclusivement constitué par la forme indispensable à la fonction du produit ou également à un signe exclusivement constitué par une forme présentant une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.

- 16 Selon cette disposition, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés.
- 17 La Cour a déjà jugé qu'il convient d'interpréter les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3 de la directive sur les marques à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux (voir, en ce sens, arrêts *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, EU : C : 1999 : 230, points 25 à 27, ainsi que *Philips*, C-299/99, EU : C : 2002 : 377, point 77).
- 18 À cet égard, s'agissant du deuxième tiret de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques, la Cour a affirmé que la ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à cette disposition consiste à éviter que la protection du droit des marques aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents [arrêt *Philips*, EU : C : 2002 : 377, point 78, et, s'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), disposition qui est en substance identique à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques, arrêt *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU : C : 2010 : 516, point 43].
- 19 L'objectif immédiat de l'interdiction d'enregistrer les formes purement fonctionnelles prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive sur les marques ou qui donnent une valeur substantielle au produit, au sens du troisième tiret de cette disposition, est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption (voir, en ce sens, arrêt *Lego Juris/OHMI*, EU : C : 2010 : 516, point 45).
- 20 Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 28 et 54 de ses conclusions, il importe de constater que le motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la directive sur les marques poursuit le même objectif que celui poursuivi par les deuxième et troisième tirets de cette disposition et que, par conséquent, ce premier tiret doit recevoir une interprétation concordante.
- 21 Par conséquent, une application correcte de l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la directive sur les marques implique que les caractéristiques essentielles du signe concerné, à savoir les éléments les plus importants de celui-ci, soient dûment identifiées au cas par cas, en se basant sur l'impression globale dégagée par le signe ou sur un examen successif de chacun des éléments constitutifs de ce signe (voir, en ce sens, arrêt *Lego Juris/OHMI*, EU : C : 2010 : 516, points 68 à 70).
- 22 À cet égard, il y a lieu de souligner que le motif de refus d'enregistrement de l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la directive sur les marques ne saurait s'appliquer lorsque la demande d'enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un autre élément, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, qui n'est pas inhérent à la fonction générique du produit, joue un rôle important ou essentiel (voir, en ce sens, arrêt *Lego Juris/OHMI*, EU : C : 2010 : 516, points 52 et 72).
- 23 Ainsi, une interprétation du premier tiret de ladite disposition, selon laquelle celui-ci s'appliquerait uniquement à des signes exclusivement constitués par des formes indispensables à la fonction du produit concerné, ne laissant au producteur concerné aucune latitude pour un apport personnel essentiel, ne permettrait pas au motif de refus, qui y est prévu, de remplir pleinement son objectif.
- 24 En effet, une telle interprétation aboutirait à limiter ce motif de refus aux produits dits « naturels », qui n'ont pas de substitut, ou aux produits dits « réglementés », dont la forme

est prescrite par des normes, alors même que les signes constitués par les formes découlant de tels produits ne pourraient, en tout état de cause, être enregistrés du fait de leur manque de caractère distinctif.

- 25 Au contraire, dans l'application du motif de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la directive sur les marques, il y a lieu de tenir compte du fait que la notion de « forme imposée par la nature même du produit » implique que les formes dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit doivent, en principe, également être refusées à l'enregistrement.
- 26 Ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué au point 58 de ses conclusions, réserver de telles caractéristiques à un seul opérateur économique ferait obstacle à ce que des entreprises concurrentes puissent attribuer à leurs produits une forme qui serait utile pour l'utilisation desdits produits. De surcroît, force est de constater qu'il s'agit de caractéristiques essentielles que le consommateur pourra rechercher dans les produits des concurrents étant donné que ces produits visent à remplir une fonction identique ou similaire.
- 27 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d'un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.

#### Sur la deuxième question

- 28 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles et si, lors de cette appréciation, il convient de tenir compte de la perception de la forme du produit par le public ciblé.
- 29 Il découle de la décision de renvoi que les doutes émis par le Hoge Raad der Nederlanden en ce qui concerne l'interprétation de ladite disposition trouvent leur origine dans la circonstance que, selon lui, la forme de la chaise « Tripp Trapp » donne une valeur esthétique importante à celle-ci alors que, dans le même temps, ce produit présente d'autres caractéristiques, de sécurité, de confort et de qualité lui conférant des valeurs essentielles à sa fonction.
- 30 À cet égard, le fait de considérer la forme comme donnant une valeur substantielle au produit n'exclut pas que d'autres caractéristiques du produit puissent conférer également une valeur importante à celui-ci.
- 31 Ainsi, l'objectif d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption exige, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 85 de ses conclusions, que l'application du troisième tiret de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques ne soit pas automatiquement exclue lorsque, en dehors de sa fonction esthétique, le produit concerné assure également d'autres fonctions essentielles.
- 32 En effet, la notion de « forme qui donne une valeur substantielle au produit » ne saurait être uniquement limitée à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d'un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Dans ce dernier cas, le droit conféré par la marque à son titulaire octroierait un monopole sur les caractéristiques essentielles des produits, ce qui empêcherait ledit motif de refus de remplir pleinement son objectif.

- 33 En outre, s'agissant de l'incidence du public ciblé, la Cour a relevé que, contrairement à ce qui est le cas dans l'hypothèse visée à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, où la perception du public ciblé doit impérativement être prise en compte, car elle est essentielle pour déterminer si le signe déposé en vue de l'enregistrement en tant que marque permet de distinguer les produits ou les services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée, une telle obligation ne saurait être imposée dans le cadre du paragraphe 1, sous e), dudit article (voir, en ce sens, arrêt *Lego Juris/OHMI*, EU : C : 2010 : 516, point 75).
- 34 La perception présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé au troisième tiret de cette dernière disposition, mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (voir, en ce sens, *Lego Juris/OHMI*, EU : C : 2010 : 516, point 76).
- 35 À cet égard, ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué au point 93 de ses conclusions, peuvent entrer en ligne de compte d'autres éléments d'appréciation tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause.
- 36 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un seul des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'applicabilité du motif de refus en cause.

#### Sur la troisième question

- 37 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l'enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition peuvent s'appliquer de manière combinée.
- 38 Selon ladite disposition, sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
- 39 Il ressort clairement de ce libellé que les trois motifs de refus d'enregistrement prévus à ladite disposition sont de nature autonome. En effet, leur citation successive ainsi que l'emploi du terme « exclusivement » impliquent que chacun d'eux doit s'appliquer indépendamment de l'autre.
- 40 Ainsi, si un seul des critères mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit, voire par une représentation graphique de cette forme, ne peut être enregistré en tant que marque (arrêts *Philips*, EU : C : 2002 : 377, point 76, et *Benetton Group*, C-371/06, EU : C : 2007 : 542, point 26, troisième tiret).
- 41 À cet égard, il est sans incidence que ce signe puisse être refusé sur le fondement de plusieurs motifs de refus, dès lors qu'un seul de ces motifs s'applique pleinement audit signe.

- 42 Au demeurant, il y a lieu de souligner que, ainsi que l'a indiqué M. l'avocat général au point 99 de ses conclusions, l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques fait obstacle au refus d'enregistrement lorsque aucun de ces trois motifs n'est pleinement applicable.
- 43 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l'enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s'appliquer de manière combinée.

#### Sur les dépens

- 44 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

#### Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

- 1) L'article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d'un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.
- 2) L'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un seul des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'applicabilité du motif de refus en cause.
- 3) L'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l'enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s'appliquer de manière combinée.

UNITED STATE SUPREME COURT  
25 JUIN 2014

**American Broadcasting Cos., Inc., et al**

*Contre*

**Aereo, Inc, fka, Bamboom Labs, Inc.**

**(Affaire No. 13-461)**

**DROIT D'AUTEUR – INTERNET – COPYRIGHT ACT  
TELEVISION – SERVICE DE TRANSMISSION**

Synthèse

Le service de télévision en ligne créé par Aereo, permettant à ses abonnés de regarder la télévision sur internet sans avoir obtenu le consentement des titulaires des droits d'auteur concernés, a été interdit par la Cour suprême des Etats Unis le 25 juin 2014.

En l'espèce, Aereo, Inc., vend un service qui permet à ses abonnés de regarder des programmes de télévision sur Internet au même moment où les programmes sont diffusés sur les ondes. Le système de la société Aereo, opère par l'intermédiaire d'un serveur recevant les ondes d'antennes converties par un transcodeur pour finalement être transmises via Internet. Un serveur enregistre les données dans un dossier spécifique à chaque abonné sur un disque dur et commence la diffusion en quasi simultanée.

Considérant que le système porte atteinte à ses droits d'auteur, l'American Broadcasting, groupe audiovisuel américain regroupant producteurs de télévision, commerçants, distributeurs et diffuseurs, poursuit Aereo.

Suite au rejet par la Cour de district de l'injonction préliminaire demandée à l'encontre d'Aereo pour atteinte au droit de transmission au public, les juges en appel ont confirmé la légalité du process utilisé par Aereo.

L'affaire est donc portée devant la Cour suprême des Etats-Unis. Les juges, après examen des méthodes utilisées par Aereo, estiment que celles-ci entrent dans le domaine du Copyright Act, amendé en 1976 pour inclure les activités des câblodistributeurs.

Après avoir retenu qu'Aereo exécutait les œuvres, et qu'elle le faisait « en public », la Cour suprême a conclu qu'elle le faisait sans le consentement des requérants, enfreignant ainsi le Copyright Act américain.

Arrêt

The Copyright Act of 1976 gives a copyright owner the “exclusive righ[t]” to “perform the copyrighted work publicly.” 17 U. S. C. §106(4). The Act’s Transmit Clause defines that exclusive right to include the right to “transmit or otherwise communicate a performance . . . of the [copyrighted] work . . . to the public, by means of any device or process, whether the members of the public capable of receiving the performance . . . receive it in the same place or in separate places and at the same time or at different times.” §101.

Respondent Aereo, Inc., sells a service that allows its subscribers to watch television programs over

the Internet at about the same time as the programs are broadcast over the air. When a subscriber wants to watch a show that is currently airing, he selects the show from a menu on Aereo’s website. Aereo’s system, which consists of thousands of small antennas and other equipment housed in a centralized warehouse, responds roughly as follows: A server tunes an antenna, which is dedicated to the use of one subscriber alone, to the broadcast carrying the selected show. A transcoder translates the signals received by the antenna into data that can be transmitted over the Internet. A server saves the data in a subscriber-specific folder on Aereo’s hard drive and begins streaming the show to the subscriber’s screen once several seconds of programming have been saved. The streaming continues, a few seconds behind the over-the-air broadcast, until the subscriber has received the entire show.

Petitioners, who are television producers, marketers, distributors, and broadcasters that own the copyrights in many of the programs that Aereo streams, sued Aereo for copyright infringement. They sought a preliminary injunction, arguing that Aereo was infringing their right to “perform” their copyrighted works “publicly.” The District Court denied the preliminary injunction, and the Second Circuit affirmed.

Held: Aereo performs petitioners’ works publicly within the meaning of the Transmit Clause. Pp. 4–18.

(a) Aereo “perform[s].” It does not merely supply equipment that allows others to do so. Pp. 4–10.

(1) One of Congress’ primary purposes in amending the Copyright Act in 1976 was to overturn this Court’s holdings that the activities of community antenna television (CATV) providers fell outside the Act’s scope. In *Fortnightly Corp. v. United Artists Television, Inc.*, 392 U. S. 390, the Court determined that a CATV provider was more like a viewer than a broadcaster, because its system “no more than enhances the viewer’s capacity to receive the broadcaster’s signals [by] provid[ing] a well-located antenna with an efficient connection to the viewer’s television set.” *Id.*, at 399. Therefore, the Court concluded, a CATV provider did not perform publicly. The Court reached the same determination in respect to a CATV provider that retransmitted signals from hundreds of miles away in *Teleprompter Corp. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 415 U. S. 394. “The reception and rechanneling of [broadcast television signals] for simultaneous viewing is essentially a viewer function, irrespective of the distance between the broadcasting station and the ultimate viewer,” the Court said. *Id.*, at 408. Pp. 4–7.

(2) In 1976, Congress amended the Copyright Act in large part to reject the *Fortnightly* and *Teleprompter* holdings. The Act now clarifies that to “perform” an audiovisual work means “to show its images in any sequence or to make the sounds accompanying it audible.” §101. Thus, both the broadcaster and the viewer “perform,” because they both show a television program’s images and make audible the program’s sounds. Congress also enacted the Transmit Clause, which specifies that an entity performs when it “transmit[s] . . . a performance . . . to the public.” *Ibid.* The Clause makes clear that an entity that acts like a CATV system itself performs, even when it simply enhances viewers’ ability to receive broadcast television signals. Congress further created a complex licensing scheme that sets out the conditions, including the payment of compulsory fees, under which cable systems may retransmit broadcasts to the public. §111. Congress made all three of these changes to bring cable system activities within the Copyright Act’s scope. Pp. 7–8.

(3) Because Aereo’s activities are substantially similar to those of the CATV companies that Congress amended the Act to reach, Aereo is not simply an equipment provider. Aereo sells a service that allows subscribers to watch television programs, many of which are copyrighted, virtually as they are being broadcast. Aereo uses its own equipment, housed in a centralized warehouse, outside of its users’ homes. By means of its technology, Aereo’s system “receive[s] programs that have been released to the public and carr[ies] them by private channels to additional viewers.” *Fortnightly*, supra, at 400.

This Court recognizes one particular difference between Aereo's system and the cable systems at issue in *Fortnightly* and *Teleprompter*: The systems in those cases transmitted constantly, whereas Aereo's system remains inert until a subscriber indicates that she wants to watch a program. In other cases involving different kinds of service or technology providers, a user's involvement in the operation of the provider's equipment and selection of the content transmitted may well bear on whether the provider performs within the meaning of the Act. But given Aereo's overwhelming likeness to the cable companies targeted by the 1976 amendments, this sole technological difference between Aereo and traditional cable companies does not make a critical difference here. Pp. 8–10.

(b) Aereo also performs petitioners' works "publicly." Under the Clause, an entity performs a work publicly when it "transmit[s] . . . a performance . . . of the work . . . to the public." §101. What performance, if any, does Aereo transmit? Petitioners say Aereo transmits a prior performance of their works, whereas Aereo says the performance it transmits is the new performance created by its act of transmitting. This Court assumes *arguendo* that Aereo is correct and thus assumes, for present purposes, that to transmit a performance of an audiovisual work means to communicate contemporaneously visible images and contemporaneously audible sounds of the work. Under the Court's assumed definition, Aereo transmits a performance whenever its subscribers watch a program.

What about the Clause's further requirement that Aereo transmit a performance "to the public"? Aereo claims that because it transmits from user-specific copies, using individually-assigned antennas, and because each transmission is available to only one subscriber, it does not transmit a performance "to the public." Viewed in terms of Congress' regulatory objectives, these behind-the-scenes technological differences do not distinguish Aereo's system from cable systems, which do perform publicly. Congress would as much have intended to protect a copyright holder from the unlicensed activities of Aereo as from those of cable companies.

The text of the Clause effectuates Congress' intent. Under the Clause, an entity may transmit a performance through multiple transmissions, where the performance is of the same work. Thus when an entity communicates the same contemporaneously perceptible images and sounds to multiple people, it "transmit[s] . . . a performance" to them, irrespective of the number of discrete communications it makes and irrespective of whether it transmits using a single copy of the work or, as Aereo does, using an individual personal copy for each viewer.

Moreover, the subscribers to whom Aereo transmits constitute "the public" under the Act. This is because Aereo communicates the same contemporaneously perceptible images and sounds to a large number of people who are unrelated and unknown to each other. In addition, neither the record nor Aereo suggests that Aereo's subscribers receive performances in their capacities as owners or possessors of the underlying works. This is relevant because when an entity performs to a set of people, whether they constitute "the public" often depends upon their relationship to the underlying work. Finally, the statute makes clear that the fact that Aereo's subscribers may receive the same programs at different times and locations is of no consequence. Aereo transmits a performance of petitioners' works "to the public." Pp. 11–15.

(c) Given the limited nature of this holding, the Court does not believe its decision will discourage the emergence or use of different kinds of technologies. Pp. 15–17.

712 F. 3d 676, reversed and remanded.

Breyer, J., delivered the opinion of the Court, in which Roberts, C. J., and Kennedy, Ginsburg, Sotomayor, and Kagan, JJ., joined. Scalia, J., filed a dissenting opinion, in which Thomas and Alito, JJ., joined.

## TRIBUNAL DE POLICE DE BOW STREET (LONDRES) 2 MARS 1914

### Syndicat National des Fabricants Français de Sardines

*Contre*

**Watson et Saint**

**SARDINES – FAUSSE INDICATION COMMERCIALE  
MAUVAISE FOI – MOT RESERVE A UNE ESPECE  
DEFINIE DE POISSON « BRISLING NOERVEGIENS »  
CONDAMNATION**

#### Synthèse

Selon le Tribunal de Police de Bow Street, il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de leur bonne foi dans l'emploi qu'ils ont fait d'une fausse indication commerciale pour échapper à la condamnation. L'histoire portait sur l'utilisation du mot « Sardine » ; en effet celui-ci ne constitue pas une expression susceptible d'être appliquée à toute marchandise formée de n'importe quel petit poisson propre à être conservé, mais, au contraire il ne peut être employé que pour désigner l'espèce définie et particulière de poisson que l'on nomme « Pilchard ».

Il y a dès lors une fausse indication commerciale à présenter sous le nom de « Sardines » des brislings norvégiens identiques aux sprats et nettement distincts des pilchards. En l'espèce, les défendeurs sont poursuivis pour avoir appliqué le mot « Sardine » à du poisson à l'huile conservé en boîtes. Ils commercialisaient du poisson norvégien connu comme le brisling, sous le nom de « Skipper Sardines » ou « Norwegian Skipper Sardines ». Or, ces poissons ne sont pas des sardines et ne peuvent donc pas être revêtus de cette dénomination.

Le jugement du Tribunal de police de Guildhall, en date du 16 Avril 1912 (rapporté dans cette Revue, 1912, page 74) avait alors déclaré que le mot « Sardine » ne pouvait être considéré comme une désignation générique applicable à toutes sortes de petits poissons conservés, tels que les sprats : mais il avait, tout en posant nettement le principe, relaxé les défendeurs des fins de la plainte introduite contre eux, parce qu'il était apparu au juge qu'ils avaient agi de bonne foi en se méprenant sur la signification de l'expression incriminée. Ces derniers ayant continué leurs agissements, une nouvelle poursuite est intervenue. En l'espèce, le jugement s'est montré moins clément à l'égard des défendeurs, puisque le juge retient l'absence de preuve de la bonne foi des prévenus et les condamne donc à une peine d'amende.

#### Arrêt

Les défendeurs, Watson et Saint, sont poursuivis pour avoir appliqué une fausse appellation commerciale, en l'espèce le mot « Sardines », à du poisson à l'huile conservé en boîtes.

La question en litige, dans ce long procès est de savoir si les défendeurs avaient ou non le droit de vendre un poisson norvégien, connu comme le brisling, sous le nom de « Skipper Sardines », ou « Norwegian Skipper Sardines » (sardines norvégiennes du caboteur),

Les faits qui ont été prouvés ou admis sont :

- 1° Les marchandises étaient des brislings norvégiens ;
- 2° Elles avaient été facturées comme « skipper sardines » ;
- 3° Les boîtes dans lesquelles les poissons étaient conservés étaient marquées « Norwegian Skipper Sardines in pure olive oil, packed in Norway with delicious spicing ». (Sardines Norvégiennes du caboteur à l'huile d'olive pure, mises en boîtes en Norvège avec des aromates délicieux) ;
- 4° Le papier transparent dans lequel étaient enveloppées les boîtes contenant les poissons portait les mots « Norwegian Skipper Sardines packed in virgin olive oil » (Sardines Norvégiennes du caboteur, couvertes à l'huile d'olive vierge) ;
- 5° Une étiquette ou sceau en papier attaché à l'enveloppe en papier portait les mots « Skipper Sardines » imprimés en rouge ;
- 6° L'industrie de conserver le brisling à l'huile dans des boîtes existe en Norvège depuis 1879 ; tout d'abord, ces poissons ont été appelés « Sprotten in oil » ; plus tard, on les a étiquetés « Sprotten à la sardine » et plus tard encore « Norwegian Sardines » ;
- 7° Le commerce de ces marchandises a grandi rapidement pendant les dix dernières années, et atteint maintenant de grandes proportions ;
- 8° Les défendeurs exploitent ici (en Angleterre), depuis 1903, un commerce d'importation et de vente de brislings norvégiens conservés à l'huile dans des boîtes, et pendant ce temps, ils ont toujours donné à ces marchandises le nom de « Norwegian Sardines » ; ils ont vendu ces marchandises sous différentes marques, parmi lesquelles la marque « Skipper » ;
- 9° En décembre 1912, ils ont vendu à un sieur Jack Lauter, une certaine quantité de ces marchandises portant les appellations commerciales mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 de ce jugement ;
- 10° Le brisling norvégien est une branche de la famille des poissons appelés « clupéidés » ; il est identique au sprat (*clupeasprattus*) et distinct du pilchard (nom anglais de la sardine) qui forme une autre branche de la famille des clupéidés, et est connu sous le nom de « *clupea pilchardus* » ;
- 11° Depuis 1822, existe en France l'industrie de conserver le pilchard non adulte dans des boîtes, et une industrie semblable existe en Cornwall depuis 1874. Le mot « Sardine » est le nom français du pilchard avant sa capture, et après qu'ayant été pris, il a été préparé et conservé à l'huile dans des boîtes. Il est en France réservé au pilchard, bien que des gens malhonnêtes aient pu préparer et étiqueter d'autres petits poissons, et les avoir frauduleusement vendus comme « sardines » ;
- 13° Le mot « Sardine » est également appliqué au pilchard qui est conservé en boîtes avec de l'huile, en Espagne et en Portugal, et exporté dans notre pays et d'autres régions. En Espagne et en Portugal aussi, des gens malhonnêtes ont préparé, mis en boîtes et étiqueté d'autres poissons et les ont frauduleusement vendus comme « sardines » ;
- 14° Je considère comme un fait prouvé que la dénomination commerciale « Sardine » n'était pas, au moment où le Marchandise Marks Act de 1887 a été promulgué, une dénomination légalement et généralement appliquée à toute marchandise formée de n'importe quel petit poisson propre à être conservé, mais au contraire était seulement appliquée légalement et généralement à l'espèce définie et particulière de poisson que l'on nomme « pilchard » ;
- 15° Je considère comme prouvé que le mot « Sardine » est et a toujours été réservé par des restaurateurs éminents et par les négociants en produits alimentaires et conserves de premier rang au pilchard non adulte conservé avec de l'huile dans des boîtes ;

16° Je considère qu'il est prouvé que les défendeurs avaient coutume, en appliquant la dénomination « Sardine » au brisling norvégien conservé avec de l'huile dans des boîtes, d'ajouter au mot « Sardine » un ou plusieurs autres mots pour composer la dénomination, et que, dans l'espèce actuelle, les mots « Norwegian » et « Skipper » ont été employés immédiatement avant le mot « Sardine ». La dénomination portée sur la boîte et la couverture en papier ainsi « Norwegian Skipper Sardines » ; sur la facture et l'étiquette en papier ou scellé, elle était « Skipper Sardines » ;

17° Je suis arrivé, en conséquence, à cette conclusion : Les défendeurs ont vendu des marchandises auxquelles une fausse indication commerciale avait été appliquée ; ils ne m'ont pas prouvé qu'au moment où ils ont commis cette infraction, ils n'avaient pas de raison de douter de la légitimité de leur dénomination commerciale, ni qu'ils ont agi de bonne foi. En conséquence, je les condamne et leur impose à chacun une amende de £20, et je fixe à 100 guinées les frais judiciaires à la charge de chacun d'eux.

NOTA. – Dans le même sens est intervenu, le 6 Novembre 1913, un jugement du Tribunal de Hambourg.



Rédacteur en chef : David SAUSSINAN

Rédacteurs :  
Andy DJENDER  
Julie de LONGEVIALLE

UNION DES FABRICANTS  
16, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS  
[www.unifab.com](http://www.unifab.com)

[info@unifab.com](mailto:info@unifab.com)  
Téléphone : 01 56 26 14 00  
Télécopie : 01 56 26 14 01