

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).

À QUAND UN CADRE JURIDIQUE ADAPTÉ À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE MODERNE ?

Par Christian Peugeot, président de l'Unifab

En septembre, le Premier ministre a saisi le Conseil national du numérique pour organiser une concertation citoyenne sur les enjeux sociétaux et économiques liés aux transformations numériques.

L'UNIFAB y a contribué, en apportant son éclairage sur les enjeux de la lutte contre la contrefaçon dans l'environnement numérique. Je souhaite partager ici, avec vous, nos réflexions.

En 2010 déjà, notre association publiait un rapport¹ indiquant que 40 % des entreprises désignaient internet comme le premier canal de diffusion de la contrefaçon dans le monde. De même, le sondage *Les Français et les dangers de la contrefaçon*² que nous avons mené en 2012, révélait que les consommateurs identifient clairement internet comme source du faux et sont 82 % à souhaiter une meilleure régulation des contenus illicites.

La contrefaçon sur internet est multiple et complexe : nouveaux types de délinquance, diversité des formes de contrefaçon (vente de produits, squatting, faux sites...), rapidité de la commission des infractions, anonymat et usage de pseudonymes. Il est clair que le cadre juridique n'est plus adapté à l'environnement numérique moderne, en constante évolution. La réponse à apporter doit passer par un renforcement de la loi et une responsabilisation accrue des acteurs, de façon à avoir un niveau similaire de protection en ligne et hors-ligne.

Ainsi, le statut d'hébergeur n'est plus approprié pour définir des opérateurs de services internet (ex. plateformes) qui agissent dans la vie des affaires et participent à des transactions commerciales. Ils doivent donc être régis par un statut juridique adéquat, sachant que le statut de responsabilité de l'hébergeur étant déjà dérogatoire, celui-ci doit rester exceptionnel.

De même, la mise en place, par exemple, d'une procédure harmonisée de « Notice and Take Down » à travers l'Europe renforcerait la sécurité juridique, la protection des consommateurs et la confiance, dans un environnement numérique en perpétuel mouvement. De la même façon, l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion d'un contenu illicite précédemment notifié devrait être retenue.

Par ailleurs, puisque les intermédiaires techniques, financiers et les acteurs du secteur de la publicité sont impliqués dans la chaîne de la distribution de la contrefaçon, il apparaît normal de les impliquer également dans la lutte contre la contrefaçon.

La recherche de l'implication de tous les intermédiaires dans la prévention et la lutte contre la cyber-contrefaçon peut passer par la création d'un nouveau régime de responsabilité, mais également par l'établissement de chartes de bonnes pratiques.

La notion même d'intermédiaire mériterait d'être précisée, de manière à impliquer tous les acteurs afin de rendre le plus efficace possible la lutte contre la contrefaçon. Dans ce sens, la création d'une nouvelle catégorie juridique pour les plateformes qui ont un rôle d'intermédiation, pourrait faciliter la mise en œuvre de leur obligation de loyauté envers les utilisateurs.

Ce sont donc bien tous les intermédiaires qui doivent être impliqués et responsabilisés : les

1 Rapport Unifab : l'impact de la contrefaçon vu par les entreprises en France : Rapport de l'Union des fabricants remis à Madame Christine Lagarde, Ministre de l'Économie, en avril 2010, <http://www.unifab.com/images/rapportunifabavril2010.pdf>

2 http://www.ifop.fr/media/poll/2030-1-study_file.pdf

moteurs de recherche ; les registrars ; les fournisseurs d'accès à internet ; les moyens de paiement ; les acteurs de la publicité ; les opérateurs postaux ; les réseaux sociaux...

Il serait d'ailleurs souhaitable d'introduire une « obligation de diligence » (duty of care) de tous les acteurs de la chaîne, dans le cadre d'activités commerciales.

Vous l'aurez compris, le souci principal de l'UNIFAB est de voir de nouvelles dispositions garantir aux consommateurs et aux entreprises confiance et sécurité juridique, afin de permettre le développement d'un environnement numérique plus sûr.

Espérons que cette concertation sur le numérique permettra la mise en place de ce cadre tant attendu par tous les titulaires de droits.

Bonne lecture à tous.

Christian PEUGEOT
Président de l'UNIFAB

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2014

Tod's Spa et Tod's France c/ La Redoute

Mots-clés : MODELE – CONTREFAÇON – LOI APPLICABLE – CONCURRENCE DELOYALE
REFUS DE QUESTIONS PREJUDICIELLES

p 7

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, section 1, 9 octobre 2014

Playmedia c/ France Télévisions FTV

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON – MARQUE – DROITS VOISINS
ABSENCE D'AUTORISATION – CONTRAT DE DIFFUSION – REFUS DE CONTRACTER

p 11

Cour d'appel de Paris, Pole 5, chambre 2, 17 octobre 2014

Facebook France c/ Laurence C.

Mots-clés : HEBERGEUR – MARQUE – RESPONSABILITE – RETRAIT – FILIALE SOCIETE ETRANGERE

p 32

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, Section 1, 6 novembre 2014

Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France c/ AFPA - Association Nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON – CONTRAT – PERIMETRE – ABUS DE DROIT
DISTRIBUTION – LICENCE D'UTILISATION – AUDIT

p 38

Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014

TF c/ SACEM

Mots-clés : ACTION EN CONTREFAÇON – DROITS PATRIMONIAUX – SOCIETE DE PRODUCTION
CAPACITE A AGIR

p 49

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 2 décembre 2014

TF1 et autres c/ Dailymotion

Mots-clés : HEBERGEUR – DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON – CONCURRENCE DELOYALE
RETRAIT – PLATEFORME DE MISE EN RELATION

p 52

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, Section 1, 4 décembre 2014

SCPP c/ Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom

Mots-clés : FOURNISSEUR D'ACCES – DROIT D'AUTEUR – MUSIQUE – CONTREFAÇON
CONTENUS ILLICITES – REDIRECTION – FILTRAGE – SITES MIROIRS

p 77

Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014

Notariat services c/ Conseil régional des notaires

Mots-clés : CONTREFAÇON – ACTION EN REVENDICATION – MARQUES – ORDRE PUBLIC
PROFESSIONS REGLEMENTEES

p 89

Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 19 décembre 2014

Marie-France M. c/ Google France et Google Inc.

Mots-clés : MOTEUR DE RECHERCHE – INFORMATIQUE ET LIBERTES – DONNEES PERSONNELLES
DROIT A L'OUBLI – DROIT AU DEREFEREMENT

p 91

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Tribunal de l'Union Européenne, 1^{ère} chambre, 21 octobre 2014

Gilbert Szajner c/ OHMI

Mots-clés : PROCEDURE DE NULLITE – MARQUE COMMUNAUTAIRE VERBALE
DENOMINATION SOCIALE – ANTERIORITE

p 98

Cour de justice de l'Union européenne, 9^{ème} chambre, 21 octobre 2014

BestWater International GmbH c/ Michael M. et Stefan P

Mots-clés : CONTREFAÇON – SITE INTERNET – VIDEO – COMMUNICATION AU PUBLIC
INTEGRITE DE L'ŒUVRE

p 125

Cour de justice de l'Union européenne, 4^{ème} chambre, 11 décembre 2014

František Ryněš c/ Úřad pro ochranu osobních údajů

Mots-clés : VIDEOSURVEILLANCE – VIDEOPROTECTION – ESPACE PUBLIC TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES PERSONNELLES

p 129

Cour de justice de l'Union européenne, 6^{ème} chambre, 11 décembre 2014

Compagnie des Bateaux Mouches c/ OHMI

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – REFUS PARTIEL D'ENREGISTREMENT
DEFINITION DU PUBLIC PERTINENT

p 136

Tribunal de l'Union européenne, 8^{ème} chambre, 11 décembre 2014

Nanu-Nana Joachim Hoëpp GmbH & Co. KG c/ OHMI

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – PROCEDURE DE NULLITE – MOYENS DE PREUVE
MOTIF RELATIF DE REFUS – PREUVE DE L'USAGE SERIEUX DE LA MARQUE ANTERIEURE

p 142

Cour de justice de l'Union européenne, Grande chambre, 18 décembre 2014

International Stem Cell Corporation c/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

Mots-clés : BREVETABILITE – UTILISATION D'EMBRYON HUMAIN A DES FINS INDUSTRIELLES
OU COMMERCIALES

p 151

JURISPRUDENCE ETRANGERE

Court for the district of Arizona, 10 septembre 2014

David Elliot and Chris Gillespie c/ Google Inc.

Mots-clés : GOOGLE – MOT COURANT – MARQUES – USAGE COMMERCIAL – NOMS DE DOMAINE
..... p 158

High Court of Justice of London, 17 octobre 2014

Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSKyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin

Mots-clés : BLOCAGE – SITE INTERNET – F.A.I – CONTREFAÇON – MARQUES
..... p 173

IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 mars 1914

Gemon c/ Cator

Mots-clés : CONCURRENCE DELOYALE – REMEDE SECRET – POURSUITES PENALES
ACTION COMMERCIALE RECEVABLE
..... p 230

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
7 OCTOBRE 2014

Tod's Spa et Tod's France

Contre

La Redoute

Pourvoi n° 12-16.844

*MODELE – CONTREFAÇON – LOI APPLICABLE
CONCURRENCE DELOYALE
REFUS DE QUESTIONS PREJUDICIELLES*

Synthèse

Les différentes conceptions du droit d'auteur à travers le monde posent inévitablement des questions quant à son application. Ainsi, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt rendu le 7 octobre 2014, que la jouissance et l'exercice du droit d'auteur sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine.

En l'espèce, la société Tod's France commercialise en France un modèle de tongs de la marque Tod's, dont est propriétaire la société Tod's SpA.

Apprenant que la société La Redoute produit un modèle similaire, la société Tod's SpA fait dresser un constat d'achat du modèle litigieux sur le site Internet de cette société puis l'assigne devant le tribunal de commerce pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La société La Redoute demande à la Cour d'appel d'appliquer la loi italienne pour ce litige. L'argument avancé est que la juridiction du second Etat doit apprécier, à la fois la validité des droits invoqués, et l'existence des actes de contrefaçon, en appliquant le droit de l'Etat d'origine de ce produit. Or, les produits de La Redoute ont été fabriqués en Italie.

La cour d'appel rejette l'argument de La Redoute et la condamne pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La société La Redoute forme alors un pourvoi et souhaite voir saisie la CJUE sur la question de l'application du droit de l'Etat d'origine du produit, en vertu de l'article 34 TFUE.

Or, la Cour de cassation refuse de transmettre les questions préjudicielles à la CJUE considérant que celle-ci a déjà jugé que « les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les restrictions au commerce à l'intérieur de l'Union auxquelles peut donner lieu la disparité des législations nationales en matière de protection du droit d'auteur, sont, en principe, justifiées au titre de l'article 36 TFUE dès lors qu'elles résultent de la différence des régimes et que celle-ci est indissociablement liée à l'existence même des droits exclusifs ».

La cour rappelle également que selon l'article 5, 2° de la Convention de Berne, la jouissance et l'exercice des droits de l'auteur sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine et que l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée.

La Cour rejette donc le pourvoi formé par la société La Redoute et confirme la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale aux motifs que les actes d'importation et de vente du modèle litigieux contrefait se sont produits sur le territoire français rendant ainsi applicable la loi française.

Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2011), que la société Tod's SpA est propriétaire des droits de propriété artistique sur un modèle de tongs, dénommé Fiji, de la marque Tod's, commercialisé en France depuis novembre 2003 où il est distribué par la société Tod's France qui gère également le réseau de distribution sélective de la marque Tod's ; qu'ayant appris que la société La Redoute offrait à la vente en France des chaussures reproduisant ou imitant les caractéristiques du modèle Fiji, les sociétés Tod's SpA et Tod's France ont fait dresser un constat d'achat du modèle litigieux sur le site Internet de cette société, puis l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce pour contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir appliquer la loi italienne, d'avoir dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et de l'avoir condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne impose, compte tenu de la disparité qui existe dans la protection accordée aux œuvres des arts appliqués en matière de droits d'auteur par les législations des différents États de l'Union européenne, afin d'éviter qu'un produit licitement mis dans le commerce dans un premier État de l'Union soit jugé contrefaisant d'un modèle créé dans ce même État par une juridiction d'un second État, cependant qu'il n'est pas établi qu'il en soit ainsi dans son État d'origine (premier État), que la juridiction de ce second État apprécie à la fois la validité des droits invoqués et l'existence des actes de contrefaçon en appliquant le droit de l'État d'origine de ce produit ; que le respect du principe de libre circulation des marchandises s'apprécie de manière concrète et effective ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il ne pouvait être soutenu que le modèle de la société Tod's SpA ne pouvait pas relever du droit d'auteur en vertu de la loi italienne, dès lors que le décret législatif italien n° 95 du 2 février 2011 aurait transposé la protection par le droit d'auteur des modèles présentant une originalité certaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit italien protégeait désormais concrètement et effectivement des modèles de chaussures comme celui faisant l'objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2°/ qu'il convient de saisir la CJUE de la question suivante : « le principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne, tel qu'il résulte de l'article 34 TFUE, n'impose-t-il pas, compte tenu de la disparité qui existe dans la protection accordée aux œuvres des arts appliqués en matière de droits d'auteur par les législations des différents États de l'Union européenne et de l'article 5 de la Convention de Berne de 1886, afin d'éviter qu'un produit licitement mis dans le commerce dans un premier État de l'Union soit jugé contrefaisant d'un modèle créé dans ce même État par une juridiction d'un second État, cependant qu'il n'est pas établi qu'il en soit ainsi dans son État d'origine (premier État), que la juridiction de ce second État apprécie à la fois la validité des droits invoqués et l'existence des actes de contrefaçon en appliquant le droit de l'État d'origine de ce produit ? » ;

3°/ que dans ses conclusions récapitulatives, la société La Redoute soutenait qu'il n'était pas établi que la protection des modèles par le droit d'auteur était assurée en Italie, contrairement à la situation prévalant en France, de sorte que le principe de prévisibilité et de sécurité juridique résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales était remis en cause ; qu'en affirmant qu'il n'était pas argué que, en France ou en Italie, la protection légale fluctuerait de manière telle que la norme deviendrait effectivement imprévisible, au point de porter atteinte à l'objectif fondamental de libre circulation des produits entre États membres de l'Union européenne, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger ni d'interroger la CJUE sur la méconnaissance de cette norme, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il convient de saisir la CJUE de la question suivante : « En matière de dessins et modèles, la législation des pays de l'Union européenne a été harmonisée par la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique de dessins ou modèles. Néanmoins, l'article 17 de ladite directive qui a maintenu la théorie dite « de l'unité de l'art » et qui permet également aux dessins et modèles de bénéficier de la protection du droit d'auteur et dispose que « la portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminés par chaque Etat membre ». En conséquence, cet article qui a en quelque sorte désharmonisé la protection des œuvres des arts appliqués au sein de l'Union européenne en permettant à chaque Etat membre de déterminer objectivement les conditions de la protection desdits dessins et modèles, n'est-il pas contraire aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique, qui est un des objectifs fondamentaux de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de nature à porter atteinte à la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne, puisqu'un modèle fabriqué licitement en Italie est susceptible de devenir contrefaisant au seul motif qu'il est commercialisé en France ? » ;

Mais **attendu**, en premier lieu, que la CJUE ayant jugé que les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les restrictions au commerce à l'intérieur de l'Union auxquelles peut donner lieu la disparité des législations nationales en matière de protection du droit d'auteur sont, en principe, justifiées au titre de l'article 36 TFUE dès lors qu'elles résultent de la différence des régimes et que celle-ci est indissociablement liée à l'existence même des droits exclusifs (21 juin 2012, C-5/11, Procédure pénale c/ Titus Donner, points 31 à 37) et l'article 5, 2°, de la Convention de Berne, applicable à la cause, énonçant que la jouissance et l'exercice des droits de l'auteur sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine et que l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la première branche, ni à saisir la CJUE de la question proposée par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ;

Et **attendu**, en second lieu, que l'arrêt retient que des différences dans la protection du droit d'auteur résultent du droit souverain de chaque Etat membre de légiférer dans ce domaine et qu'elles ne portent pas atteinte au droit à l'intelligibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, dès lors que le droit national en la matière est normalement accessible ; qu'il constate qu'il n'est pas soutenu que la législation française prête à confusion, s'agissant de la protection du produit en cause tant par le droit des dessins et modèles que par le droit d'auteur ; qu'il relève encore qu'il n'est pas argué qu'en France ou en Italie, la protection légale fluctuerait de manière telle que la norme deviendrait effectivement imprévisible, au point de porter atteinte à l'objectif fondamental de libre circulation des produits entre les États membres de l'Union européenne ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE de la question formulée à la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société la Redoute fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la protection due à l'auteur d'un pays unioniste est dévolue par la législation du pays où elle est réclamée ; que la législation du pays où la protection est réclamée est non pas celle du pays où le dommage est subi, ni celle de l'État dont le tribunal est saisi, mais celle de l'État sur le territoire duquel s'est produit le fait générateur de la contrefaçon, à savoir la fabrication et la vente par son fabricant de l'œuvre en

cause ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le modèle de sandales argué de contrefaçon avait été fabriqué en Italie et vendu par son fabricant à la société La Redoute ; qu'en affirmant que la loi française devait régir l'action en cause, dès lors que cette loi correspondait à la loi de la juridiction saisie et celle du pays où la protection était demandée, que le juge français était saisi d'actes d'importation sur le territoire national de modèles argués de contrefaçon, pour en déduire que la référence au fait générateur, défini comme celui du lieu de fabrication du modèle litigieux, était inopérante, la cour d'appel a violé l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 ;

Mais **attendu** qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 5,2°, de la Convention de Berne, la jouissance et l'exercice des droits de l'auteur de l'œuvre sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine et que l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée, et retenu que la protection était demandée en France où des actes d'importation et de proposition à la vente d'un modèle contrefaisant s'étaient produits, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la loi française était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Tod's SpA et Tod's France la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

(...)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{EME} CHAMBRE, SECTION 1
9 OCTOBRE 2014

Playmédia

Contre

France Télévisions FTV

*DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON – MARQUE
DROITS VOISINS – ABSENCE D'AUTORISATION
CONTRAT DE DIFFUSION – REFUS DE CONTRACTER*

Synthèse

Dans la présente affaire, le tribunal de grande instance rappelle que le régime du « must carry », prévu par la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, qui impose l'accès aux programmes des chaînes de télévision, ne constitue pas une exception aux droits de propriété intellectuelle.

En l'espèce, la société Playmédia, éditeur de Playtv.fr, diffuse depuis 2010, sans autorisation ni contrat, les programmes de France Télévisions. Elle se prévaut de bénéficier du régime du « must carry », permettant au distributeur de reprendre certains services. Se voyant refuser, selon elle de manière abusive, la possibilité de conclure un contrat l'autorisant à diffuser ses programmes sur son site Playtv.fr, la société Playmédia assigne France Télévisions en concurrence déloyale.

La société France Télévisions conteste les demandes de la société Playmédia au motif que le régime du must-carry est inapplicable aux faits de l'espèce pour trois raisons : l'inéligibilité de Playmédia à ce régime ; l'impossibilité, pour des raisons tirées des droits de propriété intellectuelle, d'assurer la reprise intégrale des services sur la plateforme de Playmédia ; l'incompatibilité manifeste du service proposé avec les missions de service public de France Télévisions.

Le tribunal de grande instance a constaté les faits suivants : la société Playmédia n'avait pas obtenu l'autorisation de la société France Télévisions de diffuser l'ensemble des programmes diffusés sur les chaînes de télévision publique ; elle ne dispose d'aucun contrat ; la décision du CSA rendue le 23 juillet 2013, et acceptée par les deux parties montre à l'évidence que la société Playmédia n'avait pas le droit de diffuser les services édités par la société France Télévisions.

Le tribunal a donc estimé que le régime du « must carry » ne pouvait s'appliquer de manière à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et a donc condamné pour contrefaçon, la société Playmédia à verser à France Télévisions, plus d'un million d'euros à titre de réparation.

Arrêt

La société PLAYMEDIA

Au cours de leurs études à ADVANCIA, école de commerce de la CCIP à PARIS, courant 2006, MM. CAPPART et GALLOULA ont eu l'idée de créer un site internet à partir duquel les internautes français pourraient regarder gratuitement la télévision en direct ou streaming, par la reprise intégrale et simultanée des programmes des chaînes diffusées.

Pour ce faire, ils ont créé la société Playmédia, SAS au capital de 212.870 euros, en 2009 qui offre un service de diffusion gratuite et sans abonnement de chaînes de télévision accessibles sur internet à l'adresse suivante : « www.playtv.fr ». Ils ont déposé la marque « play tv » dès le 12 janvier 2007, qu'ils ont apportée à la société PLAYMEDIA lors de sa constitution.

Le site a été mis en service en février 2009, l'offre de service ayant été déclarée au CSA le 2 novembre 2009.

La société France Télévisions

La société nationale de programme France Télévisions est éditrice des services de télévision France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô c'est-à-dire qu'elle édite ses propres programmes mais également des œuvres audiovisuelles produites par des tiers.

Les principaux modes de diffusion des programmes sont : • la transmission initiale par télévision numérique terrestre (« TNT ») ; • la retransmission simultanée et intégrale par satellite ; • la retransmission simultanée et intégrale par câble ; • la retransmission simultanée et intégrale par ADSL pour réception sur des postes de télévision (distribution au travers des offres de télévision sur les « box » des opérateurs ADSL : Orange, Free, Neuf, Bouygues, Darty...) ; • et la retransmission simultanée et intégrale pour réception sur terminaux téléphoniques mobiles (distribution au travers des offres de télévision des opérateurs mobiles).

Sur le fondement de ses droits exclusifs propres et des autorisations obtenues des producteurs tiers, la société France Télévisions a conclu des contrats de reprise de ses programmes avec l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet proposant une offre de services de télévision, imposant notamment à ces derniers le respect des conditions imposées par les ayants droit.

Notamment, la diffusion des programmes de France Télévisions par ces plate-formes s'opère uniquement en réseau fermé à l'arrière d'une « box » (boîtiers ADSL) ou dans le cadre d'un abonnement mobile, et tous les contrats excluent la retransmission sur internet, c'est-à-dire hors du réseau fermé de l'opérateur.

Il en est de même pour la partie « mobile », qui n'est offerte que dans le cadre d'un réseau fermé mobile 3G (utilisation d'une clé mobile ou d'un ordinateur avec une puce mobile de l'opérateur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2009, la société Playmédia a demandé à la société France Télévisions de préciser pourquoi les FAI et la société ZATTO pouvaient diffuser les chaînes publiques sans contrat.

La société France Télévisions a répondu par l'envoi d'une mise en demeure du 29 septembre 2009, suivie d'une autre le 31 décembre 2009 auxquelles la société Playmédia a répondu le 15 janvier 2010.

Lors d'entretiens entre la société Playmédia et la société France Télévisions, il a été énoncé par cette dernière l'impossibilité d'accorder une autorisation de diffusion par internet au motif de l'absence de disposition de tels droits sur certains programmes.

Sur la proposition faite par MM. CAPPART et GALLOULA que la société France Télévisions dénonce à la société Playmédia, sous préavis de 24 heures, les programmes sur lesquels les droits internet de diffusion ne seraient pas disponibles, de manière que la société Playmédia puisse suspendre le flux pendant les émissions concernées, il a été répondu que, si tel devenait le cas, alors l'obligation de « must carry » ne serait plus respectée par la société Playmédia, ce qui serait contraire à la loi, et qu'une telle hypothèse n'était donc pas envisageable.

La société Playmédia a en conséquence décidé de passer outre le refus d'accord opposé par FTV, mais n'a pas saisi le CSA d'une demande d'injonction à l'encontre de société France Télévisions. Dans ce contexte et selon la société Playmédia, la mise à disposition des flux antenne des chaînes publiques sur le site « pluzz », lancé par la société France Télévisions le 10 avril 2012, d'une part fonctionne économiquement de la même manière que le site « play TV » de la société Playmédia, mis en service en février 2009, et d'autre part bénéficie d'une promotion indirecte, permanente et gratuite sur les diverses chaînes de la société France Télévisions qui, par inclusion d'une mention en fin d'émissions, incitent les téléspectateurs à consulter son site dans le cadre de la télévision de rattrapage, dans des conditions susceptibles de constituer une distorsion de concurrence, éventuellement même une forme de concurrence déloyale à l'égard des autres sites de consultation de télévision.

Le 3 juillet 2012, la société France Télévisions a mis en ligne un service d'annonce des programmes de télévision, encore limité à 19 chaînes à l'été 2012 et une application spécifique à internet, dite « Salto ».

C'est dans ces conditions que la société Playmédia a fait assigner la société France Télévisions en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 mai 2012.

Ce dernier s'est déclaré incompétent par un jugement rendu sur le siège le 24 octobre 2012 ; la cour d'appel de Paris, sur contredit de la société Playmédia a, par arrêt du 15 janvier 2013, confirmé la compétence du tribunal de grande instance de Paris et condamné la société Playmédia à payer 3 000 € à la société France Télévisions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LES AUTRES PROCÉDURES

Procédure devant le tribunal de commerce de Paris

A la suite d'une assignation du 30 avril 2012, la société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ demandait au tribunal de commerce de Paris : De juger que le régime de « must carry » n'autorise pas la société Playmédia à vendre des espaces de publicité associés aux programmes des chaînes de télévision de la société nationale de programme sans l'accord préalable de la société FRANCE TÉLÉVISIONS, De juger que FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ est seule habilitée à commercialiser des espaces publicitaires associés aux programmes édités par la société FRANCE TÉLÉVISIONS De juger que la société Playmédia se livre à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ D'interdire à la société Playmédia sous astreinte de 5 000 € (CINQ MILLE euros) par infraction et par jour la diffusion de « pré-rolls » De condamner la société Playmédia à payer à la société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ 1 146 941 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. De condamner PLAYMEDIA à lui payer 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 25 mai 2012, la société Playmédia a fait assigner la société FRANCE TÉLÉVISIONS en intervention forcée du fait, notamment, que les pièces produites par sa filiale la société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ montraient qu'elles avaient été fournies par cette dernière, directement à l'origine de l'action intentée par sa filiale.

Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de PARIS a débouté la société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ de ses demandes, et l'a condamnée à payer 10 000 € à la société Playmédia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ a interjeté appel de cette décision.

Procédure devant le CSA

Parallèlement à la procédure judiciaire, et avant le jugement du 11 décembre 2012, la société Playmédia avait saisi le CSA du litige l'opposant à la société France Télévisions le 5 décembre 2012.

La décision du CSA a été rendue le 23 juillet 2013, et acceptée par les 2 parties.

Elle a indiqué (point 8) : « qu'il importe que, avant la fin de l'année 2013, la société Playmédia mette fin à la « reprise des services édités par la société France Télévisions ; que le délai ainsi imparti, « au regard des enjeux du différend, doit lui permettre d'assurer la mise en conformité de « ses activités et de rendre également possible, le cas échéant, une modification des « règles applicables susceptibles de conduire à un élargissement des conditions de « reprise incluant, le cas échéant, une contribution compensatoire au bénéfice tiré de la « diffusion de tels services télévisuels ».

La société Playmédia indique avoir mis en place, dans le respect du délai imparti, soit dès le 1^{er} décembre 2013, un système double de consultation des chaînes de télévision sur PLAY TV, ce qu'elle a notifié au CSA le 23 décembre 2013 : * l'un, d'accès libre, comme par le passé, mais excluant désormais l'accès aux chaînes publiques. Pour conduire l'internaute à s'abonner à « play tv » s'il veut accéder aux chaînes publiques, seul un extrait d'une dizaine de secondes de la chaîne publique qu'il veut regarder, constituant une brève citation, reste librement accessible avant d'être bloqué, l'internaute devant passer par l'abonnement pour accéder à la suite du programme public. *l'autre, sur abonnement gratuit, permettant l'identification des abonnés enregistrés et l'accès aux chaînes publiques.

Elle a demandé à la société France Télévisions, par lettre du 11 février 2014, la signature d'une convention, et en a informé en même temps le CSA.

Le CSA ayant demandé des précisions à la société Playmédia, cette dernière les a fournies par lettre du 28 février 2014, enregistrée le 4 mars, à la suite de quoi, sur une suggestion de modifications du CSA, elle a déposé au CSA, le 12 mars 2014 les justificatifs des ultimes modifications apportées à son site.

Présente procédure devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite de la décision d'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

Dans ses dernières e-conclusions du 14 mars 2014, la société Playmédia a demandé au tribunal de : Dire et juger irrecevable et, au moins mal, fondée la société France Télévisions en ses demandes, fins et conclusions, à quelques fins qu'elles tendent ; l'en débouter.

Dire et juger recevable la société Playmédia en ses demandes contre la société France Télévisions l'y déclarant bien fondée : Donner acte à la société Playmédia de l'aveu de la société France Télévisions devant le CSA de l'usage, communément admis depuis 2008, que les programmes soient diffusés en « simulcast » sur internet, même en l'absence de convention d'une telle diffusion. Constaté que la loi du 30 septembre 1986 impose à tout distributeur de services audiovisuels reconnu par le CSA de reprendre et diffuser à ses frais entiers, gratuitement pour les spectateurs, la totalité des chaînes de FRANCE TÉLÉVISIONS de manière intégrale et simultanée. Constaté que, jusqu'à ses conclusions du 18 février 2014, la société France Télévisions n'a revendiqué aucune difficulté d'application de droit d'auteur pour la diffusion d'une œuvre. Dire et juger

que jusqu'à l'intervention de sa décision du 23 juillet 2013, le CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL a considéré les modalités de fonctionnement de PLAYMEDIA conformes à la loi en le reconnaissant comme distributeur de services audiovisuels, et lui a fixé un délai au 31 décembre 2013 pour se conformer aux nouvelles exigences posées par sa décision du 23 juillet 2013. Constaté que PLAYMEDIA s'est conformée à la décision du CSA du 23 juillet 2013 en mettant en place, avant le 31 décembre 2013, un système d'abonnement. Dire et juger que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, loi spéciale, notamment imposant des servitudes aux diffuseurs et éditeurs, sont d'ordre public, s'appliquent erga omnes, et priment sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que le refus opposé par la société France Télévisions de donner à la société Playmédia l'autorisation de reprise de ses chaînes a constitué un abus de droit au regard des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Dire et juger que l'obligation légale de reprise, transport et mise à disposition gratuite des clients des chaînes de la société France Télévisions est exclusive de reversement de tout ou partie des recettes de publicités collectées par un distributeur. Condamner la société France Télévisions à payer 75 000 € (SOIXANTE QUINZE MILLE euros) à PLAYMEDIA à titre de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de la procédure et des demandes fondées sur le refus abusif de la société France Télévisions de signer un contrat avec la société Playmédia. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 10 (DIX) journaux ou revues du choix de la société Playmédia aux frais exclusifs de la société France Télévisions, dans une limite de 10 000 € (DIX MILLE euros) H.T. par annonce. Condamner solidairement la société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ et la société France Télévisions à payer à la société Playmédia 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNHEIM ASSOCIES, Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2014, la société France Télévisions a sollicité du tribunal de : Vu les articles L.113-1, L.121-1, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.335-4 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle 1382 et 1383 du code civil, Vu le Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, notamment en ses articles 9 et 14, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, Vu les articles 1^{er} et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, Vu les pièces produites,

Sur les demandes de la société Playmédia

Débouter la société Playmédia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la contrefaçon

Constaté que la société Playmédia diffuse sans autorisation ni contrat depuis au moins le 1^{er} janvier 2010 les programmes constitutifs des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sur son site « PlayTV » accessible à l'adresse « playtv.fr », Dire et juger que la société Playmédia ne saurait se prévaloir, pour ces diffusions, des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, Dire et juger qu'en toute hypothèse, le régime établi par l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 exige la conclusion préalable d'un contrat avec l'organisme de radiodiffusion et ne fait pas exception aux droits de propriété intellectuelle applicables et à la nécessité d'obtenir une autorisation à ce titre préalablement à toute diffusion, En conséquence : Constaté la contrefaçon, par la société Playmédia, des droits voisins de l'entreprise de communication audiovisuelle de la société France Télévisions sur ses programmes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô depuis au moins le 1^{er} janvier 2010. Constaté la contrefaçon, par la société Playmédia, des droits d'auteurs de la société France Télévisions sur les œuvres audiovisuelles « Famille d'accueil », « Allo Docteur », « Le jour où tout a basculé », « Des chiffres et des lettres », « Mot de passe », « C à vous », « Chabada », « Faut pas rater ça », « Journal télévisé », « Un village français » dont la diffusion a été constatée par constats d'huissier en date des 25 et 26 mars 2013 et du 8 octobre 2013. Constaté la contrefaçon, par la société Playmédia, des droits voisins du producteur de vidéogramme portant sur ces programmes. Constaté la contrefaçon, par la société Playmédia, au travers de son site

« PlayTV », des marques communautaires France 2 n°002599959 et 000684704, des marques françaises France 2 et F2 n°38222290 et 99783655, des marques communautaires France 3 n°002599975 et 002364172, de la marque française France 3 n°92401175, de la marque française France 4 n°3064498, des marques communautaires France 5 n°002567287 et 002544427 et des marques françaises France Ô n°3822286 et 3822127. En conséquence : Faire interdiction la société Playmédia de reprendre et télédiffuser les programmes constitutifs des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sur son site « PlayTV » ou tout autre site qui lui serait substitué, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée au terme d'un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir. Condamner la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 1 693 549 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte à ses droits voisins d'entreprise de communication audiovisuelle et au titre de ses droits d'auteur et droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice. Faire interdiction à la société Playmédia d'utiliser les marques communautaires France 2 n°002599959 et 000684704, les marques françaises France 2 et F2 n°38222290 et 99783655, les marques communautaires France 3 n°002599975 et 002364172, la marque française France 3 n°92401175, la marque française France 4 n°3064498, les marques communautaires France 5 n°002567287 et 002544427 et les marques françaises France Ô n°3822286 et 3822127 sur son site « PlayTV » ou tout autre site qui lui serait substitué, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée au terme d'un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir. Condamner la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte à ses droits de marque.

Sur la concurrence déloyale Faire interdiction à la société Playmédia d'exploiter, notamment par l'insertion de liens profonds, le service de télévision de rattrapage « Pluzz » de la société France Télévisions, à partir de son site PlayTV ou de tout site opérant dans des conditions similaires qui lui serait substitué, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée au terme d'un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir. Condamner la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'ensemble des dispositions Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans deux journaux ou périodiques professionnels au choix de France Télévisions et aux frais de Playmédia, pour une somme maximale de 20 000 euros TTC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie. Condamner la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau « sic » code de procédure civile, Condamner la défenderesse en tous les dépens, qui pourront être recouverts par Maître Kamina conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La clôture a été prononcée le 18 mars 2014.

MOTIFS

Sur les demandes de la société Playmédia

La société Playmédia prétend devoir bénéficier du régime du must carry que lui a refusé la société France Télévisions qui a selon elle commis un abus fautif en lui refusant l'accès aux chaînes de télévision publiques. Elle soutient qu'elle a été reconnue par le CSA qui l'affiche comme distributeur sur son site parmi les 14 autres distributeurs reconnus, que pour parvenir à son homologation comme distributeur de services de télévision par le CSA, en novembre 2009, elle aurait eu, entre juillet et novembre 2009, de multiples échanges avec l'organe de régulation, et aurait modifié plusieurs paramètres de ses modalités de fonctionnement. Elle fait valoir qu'elle aurait pris contact avec tous les organismes chargés de la collecte des différentes taxes ou contributions à payer dans le cadre de cette activité, SACEM, ANGOA / AGICOA, COSIP et... FTV (financement de la suppression de la publicité), de manière à pouvoir acquitter les redevances dues, sommes qu'elle n'a pas payées mais qu'elle a provisionnées. Elle estime que l'obligation légale

à elle imposée en tant que distributeur, de diffuser gratuitement, à ses propres frais, des chaînes de la société France Télévisions, ne peut entraîner le reversement à la société France Télévisions d'une part des recettes des « pré-rolls », ce qui constituerait selon elle au profit de cette dernière un avantage concurrentiel indu.

La société France Télévisions conteste les demandes de la société Playmédia au motif que le régime du must-carry est inapplicable aux faits de l'espèce en raison :

de l'inéligibilité de Playmédia à ce régime (ce que le CSA a confirmé sur la seule constatation de l'absence d'abonnés, et ce au minimum pour toute la période allant de la mise en service du site PlayTV jusqu'à janvier 2014) ;

de l'impossibilité, pour des raisons tirées des droits de propriété intellectuelle, d'assurer la reprise intégrale des services sur la plateforme de Playmédia ;

de l'incompatibilité manifeste du service proposé avec les missions de service public de France Télévisions.

et plus généralement, du détournement dont ce régime a fait l'objet par Playmédia dans le cadre de son offre, et ce, au regard des principes posés par l'article 31 (et le considérant 23) de la directive 2002/22/CE.

sur ce

Le présent tribunal constate que la société Playmédia n'avait pas obtenu et n'a d'ailleurs toujours pas obtenu l'autorisation de la société France Télévisions de diffuser l'ensemble des programmes diffusés sur les chaînes de télévision publique, qu'elle ne dispose d'aucun contrat, que la décision du CSA rendue le 23 juillet 2013, et acceptée par les deux parties montre à l'évidence que la société Playmédia n'avait pas le droit de diffuser les services édités par la société France Télévisions, qu'elle devait cesser de le faire avant la fin de l'année et utiliser le délai pour se mettre en conformité avec les dispositions légales applicables.

Il relève encore que la société Playmédia revendique avoir diffusé sans contrat et sans accord depuis au moins janvier 2010 les programmes diffusés par la société France Télévisions, continuer à le faire sans payer la moindre redevance, éditer des publicités avant la diffusion des émissions de télévision offertes en streaming, publicités qui financent son site.

Pour apprécier l'éventuelle responsabilité de la société France Télévisions pour refus de contracter ce qui constitue la demande de la société Playmédia au principal, il convient d'apprécier les justifications tirées du droit d'auteur et des droits voisins, et l'existence d'une éventuelle dérogation, par la loi du 30 septembre 1986, aux principes posés par les lois de propriété intellectuelle.

En effet, la loi du 30 septembre 1986 est relative à la liberté de communication ; elle vise la communication au public par voie électronique et tend à réglementer les services de communication audiovisuelle à savoir la communication au public de services de radio et de télévision.

L'article 34-2-1 de cette loi dispose que « tout distributeur de services audiovisuels n'utilisant pas de fréquences hertziennes doit mettre gratuitement à disposition de ses abonnés les chaînes de l'audiovisuel public diffusées par voie hertzienne ».

Cependant, la société France Télévisions diffuse des programmes contenant des œuvres audiovisuelles qu'elle a produites ou qui sont produites par des tiers et qui, à ce titre, sont protégées par le droit d'auteur (article L 122-1 et L122-2 du code de la propriété intellectuelle relatifs au droit d'exploitation) et par le droit voisin des producteurs de vidéogrammes (article L 216-1 du même code).

Il appartient donc au présent tribunal de préciser comment s'articulent les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui est manifestement un texte contenant des dispositions spéciales et non générales avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits d'auteur et droits voisins, autres dispositions spéciales, et si la loi du 30 septembre 1986 déroge aux dispositions de la propriété intellectuelle comme le soutient la société Playmédia.

- les textes applicables aux droits sur les programmes diffusés.

Les droits voisins de radio-diffuseur

Un radio-diffuseur bénéficie en France, sur l'ensemble de ses programmes (c'est-à-dire sur le signal diffusant ses chaînes, indépendamment de leur contenu), du droit voisin reconnu aux entreprises de communication audiovisuelle par l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion, et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée »

Aux termes de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle : « La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature ». Cette définition large recouvre donc toute forme de diffusion sur l'internet ce qu'ont confirmé les décisions rendues sur ce point reconnaissant que la télédiffusion telle que visée à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, couvre la retransmission en direct ou streaming sur l'internet, à destination des internautes, des programmes diffusés par les chaînes de télévision.

La société France Télévisions bénéficie en France sur l'ensemble de ses programmes des droits voisins reconnus aux entreprises de communication audiovisuelle par l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Cette protection est indépendante de la qualité d'œuvre ou de l'originalité des contenus diffusés. La seule exigence posée par la loi, les conventions internationales applicables et le droit de l'Union européenne, est celle d'une diffusion de programmes par un service de télévision.

Le programme est une notion plus large que celle d'œuvre et en particulier il n'est pas exigé la démonstration de l'originalité du programme ce qui en fait un droit voisin.

Il se définit comme un ensemble construit de signes, sons et images qui fait l'objet d'une diffusion par l'entreprise de communication audiovisuelle.

Le droit de cette dernière naît ainsi de la diffusion des signaux, peu important que le contenu ait été créé par elle ou par un tiers, ce droit voisin visant à protéger les investissements engagés par l'entreprise aux fins de permettre la communication au public de divers contenus.

Contrairement à ce que prétend la société Playmédia, les droits de communication au public ne sont pas restreints à la seule communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée mais couvre bien tous les modes de communication au public moyennant un droit d'entrée en l'espèce une taxe de la redevance pour les chaînes diffusées par la société France Télévisions.

La Cour de justice de l'Union européenne dans son rendu le 7 mars 2013 dans l'affaire *ITV Broadcasting Ltd. e.a. / TVCatchup Ltd* (C- 607/11) a confirmé cette interprétation et dit pour droit que : « La notion de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, 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 interprétée en ce sens qu'elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion

télévisuelle terrestre – qui est effectuée par un organisme autre que le radio-diffuseur original, – au moyen d'un flux internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, – bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision. »

La société France Télévisions dispose donc des droits voisins de communication au public de ses programmes de télévision.

Les droits d'auteur de France Télévisions et des producteurs sur les œuvres diffusées

Les auteurs et producteurs de contenus diffusés bénéficient sur les œuvres audiovisuelles qu'ils créent, produisent ou co-produisent (journaux d'information, documentaires, magazines, téléfilms, films), de droits d'auteur protégés par le code de la propriété intellectuelle et les conventions internationales en vigueur (notamment la Convention de Berne du 9 septembre 1886 modifiée, le Traité OMPI de 1996 sur le droit d'auteur et l'accord ADPIC de 1993) pour autant que celles-ci répondent au critère d'originalité qui n'est pas dans le débat de l'espèce.

Or l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.»

L'article L.122-2 ajoute : « La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.»

La société France Télévisions est donc présumée titulaire des droits d'auteur sur les émissions qu'elle a produites elle-même et notamment sur les journaux d'information, documentaires, magazines, téléfilms, films.

Sur les droits voisins des producteurs de vidéogramme

Les producteurs de contenus audiovisuels bénéficient enfin, au regard de l'ensemble des œuvres audiovisuelles diffusées qu'ils produisent, des droits voisins du producteur de vidéogrammes reconnus aux producteurs d'œuvres audiovisuelles par l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme ». La communication au public couvre également la diffusion à destination du public sur le réseau internet, ce que confirme le considérant 23 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 : « La présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur de communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.»

En conséquence, toute diffusion sur le réseau interne de programmes d'un organisme de radiodiffusion, d'œuvres protégées par le droit d'auteur incluses dans ces programmes, ou de fixation de ces œuvres également incluses dans ces programmes, est soumise à l'autorisation préalable des ayants droit concernés, et en l'espèce de la société France Télévisions pour les droits qu'elle détient sur ces éléments.

La société France Télévisions revendique des droits d'auteur et de producteur sur un certain nombre d'émissions, de séries diffusées qu'elle a coproduites ou dont elle a acquis les droits.

Elle verse au débat un certain nombre de contrats concernant ces programmes dont :

« Famille d'accueil » (téléfilm, France 3) diffusé le 25 mars 2013 sur France 3 à 14h45, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 5 février 2013.

« Allo docteur » (magazine, France 5) diffusée le 25 mars 2013 sur France 5, 14h35, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 29 août 2011.

« Le jour où tout a basculé » (docu-réalité, France 2) diffusée le 25 mars 2013 sur France 2, 16h15, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 6 août 2012.

« Des chiffres et des lettres » (jeu, France 3) diffusée le 25 mars 2013 sur France 3, L'émission « Des Chiffres et des Lettres » a été produite par les sociétés France 2, puis France 3 depuis sa création le 1^{er} janvier 1975. Par l'effet de l'article 86 de la loi n°2009- 258 du 5 mars 2009, la société France Télévisions est venue aux droits des sociétés France 2 et France 3 dans le cadre de la présente procédure. Contrat du 6 décembre 2006 conclu avec les héritiers de M. Armand Jammot.

« Mot de passe » (jeu, France 2) diffusée le 25 mars 2013 sur France 2, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 15 septembre 2011.

« Journal télévisé » (information, France 3) La société France Télévisions prétend bénéficier sur ses journaux télévisés, de la présomption posée par les juges selon laquelle l'entreprise qui exploite commercialement une œuvre est réputée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire des droits sur cette œuvre.

« C à vous » (magazine, France 5) diffusée le 25 mars 2013 sur France 5, 19h00, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 6 août 2012,

« Chabada » (magazine culturel, France 3) diffusée le 26 mars 2013 sur France 3, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 15 août 2012.

La société France Télévisions démontre suffisamment au moins pour ces exemples de la titularité des droits d'auteur et de producteurs qui y sont attachés, ce que d'ailleurs la société Playmédia ne lui conteste pas.

sur les dérogations

La société France Télévisions communique au public des films, séries ou événements sportifs dont les producteurs ou titulaires de droit d'exploitation restreignent la diffusion et exclu(ai)ent totalement la diffusion de leurs œuvres sur internet au travers de tous services de « streaming » (visionnage en direct) ou de vidéo à la demande, édités ou non par France Télévisions.

Les licences les plus récentes issues des négociations avec les studios de cinéma américains et les détenteurs de droits sportifs autorisent le « simulcast internet » (c'est-à-dire diffusion en simultané sur internet des chaînes concernées), mais uniquement (a) sur les sites édités par France Télévisions, et (b) sous réserve du respect de conditions techniques extrêmement précises sur les mesures de protection à mettre en œuvre pour éviter notamment la copie des œuvres ainsi diffusées, étant précisé que les producteurs demeurent contractuellement libres d'autoriser la reprise de leurs programmes sur tout service de l'internet.

Ces restrictions expliquent également que ces programmes ne soient pas (sauf autorisation ou négociation spéciales) repris en vidéo à la demande sur le service de télévision de rattrapage « Pluzz » édité par France Télévisions.

Cette politique des ayants droit est commune à tous les diffuseurs, et les chaînes généralistes diffusant ce type de programmes sont dans une situation comparable ; ainsi il est établi que les chaînes TF1 et M6 par exemple ne sont pas diffusées en simultané et en intégral pour réception sur des sites web autres que les sites édités par ces chaînes.

Il apparaît ainsi au vu des contrats régulièrement mis au débat que les titulaires de droits sur certains de ces programmes n'ont autorisé la société France Télévisions à diffuser ou à faire diffuser ces programmes sur des services du type de celui opéré par la société Playmédia.

Le contrat signé avec la société Walt Disney série « Private Practice » le 1^{er} juin 2011 (Pièce n°4-1 de la société France Télévisions) précise en ses articles 3 et 5 les conditions de diffusion de la série sur internet et les précautions que doit prendre la société France Télévisions pour assurer la protection de cette diffusion.

S'agissant du must carry légal, l'autorisation donnée est limitée aux réseaux de téléphonie mobile.

Certains contrats conclus avec les détenteurs de droits sportifs comportent les mêmes restrictions comme le démontre le Contrat ASO / FTV (Avenant n°2 -Renouvellement 2014-2015, rétroactif à compter de la saison 2011 mis au débat en pièce n°31-1.

La société France Télévisions qui ne dispose pas des droits qui ne lui ont pas été cédés ne peut en conséquence donner une autorisation de diffusion de ses programmes sur des sites web comme celui opéré par la société Playmédia.

En tout état de cause, la société Playmédia ne conteste pas les droits de la société France Télévisions sur les programmes qu'elle diffuse ; elle se contente d'indiquer que le régime du must carry déroge aux droits des éditeurs sur leurs programmes quelle que soit la nature du droit.

Or, les règles de must carry relèvent de la réglementation audiovisuelle et ne sont pas visées au titre des exceptions aux droits d'auteur et aux droits voisins figurant dans le code de la propriété intellectuelle.

Elles ne sont pas non plus visées dans la liste des exceptions possibles autorisées par 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.

Cette liste est, aux termes mêmes de la directive, limitative : « (32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. » (Considérant 32)

Ainsi si la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, qui établit le régime du must-carry, indique que : « La communication au public par voie électronique est libre » », elle précise que : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui,... » Or le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 2006-540 DC du 27 juillet 2006 a jugé que les droits d'auteur et les droits voisins étaient des droits de propriété protégés en tant que tels par la Constitution.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la réglementation du régime du must carry prévoit la conclusion d'un contrat avec les titulaires de droits afin de préserver les droits des éditeurs sur les programmes diffusés et ceux des titulaires des droits sur les œuvres cédées en vue de leur exploitation sur leur réseau à certaines conditions.

L'article 2-1 de la loi précise :

Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre

de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens de l'article L.32 du code des Postes et communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

Il ressort clairement de ce texte que le distributeur de services ne peut proposer de diffuser les services de communication audiovisuelle d'un éditeur qu'une fois un contrat conclu entre les deux parties.

En l'espèce, aucun contrat n'a été conclu à compter de janvier 2010 et jusqu'à ce jour entre la société Playmédia et la société France Télévisions.

Il apparaît ainsi que la loi de 1986 modifiée par la loi de 2004 doit s'appliquer dans le strict respect des droits de propriété intellectuelle de chacun des créateurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou des droits des titulaires sur les événements sportifs ; qu'elle n'y déroge aucunement et qu'il convient de s'assurer que le droit de propriété de chacun est préservé.

Le must carry n'est pas un régime mis en place pour permettre l'accès des utilisateurs finals sans s'assurer du respect des droits de propriété intellectuelle.

B-sur le must and carry

La Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 dite directive « service universel » du 7 mars 2002 prévoit en son article 31 la possibilité d'imposer, au niveau national, « des obligations raisonnables de diffuser (« must carry »), pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communication électroniques utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique ».

Le régime du must carry a été établi en France par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 puis par la loi du 9 juillet 2004 qui dispose :

I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

La loi du 9 juillet 2004 a donc étendu le régime du must carry « réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel »

La mise en place du régime must-carry est soumise à plusieurs conditions, la première tient à l'établissement de relations contractuelles examinée plus haut la seconde au réseau de communications audiovisuelles.

L'article 31 de la Directive prévoyait que l'obligation de must carry ne pèse sur les éditeurs de services de communication audiovisuelle que pour autant que 'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision.

La CJUE dans son arrêt *Commission c. Belgique* du 3 mars 2011 a affirmé QUE / « la possibilité pour les autorités belges de dispenser d'obligations de diffuser les opérateurs de réseaux dont le nombre d'utilisateurs finals les utilisant comme leurs moyens principaux pour capter les programmes de radiodiffusion télévisuelle n'est pas suffisant leur permet, en cas de refus de cette dispense, d'imposer lesdites obligations auxdits opérateurs. En outre, l'opérateur concerné doit prouver que les conditions pour obtenir la dispense sont remplies. Ainsi, comme les obligations de diffuser prévues à l'article 31 de la directive « service universel » ne peuvent viser que les opérateurs de réseaux dont il existe un nombre suffisant d'utilisateurs finals les utilisant de manière principale, il s'ensuit que l'article 13, quatrième alinéa, sous b), de la loi du 30 mars 1995 ne transpose pas correctement l'article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel » ».

En France, il apparaît que les utilisateurs finals disposent en France d'un réseau câblé et d'un réseau TNT important couvrant tout le territoire métropolitain.

Il ressort des études diligentées sur ce sujet pour l'année 2012 par l'Observatoire des usages internet que 12 % des Français seulement ont déjà regardé une émission de télévision en direct sur internet (soit 6,5 millions de Français âgés de 11 ans et plus), et que 8 % des Français ont regardé une émission de télévision en direct sur internet au cours du dernier mois (soit 4,2 millions de Français âgés de 11 ans et plus).

Dans son questionnaire du 19 février 2013, le CSA a la société Playmédia sur « le nombre de personnes ou de foyers qui, en France, utilisent l'offre « playtv.fr » comme moyen principal de réception des chaînes de télévision », et ce en référence à l'article 31 de la directive « service universel » même si celui-ci n'a pas été transposé dans la loi de 1986 modifié en 2004.

La société Playmédia a répondu en s'appuyant sur des statistiques de « visiteurs uniques » (c'est-à-dire d'internautes ayant « visité » son site, sans autre précision) et d'un « sondage » réalisé exclusivement en interne sur un échantillon de 1 620 personnes, que « 42,6 % d'entre eux [soit 691 personnes] utilisent Play TV comme écran de télévision principal ».

Ce sondage est réalisé de façon interne sans pouvoir apprécier la méthodologie du sondage, les critères mis en place le privent de valeur probante de sorte qu'il est sans aucune pertinence.

Il convient donc de constater que la société Playmédia ne démontre pas que la condition relative au fait qu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision, en raison du manque d'offre des éditeurs de services de communication audiovisuelle, est remplie.

L'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précise que seuls les services sur abonnement, comme le sont tous les services diffusés par ADSL ou par satellite peuvent faire l'objet du régime must carry : Tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services (...). Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il s'agit en effet de garantir aux téléspectateurs captifs d'une offre complète de services de télévision - par câble, satellite ou box ADSL - l'accès aux chaînes publiques.

Il n'est pas contesté que la société Playmédia a offert un service offrant aux internautes l'accès aux programmes de télévision de la société France Télévisions sans que ceux-ci ne soient abonnés ; c'est ce que rappelle l'avis du CSA du 23 juillet 2013 qui a fait injonction à la société Playmédia de régulariser sa situation avant le 31 décembre 2013.

En conséquence, cette condition n'était pas remplie jusqu'à cette date ce que ne conteste pas la société Playmédia.

Elle prétend l'avoir fait à compter de janvier 2014 en offrant un service d'accès aux internautes non abonnés leur permettant d'accéder à quelques minutes des programmes de la société France Télévisions invoquant l'exception de courte citation et un deuxième service offrant d'accéder à l'ensemble des services de communication audiovisuelle de la société France Télévisions à des abonnés.

Il ressort du document versé au débat que le formulaire d'abonnement mis en ligne par la société France Télévisions ne permet un abonnement effectif car il suffit à l'internaute qui veut s'abonner de choisir un pseudonyme mais il ne lui est absolument pas demandé de renseigner son identité et son adresse.

En conséquence, l'offre d'accès faite par la société Playmédia aux internautes à compter du 1 janvier 2014 ne remplit toujours pas la condition relative au fait qu'elle est faite à des abonnés.

En conséquence, la société Playmédia n'a rempli aucune des deux conditions prévues par la loi de 1986 modifiée par la loi de 2004.

- sur l'atteinte au droit de la concurrence

La société Playmédia prétend encore que la société France Télévisions aurait opéré une discrimination en acceptant d'autoriser d'autres opérateurs à diffuser par internet les programmes qu'elle communique au public et qu'en conséquence le refus de contracter de France Télévisions ne saurait être abusif

La société France Télévisions répond qu'elle a refusé de conclure un contrat avec la société Playmédia car celle-ci ne remplit pas les conditions prévues dans la loi de 1986 modifiée par la loi de 2004, qu'elle a en outre offert de ne pas diffuser certains programmes ce qui est contraire à la propre obligation de mission de service public qu'elle même doit assumer ; elle a ajouté que les opérateurs qui ont été autorisés à diffuser ses programmes répondent à la condition d'avoir des abonnés et que les services de visionnage sur ordinateur/tablette ou téléphone mobile proposés par ces opérateurs ne sont que le prolongement de l'abonnement « Box » ou « mobile » des opérateurs concernés.

Sur ce

L'article 34-2 de la loi précise que le must carry ne s'applique pas « si [les éditeurs des services de télévision visés] estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ».

La société France Télévisions doit donc vérifier que la demande qui lui est faite de diffuser sur internet ses programmes répond à ses missions de service public.

Enfin, l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 impose en outre une reprise intégrale et simultanée des programmes.

Cette obligation est reprise à l'article 1 du cahier des charges de France Télévisions, annexé au Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

« France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines. Elle conçoit également et met à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande. Elle est titulaire pour la diffusion de ses services de télévision, de radio et, le cas échéant, de ses services de médias audiovisuels à la demande par voie hertzienne terrestre de droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ces services par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.»

Ainsi la reprise restreinte aux seuls programmes autorisés par les producteurs tiers (donc avec occultation de certains programmes), comme l'a proposé la société Playmédia dans ses courriers à la société France Télévisions, est incompatible avec le respect, par cette dernière, de ses missions de service public.

Elle a donc fait une juste appréciation de ce que l'offre faite par la société Playmédia ne lui permettait pas de remplir l'obligation de reprise intégrale et simultanée.

Par ailleurs, la société Playmédia qui n'a pas obtenu l'autorisation des producteurs de programmes sportifs ou de films ou séries américains ne peut diffuser sur son site les œuvres communiquées au public par la société France Télévisions en vertu de contrats de licence limitant les modes d'exploitation.

La société France Télévisions doit également faire respecter les droits de ses cédants ; elle ne peut donc autoriser la diffusion de ses programmes sur internet qu'auprès de diffuseurs ayant développé un système d'abonnements tels les fournisseurs d'accès à internet ou les opérateurs de téléphonie mobile.

Ce faisant elle respecte la volonté des cédants de voir le mode d'exploitation sur internet limité à un réseau dit fermé c'est-à-dire limité et accessible aux seuls abonnés, pour la partie « Box » au domicile de l'abonné dans le cadre d'un réseau fermé ADSL et pour la partie « mobile », dans le cadre d'un réseau fermé mobile 3G.

Enfin et contrairement à ce qu'elle affirme, la société Playmédia n'a pas démontré disposer d'un quelconque contrat avec les sociétés d'auteurs (SACEM/SACD/SCAM) et/ou de producteurs (ANGOA/AGICOA), ni même avoir engagé des négociations avec eux.

En conséquence, la société France Télévisions n'a commis aucun abus dans l'appréciation de la situation de la société Playmédia et en refusant de conclure avec elle un contrat l'autorisant à diffuser ses programmes sur son site playtv.fr.

La société Playmédia sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

sur les demandes reconventionnelles de la société France Télévisions

La société France Télévisions forme des demandes en contrefaçon du fait de la diffusion de ses programmes sur le site playtv.fr.

La société Playmédia a répondu en évoquant sa bonne foi et en précisant que les programmes de télévision utilisaient tous le logo des chaînes pour les identifier.

la contrefaçon des droits voisins

Le simple fait de diffuser les programmes de l'entreprise de communication audiovisuelle sans son autorisation constitue un acte de contrefaçon.

Il a été rappelé plus haut que la société Playmédia a diffusé depuis au moins janvier 2010 l'intégralité des programmes communiqués au public par France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô et ce, sans autorisation comme le revendique la société Playmédia.

En tout état de cause la société France Télévisions verse au débat en pièce 34, 57 et 59 des procès-verbaux réalisés par Me Cherki les 25 et 26 mars 2013, 8 octobre 2013 et 26 janvier 2014 qui établissent la présence sur le site de playmédia.fr de l'ensemble des chaînes du groupe France Télévisions à ces dates.

La contrefaçon des droits d'auteur

Les procès-verbaux versés au débat démontrent également la diffusion en streaming de programmes en cours de diffusion sur plusieurs chaînes du groupe et notamment : des émissions de jeu, des programmes d'informations, des documentaires, des films, des séries ou des magazines :

- « Toute une histoire » (magazine, France 2) (Constat des 25 et 26 mars 2013, p. 6-7)
- « Famille d'accueil » (téléfilm, France 3) (Ibid., p. 8-9)
- « Allo docteur » (magazine, France 5) (Ibid., p. 10-11)
- « Urgences » (série américaine, France 4) (Ibid., p. 12-13 et 22-23)
- « Abismo de pasión » (série brésilienne, France Ô) (Ibid., p. 14-15)
- « Le jour où tout a basculé » (docu-réalité, France 2) (Ibid., p. 17-18)
- « Des chiffres et des lettres » (jeu, France 3) (Ibid., p. 19-20)
- « Les derniers rois et chamanes de l'Arunach » (documentaire, France 5) (Ibid., p. 21)
- « ooooO » (magazine, France Ô) (Ibid., p. 24-25)
- « Mot de passe » (jeu, France 2) (Ibid., p. 27, p. 43)
- « Journal télévisé » (information, France 3) (Ibid., p. 28-29, p. 44)
- « C à vous » (magazine, France 5) (Ibid., p. 30-31, p. 45)
- « FBI : portés disparus » (série américaine, France 4) (Ibid., p. 31-32, p. 46-47)
- « Chante ! » (série télévisée, France Ô) (Ibid., p. 33, p. 47-48)
- « Sergio Tempo concert anniversaire Monsieur Chung » (concert, France2) (Ibid., p. 35)
- « Chabada » (magazine culturel, France 3) (Ibid., p. 36-37)
- « Les aventures d'un gentleman voyageur » (documentaire, France 5) (Ibid., p. 38)
- « Faut pas rater ça » (magazine, France 4), (Ibid., p. 38-39)
- « Terre violente » (série étrangère, France Ô) (Ibid., p. 40-41)
- « Un village français » (série française, France 3) (Constat du 8 octobre 2013, p. 8-9).

La société France Télévisions verse au débat les éléments suivants pour établir ses droits sur les œuvres :

- « Famille d'accueil » (téléfilm, France 3) diffusé le 25 mars 2013 sur France 3 à 14h45, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 5 février 2013.
- « Allo docteur » (magazine, France 5) diffusée le 25 mars 2013 sur France 5, 14h35, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 29 août 2011.
- « Le jour où tout a basculé » (docu-réalité, France 2) diffusée le 25 mars 2013 sur France 2, 16h15, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 6 août 2012.
- « Des chiffres et des lettres » (jeu, France 3) diffusée le 25 mars 2013 sur France 3,

L'émission « Des Chiffres et des Lettres » a été produite par les sociétés France 2, puis France 3 depuis sa création le 1^{er} janvier 1975. Par l'effet de l'article 86 de la loi n°2009- 258 du 5 mars 2009, la société France Télévisions est venue aux droits des sociétés France 2 et France 3 dans le cadre de la présente procédure. Contrat du 6 décembre 2006 conclu avec les héritiers de M. Armand Jammot.

- « Mot de passe » (jeu, France 2) diffusée le 25 mars 2013 sur France 2, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 15 septembre 2011.
- « Journal télévisé » (information, France 3)

La société France Télévisions prétend bénéficier sur ses journaux télévisés, de la présomption posée

par les juges selon laquelle l'entreprise qui exploite commercialement une œuvre est réputée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire des droits sur cette œuvre.

« C à vous » (magazine, France 5) diffusée le 25 mars 2013 sur France 5, 19h00, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 6 août 2012.

« Chabada » (magazine culturel, France 3) diffusée le 26 mars 2013 sur France 3, contrat de cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » du 15 août 2012.

« Faut pas rater ça » (diffusée le 26 mars 2013 sur France 4, 01h20,) contrat de co-production du 21 mai 2013 pour ce programme de divertissement.

« Un village français » (téléfilm diffusé le 8 octobre 2013) contrat de pré-achat du 4 juillet 2012 incluant la cession des droits d'exploitation de ce programme par « diffusion linéaire » en vertu d'un contrat.

En conséquence, la société France Télévisions est titulaire des droits d'auteur attachés aux programmes en sa qualité de productrice ou coproductrice et au regard des actes de cession versés au débat pour les œuvres listées plus haut.

La contrefaçon des droits de producteurs de vidéogrammes sur les Programmes

La société France Télévisions prétend encore bénéficier sur l'ensemble des œuvres audiovisuelles diffusées qu'elle produit elle-même ou coproduit (journaux d'information, documentaires, magazines, téléfilms, films), des droits voisins du producteur de vidéogrammes reconnus aux producteurs d'œuvres audiovisuelles par l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente...

La société Playmédia ne conteste pas que la société France Télévisions soit titulaire des droits de producteurs de vidéogrammes sur les programmes listés plus haut.

En conséquence en diffusant sans l'autorisation de la société France Télévisions les programmes listés plus haut, la société Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur et des droits voisins de producteurs de vidéogrammes dont celle-ci est titulaire.

La contrefaçon des marques

La société France Télévisions est titulaire des marques françaises et communautaires suivantes :

Marques communautaires France 2 n°002599959 et 000684704,

Marques françaises France 2 et F2 n°38222290 et 99783655,

Marques communautaires France 3 n°002599975 et 002364172,

Marque française France 3 n°92401175,

Marque française France 4 n°3064498,

Marques communautaires France 5 n°002567287 et 002544427

Marques françaises France Ô n°3822286 et 3822127, déposées pour les services des classes 38 et 41.

La société Playmédia ne conteste pas utiliser sur la page d'accueil et sur les autres pages de son site les marques de la société France Télévisions sur les pages de son site « PlayTV », et tel que constaté par le procès-verbal réalisé par Me Cherki les 25 et 26 mars 2013,

Les dépôts des marques visent notamment en classe 38 les services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion d'information en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens communication par terminaux d'ordinateurs et entre ordinateurs ou entre serveurs ; transmission de messages de données d'informations et d'images à travers tous réseaux de télécommunication y compris internet...

Ainsi, il est constant que la société Playmédia a reproduit le même signe pour les mêmes services de sorte qu'il s'agit d'actes de contrefaçon par reproduction au sens de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du Règlement CE No 207/2009 du 26 février 2009.

Enfin, la société Playmédia qui associe l'exploitation de ces marques à des services contrefaits ne peut opposer aucune exception liée à la nécessité d'identifier les services concernés.

La société Playmédia a donc commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques communautaires et françaises dont la société France Télévisions est titulaire.

sur les mesures réparatrices

L'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

La société Playmédia a réalisé en 2010, 2011 et 2012, les chiffres d'affaires suivants : 137 273 euros en 2010, 698 793 euros en 2011 et 948 000 euros en 2012.

Aucun chiffre n'a été donné pour l'année 2013 et la société France Télévisions a considéré que le chiffre d'affaires était le même. Le chiffre d'affaires est exclusivement issu de la publicité insérée avant la diffusion des programmes.

Selon les déclarations de Playmédia elle-même, l'audience des chaînes de France Télévisions sur son service avoisinerait 75 %.

Selon la société France Télévisions, l'audience de ses chaînes représenterait plutôt 90 % mais elle admet le chiffre de 75 % pour le calcul de son préjudice.

Elle évalue son préjudice à 75 % des recettes publicitaires engrangées par la société Playmédia pendant les quatre années allant de 2010 à fin 2013 soit à la somme de 1 693 549 euros $(137\,273 + 698\,793 + 948\,999 + (948\,000/2)) \times 75\%$.

Elle ne donne aucun élément sur le montant de la licence qu'elle a consentie aux sociétés de téléphonie mobile ou aux fournisseurs d'accès pour leur permettre de diffuser ses programmes.

En l'espèce, elle sollicite à titre de dommages et intérêts une somme qui excède les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits puisqu'elle réclame la restitution du chiffre d'affaires réalisé.

Il sera donc alloué à la société France Télévisions la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi, la société Playmédia ne donnant aucun élément sur sa marge et le tribunal estimant que les frais fixes de fonctionnement sont réduits au maximum et rappelant qu'aucun droit n'a été versé aux sociétés de gestion collective puisqu'aucun contrat n'est versé au débat.

Pour ce qui est de la contrefaçon de marques, cinq signes sont protégés par différents dépôts tant français que communautaires visant les services de la classe 38.

Il sera alloué la somme de 25 000 euros à titre de réparation de l'atteinte portée aux marques conformément à l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle qui est rédigé dans les mêmes termes que ceux de l'article L 331-1-3 du même code.

A titre de réparation complémentaire, il sera ordonné une mesure de publication judiciaire une fois la décision devenue définitive. Il sera fait droit à la demande d'interdiction formée par la société France Télévisions dans les termes du dispositif et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée au terme d'un délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement.

sur la concurrence déloyale

La société Playmédia reproche à la société France Télévisions des actes de concurrence déloyale du fait que le site playtv.fr offre un accès à la télévision de rattrapage qu'elle propose comme étant le sien. La société France Télévisions ne répond pas à cette demande.

Sur ce

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

La société France Télévisions est éditrice du service « Pluzz », accessible sur le web à l'adresse « pluzz.francetv.fr ». Ce service permet de regarder gratuitement, en streaming, pendant 7 jours, les programmes des 38 chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, ainsi que les 24 déclinaisons régionales de France 3 et les 9 chaînes Outre-mer 1ère).

Il ressort du constat réalisé par Me Cherki, huissier de justice, en date du 27 juin 2013 versé en pièce n°53 par la société France Télévisions, que le site de la société Playmédia offre la possibilité d'accéder à la télévision de rattrapage, qu'il présente comme un élément de son site et de son service, au même titre que la télédiffusion en direct des chaînes ; que le clic sur la mention « Replay » ouvre une page d'accueil proposant l'accès à divers programmes en télévision de rattrapage et qu'aucune mention du service Pluzz de la société défenderesse ne figure sur cette page, de sorte que la source du service n'apparaît pas.

Lors du clic sur la vignette vidéo, l'ouverture de la fenêtre de diffusion s'effectue en deux temps ; tout d'abord, la fenêtre affiche le logo du site PlayTV ainsi qu'une publicité avec une référence au site « Pluzz » de la société France Télévisions en petits caractères en bas de fenêtre. Ensuite, la fenêtre s'ouvre automatiquement sur le site Pluzz directement à la page du programme concerné.

Or contrairement à ce que soutient la df, aucune confusion n'est possible pour l'internaute car celui-ci sait très bien que le service de télévision de rattrapage proposé par le site playtv.fr est nécessairement celui de la société défenderesse puisque ce site n'offre qu'un accès non autorisé à toutes les chaînes de la société de communication audiovisuelle et par conséquent à son service de télévision de rattrapage.

La df sera donc déboutée de sa demande en ccd qui n'est pas distincte de celle formée sur les autres fondements étudiés plus haut et l'interdiction de diffuser ou rediffuser les chaînes de télévisions de la df valant nécessairement pour le service pluzz..

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société France Télévisions la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire. Elle sera limitée à la moitié de l'indemnité de 1 000 000 euros.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sur les demandes principales

Déboute la société Playmédia de ses demandes fondées sur le refus abusif de la société France Télévisions de signer un contrat avec la société Playmédia et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur les demandes reconventionnelles

Dit que la société Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits voisins de l'entreprise de communication audiovisuelle de la société France Télévisions sur ses programmes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô depuis au moins le 1^{er} janvier 2010.

Dit que la société Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteurs de la société France Télévisions sur les œuvres audiovisuelles « Famille d'accueil », « Allo Docteur », « Le jour où tout a basculé », « Des chiffres et des lettres », « Mot de passe », « C à vous », « Chabada », « Faut pas rater ça », « Journal télévisé », « Un village français » dont la diffusion a été constatée par constats d'huissier en date des 25 et 26 mars 2013 et du 8 octobre 2013.

Dit que la société Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits voisins du producteur de vidéogramme portant sur ces programmes.

Dit que la société Playmédia a commis des actes de contrefaçon au travers de son site « PlayTV », des marques communautaires France 2 n°002599959 et 000684704, des marques françaises France 2 et F2 n°38222290 et 99783655, des marques communautaires France 3 n°002599975 et 002364172, de la marque française France 3 n°92401175, de la marque française France 4 n°3064498, des marques communautaires France 5 n°002567287 et 002544427 et des marques françaises France Ô n°3822286 et 3822127 dont la société France Télévisions est titulaire.

En conséquence :

Condamne la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte à ses droits voisins d'entreprise de communication audiovisuelle et au titre de ses droits d'auteur et droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice.

Condamne la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte à ses droits de marque.

Fait interdiction la société Playmédia de reprendre et télédiffuser les programmes constitutifs des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sur son site « PlayTV », sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée (l'infraction s'entendant de la diffusion d'un programme) et ce, au terme d'un délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement à intervenir, l'astreinte courant pendant une durée de 6 mois.

Fait interdiction à la société Playmédia d'utiliser les marques communautaires France 2 n°002599959 et 000684704, les marques françaises France 2 et F2 n°38222290 et 99783655, les marques communautaires France 3 n°002599975 et 002364172, la marque française France 3 n°92401175, la marque française France 4 n°3064498, les marques communautaires France 5 n°002567287 et 002544427 et les marques françaises France Ô n°3822286 et 3822127 sur son site « PlayTV » sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée et ce, au terme d'un délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement à intervenir, l'astreinte courant pendant une durée de 6 mois.

Se réserve la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Déboute la société France Télévisions de sa demande en concurrence déloyale.

Ordonne la publication dans deux journaux ou périodiques professionnels au choix de la société Playmédia et aux frais de la société France Télévisions, à hauteur de 5 000 euros HT par insertion, du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Playmédia de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société France Télévisions au titre du must carry, a dit que la société Playmédia avait commis à l'encontre de la société France Télévisions des actes de contrefaçon des droits voisins d'entreprise de communication audiovisuelle, de ses droits d'auteur et droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice, des actes de contrefaçon des marques dont la société France Télévisions est titulaire France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, a condamné la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte à ses droits voisins d'entreprise de communication audiovisuelle et au titre de ses droits d'auteur et droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice, la somme de 25 000 euros en réparation de l'atteinte à ses marques et a interdit à la société Playmédia de reprendre et télédiffuser les programmes constitutifs des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sur son site « PlayTV.

Condamne la société Playmédia à verser à la société France Télévisions la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des mesures de publication judiciaire et la limite à la moitié de l'indemnité de 1 000 000 euros due à la société France Télévisions.

Condamne la société Playmédia en tous les dépens, qui pourront être recouverts par Maître Kamina, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, CHAMBRE 2
17 OCTOBRE 2014

Facebook France

Contre

Laurence C.

*HEBERGEUR – MARQUE – RESPONSABILITE
RETRAIT – FILIALE – SOCIETE ETRANGERE*

Synthèse

La cour d'appel de Paris rappelle ici que l'usage d'une marque dans le domaine privé et en l'absence d'exploitation économique, ne constitue pas une contrefaçon.

En l'espèce, Laurence C. est la créatrice et animatrice depuis 2008, d'une page Facebook consacrée à la série de télévision « Plus belle la vie », diffusée sur France Télévisions et dont la société TelFrance série est le producteur délégué. La société TelFrance série est titulaire des marques PBLV et Plus Belle La Vie, déposées auprès de l'INPI sous les numéros 3655206 et 3747859, respectivement les 5 juin 2009 et 21 juin 2010.

Alors que Laurence C. et la société TelFrance Série entretenaient des contacts réguliers et collaboraient à des opérations et à des jeux concours, Laurence C. découvre en 2012 la fermeture de sa page facebook « plus belle la vie » et sa fusion avec la page officielle, effectuée par la société Facebook France à la demande de la société TelFrance Série.

Selon Laurence C, la procédure de notification de contenus illicites prévue à l'article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) pour la confiance dans l'économie numérique, n'a pas été respectée.

La requérante assigne alors la société TelFrance Série et Facebook France aux fins de voir sa page facebook rétablie. Le tribunal de grande instance accueille sa demande et ordonne le rétablissement de sa page facebook.

La société Facebook France forme alors un appel en s'estimant hors de cause et rappelle que la société hébergeur, est la société Facebook Ireland.

La cour d'appel accueille sa demande en rappelant que « la société Facebook Ireland et la Sarl Facebook France sont des entités juridiques différentes, que les activités de cette dernière sont différentes de la société mère et strictement limitées à des fonctions de conseil en communication et de marketing, qui ne dispose pas d'autorité ou de contrôle sur les opérations et le contenu du service Facebook.com, le fait que ces deux sociétés soient dirigées par la même personne n'exclut pas l'existence d'une personnalité morale distincte de ces deux entités ».

Le point important ici est que la cour d'appel n'est pas revenue sur la question de la contrefaçon de marque qui avait occupé les débats lors de la première instance. Le tribunal avait retenu l'absence de contrefaçon en raison de l'absence de l'activité économique tirée de l'exploitation de la marque et de l'usage dans le domaine privé.

Arrêt

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3^{ème} chambre 4^{ème} section),

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par la S.A.R.L. Facebook France,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Facebook France, appelante en date du 9 septembre 2014,

Vu les dernières conclusions de madame Laurence C., intimée et incidemment appelante, en date du 1^{er} septembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2014,

DISCUSSION

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame Laurence C. indique être la créatrice et l'animatrice depuis 2004 du site internet www.pblvmarseille.fr, site non officiel consacré à la série télévisée « plus belle la vie », ainsi que depuis 2008 d'une page Facebook également consacrée à cette série de télévision, www.facebook.com/pblvmarseille.

En février 2012 sa page Facebook comptait 605 200 « fans ».

La société Telfrance Série, société de production de films et de programmes pour la télévision, et producteur délégué de la série télévisée « Plus Belle La Vie », feuilleton quotidien diffusé sur la chaîne France 3.

Elle est titulaire des marques PBLV et Plus Belle La Vie déposées auprès de l'INPI sous les numéros 3655206 et 3747859, respectivement les 5 juin 2009 et 21 juin 2010.

Madame C. et la société Telfrance Série entretenaient des contacts réguliers et collaboraient à des opérations à des jeux concours.

Selon actes d'huissier des 14 et 18 septembre 2012, madame Laurence C. a fait assigner la société Telfrance Série et la société Facebook France devant le tribunal de grande instance de Paris en condamnation de la société Telfrance Série au paiement de dommages et intérêts et à l'effet de voir ordonner à la société Facebook France de rétablir sous astreinte sa page Facebook, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre in solidum de ces deux parties en faisant valoir que la société Facebook France aurait procédé à la demande de la société Telfrance Série, sans que la procédure de notification de contenus illicites prévue à l'article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) pour la confiance dans l'économie numérique ait été respectée, alors que le contenu ne présentait pas un caractère manifestement illicite, à la fermeture de sa page Facebook et à sa fusion avec la page officielle.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

ordonné à la société Facebook France le rétablissement de la page Facebook PBLVMARSEILLE de madame C. telle qu'elle existait avant sa suppression dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société Telfrance Série,

condamné la société Telfrance Série à verser à madame Laurence C. la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné la société Telfrance Série à payer à madame C. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel la société Facebook France, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 21 juillet 2014 de :

la mettre hors de cause,

déclarer madame Laurence C. irrecevable en toutes ses demandes,

infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné le rétablissement sous astreinte de la page facebook PBLV de madame C.,

en toute état de cause,

débouter madame C. de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le blocage de la page Facebook de madame C. n'est pas fautif,

condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Laurence C., intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures du 1^{er} septembre 2014 de :

confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné à la société Facebook France le rétablissement sous astreinte de sa page Facebook PBLVMarseille,

réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Facebook France pouvait accueillir la demande de blocage de la société Telfrance série au sujet de sa page Facebook,

condamner la société Facebook France à lui payer la somme de 82 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

condamner la société Facebook France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,

débouter la société Facebook France de toutes ses demandes,

condamner la société Facebook France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société Facebook France qui explique que le service Facebook est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs de se connecter et de partager des informations avec les utilisateurs Facebook intéressés, et ce en ouvrant gratuitement « un compte Facebook », est opéré et hébergé par la société Facebook Inc, société de droit américain et par la société Facebook Ireland Limited, société de droit irlandais.

Elle précise que selon les dispositions de la Déclaration des Droits et Responsabilité qui constitue et définit les conditions d'utilisation du service Facebook et que tout utilisateur doit accepter, les utilisateurs qui résident ou qui ont leur résidence principale hors des Etats-Unis et du Canada, contractent avec la société Facebook Ireland Limited lorsqu'ils créent un compte utilisateur.

Elle ajoute que la société Facebook France, société française, qui appartient à un groupe de sociétés dont la maison mère est la société Facebook Inc, est une personne morale différente de cette dernière. Elle n'opère et n'héberge pas le service Facebook.

Elle précise qu'elle n'a pas l'apparence d'un représentant en France du service Facebook, la Déclaration des Droits et Responsabilité à laquelle adhère l'utilisateur ne mentionne pas la société Facebook France et qu'elle n'a accompli aucun acte à l'égard de madame C..

Elle soutient en conséquence qu'elle n'a aucune qualité à défendre.

Madame C. indique pour contester cette fin de non recevoir que la société de droit français Facebook France est entièrement détenue par la société Facebook et dirigée par la même personne, depuis l'Irlande et qu'elle a l'apparence de la qualité de représentant de la société Facebook en France d'autant qu'elle a en charge le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques.

Elle ajoute que la Déclaration des Droits et Responsabilité qui ne peut déroger aux règles d'ordre public de la LCEN ne peut lui être opposée.

Cependant l'hébergeur qui est selon l'article 6.1.2. de la loi n° 2004- du 21 juin 2004 (LCEN), loi sur laquelle se fonde l'intimée, la personne physique ou moral qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, est le seul à stocker le contenu du service Facebook et à disposer des moyens techniques permettant d'agir sur ce service.

Rien ne démontre, et il n'est même pas soutenu que la société Facebook opère et héberge le service Facebook.

La société Facebook France a pour activités selon son extrait Kbis, de fournir au groupe Facebook des prestations de services en rapport avec la vente d'espaces publicitaires, le développement commercial, le marketing, les relations publiques, le lobbying, la communication, le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques visant à développer les services et la marque Facebook en France. Elle n'est pas titulaire des noms de domaine Facebook.

Il en ressort que la société Facebook Inc Ireland et la S.A.R.L. Facebook France sont des entités juridiques différentes, que les activités de cette dernière sont différentes de la société mère et strictement limitées à des fonctions de conseil en communication et de marketing, qui ne dispose pas d'autorité ou de contrôle sur les opérations et le contenu du service Facebook.com., le fait que ces deux sociétés soient dirigées par la même personne n'exclut pas l'existence d'une personnalité morale distincte de ces deux entités.

Il n'est par ailleurs pas démontré qu'elle ait une quelconque habilitation à représenter la société de droit irlandais en France, qu'elle ait eu un quelconque contact avec madame C., qui par son adhésion à la Déclaration des Droits et Responsabilité en a accepté les termes, ni qu'elle soit intervenue dans le retrait de la page Facebook de madame C., les e-mails du 14 février 2012 l'informant de la suppression de sa page au profit de TelFrance Série rédigés en anglais, émanant de facebook.com, étaient signés « l'équipe Facebook », la question de la compétence des juridictions soulevée par l'intimée étant étrangère à celle de la qualité à agir.

Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a condamné la société Facebook France, dépourvue de qualité à agir, à rétablir le site Facebook de madame C.

Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Madame Laurence C. sollicite la condamnation sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile de la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.

Aux termes de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

Il ressort des mentions de l'acte de signification de l'assignation du 18 septembre 2012 à la société Facebook que celui-ci a été remis à domicile au responsable de la société de sécurité Fiducial Sécurité qui a accepté de recevoir l'acte et a certifié le domicile, copie de l'assignation a été laissée sur place sous pli fermé ainsi qu'un avis de passage avertissant de cette remise conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, de sorte que la société Facebook régulièrement avisée du procès ne justifie d'un motif légitime de non comparution et madame C. est donc recevable en sa demande formée sur ce fondement.

Madame C. qui n'avait formulé en première instance aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Facebook France demande présentement réparation de ses préjudices résultant selon elle : du fait de la fermeture de la Page Facebook (perte de la valeur du fruit de son travail, détournement de la valeur ajoutée de celui-ci), des fautes commises par Facebook France à son égard, de la déloyauté et de la brutalité de la suppression de sa page Facebook.

Cependant ces préjudices sont étrangers au champ d'application de l'article 560 précité et la demande formée pour la première fois en appel pour ces chefs de préjudice, n'est pas fondée et se heurtent par ailleurs aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Concernant, les autres dommages et intérêts dont il est sollicité le paiement en vertu de ce texte, madame C. n'établit pas le préjudice subi par elle et résultant de l'exercice d'une voie de droit qui aboutit favorablement à la société appelante.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

DECISION

Statuant dans les limites de l'appel,

Reçoit l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la société Facebook France,

Dit que la société Facebook France n'a pas qualité à défendre en justice du chef des demandes de madame C.,

En conséquence,

Déclare madame C. irrecevable à agir à l'encontre de la société Facebook France,

Réforme le jugement déferé en ce qu'il a ordonné à la société Facebook France le rétablissement de la page Facebook PBLV Marseille de madame Laurence C. telle qu'elle existait avant sa suppression dans les quinze jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

Déclare madame C. pour partie irrecevable et pour l'autre infondée, en ses demandes formées au titre de l'article 560 du code de procédure civile

Les rejette,

Rejette les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'intimée aux entiers dépens qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{EME} CHAMBRE, SECTION 1
6 NOVEMBRE 2014

**Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle
France**

Contre

**AFPA - Association Nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes et Sopra Group**

*DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON – CONTRAT
DISTRIBUTION – LICENCE D'UTILISATION – AUDIT
PERIMETRE – ABUS DE DROIT*

Synthèse

Le litige à l'encontre d'un utilisateur faisant usage d'un logiciel sans l'autorisation de son titulaire ne relève pas de la contrefaçon, mais bien de la responsabilité contractuelle comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Paris, le 6 novembre 2014.

En l'espèce, l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) utilisait les programmes d'Oracle depuis 2002 dans le cadre de contrats conclus avec cette société.

A la suite d'un audit effectué par la société Oracle, celle-ci a relevé que l'AFPA utilisait 885 licences du logiciel Purchasing, sans en avoir acquis les droits. Ce logiciel appartient, selon Oracle, à une autre gamme de logiciels que ceux contenus dans leur contrat.

Après deux ans de négociations infructueuses, Oracle assigne l'AFPA en contrefaçon pour utilisation non autorisée de son logiciel. Or, selon le tribunal de grande instance, le litige qui lui est soumis ne concerne pas une question de contrefaçon mais porte sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou mauvaise exécution. Les juges rappellent qu'« il n'est à aucun moment soutenu que l'AFPA aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par la société Sopra Group, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d'utilisateurs ».

Après examen des faits pour déterminer si le logiciel Purchasing entrait dans le périmètre du contrat, les juges ont conclu à l'exploitation du « logiciel Purchasing sans aucune faute puisqu'il a été inclus dans les CD préparés par les sociétés Oracle elles-mêmes, qui ont donc toujours compris et admis que le contrat incluait l'exploitation de ce logiciel ».

Ils ont également condamné la société Oracle au paiement de 300 000 euros au titre de frais exposés.

Arrêt

La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite.

La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d'auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France.

La suite Oracle E-Business fait partie de la catégorie PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) qui correspond à un ensemble de logiciels intégrant les principales composantes fonctionnelles de l'entreprise : production, gestion commerciale, logistique, achats, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion. Elle correspond à un ensemble composé de plus de 70 logiciels applicatifs dédiés à la gestion de l'entreprise.

Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d'une même catégorie de métier au sein de l'entreprise sont regroupés par famille. La famille Finances (Financial) regroupe ainsi les logiciels qui gèrent les fonctions comptables et financières et la famille Achat (Procurement) gère les fonctionnalités liées à la gestion des achats et des fournisseurs.

La suite est livrée avec l'intégralité des logiciels qui la compose, et il appartient au client ou à son prestataire d'installer les logiciels dont il a acquis les licences. Le système de licence d'Oracle ne comporte donc pas de clés pour bloquer les logiciels, en contrepartie de quoi les utilisateurs ont la responsabilité d'assurer le respect des contrats en cours et prennent l'engagement contractuel de coopérer aux audits de licence menés par Oracle.

L'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes dite AFPA, créée le 1^{er} janvier 1966, est une association de droit privé subventionnée en quasi-totalité par l'Etat, et placée sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle s'est vue attribuer par ses textes constitutifs une mission de service public, notamment pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi.

La société Sopra Group, créée en 1968, est une société française de conseil et de services dans le domaine informatique, qui se présente comme un acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l'édition de logiciels.

Par contrat en date du 27 avril 2000, la société Sopra Group est devenue partenaire et distributeur des produits Oracle l'autorisant à distribuer tous les logiciels Oracle Application pour le monde entier.

Le 6 septembre 2001, l'AFPA a lancé un appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché dont l'objet était la « Fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d'intégration, formation et maintenance ».

Les principales caractéristiques de ce marché étaient les suivantes : « La couverture fonctionnelle du système demandé comprend notamment : la comptabilité budgétaire, la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires, la comptabilité pluriannuelle des investissements, la gestion financière des marchés, la gestion des immobilisations, la comptabilité analytique.

Les prestations d'intégration associées couvrent : les prestations de paramétrage, de développement d'interfaces, de reprise de données, de tests et de validation, de garantie, de documentation (utilisateurs, technique et paramétrage). La prestation de formation porte sur des formations à l'administration du système et à l'utilisation des progiciels.

La prestation de maintenance comporte deux parties : maintenance corrective et maintenance évolutive. Le système devra être opérationnel mi ».

Le 13 novembre 2001, la société Sopra Group a présenté sa candidature à l'AFPA, en proposant l'exploitation de la solution Oracle E-Business Suite.

Conformément au Cahier Des Clauses Administratives Particulières (CCAP), elle a décomposé son intervention en deux phases

*la première fourniture initiale : « Cette phase débute à la notification du marché et prend fin à l'issue de la période de VSR. Cette phase comprend : la livraison et l'intégration d'une solution informatique complète de gestion (, comptable et financière, analytique et les immobilisations, (basé sur un ou des progiciels), en particulier :

Fourniture du/des logiciels, -La mise en œuvre,

L'interfaçage,

La reprise de données,

La formation des équipes projet (MOA& MCE),

La formation des équipes de formateurs ».

*la seconde phase : « Cette phase est subordonnée à l'admission sans réserve de la phase 1, sa durée est de un an. Elle comporte :

Le droit de suivi,

La prestation de Maintenance applicative (MA) qui comprend la prestation de maintenance standard (type 1), la prestation à bons de commande (type 2) et la réversibilité ».

Le marché n°/00003/00/000/93SI a été notifié le 19 avril 2002 par l'AFPA à la société Sopra Group.

Le 5 septembre 2003, l'AFPA a suspendu l'exécution du projet pour prendre en compte l'effet de la décentralisation des crédits publics alloués à la formation professionnelle et intégrer ainsi le nouveau contexte de gestion à caractère privé. Cette suspension a donné lieu à un avenant au marché Mosaic ayant pour objet de constater l'état d'avancement du projet au 31 mai 2003.

Cet état des travaux réalisés par la société Sopra au 31 mai 2003 fait mention du dossier de Paramétrage PO, « d'Adaptations écrans PO (cde+DA+appel ede) », ou encore du module PO au regard des descriptions de reprise des commandes.

La société Sopra Group ayant remporté l'appel d'offres du marché Mosaic Finances, a commandé les logiciels auprès de la société Oracle France, les a livrés et installés dans le système de l'AFPA.

Selon le bon de commande en date du 26 avril 2002, la société Sopra Group a commandé pour l'AFPA les licences pour 475 utilisateurs de l'application Financials.

En 2005, à la fin du marché Mosaic, la société Sopra Group s'est retirée, et la société Oracle France a repris l'intégralité des contrats souscrits en 2002 par l'AFPA.

En décembre 2005, la société Oracle France a réalisé un premier audit au sein de l'AFPA, limité à la revue des produits Oracle Database Enterprise Edition et IAS Enterprise Edition.

Le rapport d'audit fait référence de façon explicite à l'utilisation par l'AFPA du module PO.

Le 29 novembre 2007, l'AFPA a commandé des licences supplémentaires du logiciel Oracle Financialset les relations contractuelles entre la société Oracle France et l'AFPA se sont poursuivies les années suivantes. Par courrier en date du 7 juillet 2008, la société Oracle France a fait part à l'AFPA de son intention d'organiser un nouvel audit visant à « passer en revue les droits d'utilisation de ses produits par l'AFPA afin de lui permettre « d'obtenir une vision plus claire du niveau d'utilisation des produits Oracle et partant leur optimisation.

Cet audit ne sera mis en œuvre qu'en mai/juin 2009 et devait porter sur l'usage des licences Oracle Applications et notamment sur l'application E-Business Suite.

Cet audit a été initié de façon concomitante avec la décision de l'AFPA de passer en 2009 un nouvel appel d'offres, cette fois pour développer la « solution achat » déjà existante installée par Sopra dans le cadre du Marché Mosaic.

En raison de cet appel d'offres en cours, le processus d'audit a été suspendu.

Les 13 mai et 14 juin 2009, l'audit réalisé indiquait que l'AFPA utilisait 885 licences du logiciel Purchasing, sans avoir acquis les droits d'utilisation correspondants selon la société Oracle France qui prétend que les deux logiciels n'appartiennent pas à la même famille d'applications dans la suite E-Business, le logiciel Purchasing faisant partie de la famille Procurement qui serait un logiciel distinct de Financials.

Une discussion s'est alors engagée entre les parties en vue d'une régularisation amiable de la situation.

Après deux années de négociations infructueuses, les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France, ont assigné le 21 mars 2012 l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes en contrefaçon pour utilisation non autorisée de son logiciel Purchasing.

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2012, l'AFPA a appelé en garantie la société Sopra Group aux fins de faire jouer sa garantie contractuelle à l'égard d'Oracle.

La jonction des deux instances a été ordonnée le 13 novembre 2012.

DISCUSSION

Sur la qualification applicable aux faits

Avant même de statuer sur les fins de non-recevoir et le sursis à statuer puis sur les demandes des parties, il convient de préciser la qualification à appliquer aux faits du litige.

Les sociétés Oracle forment leur demande principale de contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur attaché aux logiciels pour lesquels l'AFPA n'aurait pas acquis les droits d'exploitation.

La société AFPA répond sur le terrain de l'exécution du contrat ayant lié les deux parties en indiquant d'une part que le logiciel Purchasing était inclus dans la suite logicielle objet du contrat et d'autre part que si tel n'est pas le cas, le contrat a été exécuté de bonne foi puisque le logiciel purchasing a été implanté par la société Sopra, alors mandataire des sociétés Oracle.

Les deux qualifications étant antinomiques, il convient de restituer la bonne qualification au litige conformément à l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

En l'espèce, la société Sopra Group a répondu le 6 septembre 2001 à l'appel d'offres de l'AFPA portant sur le marché suivant : la « Fourniture de logiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d'intégration, formation et maintenance », en offrant la solution Oracle E-Business Suite ; ayant remporté l'appel d'offres du marché dit Mosaic Finances, elle a commandé les logiciels auprès de la société Oracle France, les a livrés et installés dans le système de L'AFPA.

Puis le 26 avril 2002, la société Sopra Group a commandé pour l'AFPA les licences pour 475 utilisateurs de l'application Financials.

Enfin, le 29 novembre 2007, l'AFPA a commandé des licences supplémentaires du logiciel Oracle Financials directement auprès de la société Oracle France qui avait repris en 2005 l'intégralité des contrats souscrits en 2002 par l'AFPA.

La société Oracle France venant aux droits de la société Sopra GROUP et l'AFPA sont donc liées contractuellement pour l'exploitation du logiciel Financials et le seul différend existant entre les parties est de savoir si celui-ci incluait ou non le logiciel Purchasing.

Il n'est à aucun moment soutenu que l'AFPA aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par la société Sopra GROUP, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d'utilisateurs.

En conséquence, le litige soumis au tribunal n'est pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou sa mauvaise exécution.

Or la sanction d'une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l'une des parties relève de la seule responsabilité contractuelle de sorte que la qualification retenue par les sociétés demanderesse ne sera pas retenue et que le tribunal jugera ce litige au regard des seules règles du code civil sur l'exécution des contrats.

Sur le sursis

La demande de sursis pour saisine de l'Autorité de la concurrence dans le seul but d'une bonne administration de la justice n'est pas de droit et ne peut être appréciée qu'après avoir analysé l'exécution du contrat.

Sur les fins de non recevoir

L'AFPA prétend que les sociétés Oracle ne peuvent agir conjointement sur le fondement du droit d'auteur.

Or le litige étant un litige relatif à la seule exécution du contrat, seule la société Oracle France co-contractante de l'AFPA est recevable à agir à l'encontre de cette dernière ;

En conséquence, la société Oracle INTERNATIONAL CORPORATION et la société Oracle Corporation n'ont pas qualité pour agir à l'encontre de l'AFPA et leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur sont mal fondées au regard de ce qui a été jugé plus haut.

Sur l'originalité et la titularité du logiciel

De la même façon le débat sur l'originalité du logiciel est sans objet puisque l'objet du litige est l'acquisition de droits d'exploitation d'un logiciel et de savoir si celui-ci était inclus ou non dans l'offre faite par la société Sopra Group à l'AFPA.

Il en est de même de la titularité des droits d'auteur sur le logiciel, puisque l'AFPA ne conteste pas les droits de propriété que détiennent les sociétés Oracle sur le produit logiciel qu'elles ont conçu et qu'elles commercialisent.

Sur la prescription

L'AFPA prétend que la demande de la société Oracle France est prescrite car elle connaissait depuis 2001 c'est-à-dire depuis la conclusion du contrat et l'implantation du logiciel financials dans son réseau le fait que le logiciel purchasing y était inclus puisque c'est elle par l'intermédiaire de son mandataire qui le lui a remis.

La société Oracle France répond que les dispositions de l'article 2224 du code civil doivent se combiner avec les dispositions transitoires contenues à l'article 2222 du même code et que son action n'est pas prescrite pour avoir été intentée avant le 26 avril 2012.

Sur ce

S'agissant d'un litige relatif à une inexécution du contrat et non d'une demande tendant à voir sanctionner une contrefaçon qui est un délit continu, la prescription de l'article 2224 du code civil a vocation à s'appliquer.

Société Oracle France réclame le paiement de dommages et intérêts dus en raison d'une mauvaise exécution du contrat et ce pour le seul logiciel purchasing depuis le début du contrat.

L'article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En l'espèce, l'AFPA a lancé un appel d'offres et la société Sopra GROUP l'ayant remporté, a commandé auprès des sociétés Oracle la suite logiciel Financials implantée dans le réseau AFPA celle-ci comprenant depuis le début le logiciel Purchasing.

L'AFPA a notifié le 19 avril 2002 à Sopra, sous la référence 2002/00003/00/000/9381, le marché relatif à la fourniture de logiciels de gestion comptable et financière et des prestations associées d'intégration, de formation et de maintenance (projet Mosaic FINANCES). L'annexe à l'acte d'engagement reprend la liste des licences nécessaires au projet visées dans le bon de commande émis par Oracle.

Le 26 avril 2002, la société Sopra a commandé à la société Oracle France pour l'AFPA, en référence au bon de commande du 25 mars 2002 et au marché du projet Mosaic Finances, les licences Oracle énumérées ci-dessus pour un montant global de 570 985,79 euros HT, avec la maintenance associée pour la 1ère année pour un montant total de 125 616,88 euros ht.

La commande précisait : « CDE DE LICENCES Oracle FINANCIALS PLUS SUPPORT CONFORME A VOTRE OFFRE REF : SPU/1102/004BIJPG DU 25/03/2002 ».

Dans le cadre de cette commande, les sociétés Oracle reconnaissent dans leurs écritures que quatre CD dont un CD contenant le pack « Oracle Applications/E-Business Suite II i » ont été livrés à Sopra en vue de l'installation des logiciels commandés chez l'AFPA, que ce CD contenait notamment le logiciel Financials et le logiciel Purchasing.

Ce faisant, il convient de constater que les sociétés Oracle et donc la société Oracle France savent depuis la commande passée par la société Sopra Group soit depuis le 26 avril 2002 que le contrat conclu avec l'AFPA comprend la suite purchasing puisqu'elles ont pris le soin de l'intégrer dans le CD permettant l'installation des logiciels.

En conséquence le point de départ de la prescription est donc le 26 avril 2002 et l'action a été introduite le 21 mars 2012.

L'alinéa 2 du nouvel article 2222 du code civil dispose ainsi que, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription (), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

En l'espèce, en application de ces dispositions transitoires, la société Oracle France pouvait saisir les tribunaux jusqu'au 26 avril 2012 et par conséquent, il y a lieu de dire que l'action de la société Oracle France à l'encontre de l'AFPA n'est pas prescrite.

Sur la mauvaise exécution du contrat

La société Oracle France prétend que le logiciel Purchasing n'est pas inclus dans la suite Financials et que l'AFPA a donc usé d'un produit qui n'était pas inclus dans le périmètre du contrat, qu'elle doit donc payer des indemnités pour cet usage indu et la maintenance effectuée.

L'AFPA répond qu'elle n'a fait qu'exploiter les logiciels implantés par société Oracle France ou son mandataire et n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat liant les parties.

Sur ce

Ainsi qu'il l'a déjà été rappelé plus haut, la société Sopra Group mandataire de la société Oracle France a répondu à l'appel d'offres de l'AFPA et a proposé la suite logicielle Oracle E-Business ; elle a emporté l'appel d'offres et commandé auprès de son mandant les logiciels nécessaires ; la société Oracle France a envoyé alors en réponse au bon de commande de la société Sopra Group les CD contenant les logiciels nécessaires en ce compris le logiciel Purchasing.

Des éléments versés au débat et des expertises privées réalisées il convient de dire que les sociétés Oracle entretiennent un doute et une confusion sur ce qu'est réellement ce logiciel.

En effet, soit ce logiciel Purchasing est inclus dans la suite Financials et il entre dans le périmètre du contrat sans même qu'il soit nécessaire de l'identifier et il ne peut exister aucune inexécution du contrat ; soit il n'est pas dans la suite logicielle Financials mais les sociétés Oracle l'ont elles-mêmes inclus dans les logiciels à installer pour répondre aux spécifications du bon de commande et elles ont donc admis que les spécifications de l'appel d'offres incluait l'inclusion de ce logiciel dans la suite Financials et entraînait dans le périmètre du contrat.

En conséquence, l'AFPA exploite le logiciel Purchasing sans aucune faute puisqu'il a été inclus dans les CD préparés par les sociétés Oracle elles-mêmes qui ont donc toujours compris et admis que le contrat incluait l'exploitation de ce logiciel.

A titre superflète, il convient encore d'ajouter que le premier audit pratiqué en décembre 2005 réalisé à l'initiative de la société Oracle FRANCE au sein de l'AFPA s'il était limité à la revue des produits Oracle Database Enterprise Edition et IAS Enterprise Edition, a fait explicitement référence à l'utilisation par l'AFPA du module PO de sorte que là encore il est administré la preuve que ce logiciel Purchasing a toujours été inclus dans le contrat et dans les logiciels exploités par l'AFPA.

La société Oracle France sera en conséquence déboutée de ses demandes.

La demande de garantie formée par l'AFPA à l'encontre de la société Sopra Group est par conséquent sans objet.

Sur la demande formée par la société Oracle France à l'encontre de la société Sopra Group

La société Oracle France prétend que la société Sopra Group aurait commis une faute en incluant le logiciel Purchasing au sein de la suite Financials et prétend que la faute initiale dans l'exécution du contrat pèserait sur elle.

La société Sopra Group répond qu'elle a commandé le logiciel à implanter à la société Oracle France et que l'inclusion de ce logiciel dans les CD à implanter au sein du réseau AFPA a été réalisé par la société Oracle France elle-même qui ne peut donc reprocher à son mandataire la moindre faute.

Il n'est pas contesté et cela a été relevé plus haut que la société Sopra GROUP mandataire de la société Oracle France a présenté la solution Oracle Business à l'AFPA et a commandé à la société Oracle France les logiciels nécessaires à la mise en place de cette solution au sein du réseau AFPA ;

qu'il appartenait dès lors à la société Oracle France qui avait tous les éléments du dossier en main lors de la commande faite par la société Sopra Group de vérifier que le logiciel Purchasing entrerait bien dans la suite logicielle commandée et de ne pas l'inclure si elle estimait qu'il n'était pas compris dans le périmètre du contrat.

Le tribunal relève que la société Oracle France n'a contesté à aucun moment cette demande ni lors de la passation des commandes ni lors de l'audit de décembre 2005 et que cette contestation n'est apparue que lors du second audit et après que le choix se soit porté sur un autre candidat lors de l'appel d'offres consacré au marché « solution achats ».

En conséquence aucune faute ne pouvant être imputée à la société Sopra Group dans le cadre de ses relations contractuelles avec son mandant, les sociétés Oracle seront déclarées mal fondée en leurs demandes formées à l'encontre de la société Sopra Group et en seront déboutées.

Sur la demande reconventionnelle de l'AFPA

L'AFPA prétend que les sociétés Oracle ont abusivement mis en œuvre la possibilité d'audits contractuels, en les détournant de leur objectif, afin de faire pression sur l'AFPA pour la dissuader de faire appel à un concurrent au moment des périodes de renouvellement contractuels, ce afin de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, ces pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens des dispositions des articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE d'une part et qu'elles ont une action judiciaire abusive à son encontre, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché des Solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR d'autre part.

Les sociétés Oracle répondent que la demande reconventionnelle relative à l'abus de position dominante est irrecevable faute de connexité suffisante avec la demande principale, qu'il n'existe aucun élément établissant l'abus de position dominante sur le marché des ERP ni d'abus d'ester en justice.

Sur la demande relative à l'abus de position dominante

a - sur la recevabilité

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En l'espèce, la demande reconventionnelle formée par l'AFPA et relative à l'abus de position dominante est directement liée à l'action en justice intentée par les sociétés Oracle à son encontre sur le fondement de la contrefaçon après l'échec de leur proposition lors de l'appel d'offres pour la solution achats.

En conséquence, la fin de non recevoir opposée par les sociétés Oracle est mal fondée et sera rejetée.

b - sur l'abus de position dominante

Il convient de constater que l'Autorité de la concurrence est déjà saisie d'un contentieux opposant Hewlett Packard au groupe Oracle (décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-01 du 10 janvier 2012, relative à une demande de mesures conservatoires concernant des pratiques mises en œuvre par les sociétés Oracle Corporation et Oracle France), qu'elle n'a pas prononcé de mesures conservatoires mais a décidé de poursuivre une instruction au fond.

Ce contentieux porte sur le marché des serveurs pour entreprises et des / systèmes de gestion de base de données relationnels dits SGBDR.

Le marché intéressant le logiciel Purchasing et le logiciel Financials est celui des systèmes de gestion comptable et financière relevant de la catégorie des progiciels de gestion intégrés dits PGI ou également appelés « Enterprise Resource Planning » (ERP).

L'appel d'offres lancé par l'AFPA sur la « solution achat » relève également des PGI.

Au sein des solutions PGI (ERP), la Commission européenne a distingué : solutions de « systèmes de gestion financière » (« SGF ») et solutions de « gestion des ressources humaines » (« RH »).

La Commission européenne en a déduit l'existence de deux marchés pertinents : (i) les solutions SGF haute fonctionnalité destinées aux grandes entreprises ayant des besoins fonctionnels complexes, et (ii) les solutions RH haute fonctionnalité destinées aux grandes entreprises ayant des besoins fonctionnels complexes.

Selon la Commission européenne, les marchés géographiques de ces deux produits sont de dimension mondiale (aff. COMP/M.3216 - Oracle/People Soft du 26 octobre 2004).

Il n'est pas contesté que les marchés pertinents SGF sont différents de celui des SGBDR.

L'AFPA prétend que s'ils sont différents, ils sont connexes et sollicite l'application de la jurisprudence Solaire direct du Conseil de la concurrence) n° 09-MC-01 du 8 avril 2009 (ou Microsoft du Tribunal de Première Instance de Communautés Européennes du 17 sept. 2007, (ff. T-201104, Microsoft c/ Commission). Or pour qu'une entreprise en position dominante sur un marché donné, ce qui en l'espèce n'a pas été établi l'Autorité de la concurrence n'en étant qu'à l'instruction sur le marché des SGBDR, puisse se voir reprocher un abus dont les effets affectent d'autres marchés il faut démontrer l'existence d'un lien de connexité entre le marché dominé et le ou les marchés sur lesquels s'observe le comportement abusif.

Il faut établir que l'entreprise dominante sur un marché donné peut se voir reprocher un abus dont les effets affectent d'autres marchés, dès lors que son comportement a un lien de causalité avec sa position dominante et que le marché sur lequel celle-ci est détenue et ceux sur lesquels l'abus déploie ses effets sont suffisamment connexes.

Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGBDR n'est pas établie et le lien de connexité entre les deux marchés ne l'est pas davantage devant le présent tribunal.

En conséquence, tant la demande de sursis en vue de saisir l'Autorité de la concurrence que la demande relative à l'abus de position dominante elle-même sont mal fondées et seront rejetées.

Sur la demande relative à l'abus d'ester en justice

L'AFPA forme une autre demande relative à l'abus d'ester en justice, les sociétés Oracle ayant nécessairement conscience de ce que le logiciel Purchasing était inclus dans la suite Financials et tentant par le biais d'une telle action de sanctionner la défenderesse pour avoir choisi un autre acteur économique pour la solution Achats lors de son dernier appel d'offres, l'obligeant à exposer de lourds frais de justice. Elle indique que le groupe Oracle est classé parmi les 10 plus importants « patent trolls ».

Les sociétés Oracle répondent qu'elles n'ont à aucun moment outrepassé l'exercice normal de ses droits ou commis un abus de droit en sollicitant auprès du tribunal, après avoir épuisé les tentatives de solution amiable, le respect de ses droits de propriété intellectuelle, que « les enjeux du dossier ne justifient pas les propos diffamatoires et la surenchère dans les qualificatifs attribués à Oracle, .. « contestent « l'amalgame entre la défense de ses droits de propriété intellectuelle et les pratiques dites de patent trolls de sociétés détenant des brevets à la validité douteuse, dont elle est elle-même victime aux Etats-Unis », qu'elles « n'entendent pas polémiquer sur des points totalement hors sujet.»

Sur ce

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

En l'espèce le courrier du 12 août 2010 rédigé par les sociétés Oracle et versé au débat en pièce 18 révèle que les sociétés Oracle avaient « temporairement -suspendu- le processus d'audit et de résolution de la situation de non-conformité, que le processus d'appel d'offres n'ayant pas permis la régularisation de la situation, nous vous communiquons aujourd'hui le rapport d'audit »

Ainsi, l'usage répété par la société Oracle France de la pratique de l'audit précédant les appels d'offres démontre que celle-ci fait pression sur son interlocuteur pour obtenir de nouveaux contrats et à défaut use de l'action en justice pour obtenir paiement de sommes importantes de l'ordre dans le cas d'espèce de 12 millions d'euros en « dédommagement » de l'exclusion de l'appel d'offres et ce alors qu'elle ne peut se méprendre sur l'absence de tout droit à contester la validité des contrats passés en raison de la prescription.

Le choix même d'agir sur le fondement de la contrefaçon alors que le litige ne peut se voir appliquer que le régime de la responsabilité contractuelle et ce dans le but d'échapper à la prescription (le délit de contrefaçon étant continu) et à l'utilisation du critère de bonne foi exclu lors de l'appréciation d'une contrefaçon mais applicable à l'exécution du contrat, et ce alors que ce rappel de la loi applicable lui a déjà été donné dans un arrêt de 2012 rendu par la Cour de cassation dans un autre litige, démontre l'abus du droit d'agir en justice.

Cependant l'AFPA ne démontre pas subir un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour se défendre dans la présente instance et forme une demande indemnitaire globale regroupant la réparation du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante et celle subi du fait de l'abus d'ester ce qui la rend irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sopra Group

La société Sopra Group fonde une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à rencontre des sociétés Oracle au motif que celles-ci connaissaient l'étendue des droits cédés depuis le début de l'engagement contractuel et ont tenté de lui faire supporter le paiement de sommes disproportionnées et ont instrumentalisé la justice lui causant un préjudice.

Les sociétés Oracle répondent qu'elles n'ont à aucun moment outrepassé l'exercice normal de leurs droits ou commis un abus de droit en sollicitant auprès du tribunal, après avoir épuisé les tentatives de solution amiable, le respect de ses droits de propriété intellectuelle.

Sur ce

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La société défenderesse qui a été atraite dans la cause non par les sociétés Oracle mais par l'AFPA en garantie, sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à l'AFPA et la société Sopra GROUP la somme de 100 000 euros à chacune à la charge solidaire des sociétés Oracle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

DECISION

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la règle applicable au litige opposant les sociétés Oracle d'une part et l'AFPA et la société Sopra Group d'autre part est celle de la responsabilité contractuelle.

En conséquence, Déclare la société Oracle Corporation et la société Oracle International Corporation irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées à l'encontre de l'AFPA.

Déclare les demandes de la société Oracle France formées à l'encontre de l'AFPA prescrites.

En conséquence, Déclare la société Oracle France irrecevable en ses demandes de paiement de la somme de de 3 920 550 euros hors taxes (trois millions neuf cent vingt mille et cinq cent cinquante euros) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing 885 utilisateurs nommés et de celle de 9 487 731 euros hors taxes) neuf millions quatre cent quatre-vingt sept mille sept cent trente et un euros) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing, formées à l'encontre de l'AFPA.

Dit sans objet la demande de garantie formée par l'AFPA à l'encontre de la société Sopra Group.

Déclare mal fondée la demande formée par les sociétés Oracle à l'encontre de la société Sopra Group.

Les en déboute.

Rejette la fin de non recevoir opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle formée par l'AFPA relative à l'abus de position dominante des sociétés Oracle sur le marché connexe des SGF.

Déboute l'AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l'Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI.

Déclare irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'AFPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute la société Sopra Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à verser à l'AFPA et à la société Sopra Group la somme de 100 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Bigot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
13 NOVEMBRE 2014

TF1
Contre
SACEM
Pourvoi n° 13-22401

*ACTION EN CONTREFAÇON – CAPACITE A AGIR
DROITS PATRIMONIAUX – SOCIETE DE PRODUCTION*

Synthèse

L'adhésion des auteurs aux statuts de la SACEM entraîne le transfert de leurs droits d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de leurs œuvres ainsi que leur reproduction. La cour de cassation rappelle ici que les auteurs adhérents sont irrecevables à agir seuls en justice pour contrefaçon de leur œuvre.

En l'espèce, deux auteurs adhèrent aux statuts de la SACEM en tant qu'auteur et artiste interprète d'une chanson.

Cette même chanson est par la suite exploitée par plusieurs sociétés audiovisuelles en tant que générique d'une série phare de l'été 2004.

Contestant tout accord d'exploitation, les auteurs assignent en justice ces sociétés pour contrefaçon.

La cour d'appel juge les requérants irrecevables aux motifs « qu'en application de l'article 1^{er} des statuts de la Sacem, l'auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci ». Ainsi, seule la SACEM peut agir en cas de contrefaçon des droits patrimoniaux de ses membres.

La Cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d'appel.

Toutefois, il est important de souligner que seuls les droits patrimoniaux font l'objet d'un tel transfert ou apport. Par conséquent, il sera toujours possible aux auteurs adhérents de la SACEM, d'agir personnellement pour la défense de leurs droits moraux.

Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés TF1 et Alma productions, aux droits de laquelle vient la société TF1 productions, ont coproduit un feuilleton télévisé intitulé Zodiaque et confié la composition de la musique à M. X..., lequel a cédé ses droits d'auteur à la société Une Musique ; que la chanson Angel, écrite sur la musique de M. X..., par M. Y... dit « A... » et M. Z..., et interprétée par M. Y..., est devenue le générique du feuilleton diffusé sur la chaîne TF1 ; que M. Z... et M. Y..., soutenant ne pas avoir consenti à l'exploitation de la chanson et de son interprétation, ont assigné les sociétés TF1, Alma production, editrice, et Ora, bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la chanson, en réparation des atteintes portées à leurs droits d'auteur et

d'artiste-interprète devant le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 19 juin 2008, s'est déclaré incompétent au profit, d'une part, du tribunal de grande instance pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. X..., assigné en intervention forcée, et, d'autre part, du conseil de prud'hommes pour statuer sur celles formées par M. X... et, selon le dispositif de cette décision, par M. Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... et M. Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts formées contre M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que les auteurs et éditeurs qui ont adhéré à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et fait apport à cette société de leurs droits de propriété incorporelle restent titulaires de ces droits et ils ont qualité à agir en vue de leur protection, notamment à agir en contrefaçon ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour contrefaçon formées par M. Z... et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'il appartient au défendeur qui invoque une fin de non-recevoir d'établir que le demandeur n'a pas qualité à agir ; qu'en faisant grief à M. Z... de ne pas justifier ne pas être adhérent de la Sacem pour déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 315 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir qu'il figurait sur le site Internet de la Sacem en qualité d'auteur étranger, dont la Sacem était seulement chargée de percevoir les droits en vertu de contrats de présentation passés avec les sociétés d'auteurs étrangères, ce qui n'impliquait aucunement son adhésion à la Sacem ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1^{er} des statuts de la Sacem, l'auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci ;

Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des documents produits aux débats, que M. Z... avait adhéré à la Sacem, en a exactement déduit que celui-ci était, avec M. Y... dont l'adhésion à la Sacem n'était pas contestée, irrecevable à agir personnellement en contrefaçon de ses droits patrimoniaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur la qualité d'interprète de M. Y... et le contrat d'enregistrement, alors, selon le moyen, que par le dispositif du jugement daté du 19 juin 2008, qui a seul autorité de chose jugée, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre pour statuer sur la demande de M. X... et de M. Z... ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée de ce jugement qui ne s'était pas prononcé sur les demandes formées par M. Y... en qualité d'interprète, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que le jugement en date du 19 juin 2008 qui, dans ses motifs, retient l'incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de M. Y... relative à ses droits voisins, au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, est affecté dans son dispositif d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par la juridiction qui l'a rendu ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire que M. Z... et M. Y... avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson Angel à la télévision et sous forme de phonogramme, l'arrêt retient qu'il résulte d'un entretien accordé au magazine Cinéfolia par M. Y... et M. X..., dont la teneur n'est contestée ni par l'un ni par l'autre, que la bande originale de la série Zodiaque a été composée par M. X... pour cette série en étroite collaboration avec le réalisateur, que la chanson Angel l'a été ensuite par M. Y... et M. Z... à titre de générique de fin de chaque épisode de la série, que le communiqué de presse de la société TF1 portait en titre : « Angel par A...- La chanson générique de la série de l'été de TF1 » sans que M. Y... ou M. Z... n'aient alors émis la moindre protestation, et que cette série a été diffusée par la société TF1 pendant l'été 2004 avec la chanson Angel comme générique de fin sans réaction de leur part ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux auteurs par la société Une Musique n'avaient été ni signés ni retournés par eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le troisième moyen portant sur la condamnation de M. Z... et M. Y... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de cession et d'édition ainsi que d'un contrat de cession des droits d'adaptation télévisuelle portant sur la chanson Angel conclu entre M. Y... et M. Z... en leur qualité d'auteur, d'une part, et la société Une Musique, d'autre part, et en ce qu'il condamne M. Y... et M. Z... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, 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 Versailles ;

Condamne la société Une Musique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, 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 treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

(...)

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, CHAMBRE 1
2 DECEMBRE 2014

TF1 et autres
Contre
Dailymotion
RG N° : 13/08052

*HEBERGEUR – DROIT D'AUTEUR
CONTREFAÇON – CONCURRENCE DELOYALE
RETRAIT – PLATEFORME DE MISE EN RELATION*

Synthèse

La notion d'hébergeur, définie à l'article 6 I.2 de la LCEN, pose la question de son application aux nouvelles formes de plateforme de mise en ligne de vidéos. La cour d'appel de Paris a confirmé le 2 décembre 2014, que ce statut dérogatoire s'appliquait à la plateforme Dailymotion. En conséquence, la SA DAILYMOTION a été condamnée à verser plus de 1,2 millions d'euros de dommages-intérêts aux sociétés du groupe TF1 pour ne pas avoir promptement retiré des vidéos de son site, suite aux signalements de diffusion illicite de leurs programmes.

En l'espèce, les sociétés du groupe TF1 ont fait effectuer des constats d'huissier en vue d'établir la diffusion par la SA DAILYMOTION sur son site Internet, de contenus audiovisuels sur lesquels elles détenaient des droits. La SA DAILYMOTION hébergeait ainsi plus de 104 vidéos alors même que les sociétés du groupe TF1 l'avait mise en demeure de les retirer. La cour de Paris a estimé que Dailymotion n'intervenait que comme prestataire intermédiaire dont l'activité est purement technique et passive, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle a priori des données qu'il stocke, en se fondant sur l'article 6 I.2 de la LCEN tel qu'interprété à la lumière de l'arrêt du 23 mars 2010 de la CJUE.

La cour constate, en effet, que « l'organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l'accessibilité et le retrait des vidéos s'effectuent par les internautes eux-mêmes, sous leur seule responsabilité, sans possibilité d'interférence de Dailymotion ».

Toutefois, pour ne pas voir sa responsabilité engagée, l'hébergeur doit satisfaire à l'obligation de prompt retrait des contenus illicites signalés. Or, en l'espèce, la SA DAILYMOTION n'a retiré aucun des contenus illicites qui lui ont été signalés, et n'a entrepris aucune action à l'encontre des usagers expressément dénoncés comme utilisateurs abusifs.

La cour retient les faits de concurrence déloyale et parasitaire qui engagent la responsabilité de Dailymotion et la condamne à verser plus de 1,2 millions d'euros de dommages - intérêts aux sociétés du groupe TF1.

Arrêt

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA TF1 exploite l'une des chaînes hertziennes de télévision généraliste, que la SCS LCI exploite la chaîne d'information en continu du groupe TF1 qui est diffusée par la TNT payante, le câble et le satellite, que la SAS TF1 Vidéo est la filiale d'édition vidéographique du groupe TF1 et propose également ses programmes sur son site Internet, que la SAS e-TF1 est la filiale nouveaux médias du groupe TF1 et distribue des contenus et services sur Internet en exploitant le portail ainsi que sur des terminaux mobiles et sur IPTV (télévision sur Internet), qu'enfin la SAS TF1 Droits Audiovisuels (anciennement dénommée TF1 International) est la filiale du groupe TF1 chargée de l'acquisition et de la gestion des droits audiovisuels en France et dans le monde ;

Que la SA DAILYMOTION créée en 2005, exploite une plate-forme technique permettant le stockage et le visionnage de contenus audiovisuels accessibles sur son site Internet lequel a pour objet la mise à disposition d'un service d'hébergement de vidéos qui, selon le choix de l'utilisateur, peuvent devenir accessibles aux autres internautes ;

Que dans le courant des mois de juin et juillet 2007 les sociétés du groupe TF1 ont fait effectuer des constats d'huissier en vue d'établir la diffusion par la SA DAILYMOTION sur son site Internet de contenus audiovisuels sur lesquels elles détenaient des droits puis ont fait assigner cette société le 17 décembre 2007 devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale ;

Que la SARL KS2 Productions et M. Gad ELMALEH sont intervenus volontairement à cette instance le 19 mars 2008 ;

Que par jugement du 25 novembre 2009 le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que le jugement entrepris du 13 septembre 2012, rectifié le 08 novembre 2012 a, en substance :

déclaré la SA TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d'exploitation pour les œuvres suivantes : « Koh Lanta », « Les 500 choristes », « Les 100 plus grands », « Secret story », « Les émissions spéciales », « Pat et Stan », « Docteur House », « Grey's anatomy », les JT, « Face à la Une »,

déclaré la SA TF1 irrecevable à agir en cette qualité pour les autres œuvres figurant dans le tableau des pages 24 à 27 de ses dernières écritures,

déclaré la SA TFI recevable à agir en qualité d'entreprise de communication audiovisuelle pour le JT, « Face à la Une » et le match France/Italie de la coupe du monde de football 1998,

déclaré la SA TF1 irrecevable à agir en cette qualité pour les autres programmes figurant dans le tableau des pages 24 à 27 de ses dernières écritures,

déclaré la SCS LCI recevable à agir en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes énumérés dans le tableau figurant pages 22 et 23 de ses dernières écritures,

déclaré la SCS LCI irrecevable à agir en qualité de producteur,

déclaré les sociétés TF1 Vidéo, TF1 Droits Audiovisuels et e-TF1 irrecevables à agir,

déclaré la SARL KS2 Productions recevable à agir en qualité de producteur des vidéogrammes

« Décalages », « La vie normale » et « Papa est en haut »,
déclaré la SARL KS2 Productions irrecevable à agir pour le vidéogramme « L'autre c'est moi »,
rejeté les demandes des sociétés TF1 et LCI fondées sur les fautes commises par la SA DAILYMOTION en qualité d'éditeur,
rejeté la demande d'expertise,
dit qu'en sa qualité d'hébergeur la SA DAILYMOTION est uniquement responsable des manquements à l'obligation de prompt retrait après une notification régulière,
condamné à ce titre la SA DAILYMOTION à payer à titre de dommages et intérêts :
200 000 € à la SA TF1,
20 000 € à la ses LCI,
30 000 € à la SARL KS2 Productions,
8 000 € à M. Gad ELMALEH,
condamné la SA DAILYMOTION à retirer des suggestions de mots-clés de son moteur de recherche les désignations « TF1 » et « LCI » sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, se réservant la liquidation de l'astreinte,
rejeté la demande de publication de sa décision,
rejeté la demande reconventionnelle de la SA DAILYMOTION pour procédure abusive,
ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'injonction,
condamné la SA DAILYMOTION à payer aux sociétés TF1 et LCI la somme de 25 000 € chacune et à la SARL KS2 Productions la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

I. Sur la recevabilité des demandes des sociétés du groupe TF1

La SA TF1 :

Considérant que la SA TFI fait valoir qu'elle est titulaire, en sa qualité de producteur audiovisuel, des droits de reproduction et de représentation de ses programmes, pour les avoir produits en propre, lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles ; qu'elle soutient que tel est notamment le cas pour les journaux télévisés qui, au-delà de leur partie plateau, sont constitués de reportages préenregistrés, réalisés et montés ;

Qu'elle fait également valoir qu'elle est ayant droit ou cessionnaire de droits d'auteur relativement aux programmes audiovisuels sur lesquels elle a acquis, à titre exclusif, des droits de propriété intellectuelle ;

Qu'elle soutient encore bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur sur les œuvres qu'elle exploite en son nom, la preuve de cette exploitation étant attestée par la présence du logo de la chaîne sur les images reproduites sur le site de la SA DAILYMOTION ;

Qu'elle ajoute que si la qualification d'œuvre audiovisuelle ne devait pas être retenue pour certains programmes produits en propre, elle n'en demeurerait pas moins alors titulaire de droits voisins du producteur de vidéogramme institué par l'article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle relativement à ces programmes ;

Que pour les programmes non produits en propre par elle mais diffusés sur son antenne, elle fait également valoir que dans la mesure où ces programmes ne seraient pas susceptibles d'être qualifiés d'œuvres audiovisuelles, elle bénéficierait également de ces droits voisins dès lors que la diffusion de ces programmes résulte d'un droit exclusif qui lui a été concédé par le producteur du vidéogramme ;

Qu'elle ajoute qu'elle doit bénéficier de la présomption de la qualité de titulaire du droit voisin de producteur de vidéogrammes pour les programmes qu'elle exploite paisiblement en son nom, qui ne seraient pas qualifiés d'œuvres audiovisuelles et pour lesquels elle ne bénéficierait pas de la présomption de la titularité des droits d'auteur ;

Qu'en outre en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle, la SA TF1 soutient être titulaire du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle institué par l'article L 216-1 ; que ce droits 'applique à tous les programmes, qu'ils aient été produits en propre par la chaîne ou bien conçus par des tiers et qu'ils constituent ou non des œuvres protégées au titre du droit d'auteur ;

Qu'elle précise que l'origine des reproductions sur le serveur de la SA DAILYMOTION et accessibles au public sur le site ne fait pas de doute, s'agissant de leurs programmes, dès lors que ces contenus audiovisuels comportent le logo TF1 ;

Que la SA TF1 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir en sa qualité de titulaire du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle relativement aux programmes suivants : les Journaux Télévisés, Face à la Une, Match de football France-Italie et en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir en sa qualité de titulaire ou d'ayant droit des droits d'auteur relativement aux programmes audiovisuels suivants ; Koh Lanta, Attention à la marche, Les 500 choristes, Les 100 plus grands, Secret Story, Emissions spéciales (La chanson de l'année 2008, Les disques d'Or 2008, Hommage à Claude François), Pat et Stan, Docteur House, Grey's Anatomy ;

Qu'appelante pour le surplus, la SA TF1 demande à être déclarée recevable à agir sur le fondement des droits d'auteur ou du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle relativement aux programmes suivants : Koh Lanta, Attention à la marche, Les 500 choristes, Les 100 plus grands, Secret Story, Emissions spéciales (La chanson de l'année 2008, Les disques d'Or 2008, Hommage à Claude François), Pat et Stan, Docteur House, Grey's Anatomy, les Journaux Télévisés, Star Academy, Pascal le Grand Frère, Confessions Intimes, Cauet retourne la télé, Le Droit de Savoir, Le Maillon Faible, La Méthode Cauet, Automoto, Ushuaïa, Face à la Une, 14 juillet 2008, Match de Football France-Italie ;

Considérant que la SA DAILYMOTION réplique que les sociétés du groupe TF1 ne démontrent pas le caractère protégeable des programmes invoqués faute de justifier en quoi les programmes concernés (émissions d'information, retransmissions sportives, radios crochet, jeux téléés, émission de divertissement sur plateau) présenteraient une quelconque originalité de nature à emporter une protection sur le fondement des droits d'auteur ;

Qu'elle ajoute que les sociétés du groupe TF1 n'apportent aucun élément de nature à démontrer leur qualité de producteur ou de cessionnaire des droits d'auteur, la seule présence du logo des chaînes sur les vidéos concernées ne suffisant pas à établir cette qualité ;

Qu'elle précise que les contrats de cession de droits d'exploitation n'emportent pas transfert des droits d'auteur mais portent sur la concession d'un droit de jouissance limité à la seule exploitation de ces programmes pendant une durée limitée avec un nombre de diffusions plafonné ; que les sociétés du groupe TF1 ne peuvent donc pas revendiquer la qualité d'ayants droit sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur ;

Qu'elle ajoute enfin que les sociétés du groupe TF1 ne sauraient se prévaloir de la présomption de droit d'auteur, celle-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière de production audiovisuelle et qu'au surplus ces sociétés n'apportent aucun élément permettant d'établir que les programmes auraient été divulgués sous leur nom ;

Qu'elle conclut à l'irrecevabilité à agir des sociétés du groupe TF1 tirée du défaut de qualité à agir ;

Considérant ceci exposé qu'il est constant que la SA TFI est une entreprise de communication audiovisuelle et qu'en vertu des dispositions de l'article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à son autorisation la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public ;

Considérant qu'il convient toutefois d'identifier les programmes concernés et de rapporter la preuve de leur diffusion effective par la SA TFI ;

Considérant que les procès-verbaux de constat d'huissier des 19 et 23 juin, 8 juillet et 17 septembre 2008 ont relevé la présence sur le site Internet de la SA DAILYMOTION des émissions suivantes : Cauet Retourne la télé, Koh Lanta, Star Academy, Le grand frère, Confessions Intimes, La méthode Cauet, Attention à la marche, Le droit de savoir, Le maillon faible, Les 100 plus grands..., Les 30 histoires..., les Journaux Télévisés, AutoMoto, Match France-Italie 1998, Pat et Stan, les 500 choristes, Secret Story, Emissions spéciales (La chanson de l'année 2008, Les disques d'Or 2008, Hommage à Claude François, 14 juillet 2008), Dr House, Grey's anatomy, Face à la Une, Ushuaïa ;

Considérant qu'il ressort des captures d'écran annexées aux procès-verbaux, que le logo de la chaîne TF1 apparaît sur les images des Journaux Télévisés, de l'émission Face à la Une et du match France-Italie 1998 ; que ces programmes émanent bien de la SA TFI et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette société était recevable à agir en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle pour ces programmes ;

Considérant en revanche que pour les autres programmes (Cauet Retourne la télé, Koh Lanta, Star Academy, Le grand frère, Confessions Intimes, La méthode Cauet, Attention à la marche, Le droit de sa voir, Le maillon faible, Les 100 plus grands..., Les 30 histoires..., Pat et Stan, les 500 choristes, Secret Story, Emissions spéciales (La chanson de l'année 2008, Les disques d'Or 2008, Hommage à Claude François, 14 juillet 2008), Dr House, Grey's anatomy, Face à la Une) il n'est produit par la SA TFI en pièces 30 et 31-1 que des document internes à cette société intitulés respectivement « Grille programmation période du 17/11/2007 au 07/12/2007 » et « Programmation 2007 nouveautés » et que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas possible de faire le lien entre ces documents et les extraits de programmes relevés par les constats d'huissier ;

Considérant qu'il en est de même de l'émission Ushuaïa alors surtout que ce type d'émission est également diffusé sur la chaîne Ushuaïa TV ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la SA TFI irrecevable à agir en qualité d'entreprise de communication audiovisuelle pour ces programmes ;

Considérant par ailleurs, que l'article L 112-2, 6° du code de la propriété intellectuelle considère comme œuvres de l'esprit, au sens du dit code, « les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles » ; que l'élaboration d'émissions d'informations, de retransmissions sportives ou d'émissions de divertissement (jeux télévisés, variétés, etc.) implique des choix, une sélection des sujets, des plans et des images, un assemblage, une composition, un commentaire et un mode de présentation manifestant la personnalité des auteurs de ces émissions qui permet de les considérer comme des œuvres de l'esprit protégeables par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 113-7, 1^{er} alinéa du code de la propriété intellectuelle que l'œuvre audiovisuelle doit être qualifiée d'œuvre de collaboration et que la SA TF1 en sa qualité de personne morale ne peut invoquer une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle ;

Considérant qu'en ce qui concerne les Journaux Télévisés, l'article 10 du décret du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges de la SA TF1 lui impose de produire ses émissions d'informations, de telle sorte qu'elle justifie de sa qualité de titulaire des droits d'exploitation pour ces œuvres audiovisuelles ;

Considérant qu'il en est de même des émissions Face à la Une dont il ressort des pièces produites (notamment un communiqué de presse et l'apparition du logo de la chaîne sur les captures d'écran annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 17 septembre 2008) qu'il s'agit d'une émission de la Direction de l'information de la chaîne, qu'ainsi la SA TF1 justifie également de sa qualité de titulaire des droits d'exploitation pour ces œuvres audiovisuelles ;

Considérant en revanche que pour le programme Émission spéciale 14 juillet 2008, le procès-verbal de constat d'huissier du 17 septembre 2008 ne porte que sur l'émission 14 juillet 2007 et que pour le Match France-Italie 1998 le seul article du Monde faisant état de la diffusion du match sur TFI et l'apparition du logo de la chaîne sur une image sont insuffisants à justifier la qualité de titulaire des droits d'exploitation exclusifs sur cette émission ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres œuvres invoquées dont il n'est pas contesté qu'elles ont été produites par des tiers, l'article L 132-24, 1^{er} alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que « le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L 111-3, L 121-4, L 121-5, L 122-1 à L 122-7, L 131-2 à L 131-7, L 132-4 et L 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle » ;

Considérant qu'il convient donc de se référer, pour chaque œuvre, aux contrats conclus entre la SA TF1 et les producteurs pour déterminer si, à la date des procès-verbaux de constat, cette société avait bien acquis les droits exclusifs d'exploitation de ces œuvres ; qu'il est produit par la SA TF1 un procès-verbal de constat d'huissier des 15 et 16 mars 2011 annexant ces différents contrats ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Koh Lanta il est justifié de deux contrats d'achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion en date des 06 mars 2006 (pour aller jusqu'au 31 mars 2009) et 27 novembre 2009 (pour aller jusqu'au 31 janvier 2011) et d'un accord de licence exclusive et de co-exploitation en date du 04 juillet 2008 pour les émissions 2008, 2009 et 2010 ; que la SA TF1 était donc bien titulaire de droits exclusifs de diffusion à la date des procès-verbaux de constat d'huissier des 19 et 23 juin 2008 ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Attention à la marche il est justifié d'un contrat d'achat par la SA TF1 en date du 20 juin 2006 de droits exclusifs de télédiffusion pour les saisons 2006/2007 et 2007/2008 (allant donc jusqu'au 31 août 2008), de telle sorte qu'il est établi qu'aux dates des constats d'huissier des 19 et 23 juin 2008 cette société était bien titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Les 500 choristes, il est justifié d'un contrat d'achat de droits de télédiffusion pour la période du 01 septembre 2008 au 31 août 2009, de telle sorte qu'il est justifié qu'à la date du constat d'huissier du 17 septembre 2008 la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Les 100 plus grands, il est justifié d'un protocole d'accord du 06 juillet 2006 et d'un contrat de pré-achat des droits de télédiffusion du 27 octobre 2007 jusqu'au 30 juin 2008, de telle sorte qu'à la date des constats d'huissier des 19 et 23 juin 2008, la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Secret Story il est produit les contrats d'achat de droits exclusifs de télédiffusion des séries 1, 2, 3 et 4 de l'émission, le contrat du 22 juin 2007 et son avenant du 31 juillet 2008 pour la série 1 stipulant une durée d'exclusivité expirant le 06 septembre 2008, de telle sorte qu'à la date des constats d'huissier des 19 et 23 juin 2008, la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour les magazines des Émissions Spéciales relevés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 17 septembre 2008, il est justifié d'un contrat d'achat de droits exclusifs de télédiffusion du 04 septembre 2006 et d'un avenant du 26 juin 2007 stipulant une durée d'exclusivité expirant le 31 août 2009, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion à la date du constat ;

Considérant que pour les œuvres audiovisuelles Docteur House et Grey's anatomy, il est produit respectivement le contrat d'achat des droits exclusifs de diffusion de la saison 1 de Docteur House valable jusqu'au 28 février 2017 et le contrat d'achat des droits exclusifs de diffusion de la saison 1 de Grey's anatomy avec effet au 01 avril 2006 pour une durée de six ans, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits exclusifs de diffusion de ces deux œuvres à la date du constat d'huissier du 17 septembre 2008 ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Pat et Stan, il est produit les contrats de coproductions des 10 janvier 2003, 31 décembre 2003, 20 avril 2005, 24 décembre 2006 et 27 août 2007 prévoyant à chaque fois une durée d'exclusivité d'exercice des droits de diffusion de six années, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits à la date du constat d'huissier du 17 septembre 2008 ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Confessions Intimes il est justifié de quatre contrats de pré-achat par la SA TFI de droits exclusifs de télédiffusion en date des 03 juillet 2006, 28 août 2007, 29 juillet 2008 et 02 septembre 2009 pour les saisons télévisuelles (allant d'un 1^{er} septembre au 31 août suivant) 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ; qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier des 19 juin 2008 et 17 septembre 2008 et des copies d'écran figurant respectivement aux annexes 17 et 10 que l'émission reprise sur le site Internet de la SA DAILYMOTION est celle du 22 janvier 2007 ; que dès lors la SA TF1 justifie être titulaire des droits exclusifs de diffusion concernant cette œuvre ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle La méthode Cauet, il est produit un protocole d'accord de cession des droits de télédiffusion en date du 03 septembre 2007 valable jusqu'au 31 août 2009, qu'ainsi la SA TFI était bien titulaire des droits à la date des constats d'huissier de 19 et 23 juin 2008 ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Auto moto il est produit un contrat de production exécutive du 24 juin 2010 avec cession rétroactive des droits exclusifs de diffusion pour la période du 01 août 2008 au 31 juillet 2009, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits à la date du constat d'huissier du 17 septembre 2008 ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Ushaïa, il n'est produit qu'un contrat de coproduction pour cinq émissions produites entre le 01 septembre 2002 et le 31 août 2004 avec une durée d'exclusivité des droits d'exploitation d'une année à compter de l'acceptation ; que ce document ne permet pas d'établir qu'à la date du constat d'huissier du 17 septembre 2008 la SA TFI était encore titulaire des droits d'exploitation ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Star Academy, il est produit les contrats d'achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion pour les saisons 1 à 8 ; qu'il apparaît que la durée de cession a été du 20 octobre 2001 au 30 juin 2002 pour la saison 1, du 31 août 2002 au 30 juin 2003 pour la saison 2, du 30 août 2003 au 30 juin 2004 pour la saison 3, du 03 septembre 2004 au 30 juin 2005 pour la saison 4, du 02 septembre 2005 au 30 juin 2006 pour la saison 5 ; de telle sorte qu'à la date des constats d'huissier des 19 et 23 juin 2008 la SA TF1 n'était plus titulaire des droits exclusifs de diffusion pour les saisons 1 à 5 ;

Que pour les saisons 6 et 7 il est produit un protocole d'accord de cessions des droits exclusifs de diffusion jusqu'au 30 juin 2008 et pour la saison 8 un protocole d'accord du 05 mai 2008 jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'en conséquence au mois de juin 2008 la SA TF1 était bien titulaire des droits exclusifs de diffusion pour les saisons 6 à 8 ;

Que toutefois les copies d'écran figurant en annexe des procès-verbaux de constat d'huissier des 19 et 23 juin 2008 ne permettent pas de déterminer si les extraits des émissions reprises sur le site Internet de la SA DAILYMOTION proviennent de l'une ou l'autre des saisons 6, 7 ou 7 de l'œuvre Star Academy, de telle sorte qu'il n'est pas établi que la SA TF1 serait titulaire des droits exclusifs de diffusion sur ces extraits ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Pascal, le grand frère s'il est produit seize contrats d'achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion pour ces magazines pour des périodes définies de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation de chaque magazine, en revanche la copie d'écran figurant en annexe du procès-verbal de constat d'huissier du 19 juin 2008 ne permet pas d'identifier précisément l'extrait mis en ligne d'un de ces magazines et par conséquent de déterminer si à la date de sa mise en ligne, la SA TF1 était encore titulaire des droits de diffusion concernant cet extrait ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Cauet retourne à la télé il est produit un contrat de pré-achat des droits de diffusion du 29 août 2005 expirant le 31 août 2007, de telle sorte qu'il n'est pas justifié qu'aux dates des procès-verbaux de constat d'huissier des 19 et 23 juin et 17 septembre 2008, la SA TF1 était encore titulaire des droits exclusifs de diffusion sur les extraits de cette émission mis en ligne ;

Considérant que pour l'œuvre audiovisuelle Le maillon faible il n'est produit que trois contrats d'achat par la SA TF1 des droits exclusifs de télédiffusion des 06 août 2001 (avec cession des droits jusqu'au 31 décembre 2002), 14 mars 2003 (avec cession des droits jusqu'au 31 décembre 2003) et du 30 septembre 2005 (avec cession des droits jusqu'au 31 décembre 2007), de telle sorte qu'il n'est pas justifié que cette société était encore titulaire des droits exclusifs de diffusion sur les extraits d'émissions mis en ligne à la date du procès-verbal de constat d'huissier du 19 juin 2008 ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'œuvre audiovisuelle Le droit de savoir, la SA TF1 produit les contrats de télédiffusion pour les magazines suivants : Diana, enquête sur les derniers mystères d'une princesse, Immobilier, peut-on acheter sans se ruiner ?, Enquête sur les Français au volant, Les nouveaux comportements des Français en matière de séduction, La fête à tout prix, Marseille, l'été au cœur de la cité phocéenne, Claude François intime, Consommer propre, Ces guérisseurs qui résistent à la médecine moderne, La folie du jeu, Le marché de l'éternelle jeunesse, Précarité, les femmes et les enfants d'abord, Au nom de la loi : tribunal de Valenciennes, C'est la rentrée, je cherche du travail, Fortunes et infortunes du discount, Fraudes et abus : les croisés de la protection du consommateur, Les amants diaboliques, Objectif people : y-a-t-il des limites au business des people, La machine de Noël : à qui profite le réveillon ?, Au cœur de la mafia asiatique, Pièges à touristes et Le grand frère ;

Considérant que ne figure pas le contrat concernant le magazine Les effets de la drogue relevé dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2008 et qu'il n'est donc pas justifié que la SA TF1 était titulaire des droits exclusifs de diffusion sur cette émission à la date du constat ;

Considérant que si à titre subsidiaire la SA TF1 fait valoir qu'elle serait recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce fondement juridique, s'appuyant sur la responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil, ne dispense pas la SA TF1 de justifier que la diffusion des programmes sur le site Dailymotion présenterait un caractère fautif en raison de la violation de ses droits sur ces programmes ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SA TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d'exploitation pour les œuvres suivantes : « Koh Lanta », « Les 500 choristes », « Les 100 plus grands », « Secret story », « Les émissions spéciales », « Pat et Stan », « Docteur House », « Grey's anatomy », les JT, « Face à la Une » et en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en cette qualité pour les autres œuvres invoquées à l'exception des œuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto, le jugement étant partiellement infirmé de ces chefs et la SA TF1 étant déclarée recevable à agir pour être titulaire des droits d'exploitation sur ces œuvres ;

La SCS LCI :

Considérant que la SCS LCI reprend les moyens avancés par la SA TF1 en faisant également valoir qu'elle est titulaire, en sa qualité de producteur audiovisuel, des droits de reproduction et de représentation de ses programmes, pour les avoir produits en propre, lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles ; qu'elle soutient que tel est notamment le cas pour les journaux télévisés qui, au-delà de leur partie plateau, sont constitués de reportages préenregistrés, réalisés et montés ;

Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l'a déclarée recevable à agir en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes suivants : les Journaux Télévisés, la Chronique de Christophe Barbier, Plein Ecran, Ça donne envie, Emission Spéciale « J'ai une question à vous poser », On en parle, Elysée 2007, Le Journal du Web ;

Considérant que les moyens de la SA DAILYMOTION relatifs aux demandes de la SCS LCI sont les mêmes que pour la SA TF1 ; qu'elle conclut donc également à l'irrecevabilité à agir de la SCS LCI tirée du défaut de qualité à agir ;

Considérant que si au dispositif de ses conclusions la SCS LCI demande à être déclarée recevable à agir pour les programmes sus énumérés sur le fondement des droits d'auteur, il sera relevé d'une part que du fait de l'emploi de la conjonction de coordination « ou » cette demande est alternative avec celle tendant à la voir déclarer recevable pour les mêmes programmes sur le fondement du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle et d'autre part que cette société conclut expressément à la confirmation du jugement entrepris qui l'a déclarée recevable à agir sur ce dernier fondement ;

Considérant que les procès-verbaux de constat d'huissier font apparaître le logo de la chaîne sur les images des émissions mises en ligne sur le site Internet de la SA DAILYMOTION, de telle sorte que la SCS LCI, dont il est constant qu'elle est une entreprise de communication audiovisuelle, est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette société recevable à agir en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes sus énumérés ;

Considérant que de ce fait la demande alternative de la SCS LCI tendant à se voir également déclarée recevable sur le fondement des droits d'auteur en sa qualité de producteur des œuvres audiovisuelles ou de producteur de vidéogrammes est sans objet ; qu'en tout état de cause le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir sur ces fondements ;

La SAS TF1 Vidéo :

Considérant que la SAS TF1 Vidéo fait également valoir qu'elle est ayant droit ou cessionnaire de droits d'auteur relativement aux programmes audiovisuels sur lesquels elle a acquis, à titre exclusif, des droits de propriété intellectuelle ; qu'elle soutient également bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur sur les œuvres qu'elle exploite en son nom ;

Qu'elle demande en conséquence au dispositif de ses conclusions à être déclarée recevable à agir à titre principal sur le fondement des droits d'auteur ou subsidiairement sur le fondement des

droits voisins exclusifs dont elle est titulaire relativement aux films cinématographiques suivants : Gomorra, Boulevard de la Mort, Chambre 1408, Kill Bill Vol. 1, Les Infiltrés et au spectacle de Gad ELMALEH L'autre c'est moi ;

Considérant en premier lieu qu'il sera rappelé que l'œuvre audiovisuelle doit être qualifiée d'œuvre de collaboration et que la SA TF1 Vidéo en sa qualité de personne morale ne peut invoquer une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle ; qu'il convient donc de rechercher si, à la date des procès-verbaux de constat, cette société était bien cessionnaire des droits exclusifs de d'exploitation des vidéogrammes ;

Considérant que pour l'œuvre Gomorra, si la SAS TFI Vidéo fait état dans ses conclusions d'un contrat d'achat des droits d'exploitation de ce vidéogramme en date du 08 octobre 2008 pour la période du 08 octobre 2008 au 04 mars 2012, force est de constater que ce contrat n'est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Que pour l'œuvre Boulevard de la Mort il est fait état d'un contrat de cession des droits d'exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 06 avril 2007 au 05 avril 2014 mais que ce contrat n'est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Que pour l'œuvre Chambre 1408 il est fait état d'un contrat de cession des droits d'exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 22 juin 2007 au 21 juin 2014 mais que ce contrat n'est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Que pour l'œuvre Kill Bill Vol. 1 il est fait état de deux contrats de cession des droits d'exploitation des 30 avril et 09 mai 2003 pour la période du 09 mai 2003 au 04 octobre 2013 mais que ces contrats ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Que pour l'œuvre Les Infiltrés il est fait état de deux contrats de cession des droits d'exploitation des 22 mars 2005 et 15 mai 2007 pour la période du 22 mars 2005 au 01 octobre 2014 mais que ces contrats ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de rapporter la preuve qu'à la date des procès-verbaux de constat d'huissier des 29 juin 2007, 03 juillet 2007, 19 juin 2008, 22 décembre 2009, 29 novembre 2010 la SA TF1 Vidéo était titulaire des droits d'exploitation exclusifs sur ces vidéogrammes ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire présentée sur le fondement des droits voisins, force est de constater que dans les conclusions des sociétés du groupe TF1 seules les sociétés TF1 et LCI revendiquent expressément la titularité de droits voisins en qualité de producteurs de vidéogrammes, en qualité de cessionnaires de programmes non susceptibles d'être qualifiés d'œuvres audiovisuelles, en qualité d'entreprises de communication audiovisuelle (pages 13 et suivantes des conclusions des appelantes) ;

Considérant que si à titre subsidiaire la SAS TF1 Vidéo fait valoir qu'elle serait recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce fondement juridique, s'appuyant sur la responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil, ne dispense pas la SAS TF1 Vidéo de justifier que la diffusion des programmes sur le site Dailymotion présenterait un caractère fautif en raison de la violation de ses droits sur ces programmes ;

Considérant en revanche que pour le spectacle de Gad ELMALEH L'Autre c'est moi il est produit un contrat signé les 29 novembre et 07 décembre 2005 de cession par la SARL KS2 Productions à la SAS TF1 Vidéo des droits d'exploitation exclusifs de ce spectacle via le service de vidéo à la

demande jusqu'au 23 novembre 2010 reconduit jusqu'au 31 décembre 2014 par avenant du 29 novembre 2010, et un contrat signé le 04 et 14 janvier 2005 de cession pour une durée de cinq ans des droits d'exploitation exclusifs de ce spectacle sous forme de vidéogrammes ; qu'il s'ensuit qu'à la date du procès-verbal de constat du 29 juin 2007 la SAS TF1 Vidéo était bien titulaire des droits d'exploitation sur ce spectacle ;

Considérant que si la SA DAILYMOTION soutient que les contrats d'achat de droits de contrats YOD ou d'exploitation cinématographique sont de simples contrats de louage ne conférant pas à leur titulaire le droit d'agir en contrefaçon, il ressort de l'examen des deux contrats en cause qu'il ne s'agit pas de contrats de diffusion mais bien de cession des droits d'exploitation emportant cession des droits d'auteur ;

Considérant en conséquence que si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS TF1 Vidéo irrecevable à agir pour les œuvres Gomorra, Boulevard de la Mort, Chambre 1408, Kill Bill Vol. 1, Les Infiltrés, il sera en revanche infirmé pour le spectacle de Gad ELMALEH L'Autre c'est moi pour lequel elle sera déclarée recevable à agir ;

La SAS TF1 Droits Audiovisuels :

Considérant que la SAS TF1 Droits Audiovisuels demande au dispositif de ses conclusions à se voir déclarer recevable à agir à titre principal en sa qualité d'ayant droit de droits d'auteur, relativement aux œuvres cinématographiques suivantes : Les Infiltrés, Boulevard de la Mort et Chambre 1408 et subsidiairement sur le fondement des droits voisins exclusifs dont elle est titulaire sur ces contenus ;

Considérant en premier lieu qu'il sera rappelé que l'œuvre audiovisuelle doit être qualifiée d'œuvre de collaboration et que la SAS TF1 Droits Audiovisuels en sa qualité de personne morale ne peut invoquer une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle ; qu'il convient donc de rechercher si, à la date des procès-verbaux de constat, cette société était bien cessionnaire des droits exclusifs de d'exploitation des vidéogrammes ;

Que pour l'œuvre Boulevard de la Mort il est fait état d'un contrat de cession des droits d'exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 06 avril 2007 au 05 avril 2014 mais que ce contrat n'est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Que pour l'œuvre Chambre 1408 il est fait état d'un contrat de cession des droits d'exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 22 juin 2007 au 21 juin 2014 mais que ce contrat n'est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Que pour l'œuvre Les Infiltrés il est fait état de deux contrats de cession des droits d'exploitation des 22 mars 2005 et 15 mai 2007 pour la période du 22 mars 2005 au 01 octobre 2014 mais que ces contrats ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'en vérifier l'existence et l'exactitude ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de rapporter la preuve qu'à la date des procès-verbaux de constat d'huissier des 29 juin 2007, 03 juillet 2007, 19 juin 2008, 22 décembre 2009, 29 novembre 2010 la SA TF1 Droits Audiovisuels était titulaire des droits d'exploitation exclusifs sur ces vidéogrammes ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire présentée sur le fondement des droits voisins, force est de constater que dans les conclusions du groupe TF1 seules les sociétés TFI et LCI revendiquent expressément la titularité de droits voisins en qualité de producteurs de vidéogrammes, en qualité de cessionnaires de programmes non susceptibles d'être qualifiés d'œuvres audiovisuelles, en qualité d'entreprises de communication audiovisuelle (pages 13 et suivantes des conclusions des appelantes) ;

Considérant que si à titre subsidiaire la SAS TF1 Droits Audiovisuels fait valoir qu'elle serait recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce fondement juridique, s'appuyant sur la responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil, ne dispense pas la SA TF1 Droits Audiovisuels de justifier que la diffusion des programmes sur le site Dailymotion présenterait un caractère fautif en raison de la violation de ses droits sur ces programmes ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS TF1 Droits Audiovisuels irrecevable à agir ;

La SAS e-TF1 :

Considérant que devant la cour la SAS e-TF1 ne revendique plus agir sur le fondement des droits d'auteur ou des droits voisins mais demande à se voir déclarer recevable à agir relativement à l'ensemble des programmes objet des demandes formées par les sociétés TF1 et LCI sur les fondements de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme ;

Considérant que l'activité de cette société consiste à mettre en ligne sur le site dont elle l'éditeur, des émissions des sociétés TF1 et LCI dans des conditions analogues à la SA DAILYMOTION en se rémunérant par la publicité ;

Considérant dès lors que les sociétés e-TF1 et DAILYMOTION sont en situation de concurrence et que la SAS e-TF1 est recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme pour les programmes objet des demandes formées par les sociétés TF1 et LCI au titre de la contrefaçon et pour lesquels ces deux sociétés ont été elles-mêmes déclarées recevables à agir ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la SAS e-TF1 irrecevable à agir et que statuant à nouveau, cette société sera déclarée recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SA TF1 : « Koh Lanta », « Les 500 choristes », « Les 100 plus grands », « Secret story », « Les émissions spéciales », « Pat et Stan », « Docteur House », « Grey's anatomy », les JT, « Face à la Une », « Confessions Intimes », « La méthode Cauet » et « Automoto » et relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées, par la SCS LCI : les journaux Télévisés, la Chronique de Christophe Barbier, Plein Ecran, Ça donne envie, Emission Spéciale « J'ai une question à vous poser », On en parle, Elysée 2007 et Le Journal du Web ;

II. Sur la recevabilité à agir de la SARL KS2 productions et de M. Gad Elmaleh

Considérant que la SARL KS2 Productions conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l'a déclarée recevable à agir en sa qualité d'unique producteur de vidéogrammes des spectacles de Gad ELMALEH intitulés Décalages, La vie normale et Papa est en haut ; qu'elle indique également être cessionnaire des droits d'auteur et d'artiste interprète ainsi que cela ressort des mentions figurant sur les jaquettes des DVD et des contrats de distribution conclus avec la SAS TF1 Vidéo ;

Qu'elle ajoute être également producteur du spectacle L'Autre c'est moi dont elle a cédé les droits d'exploitation à la SAS TFI Vidéo pour une durée allant de 2005 à 2014 et conclut sur ce point à l'infirmité du jugement qui l'a déclarée irrecevable à agir concernant ce vidéogramme ;

Que M. Gad ELMALEH confirme avoir cédé ses droits d'auteur et d'artiste interprète à la SARL KS2 Productions, que s'il a apporté ses œuvres à la SACD (et non pas à la SACEM), cela ne l'empêche pas d'agir en justice pour défendre ses droits, la SACD n'intervenant qu'au soutien des actions engagées par ses mandants et pour protéger l'intérêt collectif des ayants droit ; qu'il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui l'a déclaré recevable à agir ; Considérant que la SA DAILYMOTION conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL KS2 Productions ne rapportait pas la preuve de la titularité des droits sur le spectacle L'autre c'est moi ;

Que pour les autres spectacles elle fait valoir que la SARL KS2 Productions ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle aurait acquis les droits sur les vidéogrammes La vie normale et Décalages suite à la liquidation judiciaire de la société Show Devant Productions mentionnée comme producteur sur les jaquettes des DVD ; que de même la jaquette du DVD du spectacle Papa est en haut fait apparaître le logo de la société TF1 ;

Qu'elle ajoute que la SARL KS2 Productions ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur et des droits voisins ;

Qu'elle soulève encore une fin de non recevoir du fait de l'apport des programmes par M. Gad ELMALEH à la SACEM, devenue automatiquement cessionnaire exclusif des droits d'auteur ;

Considérant ceci exposé, que la qualité de producteur de la SARL KS2 Productions pour les spectacles Décalages, La vie normale et Papa est en haut dont M. Gad ELMALEH est l'auteur et l'interprète est justifiée par la mention «© KS2 Productions » figurant sur les jaquettes des DVD correspondants, la SAS TF1 Vidéo n'étant mentionnée sur les jaquettes des vidéogrammes qu'au titre de leur conception graphique ainsi que cela est expressément indiqué ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces versées aux débats que si M. Gad ELMALEH a cédé à la société Show Devant Productions ses droits d'exploitation sur les spectacles Décalages et La vie normale par contrats d'artistes conclus en 1996 et 1999, ces contrats se sont trouvés résiliés avec effet au 09 avril 2003 suivant ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2003 du fait de la liquidation judiciaire de cette société le 29 avril 2003 ;

Que de ce fait la SARL KS2 Productions - qui a conclu avec M. Gad ELMALEH un contrat de cession d'exploitation exclusive de ces deux spectacles - est bien devenue titulaire exclusif, depuis rétroactivement le 09 avril 2003, des droits de reproduction, de communication et de mise à disposition du public de ces deux vidéogrammes ; qu'elle a ainsi pu céder une licence de diffusion de ces vidéogrammes le 28 novembre 2003 à la SA Universal Pictures Vidéo ;

Que pour le spectacle Papa est en haut cette qualité de producteur et seule cessionnaire des droits d'exploitation est encore confirmée par la conclusion le 29 mai 2007 d'un contrat d'exploitation de ce vidéogramme avec la SAS TF1 Vidéo ;

Considérant en revanche que dans la mesure où la SARL KS2 Productions a cédé les 29 novembre et 07 décembre 2005 ses droits d'exploitation exclusifs du spectacle L'Autre c'est moi à la SAS TF1 Vidéo du 29 novembre 2005 au 31 décembre 2014 et qu'il a été reconnu qu'à la date du procès-verbal de constat du 29 juin 2007 la SAS TF1 Vidéo était bien titulaire des droits exclusifs d'exploitation sur ce spectacle, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de la SARL KS2 Productions pour ce spectacle ;

Considérant qu'en ce qui concerne M. Gad ELMALEH il ressort des pièces versées aux débats qu'il a déposé les sketches de ses spectacles vivants Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L'autre c'est moi à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), les dépôts à la SACEM ne portant que sur les parties musicales incorporées aux spectacles ;

Considérant qu'il ne s'agit pas d'une cession de droits mais d'un apport des œuvres et que la SACD indique expressément que le mandat qui lui est ainsi confié par un auteur en adhérant à ses statuts « ne lui permet pas d'agir en [son] nom en cas de contrefaçon de [ses] droits » ;

Considérant dès lors que M. Gad ELMALEH est bien recevable à agir au titre de son droit moral d'auteur ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL KS2 Productions recevable à agir en qualité de producteur des vidéogrammes Décalages, La vie normale et Papa est en haut et l'a déclarée irrecevable à agir pour le vidéogramme L'autre c'est moi et qu'y

ajoutant, M. Gad ELMALEH sera également déclaré recevable à agir pour les vidéogrammes Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L'autre c'est moi au titre de son droit moral d'auteur ;

III. Sur le statut et la responsabilité de la SA dailymotion

Considérant qu'à titre principal les sociétés du groupe TF1 invoquent la qualité d'éditeur de la SA DAILYMOTION en faisant valoir que ses conditions générales d'utilisation applicables jusqu'en décembre 2007 lui octroyaient un rôle actif sur les contenus postés par ses utilisateurs, radicalement incompatible avec l'application du statut d'hébergeur (rétrocession automatique des droits d'exploitation des vidéos mises en ligne, droit de retrait de tout contenu de sa propre initiative) et que cette société ne peut invoquer à son profit les dispositions dérogatoires de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 (dite LCEN) ;

Qu'elles ajoutent que la SA DAILYMOTION a mis en place des moyens de modération des contenus diffusés sur son site et qu'elle promeut les contenus les plus attractifs par son moteur de recherche et en mettant en avant certains membres ;

Qu'elles en concluent que les règles de droit commun de la responsabilité doivent s'appliquer à la SA DAILYMOTION ;

Qu'à titre subsidiaire elles invoquent la mise en jeu de la responsabilité de la SA DAILYMOTION sur le fondement du régime particulier issu de la LCEN dans la mesure où cette société a délibérément laissé se poursuivre la diffusion de contenus dont les droits leur appartenaient et dont elle était parfaitement informée ;

Qu'elles font valoir que la SA DAILYMOTION n'a pas procédé au prompt retrait des contenus en cause et a manqué à son engagement d'éviter toute remise en ligne de contenus préalablement retirés ;

Considérant que la SARL KS2 et M. Gad ELMALEH reprennent à leur compte les conclusions du groupe TF1 sur ces points en invoquant à titre principal la responsabilité de droit commun de la SA DAILYMOTION et à titre subsidiaire sa responsabilité en tant qu'hébergeur au titre de l'article 6 de la LCEN pour la violation des obligations lui incombant de ce chef ;

Considérant que la SA DAILYMOTION réplique que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises son statut d'hébergeur, son mode opératoire se caractérisant par un comportement passif et totalement neutre, la mise en avant de certaines vidéos ou de certains membres résultant des fonctionnalités du service permettant aux autres utilisateurs de les noter sans un quelconque contrôle de sa part ;

Qu'elle ajoute qu'elle met en œuvre des dispositifs spécifiques concernant les contenus relevant de l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ou à la violence, la pornographie infantine et l'atteinte à la dignité humaine ainsi qu'un dispositif d'alerte quant aux contenus contrefaisants en facilitant les mesures de signalement ; qu'elle met ainsi en œuvre des solutions à même de rendre l'accès impossible aux contenus contrefaisants signalés ; que l'ensemble de ces dispositifs n'induit en rien un rôle éditorial de sa part ;

Qu'elle précise qu'en sa qualité d'hébergeur elle n'a pas une obligation générale de surveillance des contenus stockés à la demande des utilisateurs ;

Qu'elle conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations statutaires, faute de démonstration qu'elle n'aurait pas agi promptement aux fins de retirer un contenu effectivement notifié et dont les sociétés du groupe TF1 seraient titulaires des droits ;

Considérant ceci exposé, que l'article 6 I. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite LCEN) qui transpose en droit interne l'article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur Internet par rapport aux éditeurs en disposant que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible » ;

Considérant que ce texte doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit pour droit dans son arrêt Google du 23 mars 2010 (affaires C-236/08, C-237 /08 et C-238/08) que « l'article 14 de la directive no 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées », que « s'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données » ;

Qu'en revanche l'arrêt L'Oréal SA et a. du 12 juillet 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne invoqué par les sociétés du groupe TF1 n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où il ne concerne que l'exploitant d'une place de marché en ligne qui « joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » ;

Considérant en effet que la SA DAILYMOTION n'offre aucun produit à la vente sur son site qui offre aux internautes un service de mise en ligne de leurs vidéos postées par eux-mêmes et qu'ils choisissent de partager largement ou de façon restreinte ; qu'il sera rappelé que la LCEN n'interdit pas l'exploitation commerciale d'un service hébergeur par la publicité et que dès lors que cette exploitation n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, elle n'est pas de nature à justifier la qualification d'hébergeur du service en cause ;

Considérant que si les conditions générales d'utilisation du site en vigueur jusqu'en 2007 prévoyaient à leur article 17 une concession de droits sur les vidéos au profit de la SA DAILYMOTION, il apparaît, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que cette concession ne s'appliquait que lorsque la SA DAILYMOTION se livrait à une exploitation commerciale suscitant des revenus qu'elle partageait avec l'utilisateur (« La présente cession des droits de propriété intellectuelle a pour contrepartie financière un partage de revenus entre l'Utilisateur et Dailymotion lorsque des revenus sont générés par l'exploitation commerciale des Vidéos de l'Utilisateur ») ;

Considérant en effet que la SA DAILYMOTION peut revendiquer les statuts distincts d'hébergeur et d'éditeur dès lors que les prestations fournies sont différentes et qu'elle offre à certains internautes divers services en contrepartie d'une plus grande maîtrise des contenus mis en ligne ;

Considérant que désormais ces services distincts sont proposés dans le cadre de partenariats aux motions makers et aux official users, prévoyant notamment une cession de droits ou une licence autorisant la SA DAILYMOTION à exploiter commercialement les vidéos mises en ligne dans ce contexte particulier ;

Que l'existence de ces partenariats et le fait que dans ce cadre particulier la SA DAILYMOTION exerce un rôle d'éditeur n'exclut pas qu'elle puisse avoir le statut d'hébergeur pour les autres contenus pour lesquels elle se contente de fournir des prestations techniques pour leur stockage ;

Considérant que l'article 2 des conditions générales d'utilisation du site en vigueur depuis 2007 stipule :

« Dailymotion n'acquiert aucun droit de propriété sur Votre Contenu. Dès lors que vous rendez accessible Votre Contenu à d'autres utilisateurs (individuellement ou par groupe), vous déclarez accepter que ceux-ci disposent, à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles, de la faculté de visualiser Votre Contenu sur le Site ou à partir du Site, sur d'autres supports de communications électroniques (notamment, les téléphones mobiles) et ce, pendant toute la durée de l'hébergement de Votre Contenu sur le Site. Si vous souhaitez donner une autre exploitation, notamment commerciale, au contenu d'un autre utilisateur, il vous appartient préalablement d'obtenir de celui-ci les autorisations nécessaires. En outre, pendant la durée de l'hébergement de Votre Contenu et dans le strict cadre des fonctionnalités permettant de rendre accessible le Site via internet ou d'autres supports de communications électroniques, vous nous autorisez à reproduire/représenter Votre Contenu et, en tant que de besoin, en adapter le format à cet effet. Vous êtes par ailleurs informé que, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l'internet, les données transmises, notamment Votre Contenu, ne sont pas protégées contre les risques de détournement et/ou de piratage, ce dont nous ne saurions être tenus responsables. Il vous appartient, le cas échéant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ces données » ;

Considérant que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur ainsi stipulés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par celui-ci des contenus mis en ligne ;

Que l'article 3 relatif à la propriété intellectuelle des autres utilisateurs stipule encore :

« D'autres utilisateurs du Site (« Autres Utilisateurs ») peuvent mettre en ligne des vidéos conformément aux CGU et autres Notices. Vous vous engagez à ne pas accéder aux vidéos des Autres Utilisateurs pour toute raison autre qu'une utilisation personnelle non commerciale, telle que prévue et autorisée par les fonctionnalités normales du Site et uniquement à des fins de Streaming. « Streaming » désigne la transmission numérique simultanée du matériel par Dailymotion via Internet, sur un appareil doté d'un accès à Internet et géré par l'utilisateur, de manière à ce que les données soient destinées à être visualisées en temps réel et non à être téléchargées (que ce soit de façon permanente ou temporaire), copiées, stockées ou redistribuées par l'utilisateur » ;

Que l'article 5 relatif à la responsabilité de la SA DAILYMOTION stipule :

« Nous ne sommes légalement tenus à aucune obligation générale de surveillance du contenu transmis ou stocké via le Site. Les seules obligations inhérentes à notre qualité d'hébergeur concernent (i) la lutte contre certains contenus selon la procédure décrite à la rubrique Signaler un contenu, (ii) la conservation de vos données de connexion, par ailleurs couvertes par le secret professionnel et traitées dans le respect des dispositions légales en matière de Données Personnelles et (iii) le retrait de tout contenu manifestement illicite, dès lors que nous en aurons eu effectivement connaissance » ;

Qu'enfin l'article 6 relatif à la responsabilité des utilisateurs stipule :

« En fournissant Votre Contenu sur le Site (qu'il s'agisse de vidéos ou de commentaires que vous y apportez, de votre pseudo ou de votre avatar), vous êtes tenus au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il vous appartient en conséquence de vous assurer que le stockage et la diffusion de ce contenu via le Site ne constitue pas (i) une violation des droits de propriété

intellectuelle de tiers (notamment, clips, émissions de télévision, courts, moyens et/ou longs métrages, animés ou non, publicités, que vous n'avez pas réalisés personnellement ou pour lesquels vous ne disposez pas des autorisations nécessaires des tiers ou de sociétés de gestion collective, titulaires de droits sur ceux-ci), (ii) une atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, injures, etc.) et au respect de la vie privée, (iii) une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment, apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie infantile, etc.). En mettant en ligne et en mettant à la disposition des Autres Utilisateurs Votre Contenu sur et/ou à travers le Site, vous garantisiez que vous détenez tous les droits et autorisations nécessaires de la part des ayants droit concernés et que vous vous êtes acquittés de tous les droits et paiements dus au titre des présentes aux sociétés de gestion collective.

A défaut, votre Contenu sera retiré dans les conditions visées au paragraphe 5 et/ou votre compte désactivé sans formalité préalable. En outre, vous encourez, à titre personnel, les sanctions pénales spécifiques au contenu litigieux (peines d'emprisonnement et amende), outre la condamnation éventuelle au paiement de dommages et intérêts. Compte tenu du caractère communautaire du Site et par respect pour les sensibilités de chacun, il appartient à l'utilisateur de conserver une certaine éthique quant aux vidéos et/ou commentaires mis en ligne et, notamment, de s'abstenir de diffuser tout contenu à caractère violent ou pornographique. A toutes fins utiles, à chaque Player est automatiquement associé un lien signaler cette vidéo permettant aux autres utilisateurs de rapporter tout abus » ;

Considérant qu'il apparaît que la SA DAILYMOTION prend ainsi des mesures de mise en garde et d'alerte visant à prévenir les atteintes aux droits d'auteur en soumettant l'inscription à l'adhésion par l'internaute aux Conditions Générales d'Utilisation qui rappellent sa responsabilité quant au respect des dispositions légales et réglementaires quant aux droits de propriété intellectuelle des tiers et en soumettant chaque mise en ligne à l'acceptation préalable par l'utilisateur de ces Conditions d'Utilisation ;

Qu'il en résulte que l'organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l'accessibilité et le retrait des vidéos s'effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d'interférence de la SA DAILYMOTION ;

Considérant que la possibilité pour la SA DAILYMOTION de retirer immédiatement les contenus manifestement illégaux pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux personnes, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne relève pas d'un contrôle éditorial général a priori de ces contenus (ce qui lui serait d'ailleurs impossible dans la mesure où plus de 15 000 vidéos sont mises en ligne chaque jour) mais de la simple préservation des droits des tiers et du respect de la loi et apparaît comme un contrôle ponctuel a posteriori suite à des signalements effectués par les utilisateurs du site eux-mêmes par le biais du lien « signaler cette vidéo » ;

Considérant que la mise en avant par la SA DAILYMOTION en page d'accueil dans la rubrique « Membres mis en avant » de certains membres ne relève pas davantage d'une politique éditoriale de cette société, étant relevé que dans la plupart des cas relevés par les sociétés du groupe TF1 il s'agit de motion makers ou d'official users dans le cadre des partenariats énoncés précédemment (ainsi par exemple les membres « Christian Cac », « Eye on Films », « les ateliers Orange », « bastienh ») ;

Que dans les autres cas il ne s'agit que d'une fonctionnalité du service offert aux utilisateurs leur permettant de noter les vidéos d'autres utilisateurs et de faire ainsi remonter ces vidéos dans les requêtes « vidéos les plus vues » ou « vidéos les plus populaires » ;

Considérant enfin que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ;

Considérant que du fait de l'analyse concrète du processus de mise en ligne des vidéos par les internautes au regard des critères définis par l'arrêt du 23 mars 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne, il apparaît que la SA DAILYMOTION n'intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l'activité est purement technique et passive, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle a priori des données qu'il stocke ; qu'il s'ensuit que la SA DAILYMOTION est bien fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique et le régime de responsabilité limitée instaurée par l'article 6 I. 2 de la LCEN ;

Considérant que l'hébergeur n'engage sa responsabilité, conformément à l'article 6 I. 2 et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que si, ayant pris connaissance du caractère illicite des données stockées à la demande d'un annonceur ou des activités illicites de celui-ci, il n'a pas promptement retiré ou rendu inaccessible ces données ;

Que l'article 6 I. 7 dispose en effet que l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; qu'il ne saurait donc être exigé de la SA DAILYMOTION une obligation particulière de vigilance et de filtrage a priori ;

Considérant que selon l'article 6 I. 5 de la LCEN, la connaissance des faits litigieux est acquise lorsqu'il est notifié à l'hébergeur les éléments suivants :

la date de la notification,

si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement,

la dénomination et le siège social du destinataire, s'il s'agit d'une personne morale,

la description des faits litigieux et leur localisation précise,

les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits,

la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les fautes commises par la SA DAILYMOTION en qualité d'éditeur et dit qu'en sa qualité d'hébergeur cette société est uniquement responsable des manquements à l'obligation de prompt retrait après une notification régulière ;

Considérant qu'en ce qui concerne les programmes pour lesquels la qualité pour agir des sociétés du groupe TFI a été reconnue par le jugement entrepris et par le présent arrêt, il apparaît qu'après les mises en demeure du 06 mai 2008, 8 vidéos sur 185 au préjudice de la SCS LCI et 510 vidéos sur 563 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 19 mai 2008, soit 13 jours après, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du même jour ;

Qu'après la mise en demeure du 15 mai 2008, 5 vidéos sur 526 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 19 juin 2008 (selon procès-verbal de constat d'huissier du même jour), soit 13 jours après ; qu'après la mise en demeure du 05 juin 2008, 3 vidéos (Confessions Intimes) sur 148 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 17 septembre 2008 (selon procès-verbal de constat d'huissier du même jour), soit 104 jours après ; qu'après la mise en demeure du 09 juin 2008, 23 vidéos (Attention à la marche et La méthode Cauet) sur 1146 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 19 juin 2008 pour Attention à la marche (10 jours) et le 17 septembre 2008 pour La méthode Cauet (95 jours) ; qu'après la mise en demeure du 11 juin 2008, 7 vidéos sur 199 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 19 juin 2008, soit 8 jours après ;

qu'après la mise en demeure du 18 juin 2008, 1 vidéo (Automoto) sur 1017 était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 90 jours après ; qu'après la mise en demeure du 27 juin 2008, 8 vidéos sur 767 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 82 jours après ; qu'après la mise en demeure du 30 juin 2008, 2 vidéos sur 532 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 71 jours après ; qu'après la mise en demeure du 01 juillet 2008, 1 vidéo sur 371 au préjudice de la SA TFI était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 77 jours après ; qu'après la mise en demeure du 10 juillet 2008, 3 vidéos sur 310 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 68 jours après ; qu'après la mise en demeure du 05 août 2008, 1 vidéo sur 107 au préjudice de la SA TFI était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 43 jours après ; qu'après la mise en demeure du 08 août 2008, 4 vidéos sur 47 au préjudice de la SA TFI étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 40 jours après ; qu'après la mise en demeure du 22 août 2008, 1 vidéo sur 43 au préjudice de la SA TFI était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 26 jours après ; qu'après la mise en demeure du 10 septembre 2008, 1 vidéo sur 228 au préjudice de la SA TFI était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 7 jours après ;

Considérant par ailleurs que la SA DAILYMOTION n'a mis en œuvre aucune action à l'encontre des utilisateurs de son site expressément signalés par la SA TFI comme exerçant une activité illicite de mise en ligne sur une large échelle de programmes au mépris des droits d'auteur (comptes fullhdready, Hakim 93000 et pauleta 60 selon mise en demeure du 16 janvier 2008, comptes peanutsie, petrock, superbeurkman, slatza et ulkiora 123 selon mise en demeure des 05 et 25 septembre 2008, comptes pistou4you, pop-corn et playlists selon mise en demeure du 30 mars 2009) ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SAS TFI Vidéo relativement au spectacle L'autre c'est moi, après la mise en demeure du 30 avril 2008, il a été constaté le maintien en ligne de ce spectacle le 19 juin 2008, soit 50 jours après ;

Considérant qu'il en résulte que pour les faits sus énoncés la SA DAILYMOTION n'a pas respecté son obligation de prompt retrait des données dont elle avait été informé du caractère illicite par les mises en demeure sus dites au sens de l'article 6 1. 2 de la LCEN, ni n'a entrepris la moindre action à l'encontre des usagers expressément dénoncés comme utilisateurs abusifs ;

Considérant que ces manquements constituent à l'égard de la SAS e-TF1 des faits de concurrence déloyale et parasitaire constitutifs d'une faute engageant la responsabilité civile de la SA DAILYMOTION sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SARL KS2 Production il apparaît que suite à la mise en demeure du 11 janvier 2008, 13 fichiers sur 47 étaient encore en ligne le 15 janvier 2008, ce qui caractérise également un manquement de la SA DAILYMOTION à son obligation de prompt retrait ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'atteinte au droit moral d'auteur de M. Gad ELMALEH il ressort des pièces versées aux débats que les différents sketches de chacun de ses spectacles ont été découpés arbitrairement par les utilisateurs et mis en ligne sans respect de l'unité de chaque spectacle, portant ainsi atteinte à l'intégrité et au droit au respect des œuvres ;

Que le visionnage par défaut des programmes sur le site internet de la SA DAILYMOTION de qualité médiocre et dans une fenêtre de taille réduite, peu adaptée à un spectacle vivant, porte également atteinte au droit au respect des œuvres ;

Qu'enfin le nom de M. Gad ELMALEH n'est indiqué en référence des vidéos litigieuses qu'en sa qualité d'interprète des sketches et non en sa qualité d'auteur, ce qui constitue également une atteinte à son droit à la paternité de ses œuvres ;

IV. Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'à titre subsidiaire, si la cour devait, comme en l'espèce, ne retenir la responsabilité de la SA DAILYMOTION qu'au titre du manquement à son obligation d'hébergeur pour défaut de prompt retrait, les sociétés du groupe TF1 demandent à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

5 860 000 € à la SA TF1 (sur la base de 10 000 € par manquement),

200 000 € à la SCS LCI (sur la base de 10 000 € par manquement),

90 000 € à la SAS TFI Droits Audiovisuels (sur la base de 30 000 € par manquement),

210 000 € à la SAS TF1 Vidéo (sur la base de 30 000 € par manquement),

200 000 € à la SAS e-TF1 ;

Que la SA TFI réclame également la somme de 35 000 € en réparation des coûts de fonctionnement de la cellule de veille qu'elle a dû mettre en place et la somme de 250 000 € en réparation du préjudice causé par la carence de la SA DAILYMOTION à mettre en œuvre les moyens dont elle disposait à l'égard de certains de ses utilisateurs procédant à un piratage important des programmes des sociétés du groupe TFI ;

Qu'elles demandent encore qu'il soit fait injonction à la SA DAILYMOTION, sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de retirer de son site tous les contenus illicites comportant les logos TF1 et/ou LCI et à supprimer, sous la même astreinte, toute référence dans son moteur de recherche aux désignations TFI, LCI et aux titres des programmes visés dans le cadre de la présente instance ;

Qu'elles demandent également sous la même astreinte, la mise en place, pour une durée d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'un système de filtrage efficace et immédiat de leurs contenus protégés dont la diffusion illicite a été portée à la connaissance de la SA DAILYMOTION dans le cadre de la présente instance, ou qui sera portée à sa connaissance durant la même période ;

Qu'elles demandent enfin la publication de la décision à intervenir d'une part sur les deux tiers de la page d'accueil du site de la SA DAILYMOTION et de façon aléatoire toutes les 500 pages, et ce pendant 30 jours consécutifs, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 20 000 € par jour de retard et d'autre part dans 10 journaux, magazines et périodiques au choix des sociétés du groupe TFI et aux frais de la SA DAILYMOTION dans la limite de 10 000 € HT par insertion ;

Considérant que la SARL KS2 Productions réclame la somme de 600 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de producteur de vidéogrammes et de ses droits patrimoniaux d'auteur et d'artiste interprète ; que M. Gad ELMALEH réclame quant à lui la somme de 400 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux d'auteur et d'artiste interprète ;

Qu'ils demandent également qu'il soit fait injonction à la SA DAILYMOTION, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, de retirer tous les contenus présents et à venir des vidéogrammes litigieux ;

Considérant que la SA DAILYMOTION réplique que les demandes indemnitaires des sociétés du groupe TF1 sont infondées et injustifiées et qu'elles doivent en être entièrement déboutées, le calcul étant effectué en pure opportunité sur la base d'une réparation forfaitaire par contenu sans justifier des pertes d'audience et de recettes publicitaires alléguées ;

Qu'elle ajoute que la demande de retrait de tous les contenus sur lesquels les sociétés du groupe TF1 ont des droits est techniquement impossible au regard du fonctionnement de la plate-forme et est contraire à son statut d'intermédiaire technique, seulement tenu de procéder au retrait d'un contenu présent sur son Service que dès lors qu'il lui aura été valablement notifié ; qu'il en est de même de la demande de suppression des références dans le moteur de recherche ;

Qu'elle s'oppose enfin à la demande de publication judiciaire qui n'est pas motivée ;

Qu'en ce qui concerne la SARL KS2 Productions elle fait valoir qu'au vu des fonctionnalités du Service ne permettant qu'un visionnage en « streaming » excluant tout téléchargement, arguer d'un manque à gagner au titre des ventes sur DVD n'a aucun sens et qu'il n'est pas démontré en quoi la présence de certains sketches issus des spectacles en cause aurait négativement impacté les ventes ;

Qu'en ce qui concerne M. Gad ELMALEH elle conteste l'existence de son préjudice moral, le découpage par sketch étant le propre des spectacles humoristiques, la mauvaise qualité des extraits n'étant pas établie et l'atteinte alléguée à son droit à la paternité n'étant pas le fait de la SA DAILYMOTION ;

Considérant ceci exposé, que la SAS TF1 Droits Audiovisuels ayant été déclarée irrecevable à agir, aucune somme ne lui sera allouée ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SA TF1, la cour a retenu 566 manquements de la SA DAILYMOTION à son obligation de prompt retrait à son égard ; que ces manquements à son obligation d'hébergeur ont causé un préjudice à la SA TFI dont les émissions ainsi mises illicitement en ligne génèrent un nombre extrêmement important de visualisation (369 261 fois pour l'émission La méthode Cauet par exemple), permettant aux internautes de se dispenser de regarder les émissions lors de leur diffusion par la SA TF1 et d'utiliser le site de la SA DAILYMOTION comme une télévision de rattrapage de ces émissions comme l'a reconnu le responsable du contenu actualités de cette société dans une interview au journal en ligne leParisien.fr ;

Considérant que la diffusion illicite d'émissions diffusées par la SA TF1 a ainsi nécessairement un impact négatif sur l'audience télévisée et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de cette société privée, ne bénéficiant pas de la redevance de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en égard au montant des investissements de la SA TF L dans la production audiovisuelle au titre de ses obligations légales (entre 200 et 300 000 000 € par an) et au coût de production des journaux et émissions d'information (environ 90 000 000 € par an), le préjudice ainsi subi globalement par la SA TF1 peut être évalué à la somme de 2 000 € par manquement, soit un préjudice global de L .132 000 € que la SA DAILYMOTION sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de la somme allouée ;

Considérant que le préjudice résultant du maintien de certains comptes d'utilisateurs malgré leur signalement par la SA TF1 n'est qu'une des conséquences du manquement de la SA DAILYMOTION à ses obligations d'hébergeur et se trouve déjà réparé dans l'évaluation qui en a été faite globalement à la somme susdite de 1.132 000 € ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer une somme distincte de ce chef ;

Considérant que la cour a retenu 8 manquements de la SA DAILYMOTION à l'égard de la SCS LCI ; que le préjudice subi par cette société est analogue à celui de la SA TF1 et que sur la même base de 2 000 € par manquement son préjudice global sera évalué à la somme de 16 000 € que la SA DAILYMOTION sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris étant également infirmé sur le quantum de la somme allouée ;

Considérant que la cour a retenu 1 manquement de la SA DAILYMOTION à l'égard de la SAS TF1 Vidéo au titre du spectacle de Gad ELMALEH L'autre c'est moi dont la visualisation

en masse par les internautes dissuade ceux-ci d'acheter le DVD exploité par la SAS TF1 Vidéo, portant ainsi un préjudice à son exploitation commerciale ; qu'au vu des éléments de la cause la cour évalue ce préjudice à la somme de 10 000 € que la SA DAILYMOTION sera condamnée à lui verser ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SAS e-TF1 les manquements ainsi retenus constituent autant de faits de concurrence déloyale à son encontre dans la mesure où la SA DAILYMOTION propose ainsi illicitement aux internautes les mêmes programmes en ligne, induisant un trafic moindre sur son propre site et, par voie de conséquence, une baisse de recettes publicitaires ; qu'eu égard au nombre des manquements fautifs retenus par la cour, le préjudice de la SAS e-TF1 sera évalué à la somme de 50 000 € que la SA DAILYMOTION sera condamnée à lui verser ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la SA TF1 une somme relative au coût de la cellule de veille mise en place par cette société pour identifier les contenus illicites présents sur le site de la SA DAILYMOTION, qu'il s'agit de frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l'article 700 du code de procédure civile et qui seront indemnisés dans ce cadre ;

Considérant d'autre part que l'hébergeur n'étant pas soumis par la LCEN à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de vigilance et de filtrage a priori, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de retrait de tous les contenus comportant les logos TF1 et/ou LCI, et de mise en place d'un système de filtrage a priori des contenus mis en ligne sur ce site ;

Considérant en revanche que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la suppression des désignations TF1 et LCI dans les suggestions de mots clés du moteur de recherche interne au site de la SA DAILYMOTION, celles-ci permettant d'accéder facilement aux programmes produits par ces deux sociétés et mis illicitement en ligne ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé avec exécution provisoire cette injonction sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Considérant enfin que les préjudices subis par les sociétés du groupe TF1 se trouvent suffisamment réparés par les dommages et intérêts alloués et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire du présent arrêt en ligne et dans 10 journaux ou revues, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de publication de sa décision ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SARL KS2 Productions, le préjudice subi est similaire à celui de la SA TFI Vidéo tel qu'exposé précédemment, qu'eu égard au manquement demeuré limité dans le temps, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en ce qui concerne M. Gad ELMALEH son préjudice moral tel qu'exposé précédemment est bien imputable à la SA DAILYMOTION du fait de son manquement à son obligation de prompt retrait ; que la cour évalue ce préjudice au vu des éléments de la cause à la somme de 15 000 € que la SA DAILYMOTION sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de cette somme ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la SA TF1, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de tous contenus présents et à venir extraits des vidéogrammes en cause ;

V. Sur les autres demandes

Considérant que les sociétés du groupe TF1 n'ont pas repris devant la cour leur demande subsidiaire d'expertise pour déterminer le rôle de la SA DAILYMOTION dans le traitement des vidéos qu'elle diffuse ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expertise ;

Considérant que si la SA DAILYMOTION reprend devant la cour sa demande reconventionnelle à l'encontre des sociétés du groupe TF1 en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où la responsabilité de cette société en sa qualité d'hébergeur est retenue tant par le jugement entrepris que par le présent arrêt et où elle est condamnée au versement de dommages et intérêts à ce titre, la procédure engagée contre elle par les sociétés du groupe TFI n'est pas abusive ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Considérant que les frais de constats d'huissier engagés par les sociétés du groupe TFI dans le cadre de La présente instance font partie des frais engagés non compris dans les dépens et seront indemnisés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et non pas au titre des dépens comme demandé par les sociétés du groupe TFI ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à chacune des sociétés TF1 et LCI, la somme complémentaire de 30 000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a alloué à chacun la somme de 25 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

Considérant qu'il est également équitable d'allouer à chacune des sociétés TFI Vidéo et e-TF1 la somme de 30 000 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aucune somme ne sera allouée à la SAS TF1 Droits Audiovisuels, déclarée irrecevable en ses demandes ;

Considérant qu'il est également équitable d'allouer à la SARL KS2 Productions la somme complémentaire de 15 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Considérant enfin qu'il est équitable d'allouer à M. Gad ELMALEH la somme de 15 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la SA DAILYMOTION sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SA DAILYMOTION, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

DECISION

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en date du 13 septembre 2012, rectifié par jugement du 08 novembre 2012, sauf en ce qu'il a :

déclaré la SA TF1 irrecevable à agir pour les œuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto,

déclaré la SAS TF1 Vidéo irrecevable à agir pour le spectacle de Gad ELMALEH L'autre c'est moi,

déclaré la SAS e-TF1 irrecevable à agir ;

et sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts aux sociétés TF1 et LCI et à M. Gad ELMALEH ;

Infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déclare la SA TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d'exploitation pour les œuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto ;

Déclare la SAS TF1 Vidéo recevable à agir pour être titulaire des droits d'exploitation exclusifs du spectacle de Gad ELMALEH L'autre c'est moi sous forme de vidéogrammes ;

Déclare la SAS e-TF1 recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SA TF1 : « Koh Lanta », « Les 500 choristes », « Les 100 plus grands », « Secret story », « Les émissions spéciales », « Pat et Stan », « Docteur House », « Grey's anatomy », les JT, « Face à la Une », « Confessions Intimes », « La méthode Cauet » et « Automoto » et relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SCS LCI : les Journaux Télévisés, la Chronique de Christophe Barbier, Plein Ecran, Ça donne envie, Emission Spéciale « J'ai une question à vous poser », On en parle, Elysée 2007 et Le Journal du Web ;

Dit que la SA DAILYMOTION a manqué à son obligation de prompt retrait en sa qualité d'hébergeur à l'égard de la SA TF1 Vidéo pour l'œuvre L'autre c'est moi et à l'égard de la SA TF1 pour les œuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto ;

Dit que la SA DAILYMOTION a commis du fait de ses manquements à son obligation d'hébergeur pour les programmes sus dits, des actes de concurrence déloyale à l'égard de la SAS e-TF1 engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Déclare M. Gad ELMALEH recevable à agir au titre de son droit moral d'auteur pour les vidéogrammes Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L'autre c'est moi ;

Dit que la SA DAILYMOTION a commis du fait de ses manquements à son obligation d'hébergeur pour les œuvres Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L'autre c'est moi, une atteinte au droit moral de M. Gad ELMALEH du fait de l'atteinte à l'intégrité et au droit au respect ainsi qu'à son droit à la paternité de ses œuvres en qualité d'auteur ;

Condamne la SA DAILYMOTION à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

à la SA TF1 : UN MILLION CENT TRENTE DEUX MILLE euros (1 132 000 €),

à la SCS LCI : SEIZE MILLE euros (16 000 €),

à la SAS TF1 Vidéo : DIX MILLE euros (10 000 €),

à la SAS e-TF1 : CINQUANTE MILLE euros (50 000 €),

à M. Gad ELMALEH : QUINZE MILLE euros (15 000 €) ;

Déboute la SA TF1 du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute les sociétés TF1, LCI, TF1 Vidéo, TF1 Droits Audiovisuels et e-TF1 de leurs demandes de retrait sous astreinte de tous les contenus comportant les logos TF1 et/ou LCI sur le site internet de la SA DAILYMOTION et de mise en place sous astreinte d'un système de filtrage a priori des contenus mis en ligne sur ce site ;

Déboute les sociétés TF1, LCI, TF1 Vidéo, TF1 Droits Audiovisuels et e-TF1 de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt sur Internet et dans dix journaux, magazines ou périodiques ;

Déboute la SARL KS2 Productions et M. Gad ELMALEH de leur demande de retrait sous astreinte de tous les contenus présents et à venir des vidéogrammes litigieux ;

Condamne la SA DAILYMOTION à payer les sommes suivantes :

à chacune des sociétés TF1 et LCI, la somme complémentaire de TRENTE MILLE euros (30 000 €) au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,

à chacune des sociétés TF1 Vidéo et e-TF1 la somme de TRENTE MILLE euros (30 000 €) au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens,

à la SARL KS2 Productions la somme complémentaire de QUINZE MILLE euros (15 000 €) au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,

à M. Gad ELMALEH la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

Déboute la SA DAILYMOTION de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DAILYMOTION aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{EME} CHAMBRE, SECTION 1
4 DECEMBRE 2014

SCPP

Contre

Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom
RG N : 14/03236

*FOURNISSEUR D'ACCES – DROIT D'AUTEUR
MUSIQUE – CONTREFAÇON – CONTENUS ILLICITES
REDIRECTION – FILTRAGE – SITES MIROIRS*

Synthèse

La SCPP, ayant découvert que le site The Pirate Bay permettait de télécharger différents programmes appartenant à son répertoire, lui a demandé de supprimer les liens permettant le téléchargement.

Cette requête étant restée sans réponse, la SCPP décide de saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire injonction aux fournisseurs d'accès à internet SFR, ORANGE, BOUYGUES et FREE de « mettre en œuvre toutes les mesures propres à empêcher l'accès au site THE PIRATE BAY à partir du territoire français par leurs abonnés ».

Par le blocage de 152 sites internet, le tribunal rappelle que l'illicéité de ce site a été reconnue par d'autres tribunaux européens et son accès a été bloqué judiciairement au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Belgique, au Danemark et en Finlande.

En l'espèce, la mesure de blocage vise non seulement le site principal mais aussi toute la nébuleuse de sites de redirection, de sites miroirs et de proxies, dont la liste a été dressée par la SCPP. Le nombre de sites concernés par cette interdiction est cependant limitativement fixé par cette décision.

Quant aux moyens à mettre en œuvre par les quatre FAI, le choix reste à leur entière appréciation. Cependant, les frais liés à cette opération pourront être demandés à la SCPP comme l'avaient rappelé le Conseil constitutionnel et la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Arrêt

Le site THE PIRATE BAY qui est actuellement exploité sous le nom de domaine « thepiratebay.se », met à la disposition du public par le biais de liens des phonogrammes du répertoire de la SCPP qui peuvent être téléchargés.

La SCPP a fait constater par ses agents assermentés conformément aux dispositions de l'article L 3 31-2 du code de la propriété intellectuelle la possibilité de téléchargement ; ceux-ci ont dressé des procès-verbaux de constat les 15 et 16 octobre 2013, 16 et 17 octobre 2013, 21 octobre 2013, 28 au 30 octobre 2013, 19 novembre 2013, 22 novembre 2013, 25 novembre 2013, 4 décembre 2013, 14 janvier 2014, 15 janvier 2014 et 16 janvier 2014 . Ont été effectués sur le site

THE PIRATE BAY exploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx » puis « thepiratebay.se » des téléchargements de très nombreux enregistrements phonographiques anciens et récents d'artistes français et étrangers notoirement connus appartenant au répertoire de la SCPP. Il a été constaté qu'il est possible d'accéder au site THE PIRATE BAY exploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx » puis « thepiratebay.pe » puis « thepiratebay.se » et de télécharger des phonogrammes appartenant au répertoire de la SCPP au moyen de sites de redirection qui renvoient automatiquement l'internaute vers le site d'origine, de sites miroirs qui constituent des copies du site d'origine et de « proxies » qui sont des serveurs intermédiaires rapatriant les contenus téléchargés depuis le site d'origine.

Les 18 et 30 octobre 2013, des agents assermentés de la SCPP ont demandé au site THE PIRATE BAY alors exploité sous le nom de domaine « thepiratebay.sx » de supprimer des liens permettant de télécharger différents phonogrammes appartenant au répertoire de la SCPP.

Ces demandes ont été ignorées ainsi qu'ils ont pu le constater les 4 et 7 novembre 2013.

C'est dans ces conditions que, par assignation en la forme des référés signifiée à SFR le 19 février 2014, la SCPP sollicitait du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, qu'il fasse injonction à la société SFR, la société ORANGE, la société BOUYGUES et la société FREE en leur qualité de fournisseurs d'accès à internet (FAI), de « mettre en œuvre toutes les mesures propres à empêcher l'accès au site THE PIRATE BAY à partir du territoire français par leurs abonnés » par le blocage de 152 sites internet.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal relève que la qualité à agir de la SCPP qui a pouvoir pour ester en justice pour défendre les intérêts professionnels en cause n'est pas contestée.

En conséquence, la SCPP est recevable en ses demandes.

Sur l'atteinte à un droit d'auteur occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne

La SCPP fait valoir qu'elle démontre suffisamment par la production des procès-verbaux de constat effectués par ses agents assermentés la matérialité des atteintes aux droits d'auteur commises sur le site THE PIRATE BAY exploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx » puis « thepiratebay.se » constitués des téléchargements de très nombreux enregistrements phonographiques anciens et récents d'artistes français et étrangers notoirement connus appartenant au répertoire de la SCPP ; que ces procès-verbaux ont encore constaté qu'il est possible d'accéder au site THE PIRATE BAY exploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx » puis « thepiratebay.pe » puis « thepiratebay.se » et de télécharger des phonogrammes appartenant au répertoire de la SCPP au moyen de sites de redirection qui renvoient automatiquement l'internaute vers le site d'origine, de sites miroirs qui constituent des copies du site d'origine et de « proxies » qui sont des serveurs intermédiaires rapatriant les contenus téléchargés depuis le site d'origine.

Elle prétend que les sites litigieux ont une activité illicite établie par les procès-verbaux, régulièrement mis au débat en ce qu'ils proposent une représentation des œuvres sans avoir obtenu l'autorisation des auteurs et une reproduction des mêmes œuvres ce qui constituent des actes de contrefaçon au regard des dispositions des articles L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Elle rappelle que ces sites qui seuls ont la qualité d'éditeur, ont été identifiés ainsi que, les serveurs qui les abritent mais qu'il est par trop inefficace de demander des mesures de blocage les concernant.

Les défendeurs répondent qu'il appartient au tribunal d'apprécier le caractère illicite du site thepiratebay, de prononcer éventuellement des mesures d'interdiction en respectant le principe de proportionnalité, en limitant les mesures au site déjà connus en supprimant l'adverbe « notamment » de la demande de la SCPP, de laisser le choix des mesures aux FAI et le coût de leur mise en œuvre à la SCPP.

La société FREE conteste seule les mesures demandées en indiquant qu'elles ne respectent pas le principe de proportionnalité faute d'avoir attiré dans la cause tous les FAI et notamment la société NUMERICABLE, et qu'elles sont inefficaces car elles peuvent être contournées aisément.

Sur ce,

Selon l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 3 21-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 31-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

L'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et l'article L.122-2 du même code, que la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment :

2° télédiffusion la télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.

Selon l'article L.122-3, la reproduction consiste en la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Enfin, l'article L.122-4 précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Le litige porte bien sur le fait que les sites du réseau thepiratebay ont une activité illicite en ce qu'ils proposent un contenu exclusivement ou quasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à représenter et/ou reproduire des phonogrammes sous la forme de téléchargements, sans l'autorisation des auteurs et ce, en contravention avec les articles L.122- 1 et suivants cités plus haut.

En effet, ni le téléchargement ni le streaming ne sont en soi une activité illicite et ils sont tout à fait légaux quand ils interviennent dans le cadre d'une cession légale des droits des auteurs et d'un droit d'exploitation donné par les producteurs.

Les nombreux procès-verbaux réalisés par les agents assermentés de la SCPP ont permis de mettre en évidence que des phonogrammes étaient proposés en téléchargement « download » ou en streaming « playnow » sur le réseau thepiratebay, qu'ils pouvaient être téléchargés par l'internaute sans aucune difficulté et sans avoir besoin d'un intermédiaire ou d'un appareil supplémentaire.

Il ressort de l'analyse des procès-verbaux de constat réalisés par les agents assermentés de la SCPP les 15 et 16 octobre 2013, 16 et 17 octobre 2013, 21 octobre 2013, 28 au 30 octobre 2013, 19 novembre 2013, 22 novembre 2013, 25 novembre 2013, 4 décembre 2013, 14 janvier 2014, 15 janvier 2014 et 16 janvier 2014 et régulièrement mis au débat, l'internaute peut accéder à partir de sa connexion internet souscrite auprès de son FAI au site thepiratebay qui lui propose sans autre formalité de télécharger ou d'écouter des phonogrammes du commerce ; que le site mentionne clairement sur sa page d'accueil « recherche pirate » ; que la SCPP verse au débat les extraits de son catalogue établissant les droits qu'elle détient sur les œuvres des artistes ainsi téléchargées (à titre d'exemples Stromae, Maitre Gims, Beyoncé, Daft Punk, Katy Perry, Pure Héroïne) ; que le téléchargement proposé est revendiqué comme provenant de fichiers mis à disposition de façon illégale par d'autres internautes dénommés par exemple « unorthodoxjukebox » ou « anonymous downloads ».

Ils établissent également, par la mise à disposition des whois, la structure du réseau thepiratebay ; par exemple les procès-verbaux des 17 et 18 octobre 2013 montrent que les téléchargements peuvent être effectués à partir du site thepiratebay.sx, mais aussi des sites thepiratebay.se, .org, .Sc, .am, .gl, .mu, .net, .corn tous hébergés par les mêmes personnes dans différents serveurs et ayant un lien entre eux et qui renvoient également aux sites themusicbay.com, .net, .org.

Ils identifient quelques personnes physiques ayant laissé leur nom ou une partie de leur nom lors de l'enregistrement des sites.

Ces procès-verbaux de constat signifiés le 30 novembre 2013 par internet au site Thepiratebay lui-même et les procès-verbaux dressés ensuite établissent suffisamment le caractère illicite du site thepiratebay et de ces sites miroirs ou proxy.

Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d'accéder en streaming les œuvres à partir de liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, et ce même si les contenus sont stockés auprès de serveurs tiers ou sur des plate-formes tierces, ces opérateurs ont permis aux internautes de procéder au téléchargement des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus c'est-à-dire ont donné aux internautes les moyens de reproduire des œuvres dont ils ne détenaient pas les droits.

Il est d'ailleurs admis par les sociétés défenderesses que ce réseau ne demandait pas l'autorisation des titulaires des droits pour mettre à disposition les œuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c'est-à-dire l'offre de téléchargement des phonogrammes sans en avoir obtenu les droits de sorte que l'absence d'autorisation donnée par les ayants droit peut être retenue.

L'absence de droits d'exploitation sur les œuvres est connue de tous car le réseau thepiratebay revendique son illécéité tant au niveau de sa dénomination que des mentions qu'il comporte telles que « toute plainte émanant d'une organisation de défense des droits d'auteur sera ridiculisée et publiée sur le site » ou, à propos de mises en demeure, « aucune action (hormis ridiculiser les utilisateurs) n'a été prise de ce fait » et « aucun lien n'a été retiré et ne sera jamais retiré » (pièce 3 de la SCPP)

Cette illécéité a en outre été reconnue par d'autres juridictions en Europe qui ont condamné pénalement les fondateurs du site THE PIRATE BAY pour contrefaçon en Suède ou qui ont bloqué l'accès au site THE PIRATE BAY au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Belgique, au Danemark et en Finlande notamment à la demande des producteurs de phonogrammes pour atteinte à leurs droits. (pièces n° 28 à 37 de la SCPP)

Les procès-verbaux de la SCPP ont également permis d'identifier les titulaires des noms de domaine des sites principaux et les différents serveurs utilisés.

Enfin, l'article « The Pirate Bay, évolutions et pirouettes juridiques » versé au débat par la SCPP en pièce 38 complète la démonstration de ce que le site TPB avait constitué des bases de données de milliers de fichiers obtenus sans avoir acquis les droits des titulaires, et les mettaient à disposition du public aux fins de représentation ou de téléchargement en leur permettant de les reproduire sans appareil supplémentaire sur leur propre ordinateur, par le biais des sites principaux que sont le site d'origine : thepiratebay.se et les sites de redirection piratebay.net, .org, .se, .vg, .net, .org, themusicbay.com, .net, .org, thepiratebay.cc, .corn, .net, .org, .qa, .se, .sh, .tw, .vg et des sites miroirs ou proxy.

En conséquence, la SCPP est fondée en ses demandes.

Sur les mesures sollicitées

Il n'est pas contesté par les parties à l'exception de la société FREE, que les mesures sollicitées, en ce qu'elles visent à empêcher l'accès aux noms de domaine litigieux par les abonnés de ces fournisseurs d'accès à l'internet, sont susceptibles de contribuer à empêcher ou réduire l'atteinte aux droits des auteurs des œuvres ainsi offertes, même si certains internautes peuvent les contourner.

La SCPP ne conteste pas davantage que le choix des mesures à mettre en place doit être laissé aux FAI.

Sur l'absence de certains acteurs au regard du principe de proportionnalité

La société FREE soutient que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté par la SCPP au motif que divers autres intervenants dont la société NUMERICABLE ne sont pas attirés dans la cause et que les éditeurs de site ne sont pas eux-mêmes poursuivis alors que leur identité peut être retrouvée et que l'efficacité des actions à leur encontre, en ce qu'elles touchent la source des contrefaçons, prime toute autre démarche.

Sur ce

Le principe de proportionnalité édicté dans la Directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 a été rappelé avec force par la CJUE dans les arrêts SABAM / Scarlet (24 nov. 2011), SABAM / Netlog (16 févr. 2012) Telekabel, (27 mars 2014).

Les éditeurs des sites litigieux

Outre qu'il a été suffisamment démontré par la SCPP que les éditeurs des sites ont été poursuivis et même par la voie pénale et que ceux-ci ont pour politique de changer les adresses des sites et de varier leur hébergement dans les serveurs ce qui rend très aléatoire toute action formée à leur encontre, il apparaît que les dispositions de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle sont précisément destinées à permettre aux ayants-droit et organismes de défense professionnelle concernés d'exercer une action distincte de celle par laquelle les premiers peuvent faire juger qu'une contrefaçon leur cause un préjudice dont ils demandent réparation aux auteurs de cette contrefaçon, en l'occurrence l'opérateur de sites contrefaisants.

Il n'est pas prévu par la loi que cette action au fond, dirigée contre les auteurs des atteintes en cause, soit mise en œuvre préalablement à celle par laquelle des mesures provisoires peuvent être sollicitées à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes à leurs droits.

Ce moyen sera rejeté.

Les autres fournisseurs d'accès à l'internet

La SCPP répond que si la société NUMERICABLE n'a pas été atraite dans ce présent litige c'est en raison du faible nombre d'internautes qu'elle draine sur son réseau ce qui ne peut constituer une atteinte au principe de proportionnalité.

S'il existe divers fournisseurs d'accès présents en France, l'action dont le tribunal est saisi est formulée à l'encontre des principales sociétés qui offrent ce service, représentant, de notoriété publique, plus de 90 % des abonnés français et les sociétés défenderesses ne justifient pas qu'un fournisseur d'accès à l'internet important n'a pas été mis en cause, étant observé que la présente action n'est pas exclusive d'autres procédures ultérieures.

Aucune atteinte au principe de proportionnalité n'est donc établie par la société FREE.

Sur les risques de contournement des mesures par les internautes

La société FREE indique que les internautes peuvent utiliser les services offerts par d'autres fournisseurs d'accès à l'internet et/ou accéder aux sites en cause par tout autre moyen que leurs compétences techniques et leur désir d'échapper à la loi les inciteraient à rechercher. Ils soulignent la facilité avec laquelle les réseaux sociaux diffusent des conseils permettant à la communauté de leurs membres d'être informée des moyens de contourner les mesures de contrainte susceptibles d'être ordonnées par une juridiction, ce qui risque de rendre inefficace toute décision de cette nature.

S'il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d'une part il n'est pas établi que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l'internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle et d'autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n'ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire.

La CJUE a dit dans son arrêt *Telekabel* du 27 mai 2014, qu'« 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 » ... et qu'il suffit que ces mesures aient pour effet de « 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 ».

Ainsi, l'impossibilité d'assurer une complète et parfaite exécution des décisions susceptibles d'être prises n'est pas un obstacle à la décision d'autoriser des mesures empêchant l'accès aux sites concourant à la diffusion des contrefaçons sur internet et ne doit pas entraîner l'absence de reconnaissance des droits des ayants-droit par les juridictions.

En conséquence, la demande de blocage de l'accès aux sites internet visés expressément dans les demandes de la SCPP est le seul moyen réellement efficace dont disposent actuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon sur internet.

Sur le choix des mesures que devront prendre les fournisseurs d'accès à l'internet

La SCPP sollicite qu'il soit ordonné aux fournisseurs d'accès à l'internet en la cause de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, aux sites visés par eux.

Cette demande, qui laisse à chaque fournisseur d'accès à l'internet la possibilité de déterminer la nature des mesures qu'il convient de mettre en œuvre, eu égard à la structure juridique et technique de leur entreprise, aux effets des mesures prises et à l'évolution du litige et qui privilégie une mesure acceptée par l'ensemble des fournisseurs d'accès à l'internet appelés à cette instance, est fondée.

Ainsi, la société Orange, la société Bouygues TÉLÉCOM, la société FREE et la société SFR devront de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés.

Les sites en cause sont :

site d'origine :

thepiratebay.se

sites de redirection :

piratebay.net

piratebay.org

piratebay.se

piratebay.vg

thehydrabay.net

thehydrabay.org

themusicbay.com

themusicbay.net

themusicbay.org

thepiratebay.cc

thepiratebay.com

thepiratebay.net

thepiratebay.org

thepiratebay.qa

thepiratebay.se

thepiratebay.sh

thepiratebay.tw

thepiratebay.vg

sites miroirs :

proxybay.eu

proxybay.de

thepiratebay.se.nyud.net

« proxies » :

51tsj.com

bayproxy.me

bayproxy.org

bich.in

dieroschtibay.org

filehound.co.uk

kuiken.co

lanunbay.org

malaysiabay.org

piratebaybyproxy.com

piratebayproxy.se

piratebayunion.com

pirateblay.com

pirateby.info

pirateproxy.net
pirateproxy.nl
pirateproxy.se
piraterreverse.info
pirateshit.com
pirateshore.org
proxybay.fr
proxybay.net
quluxingba.info
theproxybay.biz
tpb.5gg.biz
tpb.amaudcomu.com
tpb.cryptocloud.ca
tpb.derp.pw
tpb.fattylewis.com
tpb.genyaa.org
tpb.kleisauke.nl
tpb.madfedora.site40.net
tpb.me
tpb.ninja.so
tpb .occupyuk.co.uk
tpb.par-anoia.net
tpb.partipirate.org
tpb.piraten.lu
tpb.pirates.ie
tpb.pirati.cz
tpb.qwertyoruiop.com
tpb.roylenferink.nl
tpb.skit.kiev.ua
tpb.skit.org.ua
tpb.unblocked.co
tpbproxy.cremoznik.si
tpbproxy.net
tpbunion.com
battleit.ee/tpb
bayproxy.com

qui renvoient vers un site de liens actifs de piratebay alors même que les anciens sites sont des coquilles vides puisqu'elles n'ont pas disparu et renvoient notamment aux deux nouveaux sites en cause.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses l'adverbe « notamment » ne s'applique pas aux sites visés par la décision mais à la mesure de blocage elle-même qui est un moyen parmi d'autres des mesures permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites listés.

Réclamant eux-mêmes de conserver le choix des mesures à mettre en place pour interdire l'accès des internautes aux sites visés dans la décision, les FAI ne peuvent s'inquiéter de la présence de cet adverbe.

En revanche, le nombre de sites qui doivent faire l'objet de l'interdiction d'accès est limitativement fixé par le présent jugement et toute mesure touchant un autre site doit être autorisée par une autorité judiciaire, les FAI n'ayant pas d'obligation de surveillance des contenus et la SCPP ne disposant pas du droit de faire bloquer l'accès à des sites sans le contrôle préalable de l'autorité judiciaire.

Les modalités

Les fournisseurs d'accès à l'internet devront mettre en place les mesures ordonnées sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ils devront informer de leur réalisation les demandeurs, en leur précisant éventuellement toute difficulté qu'ils rencontreraient.

En l'absence de toute opposition de principe à la demande, sous les réserves qu'elles ont exprimées, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'astreinte, la présente juridiction pouvant être à nouveau saisie en cas de difficulté ou d'inexécution par l'une des parties à l'instance.

Les mesures ordonnées, qui ne doivent répondre qu'à ce qui apparaît nécessaire à la préservation des droits en cause, sans risquer de devenir obsolètes, devront être limitées à une durée de douze mois à compter de leur mise en place.

Sur la prise en charge du coût du blocage

Les mesures ordonnées le sont à la demande de la SCPP et à leur bénéfice.

Celle-ci ne justifie d'aucune disposition légale particulière au profit des ayants-droit de droits d'auteur ou de droits voisins ou des organismes de défense, intervenant pour la défense des intérêts moraux des professionnels qu'ils représentent, relative à la prise en charge financière des mesures sollicitées.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 2000 a, à propos des frais engendrés par les interceptions de sécurité demandées aux opérateurs, indiqué que : « Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public, dans l'intérêt général de la population, est étranger à l'exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ».

La CJUE a dit pour droit dans l'arrêt SABAM / Netlog (CJUE, 16févr. 2012, aff C-360/10) que « Une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise du fournisseurs d'accès internet concerné puisqu'elle l'obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d'ailleurs contraire aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses ».

Elle a réaffirmé sa position dans la décision Telekabel, rendue le 27 mars 2014, en rappelant que l'injonction limitait la liberté d'entreprendre du fournisseur d'accès à l'internet, notamment en ce qu'elle « l'oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important », alors même qu'il « n'est pas l'auteur de l'atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l'adoption de ladite injonction ».

Dès lors, le coût des mesures ordonnées ne peut être mis à la charge des défendeurs qui ont l'obligation de les mettre en œuvre.

Il appartiendra à ces derniers de solliciter, s'ils le souhaitent, le paiement de leurs frais auprès des demandeurs à l'instance, eu égard aux mesures effectivement prises et aux dépenses engagées spécifiquement pour l'application des injonctions qui leur sont faites.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est attachée à la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge statue « comme en la

forme des référés ou en la forme des référés », le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.

En l'occurrence, aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

Chacune des parties en demande ou en défense ne succombant pas totalement dans ses prétentions, il convient de laisser à leur charge les frais et dépens exposés.

DECISION

Statuant publiquement en la forme des référés, par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la SCPP, en sa qualité d'organisme de défense, recevable en ses demandes.

Dit que la SCPP démontre suffisamment que le réseau PIRATEBAY constitué des sites principaux site d'origine : thepiratebay.se et des sites de redirection :

piratebay.net
piratebay.org
piratebay.se
piratebay.vg
thehydrabay.net
thehydrabay.org
themusicbay.com
themusicbay.net
themusicbay.org
thepiratebay.cc
thepiratebay.com
thepiratebay.net
thepiratebay.org
thepiratebay.qa
thepiratebay.se
thepiratebay.sh
thepiratebay.tw
thepiratebay.vg

est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d'auteur telle que prévue à l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence

Ordonne à la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à la société Free, à la société SFR de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés :

site d'origine :

thepiratebay.se

sites de redirection :

piratebay.net

piratebay.org

piratebay.se
piratebay.vg
thehydrabay.net
thehydrabay.org
themusicbay.com
themusicbay.net
themusicbay.org
thepiratebay.cc
thepiratebay.com
thepiratebay.net
thepiratebay.org
thepiratebay.qa
thepiratebay.se
thepiratebay.sh
thepiratebay.tw
thepiratebay.vg
sites miroirs :
proxybay.eu
proxybay.de
thepiratebay. se.nyud.net

« proxies » :

51tsj.com
bayproxy.me
bayproxy.org
bich.in
dieroschtibay.org
filehound.co.uk
kuiken.co
lanunbay.org
malaysiabay.org
piratebaybyproxy.com
piratebayproxy.se
piratebayunion.com
pirateblay.com
pirateby.info
pirateproxy.net
pirateproxy.nl
pirateproxy.se
piratereverse.info
pirateshit.com
pirateshore.org
proxybay.fr
proxybay.net
quluxingba.info
theproxybay.biz
tpb.Sgg.biz
tpb.arnaudcornu.com
tpb.cryptocloud.ca
tpb.derp.pw
tpb.fattylewis.com
tpb.genyaa.org
tpb.kleisauke.nl
tpb.madfedora.site40.net

tpb.me
tpb.ninja.so
tpb.occupyuk.co.uk
tpb.par-anoia.net
tpb.partipirate.org
tpb.piraten.lu
tpb.pirates.ie
tpb.pirati.cz
tpb.qwertyoruiop.com
tpb.roylenferink.nl
tpb.skit.kiev.ua
tpb.skit.org.ua
tpb.unblocked.co
tpbproxy.cremoznik.si
tpbproxy.net
tpbunion.com
battleit.ee/tpb
bayproxy.com

sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ;

Dit que les fournisseurs d'accès à l'internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu'ils rencontreraient ;

Sous réserve d'un meilleur accord entre les parties,

Dit qu'en cas d'une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d'accès, la SCPP pourra en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d'assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d'entre elles, en la forme des référés, afin que l'actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l'application permettant le suivi des sites en cause ;

Déboute la SCPP de sa demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d'accès à l'internet et aux fournisseurs de moteurs de recherche qui devront les mettre en œuvre ;

Dit qu'en cas de difficultés d'exécution des mesures de blocage et de paiement des coûts des mesures ordonnées, les mesures ayant un caractère provisoire, la société Orange, la société Bouygues Télécom, la société Free et la société SFR pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d'assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d'entre elles, en la forme des référés.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.

Condamne chacune des parties à supporter ses charges et dépens.

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
16 DECEMBRE 2014

Notariat services

Contre

Conseil régional des notaires

Pourvoi n°: 12-29157

*CONTREFAÇON – ACTION EN REVENDEICATION
MARQUES – ORDRE PUBLIC
PROFESSIONS REGLEMENTEES*

Synthèse

La société Notariat services est titulaire de la marque verbale « Notaires 37 » pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité.

Elle constate que la société NR Communication fait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 », et l'assigne en contrefaçon de marque.

Intervenant à la procédure, le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans dénonce un dépôt frauduleux et revendique la propriété de la marque.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance et constate que l'enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services a été effectué frauduleusement : « l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire est contraire à l'ordre public ».

Elle accueille donc l'action en revendication du Conseil régional et ordonne le transfert de la marque à son profit.

La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a ordonné le transfert de la marque française « Notaires 37 » au Conseil régional des notaires aux motifs que l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, ne peut donner lieu à revendication mais seulement à annulation, sur le fondement de l'article L 433-17 du Code pénal.

Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Notariat services, titulaire de la marque verbale « Notaires 37 » déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 734 369 pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté que la société NR communication faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 », l'a assignée en contrefaçon de marque ; que le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans (le Conseil régional) est intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1^{er} de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Attendu que, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, l'arrêt retient que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

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

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans de la propriété de la marque française « Notaires 37 » n° 10 3 734 369, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369 ;

Rejette la demande de revendication de la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que sur réquisition du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques, conformément à l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la société Notariat services aux dépens afférents à l'arrêt partiellement cassé et à ceux de l'instance de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat services à payer à la société NR communication la somme de 3 000 euros et rejette les autres 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, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

(...)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE
19 DECEMBRE 2014

Marie-France M.

Contre

Google France et Google Inc.

*MOTEUR DE RECHERCHE – INFORMATIQUE ET LIBERTES
DONNEES PERSONNELLES – DROIT A L'OUBLI
DROIT AU DEREFEREMENT*

Synthèse

En consacrant un droit à l'oubli numérique, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a ouvert la porte aux revendications des internautes auprès des juridictions nationales. Dans cette affaire, une juridiction française ordonne, pour la première fois, à Google Inc. de déréférencer un lien de son moteur de recherche.

En l'espèce, la requérante s'estimait lésée dans sa recherche d'emploi en raison des mots clés associés à son nom dans le moteur de recherche Google. En effet, la recherche de son nom renvoyait vers un article du quotidien Le Parisien relatant une affaire d'escroquerie jugée en 2006, dans laquelle elle avait été condamnée à une peine de prison.

La requérante avait alors écrit à Google Inc. demandant la suppression de ce lien. Privilégiant l'intérêt du public, Google rejeta sa demande.

Elle décida alors d'assigner en référé Google France et Google Inc., pour obtenir le déréférencement du lien, sur le fondement de l'article 38 de la loi Informatique relatif au droit d'opposition.

Après avoir d'abord écarté la responsabilité de Google France qui n'exploitait pas le moteur de recherche et n'était donc pas responsable du traitement, au sens de la loi de 1978, le tribunal a estimé la demande de la requérante légitime et fondée, obligeant Google Inc. à déréférencer le lien litigieux.

Arrêt

DÉBATS

A l'audience du 08 Décembre 2014, tenue publiquement, présidée par Magali Bouvier, Juge, assistée de Christine-Marie Chollet, Greffier,

Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2014 à laquelle la présente renvoie ;

Après avoir entendu les parties ou leur conseil à l'audience du 8 décembre 2014 ;

En l'occurrence, eu égard à la nature des données à caractère personnel en cause, s'agissant de l'information publiée courant 2006 relative à une condamnation pénale prononcée à l'encontre de Mme M. le 14 avril 2006 ; aux motifs de la demande de déréférencement, Mme M. soutenant que l'accès aux données en cause par simple interrogation à partir de ses nom et prénom via le moteur de recherche de Google par tout tiers nuit à sa recherche d'emploi ; au temps écoulé, s'agissant d'une condamnation prononcée il y a plus de huit ans, et compte tenu de l'absence au jour des débats de mention de cette condamnation sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la demanderesse, dont le contenu est déterminé par la loi fixant en France les conditions dans lesquelles les tiers peuvent prendre connaissance de l'état pénal des personnes, Mme M. justifie de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l'information.

Sa demande de déréférencement est donc fondée.

Il n'y a pas lieu d'assortir la mesure prononcée d'une astreinte.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons à la société Google inc. de déréférencer ou supprimer le lien aux sites accessibles à l'adresse <http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php> et à l'adresse <http://www.leparisien.fr/val-de-mar...>, à la suite de la recherche à partir des mots « Marie-France M ». et « M ». dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Rejetons pour le surplus les demandes ;

Condamnons la société Google inc. aux dépens.

Ordonnance du 24 novembre 2014

Mme Marie-France M. expose avoir constaté au cours du mois de mai 2014 que la formulation d'une requête portant sur son nom dans le moteur de recherche Google (Google Search) fait ressortir en première position parmi les résultats obtenus un lien vers un article du Parisien publié en 2006 (<http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php>) intitulé « Ils ont escroqué plus d'une vingtaine de sociétés – Le Parisien ».

Apparaît en outre le résumé suivant : « 14 avril 2006 – Ils ont escroqué près de 220 000, selon les enquêteurs. Hier après-midi, Marie-France M., secrétaire à l'inspection académique ». L'article porte sur la condamnation de Mme M. par le tribunal correctionnel de Beauvais » (pièce demanderesse n°1).

En réponse à un courrier électronique du 31 mai 2014, par lequel Mme M. a sollicité la suppression du lien qu'elle cite, « l'équipe Google » a indiqué, par courriel du 1^{er} septembre 2014, que Google inc. mettait tout en œuvre pour « bloquer l'affichage » de l'URL visée dans un premier courrier du 31 mai 2014 et sollicitait des renseignements complémentaires concernant un des liens cités par Mme M.

En réponse à la demande de suppression du lien litigieux adressée au moyen du formulaire mis à la disposition des internautes par la société Google inc, renseigné le 10 juillet 2014, l'Equipe Google a répondu le 18 août 2014 que l'examen de la demande était en cours.

Le lien étant toujours répertorié et un 2^{ème} lien étant apparu (<http://www.leparisien.fr/val-de-marne/xxx.php>), Mme M. a, par son conseil, adressé une mise en demeure par un courriel du 17 septembre 2014 à l'adresse de contact « removals@google.com », d'avoir à supprimer le 1^{er} lien, objet de la demande.

Par courriel en réponse du 24 septembre 2014, « l'Equipe Google » a indiqué maintenir le lien litigieux, après un nouvel examen de la demande, en se fondant sur l'intérêt du public.

Autorisée à assigner à heure indiquée, Mme M. a fait assigner la société Google France, sarl, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 et de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, pour voir :

- * ordonner à la société Google France de « désindexer » de son moteur de recherche les deux liens <http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php> et (<http://www.leparisien.fr/val-de-mar...>), apparaissant dans la liste de résultats à la suite de la recherche effectuée à partir des termes « marie M. » et « marie france M. » ;
- * assortir l'injonction d'une astreinte de 1 000 euros par par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- * condamner la société Google France à verser à Mme M. à titre provisionnel la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- * condamner la société Google France aux dépens et à une indemnité de procédure.

A l'audience, la société Google inc. est intervenue volontairement.

Mme M. a maintenu ses demandes principales.

Subsidiairement, elle nous demande de :

- * dire son action recevable à l'encontre de la société Google inc. ;
- * d'ordonner à la société Google inc. de « désindexer » de son moteur de recherche les deux liens <http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php> et (<http://www.leparisien.fr/val-de-marne/xxx.php>), apparaissant dans la liste de résultats à la suite de la recherche effectuée à partir des termes « marie M. » et « marie france M. » ;
- * assortir l'injonction d'une astreinte de 1 000 euros par par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- * condamner la société Google inc à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- * condamner la société Google inc. aux dépens et à une indemnité de procédure.

Mme M., qui indique avoir été condamnée, ainsi que son compagnon, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans et neuf mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Beauvais le 13 avril 2006, expose avoir tout fait pour tirer un trait sur les événements en cause, notamment en se présentant en mars 2014 aux élections municipales de la commune de Méry-Corbon (1012 habitants), et avoir dû démissionner à la suite de la distribution d'un tract reprenant le compte-rendu de l'audience de jugement.

Elle soutient principalement que :

- la législation sur les données à caractère personnel s'applique à la société Google Inc et à ses établissements situés dans les états membres de l'Union européenne, dont Google France, les activités des sociétés Google Inc et Google France étant liées de manière indissociable ;
- elle ne conteste pas que le contenu de l'article litigieux est licite et elle ne souhaite pas en obtenir la suppression, mais uniquement son déréférencement dans les résultats des recherches associées à son nom, droit reconnu par la Cour de justice de l'union européenne dans son arrêt du 13 mai 2014 ;

- elle justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 38 de la loi de 1978 ;
- l'article litigieux est en ligne depuis 8 années et fait état d'une condamnation judiciaire dont la peine a été purgée depuis longtemps ; les données à caractère personnel sont devenues au fil du temps inadéquates et excessives, contrevenant à l'article 6 c) de la directive 95/46/CE ;
- le maintien de ces liens est la cause d'un trouble manifestement illicite ;
- le préjudice résultant de ce référencement est déjà constitué par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de renoncer à son mandat, à la suite d'une dénonciation anonyme, rendue possible par l'existence de ce lien et elle se trouve en difficulté pour retrouver un emploi, alors que les employeurs potentiels « googlelisent » son nom pour obtenir des renseignements sur elle.

Les sociétés Google inc. et Google France sarl nous demandent de :

- * prononcer la mise hors de cause de la société Google France ;
- * recevoir la société Google Inc en son intervention volontaire ;
- * débouter Mme M. de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- * dans l'hypothèse où l'existence d'un trouble manifestement illicite serait retenue, prendre acte de ce que la société Google Inc s'en remet à la décision à venir du président du tribunal de grande instance de Paris concernant la nécessité de procéder au déréférencement des deux liens litigieux de la liste des résultats s'affichant sur le moteur de recherche www.google.fr À partir d'une requête sur les nom et prénom de Mme M., de sorte qu'une mesure d'astreinte est inutile ;
- * dire que l'octroi d'une provision se heurte à une contestation sérieuse ;
- * condamner Mme M. aux dépens et à payer à la société Google France une indemnité de procédure.

Elles soutiennent principalement que :

- la société Google France doit être mise hors de cause en raison du fait qu'elle ne participe pas à l'exploitation du moteur de recherche, uniquement géré par la société Google inc, propriétaire des technologies y afférant ;
- la société Google Inc ne détient pas de participation dans la société Google France, dont l'activité est régie par un contrat de prestation de services conclu avec la société Google Ireland Limited, aux termes duquel la société Google France ne dispose d'aucun mandat pour représenter juridiquement une autre société du groupe ;
- dans son arrêt du 13 mai 2014, la CJUE a évoqué la société Google Spain uniquement pour servir de critère de rattachement permettant de justifier l'application de la directive 95/46 à la société Google Inc, et non pour mettre à sa charge une quelconque obligation de déréférencement ;
- l'illicéité manifeste fait défaut, au regard de l'article 6 § 3 de la Loi LIL de 1978 ;
- aucune action n'a été engagée contre le Parisien visant au retrait de l'article et Mme M. ne conteste pas le caractère licite des informations relatées, lesquelles ne sont ni périmées, ni obsolètes ;
- la vie privée de Mme M. n'est pas en cause dans l'article du Parisien qui ne fait état que des faits afférant à un jugement pénal rendu publiquement ;
- le droit à l'information doit primer ;
- la société Google Inc n'a commis aucune faute en ne faisant pas droit à la demande de Mme M. et, eu égard à la complexité de la décision sur la légitimité de la demande, aucun reproche ne peut lui être fait ;
- la demande de provision de Mme M. n'est donc pas fondée en présence d'une contestation sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l'intervention volontaire de la société Google inc.

L'intervention principale de la société Google inc., qui n'est pas discutée, est recevable.

2/ Sur la demande de déréférencement à l'encontre de la société Google France

Mme M. sollicite à titre principal la condamnation de la société Google France.

Cependant, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, « le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».

Il ressort des pièces produites et il n'est pas discuté que la société Google Inc., qui exploite le moteur de recherche Google Web Search (Google), est le responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche.

Si la société Google France, sarl, peut être qualifiée d'établissement au sens de l'article 5- 1 de la loi précitée, en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l'exploitant du moteur de recherche, de sorte que les traitements de données à caractère personnel réalisés par la société Google sont soumis à la loi française, il n'est pas contesté que la société Google France, sarl, n'exploite pas directement ou indirectement ledit moteur de recherche, et que, dès lors, elle n'a pas la qualité de responsable du traitement des données.

Il n'est ni soutenu ni démontré que la société Google France sarl, est le représentant en France de la société Google inc.

Au demeurant, les mesures adéquates que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner afin de répondre à la demande de Mme M. tendant à la « desindexation », en réalité au déréférencement des liens litigieux ne peuvent être imposées à la société Google France, sarl qui n'exploite pas le moteur de recherche en cause.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

3/ Sur les demandes à l'encontre de la société Google inc.

Aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et selon les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » et « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ».

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

S'agissant du droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, « toute personne physique... peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ».

L'article 6 de la même loi énonce qu'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si

« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ».

L'article 7 de ce texte dispose que « Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions prévues par ce texte et notamment 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ».

S'agissant du droit d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, « toute personne physique a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement ».

Ces dispositions assurent la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, spécialement de ses articles 6 et 7, 12 et 14.

Elles doivent s'interpréter au regard de ce texte et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, s'agissant du droit d'accès et de rectification visé à l'article 40 de la loi, le traitement de données exactes ne doit pas devenir, avec le temps, incompatible avec la directive précitée.

Tel est le cas lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu'elles apparaissent inadéquates, qu'elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s'est écoulé, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 14 mai 2014 - affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc / AEPD, Costeja Gonzalez- (cf. considérant 93).

S'agissant du droit d'opposition visé à l'article 38 de la loi, ainsi que l'arrêt susvisé l'a précisé, chaque traitement des données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué (cf. Considérant 95).

Il convient, en tout état de cause, de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d'expression et d'information énoncés dans les mêmes termes à l'article 10 de la Convention précitée, et à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquels « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières », rappelés à l'article 9 de la directive

précitée et de rechercher le juste équilibre entre l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée (cf. Considérant 81 de l'arrêt du 14 mai 2014 précité).

En l'occurrence, la société Google inc., dont le siège est situé à Mountain View, Californie (Etats-Unis), ne conteste pas que le moteur de recherche Google Web Search (Google), accessible en France en version française à l'adresse www.google.fr, traite, enregistre, organise, conserve, communique et met à disposition de ses utilisateurs des données personnelles, de sorte qu'elle opère un traitement de données à caractère personnel.

Elle ne conteste pas plus que, déterminant les finalités et les moyens de son activité, elle est responsable du traitement des données réalisé par ledit moteur de recherche, au sens des articles 2 et 3 de la loi de 1978.

S'agissant de la demande de déréférencement formulée par Mme M., la société Google inc. ne discute pas l'application du droit français des données à caractère personnel.

S'agissant du bien fondé de la demande, il appartient à Mme M. de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la demande qu'elle présente sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Il est constant que la publication en 2006 de l'article en cause dans le journal *Le Parisien*, relatant des faits ayant été qualifiés d'escroquerie par le tribunal de grande instance de Beauvais, qui, par jugement du 13 mai 2006, a condamné l'intéressée ainsi que son compagnon à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans et six mois avec sursis, était légitime.

Mme M. ne s'est au demeurant pas opposée au traitement des données à caractère personnel que l'information relative à la condamnation pénale en cause impliquait dans l'article visé.

Le fait que Mme M. n'a pas engagé d'action à l'encontre de l'éditeur de l'article en cause ne la prive pas de son droit de solliciter directement de la société Google inc., responsable du traitement des données, que cette dernière procède à un déréférencement.

Il convient dès lors d'apprécier si les motifs que Mme M. présente au soutien de sa demande tenant à sa situation particulière caractérisent des raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit d'expression et d'information.

Dans cette perspective, il y a lieu de permettre à la demanderesse de préciser si l'information relative à sa condamnation figure à ce jour sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

En conséquence, une réouverture des débats sera prononcée afin de permettre à Mme M. de produire, si elle l'estime opportun, l'extrait de son casier judiciaire et aux parties de présenter leurs observations sur ce point.

DECISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons recevable l'intervention volontaire de la société Google inc. ;

Sur la demande à l'encontre de la société Google France, sarl

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Sur la demande à l'encontre de la société Google inc.

Prononçons la réouverture des débats ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du 8 décembre 2014 à 15 heures en notre Cabinet, couloir de la Présidence, bureau 1M12 ;

Réserveons les dépens.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
1^{ERE} CHAMBRE
21 OCTOBRE 2014

Gilbert Szajner

Contre

OHMI

*MARQUE COMMUNAUTAIRE VERBALE
PROCEDURE DE NULLITE – DENOMINATION SOCIALE
ANTERIEURIORITE*

Synthèse

La justice européenne a tranché le litige qui opposait depuis 2001, les Forges de Laguiole et Monsieur Gilbert Szajner en annulant une partie du dépôt de la marque Laguiole.

En l'espèce, Gilbert Szajner, habitant du Val de Marne, dépose en 1993, la marque Laguiole en France pour vendre non seulement de la coutellerie, qui a fait la réputation mondiale de ce village aveyronnais depuis le début du XIXe siècle, mais également du linge de maison, des vêtements, des meubles, des briquets, des tapis et des jouets (...) au total trente-huit classes de produits. Ses produits, pour la plupart importés de Chine ou du Pakistan, sont ainsi commercialisés sous la marque du nom du village français.

En 2001, Gilbert Szajner souhaite étendre la protection de sa marque et demande son enregistrement auprès de l'OHMI. Il l'obtient en 2005.

La société Forge de Laguiole, qui avait relancé en 1987 la fabrication du fameux couteau dans le village, forme une opposition et demande l'annulation de la marque.

L'office européen accueille partiellement la demande en 2011 et prononce l'annulation de la marque européenne pour les classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34, aux motifs que la dénomination sociale de la demanderesse méritait, à tout le moins, la protection dans les secteurs où elle avait effectivement exercé ses activités avant le dépôt de la marque LAGUIOLE.

M. Szajner introduit alors un recours devant la justice européenne.

Le 21 octobre 2014, le Tribunal de l'Union européenne confirme la décision de la chambre des recours de l'OHMI et annule la marque Laguiole demandée par Monsieur Szajner pour la coutellerie, mais sans remettre en question la marque pour les produits et services d'autres secteurs.

S'agissant donc de la coutellerie, des cadeaux et souvenirs, les juges ont estimé qu'un « risque de confusion » existait pour un certain nombre de produits, dont les « outils et instruments à main entraînés manuellement ». Cela inclut en premier lieu les couteaux, mais aussi de très nombreux autres produits (les cuillers, les scies, rasoirs, lames de rasoir et nécessaires de rasage, les limes, pinces à ongles, coupe-ongles et trousse de manucure, les coupe-papiers, les tire-bouchons et ouvre-bouteilles, les blaireaux à barbes et nécessaires de toilettes, les coupe-cigares et cure-pipes.)

En France, le Gouvernement s'est félicité de cette décision, et en a profité pour rappeler que depuis l'entrée en vigueur de la loi Consommation du 17 mars 2014, les collectivités territoriales sont désormais alertées par l'INPI des demandes d'enregistrement de marque contenant une dénomination géographique.

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le requérant, M. Gilbert Szajner, est titulaire de la marque communautaire verbale LAGUIOLE, demandée le 20 novembre 2001 et enregistrée le 17 janvier 2005 par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
- 2 Les produits et les services pour lesquels la marque LAGUIOLE est enregistrée relèvent notamment, après la renonciation partielle intervenue au cours de la procédure devant l'OHMI, des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
 - classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; cuillers ; scies, tournevis, rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousse de manucure » ;
 - classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; instruments chronométriques, boutons de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, porte-clés ; porte-monnaie en métaux précieux ; montres et bracelets de montres, boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux » ;
 - classe 16 : « Fournitures scolaires ; coupe-papier ; crayons, porte-mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues ; calendriers, lithographies, affiches » ;
 - classe 18 : « Cuir et imitation du cuir ; malles, mallettes et valises ; cannes ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs, trousse et coffres de voyage ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-monnaie non en métaux précieux » ;
 - classe 20 : « Cadres, objets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;
 - classe 21 : « Ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles, boîtes en métal pour la distribution des serviettes en papier ; sabliers ; blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes » ;
 - classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures) ; gants de golf » ;
 - classe 34 : « Articles pour fumeurs ; allumettes, briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux ; coupe-cigares ; pipes ; cure-pipes » ;
 - classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences d'information (nouvelles) ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; communication, transmission d'informations contenues dans des bases

de données ou dans un serveur télématique ; messagerie téléphonique, électronique ou télématique ; communication et transmission de messages, d'informations et de données, en ligne ou temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit 'Internet' et le réseau mondial dit 'web' ; transmission d'informations par réseaux de télécommunication, y compris le réseau mondial dit 'Internet' ».

- 3 Le 22 juillet 2005, l'intervenante, la Forge de Laguiole SARL, a présenté une demande de nullité partielle de la marque LAGUIOLE, au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, de ce même règlement [devenus article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].
- 4 La demande de nullité était fondée sur la dénomination sociale Forge de Laguiole, utilisée par l'intervenante pour les activités de « fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table ». Selon l'intervenante, cette dénomination sociale, dont la portée n'est pas seulement locale, lui donne le droit, conformément au droit français, d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- 5 La demande de nullité partielle était dirigée contre tous les produits et services mentionnés au point 2 ci-dessus.
- 6 Par décision du 27 novembre 2006, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité.
- 7 Le 25 janvier 2007, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d'annulation.
- 8 Par décision du 1^{er} juin 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a partiellement accueilli le recours et a déclaré la marque LAGUIOLE nulle pour les produits relevant des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34. Elle a rejeté le recours en ce qui concerne les services relevant de la classe 38.
- 9 En particulier, la chambre de recours a considéré que, selon la jurisprudence française, une dénomination sociale était protégée par principe pour toutes les activités couvertes par son objet social, la protection étant toutefois limitée aux activités effectivement et concrètement exercées lorsque l'objet social était imprécis ou les activités exercées n'étaient pas couvertes par celui-ci. Or, en l'espèce, l'objet social de l'intervenante serait suffisamment précis en ce qui concerne la « fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie ». La chambre de recours a ajouté que, même en admettant que le libellé de l'objet social « fabrication et vente de tous articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table » soit imprécis, la dénomination sociale de la demanderesse méritait la protection, à tout le moins dans les secteurs où elle avait effectivement exercé ses activités avant le dépôt de la marque LAGUIOLE.
- 10 À cet égard, la chambre de recours a considéré que l'intervenante avait démontré avoir exercé une activité commerciale, dès avant le dépôt de la marque LAGUIOLE, pour le commerce des produits relevant des « arts de la table », des « arts de la maison », de l'univers du vin, de la cisellerie et des articles pour fumeurs, pour le golfeur, pour le chasseur et pour les loisirs, ainsi que d'autres accessoires. En revanche, l'intervenante n'aurait pas démontré une activité commerciale en ce qui concerne les produits de luxe et les articles de voyage, par ailleurs non visés par son objet social. Enfin, elle a considéré que, à l'exception des services de télécommunication relevant de la classe 38, tous les produits désignés par ladite marque empiétaient sur les secteurs d'activité de l'intervenante ou se situaient dans des secteurs d'activité connexes.

- 11 S'agissant des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que le terme « laguiole », quoique descriptif et non distinctif pour les couteaux, était néanmoins l'élément dominant, ou du moins codominant, de la dénomination sociale Forge de Laguiole, même lorsque cette dernière était utilisée pour des couteaux. Dans une appréciation globale, les signes en conflit présenteraient une certaine similitude sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, qui ne saurait être contrebalancée par la seule adjonction de l'expression générique « forge de ».
- 12 La chambre de recours en a conclu, d'une part, qu'il existait un risque de confusion pour les consommateurs français, si la marque LAGUIOLE était utilisée pour des produits ou des services identiques ou similaires, destinés à la même clientèle et vendus dans les mêmes négoce que la « coutellerie, cisellerie, objets de cadeau ou destinés aux arts de la table » qui relèvent des secteurs d'activités de l'intervenante. D'autre part, elle a considéré que les activités de l'intervenante seraient affectées si ladite marque était utilisée pour des produits complémentaires, indissociablement liés à ces activités, voire relevant de secteurs d'activités connexes où ces activités peuvent naturellement avoir des développements.
- 13 Enfin, selon la chambre de recours, en raison de son prestige, voire de sa réputation, la dénomination sociale Forge de Laguiole possédait un caractère distinctif fort et pouvait jouir d'une protection exceptionnelle même pour des secteurs d'activités différents de ceux relevant de son objet social.

Conclusions des parties

- 14 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'intervenante à supporter ses propres dépens ainsi que les siens.
- 15 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner le requérant aux dépens.
- 16 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - confirmer la décision de la chambre de recours ;
 - condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

- 17 Il convient de constater que le requérant et l'intervenante, dans le cadre respectivement du mémoire en réplique et du mémoire en duplique, ont produit un certain nombre de pièces qui ne faisaient pas partie du dossier de procédure devant l'OHMI.
- 18 Ainsi, le requérant a produit :
 - trois extraits d'un dictionnaire (annexes 34, 35 et 39 du mémoire en réplique) ;
 - un extrait d'un catalogue d'enchères (annexe 36 du mémoire en réplique) ;
 - deux extraits de résultats d'un moteur de recherche sur Internet (annexes 37 et 40 du mémoire en réplique) ;
 - un extrait d'une encyclopédie en ligne (annexe 38 du mémoire en réplique) ;
 - deux articles de presse (annexe 41 du mémoire en réplique) ;
 - des extraits de résultats de recherche de marques dans la base de données de l'institut national français de la propriété intellectuelle (INPI) (annexe 42 du mémoire en réplique) ;
 - quatre copies de décisions de la division d'opposition de l'OHMI (annexes 34 bis, 34 ter, 37 bis et 38 bis du mémoire en réplique).

- 19 Quant à l'intervenante, elle a produit :
- des jugements de différents tribunaux français (annexes 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 du mémoire en duplique) ;
 - trois décisions de chambres de recours et de la division d'opposition de l'OHMI (annexes 56, 59 et 66 du mémoire en duplique) ;
 - des extraits des directives de l'OHMI relatives à la procédure d'opposition (annexe 60 du mémoire en duplique) ;
 - quatre articles de presse, extraits de l'Internet (annexe 61 du mémoire en duplique) ;
 - trois extraits de sites de vente par Internet (annexes 63 à 65 du mémoire en duplique) ;
 - un extrait du Code français de la consommation (annexe 71 du mémoire en duplique) ;
 - des extraits du bilan d'activité 2011 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes française (DGCCRF) (annexe 72 du mémoire en duplique).
- 20 En outre, l'OHMI a fait valoir, dans ses observations complémentaires du 21 février 2014, que l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (C.Cass. Ch. Com., Cœur de princesse/Mattel France, n° 08 2012.010), invoqué par le requérant, devrait être écarté des débats comme étant irrecevable.
- 21 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d'écarter les annexes 34 à 42 du mémoire en réplique, ainsi que les annexes 61, 63 à 65 et 72 du mémoire en duplique de l'intervenante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T 346/04, Rec. p. II 4891, point 19, et la jurisprudence citée].
- 22 En revanche, les annexes 34 bis, 34 ter, 37 bis et 38 bis du mémoire en réplique et les annexes 56, 59, 60 et 66 du mémoire en duplique, bien qu'elles n'aient été produites pour la première fois que devant le Tribunal, ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l'OHMI, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l'OHMI, une partie a le droit de se référer (arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 21 supra, point 20).
- 23 Il en va de même des annexes 55, 57, 58, 67 à 71, 73 et 74 du mémoire en duplique, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra), qui doivent être déclarés recevables, car elles concernent la législation nationale, ainsi que la pratique juridictionnelle des tribunaux nationaux, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l'OHMI, une partie a le droit de se référer. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s'inspirer, dans l'interprétation du droit national auquel, comme c'est le cas en l'espèce, le droit de l'Union fait référence (voir point 29 ci-après), d'éléments tirés de la législation ou de la jurisprudence nationale, dès lors qu'il ne s'agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt d'une juridiction française précis, mais qu'il s'agit d'invoquer des dispositions légales ou des jugements à l'appui d'un moyen tiré de la mauvaise application par les chambres de recours d'une disposition du droit national [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T 277/04, Rec. p. II 2211, points 70 et 71].

- 24 Par ailleurs, dans la mesure où l'OHMI se prévaut de l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C 263/09 P, Rec. p. I 5853, points 46 à 57), pour contester la recevabilité en tant qu'élément de preuve de l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (supra, point 20), il suffit de constater qu'il ne ressort pas de cet arrêt que le Tribunal soit empêché de prendre en compte des éléments présentés pour la première fois devant lui par une partie en vue de démontrer que la chambre de recours a appliqué incorrectement le droit national invoqué devant elle. En effet, dans cet arrêt, la Cour a uniquement examiné, d'une part, si le Tribunal avait violé une règle nationale appliquée au fond d'un litige et, d'autre part, si elle était compétente pour constater l'existence d'une telle violation (arrêt Edwin/OHMI, précité, point 44). Dans ce contexte, elle a, certes, indiqué qu'une partie qui demandait l'application d'une règle nationale était tenue de présenter à l'OHMI les éléments établissant le contenu de celle-ci (voir arrêt Edwin/OHMI, précité, point 50). Toutefois, cela ne signifie pas que l'application de la règle nationale effectuée par l'OHMI ne puisse pas être contrôlée par le Tribunal à la lumière d'un arrêt national postérieur à l'adoption de la décision de l'OHMI et invoqué par une partie à la procédure.
- 25 Enfin, il y a lieu de rejeter l'argument de l'OHMI selon lequel le fait, pour le requérant, d'avoir présenté l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) seulement à l'audience et non auparavant, constitue une « manœuvre procédurale dilatoire ». En effet, il convient tout d'abord de rappeler, à cet égard, que ledit arrêt est intervenu quelques jours après le dépôt du mémoire en dupliclique de l'intervenante, à un moment où la procédure écrite, quoique non encore formellement clôturée, était en principe terminée. Le requérant n'aurait donc pas utilement pu invoquer l'arrêt du 10 juillet 2012 dans ses écritures. Ensuite, il convient de souligner que, contrairement aux affirmations de l'OHMI, le requérant s'est prévalu de l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012, point 20 supra, déjà dans le cadre de la motivation de sa demande de tenue d'une audience, déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2012 et notifiée à l'OHMI le 11 septembre 2012, et non seulement lors de l'audience.

Sur le fond

- 26 Le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement.
- 27 En vertu de ces deux dispositions, l'existence d'un signe autre qu'une marque permet d'obtenir la nullité d'une marque communautaire si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n'est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l'État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que les marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d'une marque communautaire sur l'ensemble du territoire communautaire, conformément à l'article 1^{er}, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T 318/06 à T 321/06, Rec. p. II 649, point 32].
- 28 Les deux premières conditions, c'est à dire celles relatives à l'usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l'Union. Ainsi, le règlement n° 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l'usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (arrêt GENERAL OPTICA, point 27 supra, point 33).

- 29 En revanche, il résulte du membre de phrase « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l'article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, constituent des conditions fixées par ledit règlement qui, à la différence des précédentes, s'apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement n° 207/2009 reconnaît à des signes étrangers au système de marque communautaire la possibilité d'être invoqués à l'encontre d'une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d'établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s'il peut justifier d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente (arrêt GENERAL OPTICA, point 27 supra, point 34).
- 30 En l'espèce, il n'est pas contesté que la dénomination sociale Forge de Laguiole est un signe utilisé dans la vie des affaires, au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, et que sa portée dépasse le cadre local. Les parties n'ont pas non plus contesté, ni lors de la procédure devant l'OHMI, ni dans leurs écritures devant le Tribunal, que les droits sur cette dénomination sociale ont été acquis, selon le droit français, antérieurement au 20 novembre 2001, date de dépôt de la marque LAGUIOLE.
- 31 Dans la mesure où, lors de l'audience, le requérant, par référence à ses marques françaises LAGUIOLE, déposées en 1993, a tenté de remettre en cause le caractère antérieur de la dénomination sociale de l'intervenante sous sa forme actuelle, par rapport à la marque communautaire LAGUIOLE, il suffit d'observer que seule est pertinente, en l'espèce, la date de dépôt de ladite marque communautaire, à savoir le 20 novembre 2001 (voir point 1 ci-dessus).
- 32 En revanche, les parties s'opposent sur la quatrième condition énoncée au point 27 ci-dessus, relative à la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la dénomination sociale de l'intervenante lui permet d'interdire au requérant l'utilisation de la marque plus récente LAGUIOLE. Conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, la réponse à cette question dépend du seul droit français.
- 33 En l'espèce, la chambre de recours, à la lumière de la jurisprudence française existant à la date de l'adoption de la décision attaquée, a fondé son raisonnement sur deux piliers, dont chacun était censé suffire, à lui seul, pour fonder sa conclusion, selon laquelle la dénomination sociale de l'intervenante était protégée pour la totalité des activités énoncées dans son objet social.
- 34 Premièrement, la chambre de recours a considéré, en substance, que le libellé de l'objet social de l'intervenante était défini de manière suffisamment précise pour qu'il puisse être admis que la protection conférée par la dénomination sociale de celle-ci s'étende à toutes les activités qui y sont énoncées (décision attaquée, points 87 à 90). Deuxièmement, elle a considéré que, même en admettant que cela ne fut pas le cas pour l'activité de « fabrication et vente de [...] tous articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table », l'intervenante avait établi avoir diversifié ses activités, avant la date du 20 novembre 2001, vers les « arts de la table », les « arts de la maison », « l'univers du vin », la cisellerie, les articles pour fumeurs, pour le golfeur, pour le chasseur et pour les loisirs ainsi que les « autres accessoires » (décision attaquée, points 91 à 94).
- 35 Il convient donc d'examiner chacun des deux piliers sur lesquels repose la décision attaquée.

Sur l'étendue de la protection conférée par la dénomination sociale Forge de Laguiole

- 36 Les articles L. 714 3 et L. 711 4 du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après le « CPI ») sont libellés comme suit :
- L. 714 3
- « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711 1 à L. 711 4.

[...]

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu. »

L. 711 4

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

[...]

b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

[...] »

- 37 Il n'est pas contesté que le droit d'obtenir l'annulation d'une marque plus récente sur le fondement d'une dénomination sociale comprend a fortiori le droit de s'opposer à l'utilisation de cette marque, au sens de la quatrième condition énoncée au point 27 ci-dessus.
- 38 Le requérant fait valoir que, en droit français, la protection de la dénomination sociale ne s'étend qu'aux activités réellement exploitées, en particulier lorsque les activités indiquées dans l'objet social sont définies de manière trop large.
- 39 L'OHMI considère, pour sa part, que, en droit français, la portée de la protection de la dénomination sociale est définie par le libellé des activités précises dans l'objet social, sauf si ce libellé est excessivement large ou imprécis et que, dans un tel cas, ladite portée de la protection serait limitée aux seules activités concrètes exercées par la société en cause.
- 40 L'intervenante avance, en substance, que la dénomination sociale est protégée pour toute activité mentionnée dans l'objet social, même si ce dernier est rédigé de manière large, et indépendamment des activités effectivement exercées. Elle ajoute que la protection s'étend également aux activités relevant de secteurs économiques non encore exercés par son titulaire, mais connexes à ceux mentionnés dans l'objet social.
- 41 Il convient de rappeler que, selon l'interprétation de l'article L. 711 4, sous b), CPI, proposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, une dénomination sociale est protégée par principe pour toutes les activités couvertes par son objet social, la protection étant toutefois limitée aux activités effectivement et concrètement exercées lorsque l'objet social est imprécis ou lorsque les activités exercées ne sont pas couvertes par celui-ci.
- 42 La chambre de recours s'est fondée, pour cette interprétation, sur la jurisprudence française pertinente, telle qu'elle existait à la date de l'adoption de la décision attaquée, le 1^{er} juin 2011. Cette jurisprudence n'était pas uniforme et avait donné lieu à une controverse dans la doctrine spécialisée, amplement citée par les parties, tant devant l'OHMI que devant le Tribunal.
- 43 Or, cette jurisprudence divergente ainsi que la controverse qu'elle a suscitée dans la doctrine ont été recadrées par l'arrêt de la Cour de cassation française, du 10 juillet 2012 (point 20 supra). En effet, dans cet arrêt, rendu après l'adoption de la décision attaquée, il a été jugé que « la dénomination sociale ne [bénéficiait] d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ».
- 44 Contrairement à ce que l'OHMI et l'intervenante allèguent dans leurs observations écrites complémentaires présentées, respectivement, le 24 et le 25 février 2014, le principe énoncé dans l'arrêt de la Cour de cassation française, du 10 juillet 2012 (point 20 supra) est dépourvu de toute ambiguïté quant au périmètre de la protection conférée à une dénomination sociale et a vocation à être appliqué de manière générale. Il est certes vrai que l'affaire ayant donné

lieu audit arrêt ne concernait pas un recours introduit sur le fondement de l'article L. 711 4 du CPI, mais l'annulation d'une marque pour dépôt frauduleux et une demande en matière de concurrence déloyale. Toutefois, il convient de relever que le passage cité au point 43 ci-dessus figure dans la section de cet arrêt rejetant un moyen invoqué contre l'annulation pour dépôt frauduleux de la marque cœur de princesse, tiré de ce que ladite marque ne faisait que reprendre la dénomination sociale de la société demanderesse, antérieure à la commercialisation par la société Mattel France de poupées sous la dénomination « cœur de princesse ». C'est dans ce contexte que la Cour de cassation française a rédigé ledit passage, pour ensuite relever que les produits et services désignés par la marque cœur de princesse dépassaient largement les activités jusque-là effectivement exploitées par la société concernée, rejetant ainsi comme inopérant le moyen soulevé par cette dernière. En conclusion, ce passage ne contient donc aucune limitation, ni dans son libellé ni dans son contexte factuel ou procédural, qui pourrait porter à croire que son applicabilité serait réservée aux circonstances particulières de l'affaire jugée.

- 45 Par ailleurs, contrairement à l'avis de l'OHMI, l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) peut être pris en compte par le Tribunal dans son examen de la légalité de la décision attaquée, même s'il est postérieur à cette dernière.
- 46 En effet, mis à part les considérations d'ordre procédural visées aux points 23 et 24 ci-dessus, il convient de relever, premièrement, que cet arrêt n'a pas procédé à un revirement de la jurisprudence, mais a simplement clarifié une question juridique litigieuse. En effet, ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts antérieurs des juridictions françaises produits par les parties tant devant l'OHMI que devant le Tribunal, la jurisprudence des juridictions inférieures antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra), tout en n'étant pas uniforme, permettait la conclusion que la protection de la dénomination sociale était limitée aux activités effectivement exercées par la société en cause.
- 47 Deuxièmement, même à considérer qu'il faille comprendre l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) comme opérant un revirement de la jurisprudence, de tels revirements, en principe, s'appliquent rétroactivement aux situations existantes.
- 48 Ce principe se justifie par la considération que l'interprétation jurisprudentielle d'une norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée. S'il est vrai que ce principe est susceptible d'être atténué en ce que, dans des situations exceptionnelles, les juridictions peuvent s'en départir pour moduler l'effet dans le temps de la rétroactivité d'un revirement, la rétroactivité des revirements reste le principe. Or, en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) ne contient aucune modulation ou limitation en ce sens.
- 49 Il convient d'ajouter, à cet égard, que le principe analogue est appliqué par les juridictions de l'Union (arrêt de la Cour du 11 août 1995, *Roders e.a.*, C 367/93 à C 377/93, Rec. p. I 2229, points 42 et 43).
- 50 Dès lors, même si l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) est en tant que tel un fait nouveau, il se borne à dire le droit français tel qu'il aurait dû être appliqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, datant du 1^{er} juin 2011, et tel qu'il doit être appliqué par le Tribunal, conformément au principe rappelé au point 29 ci-dessus.
- 51 Il s'ensuit que, en l'espèce, la protection de la dénomination sociale Forge de Laguiole s'étend exclusivement aux activités effectivement exercées par l'intervenante à la date de la demande de la marque LAGUIOLE, le 20 novembre 2001.
- 52 Par conséquent, le premier pilier du raisonnement de la chambre de recours, prenant appui sur les activités énoncées dans l'objet social de l'intervenante, n'est pas susceptible de fonder la décision attaquée, sans qu'il soit démontré que lesdites activités aient effectivement été exercées.

53 Il reste donc à examiner le bien-fondé du second pilier du raisonnement de la chambre de recours, fondé sur les activités effectivement exercées par l'intervenante.

Sur les activités effectivement exercées par l'intervenante avant la date de dépôt de la marque LAGUIOLE

54 Il est constant, en l'espèce, que l'intervenante est active dans la fabrication et la vente de produits de coutellerie.

55 Selon les constatations de la chambre de recours, l'intervenante a en outre établi avoir diversifié ses activités vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie, avant la date de dépôt de la marque LAGUIOLE (à savoir le 20 novembre 2001).

56 Le requérant fait valoir, à cet égard, d'une part, que l'activité de l'intervenante est en réalité limitée au commerce de couteaux, la prétendue diversification consistant en la commercialisation de couteaux équipés d'un accessoire, et, d'autre part, que ladite diversification est, en tout état de cause, dans une large mesure postérieure à la date de dépôt de la marque LAGUIOLE.

57 L'OHMI soutient que les domaines d'activité d'une société se définissent par rapport à la clientèle à laquelle elle destine ses produits ou ses services. Or, les couteaux équipés d'un accessoire s'adresseraient à une clientèle différente de celle des simples couteaux, ce qui serait démontré par la différence des canaux de distribution des différents couteaux équipés d'accessoires. Par ailleurs, la diversification des activités de l'intervenante vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie aurait débuté avant le dépôt de la marque LAGUIOLE.

58 L'intervenante ajoute qu'un produit peut avoir deux fonctions distinctes, la fonction de couteau ne supprimant pas la fonction de l'accessoire.

59 S'agissant des preuves de la diversification des activités de l'intervenante vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie, la chambre de recours s'est fondée, au point 94 de la décision attaquée, sur certaines pièces produites par l'intervenante devant l'OHMI, qui datent de la période antérieure au dépôt de la marque LAGUIOLE, à savoir :

– la liste de prix de l'intervenante du 1^{er} janvier 2001 (pièce 38.1), qui fait état de couteaux avec différents accessoires – à savoir tire-bouchon, poinçon, décapsuleur, coupe-cigares, bourre-pipe, porte-clés –, de « fourchettes » ainsi que du modèle « Couteau de chasse »,

– deux factures du 15 octobre 1998 et du 30 mars 2000, adressées à des clients au Luxembourg et en Autriche, mentionnant le modèle « Sommelier », incluant tire-bouchon et décapsuleur, ainsi que des « Relève-pitch », le modèle « Laguiole du routard » et un « fourreau » en cuir,

– une facture du 22 novembre 2000, adressée à un client en France, mentionnant une « fourchette », ainsi que les modèles « Sommelier » et « Calumet », qui incluent lame grattoir, bourre-pipe et broche ainsi qu'un « étui ».

60 Il convient de constater, à cet égard, premièrement, que les « coffrets cadeaux » et « boîtes » ne sont mentionnés dans aucune de ces pièces. En revanche, au bas de certaines pages de la liste des prix de l'intervenante au 1^{er} janvier 2001 se trouve la mention « Les couteaux sont livrés avec un emballage cadeau et un certificat d'origine. » Les pièces prises en compte par la chambre de recours font donc état d'une commercialisation d'emballages cadeau par l'intervenante uniquement pour servir à emballer ses propres produits et non en tant que produits autonomes. Dans ces circonstances, c'est par erreur que la chambre de recours a considéré, au point 93 de la décision attaquée, que les « coffrets cadeaux » et « boîtes » avaient été offerts à la vente par l'intervenante dans le cadre de la diversification de ses activités dans le secteur des « autres accessoires ».

- 61 Deuxièmement, le modèle « Laguiole du routard » consiste en un couteau pliant, sans accessoire. De même, le modèle « Couteau de chasse » est, selon la description figurant dans la liste des prix au 1^{er} janvier 2001, un « [m]odèle non fermant, livré avec un étui cuir ». Par conséquent, il convient de considérer que ces modèles ne sauraient servir à démontrer une diversification des activités de l'intervenante vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie, même à supposer qu'ils soient destinés à être utilisés dans le cadre de « loisirs » ou par des chasseurs, ainsi que la chambre de recours l'a allégué au point 93 de la décision attaquée.
- 62 Troisièmement, les « fourreaux » et « étuis » mentionnés dans les factures et dans la liste des prix sont, de par leur conception et leur présentation, exclusivement destinés à contenir les couteaux fabriqués par l'intervenante. Tout au plus pourraient-ils, le cas échéant, servir pour contenir d'autres couteaux, selon la taille et la forme de ceux-ci, mais pas des produits étrangers à la coutellerie. En outre, lesdits fourreaux et étuis sont exclusivement vendus ensemble avec les couteaux et non séparément. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'ils ne constituent que des accessoires à la coutellerie commercialisée par l'intervenante, sans présenter le caractère d'une gamme de produits indépendante et, de ce fait, ne sauraient servir à démontrer une diversification de ses activités vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie.
- 63 Quatrièmement, les fourchettes ne relèvent clairement pas de la coutellerie. Toutefois, la commercialisation de fourchettes ne permet pas d'établir une activité de l'intervenante dans tout le secteur des « arts de la table ». En effet, s'il est vrai que les fourchettes pourraient être perçues comme relevant des « arts de la table », il s'agit là d'une catégorie trop large et regroupant des ensembles de produits trop hétéroclites pour qu'ils puissent faire l'objet d'une comparaison, aux fins de l'appréciation de leur similitude, par rapport aux produits et aux services désignés par la marque LAGUIOLE. En revanche, la commercialisation de fourchettes démontre une diversification concrète et effective des activités de l'intervenante vers les couverts en général, en tant que sous-catégorie des « arts de la table » [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, Rec. p. II 449, point 23].
- 64 Cinquièmement, s'agissant des divers (autres) articles consistant en un couteau assorti d'un ou de deux accessoires (tire-bouchon, poinçon, décapsuleur, coupe-cigares, bourre-pipe, porte-clés, relève-pitch), la chambre de recours a considéré, en substance, que ces articles multifonctionnels démontraient la diversification des activités de l'intervenante dans d'autres secteurs que celui de la coutellerie.
- 65 Or, ainsi que le requérant le fait valoir à bon droit, les articles multifonctionnels commercialisés par l'intervenante ne sont pas caractérisés par la fonction de l'accessoire, mais restent des couteaux malgré la présence d'un ou de deux accessoires. En effet, l'adjonction des différents accessoires ne modifie pas leur caractère en tant que produits relevant du secteur de la coutellerie.
- 66 À cet égard, d'une part, il convient de relever que, dans les produits multifonctionnels commercialisés par l'intervenante, le couteau reste prépondérant et détermine le caractère du produit dans son ensemble tant s'agissant du matériau utilisé que de toute sa présentation, ce qui est d'ailleurs mis en évidence dans la liste de prix au 1^{er} janvier 2001. Il ressort de cette pièce que l'intervenante, elle-même, considère lesdits produits comme étant des couteaux. En effet, le modèle incluant un tire-bouchon et un décapsuleur y figure sous la désignation « Couteau Sommelier-Décapsuleur » et celui incluant un relève-pitch sous la désignation « Couteau du Golfeur ». En outre, les parties de ces produits autres que la lame, telles que le poinçon et le tire-bouchon, y sont expressément présentées sous la désignation « Accessoires », le matériau de la lame et celui desdits accessoires étant indiqués séparément, en insistant sur la qualité de l'acier de la lame (le modèle « Calumet », avec lame grattoir, broche et bourre-pipe constituant à cet égard une exception). Enfin, ainsi qu'il a déjà été mentionné au point 60 ci-dessus, au bas de certaines pages contenant des modèles incluant des accessoires se trouve la mention « Les couteaux sont livrés avec un emballage cadeau et un certificat d'origine. »

- 67 D'autre part, contrairement à ce que soutient l'intervenante, la clientèle à laquelle s'adressent les produits multifonctionnels en cause est composée non de golfeurs ou de fumeurs en général, mais soit d'acheteurs de coutellerie pratiquant également le golf ou étant fumeurs, soit de golfeurs ou de fumeurs ayant une affinité pour la coutellerie. Cela vaut tant sous l'aspect fonctionnel (un relève-pitch ou un coupe-cigare faisant partie d'un couteau sont moins maniables et pratiques que le même instrument sans couteau, surtout si le couteau est lui-même un produit haut de gamme d'une certaine taille, comme c'est le cas pour les produits de l'intervenante) que sous l'aspect financier (surcoût considérable des articles multifonctionnels par rapport au seul accessoire) ou encore sous l'aspect de l'image (un fumeur ou un golfeur ne s'intéressant pas à la coutellerie ne pensera normalement pas aux produits de l'intervenante pour s'approvisionner en articles pour fumeurs ou pour le golf, mais se tournera vers des producteurs spécialisés dans ces secteurs).
- 68 Il convient donc de rejeter l'argument de l'OHMI, tiré de ce que les secteurs d'activité d'une personne morale sont avant tout définis par les marchés auxquels ils destinent leurs produits ou services. En effet, les produits multifonctionnels commercialisés par l'intervenante ne s'adressent précisément pas à un public sans rapport avec le public cible des produits relevant du secteur de la coutellerie, mais à un public de fumeurs ou de golfeurs également amateurs desdits produits. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que la chambre de recours a soutenu aux points 96 et 97 de la décision attaquée, la circonstance que les articles multifonctionnels commercialisés par l'intervenante aient été vendus non seulement par des couteliers, mais également des armuriers, des tabacs, des boutiques d'articles d'écriture, des commerces de « cadeaux – arts de la table », des grands magasins et des autres entreprises n'est pas susceptible de modifier le caractère de ces articles en tant que produits relevant du secteur de la coutellerie.
- 69 Sixièmement, s'agissant de l'activité de « fabrication et vente de tous [...] articles cadeaux et souvenirs », mentionnés dans l'objet social de l'intervenante, il est vrai que, en principe, tous les produits commercialisés par cette dernière sont susceptibles de servir de cadeau ou de souvenir, ainsi que le requérant l'a fait valoir à juste titre. En outre, ainsi qu'il a été relevé au point 60 ci-dessus, une partie au moins des produits de l'intervenante sont livrés dans des emballages cadeau, ce qui tend à confirmer leur possible destination en tant que cadeaux. Il en découle que l'intervenante est effectivement active dans le domaine de la commercialisation d'articles de cadeau.
- 70 Toutefois, il convient de relever que l'intervenante n'a pas démontré qu'elle produirait ou commercialiserait des articles de cadeaux ou de souvenirs ne relevant pas de la coutellerie ou des couverts. Son activité en matière de cadeaux et de souvenirs se limite de toute évidence à offrir ses produits habituels, relevant du secteur de la coutellerie ou des couverts, dans des emballages cadeau. Par conséquent, il y a lieu de constater que, si l'intervenante a démontré avoir exercé une activité en matière de « fabrication et vente de tous articles cadeaux et souvenirs », cette activité est confinée à des cadeaux et à des souvenirs relevant des secteurs de la coutellerie ou des couverts.
- 71 Par conséquent, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré au point 93 de la décision attaquée, une diversification des activités de l'intervenante vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie, avant la date du 20 novembre 2001, n'était pas démontrée pour la « cisellerie », les « arts de la table » – sauf pour les couverts –, les « arts de la maison », l'« univers du vin », les articles pour fumeurs, les articles pour golfeurs, les articles pour chasseurs, les loisirs ou les accessoires, tels que les coffrets cadeaux, étuis et boîtes.
- 72 En revanche, il convient de constater qu'une diversification des activités de l'intervenante vers d'autres secteurs que celui de la coutellerie est démontrée pour les « couverts » dont relèvent les « fourchettes », mentionnées dans la liste des prix au 1^{er} janvier 2001, ainsi que pour les « articles cadeaux et souvenirs », dans la mesure où il s'agit de produits relevant des secteurs

de la coutellerie ou des couverts. C'est donc uniquement par rapport à ces activités que l'intervenante peut revendiquer la protection de sa dénomination sociale à l'égard de la marque LAGUIOLE.

- 73 Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours y a constaté un risque de confusion au sens de l'article L. 711 4 du CPI, s'agissant de la « cisellerie » et de « tous articles liés aux arts de la table », ainsi que de « tous [...] articles cadeaux et souvenirs », pour autant qu'il s'agit d'articles ne relevant pas de la coutellerie ou des couverts.
- 74 Dès lors, l'examen qui suit du risque de confusion au sens de l'article L. 711 4 du CPI ne concernera plus que les activités de fabrication et de vente de tous articles relevant des secteurs de la coutellerie ou de couverts, ainsi que des cadeaux et souvenirs, dans la mesure où il s'agit de produits relevant desdits secteurs.

Sur le risque de confusion

- 75 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, la condition liée à ce que le signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente doit être appréciée au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe antérieur invoqué, à savoir le droit français.
- 76 En vertu de l'article L. 711 4 du CPI (reproduit au point 36 ci-dessus), le titulaire d'une dénomination sociale antérieure a le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente sous condition qu'« il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
- 77 Ainsi que l'OHMI le fait valoir à bon droit, compte tenu de la nature des produits désignés par la marque LAGUIOLE, le public pertinent est le grand public français, doté d'un niveau d'attention moyen.
- 78 Selon la jurisprudence française, l'appréciation du risque de confusion dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels le degré de ressemblance (visuelle, phonétique et conceptuelle) entre les signes en cause, le degré de similitude entre les secteurs économiques couverts par ces signes et le pouvoir distinctif plus ou moins élevé du signe antérieur (CA Versailles, arrêt du 25 octobre 2001, Flex'cible/SOS Flexibles et Sofitrop, et TGI Paris, arrêt du 8 juillet 2011, RG 09/11931).
- 79 Le risque de confusion est d'autant plus important que la dénomination sociale antérieure possède un pouvoir distinctif fort, notamment en raison de sa connaissance auprès du public. Le préjudice né du risque de confusion ne résulte pas uniquement d'un détournement de clientèle. Il peut s'agir aussi d'une atteinte au crédit ou à la réputation (CA Paris, arrêt du 13 octobre 1962, Ann. propr. ind. 1963, p. 228).
- 80 La solution du conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure dépendant de l'existence d'un risque de confusion, si la marque est déposée pour plusieurs produits ou services de nature différente, son annulation aura un caractère distributif et n'interviendra que pour les produits ou les services pour lesquels il aura été constaté un risque de confusion avec l'activité de la personne morale (CA Paris, arrêt du 28 janvier 2000, Revue Dalloz 2001, p. 470).

Sur la similitude entre les secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole et par la marque LAGUIOLE

- 81 Selon la jurisprudence française, afin de déterminer si les secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole et par la marque LAGUIOLE sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (TGI Paris, arrêt du 25 novembre 2009, RG 09/10986).

- 82 En l'espèce, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque LAGUIOLE empiétaient, en grande partie, sur les secteurs d'activités de l'intervenante ou se situaient dans des secteurs d'activités connexes, considération qu'elle a détaillée aux points 107 à 114 de la décision attaquée.
- 83 Toutefois, cette considération découle d'un examen tenant compte de la totalité des secteurs d'activité énoncés dans l'objet social de l'intervenante. Or, ainsi qu'il a été relevé aux points 71 à 74 ci-dessus, il convient de tenir compte, au titre du risque de confusion, uniquement des activités de l'intervenante dans les secteurs de la coutellerie et des couverts, ainsi que des cadeaux et des souvenirs, pour autant qu'il s'agit de produits relevant des secteurs de la coutellerie ou des couverts.
- 84 Dans ces conditions, les constatations faites par la chambre de recours aux points 107 à 114 de la décision attaquée doivent être réexaminées à la lumière de cette restriction des secteurs d'activités protégés par la dénomination sociale Forge de Laguiole.
- Sur le rapport entre les « scies, rasoirs, lames de rasoirs ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles », ainsi que les « trousse de manucure, nécessaires de rasage », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, et les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, et les activités de l'intervenante
- 85 S'agissant des « scies, rasoirs, lames de rasoirs ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles », relevant de la classe 8, ainsi que des « coupe-papier » relevant de la classe 16, c'est à juste titre que la chambre de recours qui a considéré qu'il s'agissait d'objets tranchants, qui relevaient du secteur de la « coutellerie », visé par l'objet social de l'intervenante. Lesdits produits et les activités de l'intervenante sont donc hautement similaires. De même, les « trousse de manucure, nécessaires de rasage », relevant de la classe 8, ainsi que les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, sont complémentaires ou accessoires auxdits objets tranchants, en ce qu'ils sont utilisés ensemble et sont généralement vendus ensemble dans le même type de négoce et à une même clientèle. Ces produits et les activités de l'intervenante sont donc similaires.
- Sur les « outils et instruments à main entraînés manuellement » et les « tournevis », relevant de la classe 8
- 86 S'agissant des « outils et instruments à main entraînés manuellement », relevant de la classe 8, désignés par la marque LAGUIOLE, il convient de relever que cette définition inclut les couteaux.
- 87 Cette conclusion n'est pas infirmée par les arguments invoqués par le requérant et par l'intervenante dans leurs observations écrites complémentaires soumises, respectivement, le 9 et le 8 avril 2014.
- 88 Premièrement, le fait que l'intitulé de la classe 8 de la classification de Nice est libellé « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » n'implique pas que ces différentes catégories ne présenteraient aucun chevauchement entre elles. En effet, la classification de Nice n'a qu'une finalité administrative et ne vise qu'à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. En revanche, les intitulés des classes ne constituent pas un système dans lequel il serait exclu qu'un produit ou un service contenu dans une classe ou une catégorie puisse également faire partie d'une autre classe ou catégorie, ainsi qu'il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

- 89 C'est ainsi que, dans sa décision du 14 mai 2003 concernant la marque LAGUIOLE, l'examineur de l'OHMI a pu retenir à juste titre qu'« il [était] constant qu'une arme blanche [était] 'une arme de main dont l'action [résultait] d'une partie en métal' » et que « ce terme [comprendait] donc les couteaux », alors que ces deux catégories de produits figuraient dans l'intitulé de la classe 8 de la classification de Nice.
- 90 Deuxièmement, le requérant tire argument de la décision de l'examineur de l'OHMI du 14 mai 2003 en ce que ce dernier a opéré une distinction entre les « armes blanches » qu'il a assimilées aux couteaux et pour lesquelles il a refusé d'enregistrer ladite marque en raison de son caractère descriptif, et les « outils et instruments à main entraînés manuellement », pour lesquels il a enregistré cette marque.
- 91 Il convient d'observer, à cet égard, que la décision de l'examineur de l'OHMI du 14 mai 2003 ne saurait lier le Tribunal dans son appréciation des produits couverts par ladite catégorie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C 412/05 P, Rec. p. I 3569, point 65, et arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 21 supra, point 71). Par ailleurs, il convient de relever que le requérant était conscient, déjà pendant la procédure de nullité devant l'OHMI, du fait que les couteaux pourraient faire partie de la catégorie des « outils et instruments à main entraînés manuellement », puisqu'il s'est déclaré prêt, à plusieurs reprises, à préciser le libellé de la liste des produits relevant notamment de la classe 8, désignés par la marque LAGUIOLE, de la manière suivante : « Outils et instruments à main entraînés manuellement à l'exception des couteaux ». Toutefois, les décisions de la division d'annulation et de la chambre de recours étaient fondées sur des motifs ne nécessitant pas d'examiner cette question et le requérant n'a pas effectivement précisé de cette manière la liste des produits.
- 92 Il y a donc lieu de conclure que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », dans la mesure où il s'agit de couteaux, sont identiques aux activités de l'intervenante dans le secteur de la coutellerie – et non seulement au modèle « Laguiole du routard », ainsi que la chambre de recours l'a considéré.
- 93 En revanche, contrairement à ce que la chambre de recours a pu considérer, les « tournevis », relevant de la classe 8, ne présentent aucune similitude par rapport au modèle « Laguiole du routard » commercialisé par l'intervenante, qui n'est rien d'autre qu'un simple couteau pliant sans accessoires.
- Sur les « cuillers », relevant de la classe 8
- 94 Quant aux « cuillers », relevant de la classe 8, elles font partie des « couverts » commercialisés par l'intervenante (voir points 62 et 72 ci-dessus) et relèvent donc d'un secteur économique identique à un des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole.
- Sur les « ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles, boîtes en métal pour la distribution des serviettes en papier ; sabliers », relevant de la classe 21, et les « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux », relevant de la classe 14
- 95 S'agissant de ces produits, la chambre de recours les a associés aux « arts de la table » et en a déduit qu'ils empiétaient sur les activités de l'intervenante dans ce domaine.
- 96 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il a été relevé au point 63 ci-dessus, la catégorie des « arts de la table » est trop large et imprécise pour servir de point de référence afin d'établir l'existence d'un risque de confusion. Dès lors, contrairement aux constatations opérées par la chambre de recours, lesdits produits ne présentent pas de similitude par rapport aux secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole.

- 97 Toutefois, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles » présentent une forte similitude par rapport au modèle « Sommelier », incluant tire-bouchon et décapsuleur, ainsi que par rapport aux autres modèles de couteau incluant un tire-bouchon, commercialisés par l'intervenante. En effet, même si la commercialisation de ces produits, en tant que « dérivés » de produits relevant du secteur de la coutellerie, ne saurait démontrer une diversification des activités de l'intervenante vers les « arts de la table » ou vers « l'univers du vin », ainsi qu'il a été exposé aux points 65 et 69 ci-dessus, toujours est-il que, en tant que produits isolés, sous l'aspect de la fonctionnalité, ils sont équivalents aux « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles » désignés par la marque LAGUIOLE. Ce fait, outre la commercialisation dans les mêmes magasins, est suffisant pour conclure que lesdits produits relèvent d'un secteur économique identique à un des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole.
- Sur les « métaux précieux et leurs alliages », les « pierres précieuses » et les « boîtes, bougeoirs », relevant de la classe 14
- 98 En ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages » et les « pierres précieuses », relevant de la classe 14, la chambre de recours a considéré que ces produits étaient « très prisés » pour la cisellerie fine et pour de nombreux objets relevant du domaine des « arts de la table » et, dès lors, présentaient une forte complémentarité avec les activités de l'intervenante. En outre, les « boîtes, bougeoirs », relevant de la classe 14, seraient vendus dans le même type d'établissements consacrés aux « arts de la table et de la décoration » que certains articles prétendument commercialisés par l'intervenante.
- 99 À cet égard, tout d'abord, il convient de rappeler que, en l'espèce, la « cisellerie » et le domaine des « arts de la table » ne font pas partie des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole (voir points 73 et 74 ci-dessus). Ensuite, le seul fait que les métaux et pierres précieux sont susceptibles d'être employés pour les activités de l'intervenante liées à la coutellerie ne permet pas de conclure qu'ils relèvent d'un secteur économique similaire à un des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole, dans l'esprit des consommateurs français. En effet, d'une part, les métaux et pierres précieux sont essentiellement destinés à l'industrie manufacturière et non aux consommateurs finaux comme la coutellerie. D'autre part, l'emploi de telles matières sur un couteau ne se fera en principe qu'à des fins décoratives et accessoires, sans lien avec la fonctionnalité d'un couteau.
- Sur les « cuir et imitation du cuir » et les « malles, mallettes et valises », relevant de la classe 18, ainsi que les « boîtes »
- 100 Pour ce qui est des « cuir et imitation du cuir » et des « mallettes et valises », relevant de la classe 18, la chambre de recours a relevé qu'ils étaient communément utilisés pour la fabrication d'étuis, de fourreaux et de boîtes, commercialisés par l'intervenante, ou pouvaient être utilisés pour l'emballage et le transport de produits relevant du secteur de la coutellerie, surtout lorsqu'il s'agissait de produits de luxe, destinés à être offerts comme « objets de cadeau ». Elle en a conclu que ces produits étaient complémentaires aux activités de l'intervenante et « se situaient dans le droit fil du développement de sa gamme d'accessoires ».
- 101 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en l'espèce, les « articles cadeaux » font partie des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole uniquement dans la mesure où il s'agit de coutellerie ou de couverts (voir points 71 à 74 ci-dessus). Deuxièmement, le fait que les « cuir et imitation du cuir » peuvent être utilisés comme matières premières pour produire les étuis et fourreaux commercialisés par l'intervenante avec certains de ses couteaux, ne saurait être suffisant pour créer un lien de similitude par rapport aux activités de l'intervenante dans le secteur de la coutellerie, étant donné notamment que les matières premières s'adressent aux producteurs, alors que la coutellerie vise le consommateur final. Troisièmement, s'agissant, en particulier, des « boîtes » prétendument commercialisées par l'intervenante, il convient de rappeler que les pièces sur lesquelles la chambre de recours a fondé ses constatations quant aux activités de

l'intervenante à la date du 20 novembre 2001 (voir point 59 ci-dessus) ne font pas état de tels articles et que, en tout état de cause, étant destinées exclusivement à contenir la coutellerie de l'intervenante, elles ne sauraient avoir qu'un caractère accessoire, voire même d'emballage, par rapport aux activités de l'intervenante dans le secteur de la coutellerie.

102 Il s'ensuit que les « cuir et imitation du cuir » et les « malles, mallettes et valises », relevant de la classe 18, ne sont pas similaires aux activités de l'intervenante dans le secteur de la coutellerie.

– Sur les « fournitures scolaires ; crayons, porte-mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues ; calendriers, lithographies, affiches », relevant de la classe 16

103 S'agissant de ces produits, la chambre de recours a exposé qu'ils étaient habituellement vendus dans des boutiques d'articles d'écriture et seraient utilisés dans le même contexte que les « coupe-papier » de l'intervenante, à savoir pour l'écriture et la lecture, et empiétaient donc sur ce secteur d'activités de l'intervenante. En outre, tous ces produits seraient communément utilisés dans la vie des affaires pour la communication d'une entreprise avec ses clients et ses relations d'affaires, ou notamment offerts comme cadeaux d'entreprise. Dans la mesure où les imprimés désignés par la marque LAGUIOLE seraient susceptibles d'engendrer, en raison de leur contenu, un risque de confusion avec la dénomination sociale Forge de Laguiole, ladite marque devrait être annulée.

104 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, contrairement à ce qu'a constaté la chambre de recours, le rapport desdits produits avec les « coupe-papier » commercialisés par l'intervenante est trop faible pour pouvoir donner lieu à une similitude. En effet, d'une part, le seul lien constitué par l'identité partielle des points de vente n'est pas suffisant pour rendre les coupe-papier similaires à un ensemble de produits relevant plutôt du secteur de la papeterie, étant donné que les boutiques d'articles d'écriture offrent en général une grande variété de produits différents, s'adressant à un public non spécialisé. D'autre part, l'utilisation des coupe-papier commercialisés par l'intervenante sera normalement limitée à ouvrir des enveloppes. Cela ne peut donc donner lieu qu'à un faible lien de similitude, en raison d'un usage complémentaire, avec les « enveloppes », mais non avec les autres produits cités au point 103 ci-dessus. Deuxièmement, le seul fait que tous ces produits soient communément utilisés dans la communication d'une entreprise avec ses clients et autres relations d'affaires ou offerts en tant que cadeaux d'entreprise n'engendre aucune similitude avec les activités de l'intervenante dans le secteur de la coutellerie, étant donné que, par leur destination, ils diffèrent totalement desdites activités. Troisièmement, l'affirmation de la chambre de recours quant au risque de confusion susceptible d'être engendré par les imprimés désignés par la marque LAGUIOLE sera traitée au point 166 ci-après, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion.

– Sur différents produits qualifiés d'« articles de cadeau », relevant des classes 14, 18 et 20

105 En ce qui concerne les « articles de bijouterie, joaillerie ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; instruments chronométriques, boutons de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, porte-clés ; porte-monnaie en métaux précieux ; montres et bracelets de montres », relevant de la classe 14, les « cannes ; sacs à main ; sacs de plage ; sac, trousse et coffres de voyage ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-monnaie non en métaux précieux », relevant de la classe 18, et les « cadres, objets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques », relevant de la classe 20, la chambre de recours s'est bornée à la constatation selon laquelle il s'agissait d'« articles de cadeau » très communément présents dans toutes sortes de magasins ou offerts comme cadeaux d'entreprise et à la conclusion qu'ils pouvaient, dès lors, se trouver dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels l'intervenante commercialisait ses propres produits.

106 À cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que l'activité de « fabrication et vente [d']articles cadeau » de l'intervenante fait partie des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole uniquement dans la mesure où il s'agit de coutellerie ou de couverts (voir points 71 à 74 ci-dessus). Or, les produits cités au point précédent ne relèvent pas de la coutellerie ou des couverts ni ne sont liés à ce domaine. D'autre part, à supposer même que lesdits produits soient vendus en tant que cadeaux dans un même magasin avec la coutellerie commercialisée par l'intervenante, cette circonstance n'est pas de nature à créer une similitude entre eux et ces derniers, étant donné que les magasins de cadeaux offrent une grande variété de produits hétéroclites, s'adressant au grand public.

– Sur les « gants de golf » et « articles de sport », relevant de la classe 28, les « étuis à cigares », relevant de la classe 14, et les « allumettes, briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux ; coupe-cigares ; pipes ; cure-pipes », relevant de la classe 34

107 S'agissant des « gants de golf » et « articles de sport », relevant de la classe 28, des « étuis à cigares », relevant de la classe 14, et des « articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux ; pipes », relevant de la classe 34, la chambre de recours a considéré qu'ils s'adressaient à la même clientèle, seraient achetés dans les mêmes magasins et seraient utilisés dans le même contexte que certains « articles de cadeau » développés par l'intervenante. Tel serait le cas, par exemple, pour le modèle « Couteau du golfeur », commercialisé par l'intervenante, par rapport aux « gants de golf » ou aux autres « articles de sport », ainsi que pour le modèle « Calumet » (avec lame grattoir, broche et bourre-pipe) et le coupe-cigare, commercialisés par l'intervenante, par rapport aux « étuis à cigares » et aux « allumettes, briquets pour fumeurs, boîtes à cigares et à cigarettes, pipes », désignés par la marque LAGUIOLE.

108 Il suffit de rappeler, à cet égard, que l'activité de « fabrication et vente [d']articles cadeau » fait partie des secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole uniquement dans la mesure où il s'agit de coutellerie ou de couverts (voir points 71 à 74 ci-dessus), ce qui n'est pas le cas des produits cités au point 107 ci-dessus.

109 Toutefois, les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34, présentent une similitude par rapport, respectivement, au modèle « coupe-cigare » et au modèle « Calumet » (avec lame grattoir, broche et bourre-pipe), commercialisés par l'intervenante. En effet, même si la commercialisation de ces modèles, en tant que « dérivés » de la coutellerie, ne saurait démontrer une diversification des activités de l'intervenante vers les « produits pour fumeurs » en général, ainsi qu'il a été exposé aux points 65 à 68 et 71 ci-dessus, toujours est-il que, en tant que produits isolés, ils sont identiques, sous l'aspect fonctionnel, aux « coupe-cigares » et « cure-pipes » désignés par la marque LAGUIOLE. Ce fait, outre la commercialisation dans les mêmes magasins, est suffisant pour conclure à une forte similitude.

110 En revanche, les « gants de golf », relevant de la classe 28, ne présentent pas de similitude par rapport au modèle « couteau du Golfeur » (avec relève-pitch) commercialisé par l'intervenante. Certes, ce dernier peut être utilisé conjointement avec les « gants de golf » désignés par la marque LAGUIOLE. Toutefois, il ne s'agit pas là d'un rapport de complémentarité fondant une similitude, étant donné que ces produits peuvent être utilisés séparément et sont normalement conçus indépendamment l'un de l'autre et non en fonction de critères découlant d'un usage conjoint – contrairement à ce qui pourrait être envisagé, à titre d'exemple, pour les gants de golf par rapport à des clubs de golf.

– Sur les services relevant de la classe 38

- 111 S'agissant des services en matière de « télécommunications » et de secteurs voisins, relevant de la classe 38, la chambre de recours a constaté, au point 114 de la décision attaquée, qu'ils ne présentaient aucune similitude par rapport aux activités de l'intervenante. Cette constatation, favorable au requérant et non contestée par l'intervenante, ne fait en réalité pas partie de l'objet du présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de l'examiner.
- Conclusion sur la similitude entre les secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole et par la marque LAGUIOLE
- 112 En conclusion, il convient de constater, premièrement, une identité, par rapport aux secteurs couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole, pour les « outils et instruments à main entraînés manuellement » et les « cuillers », relevant de la classe 8, ainsi qu'un degré de similitude élevé, par rapport aux activités de l'intervenante, pour les « scies, rasoirs, lames de rasoirs ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles », relevant de la classe 21, et les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34.
- 113 Deuxièmement, il existe une similitude moyenne, par rapport aux secteurs couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole, pour les « trousseaux de manucure, nécessaires de rasage », relevant de la classe 8, ainsi que pour les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21.
- 114 Troisièmement, il existe une similitude faible, par rapport aux secteurs couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole, pour les « enveloppes », relevant de la classe 16.
- 115 Enfin, quatrièmement, il convient de conclure à une absence de similitude, par rapport aux secteurs couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole, pour tous les autres produits et services désignés par la marque LAGUIOLE.

Sur la similitude des signes en conflit

- 116 La chambre de recours a considéré que le terme « laguiole », quoique descriptif et donc non distinctif pour les couteaux, ainsi qu'il avait été constaté par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 novembre 1999 (G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales/Commune de Laguiole et Association Le couteau de Laguiole), était néanmoins l'élément dominant, ou du moins codominant, de la dénomination sociale Forge de Laguiole, même lorsque cette dernière était utilisée pour des couteaux. Dès lors, selon elle, dans une appréciation globale, les signes en conflit présentaient une certaine similitude phonétique, visuelle et conceptuelle, qui ne saurait être contrebalancée par la seule adjonction de l'expression générique « forge de ».
- 117 Le requérant fait valoir, en substance, que les signes en conflit présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.
- 118 L'OHMI soutient que le terme « laguiole » est dominant dans la dénomination sociale Forge de Laguiole, malgré son caractère générique. Étant donné que la marque LAGUIOLE est intégralement reproduite dans ladite dénomination sociale, le degré de similitude entre les deux signes serait élevé.
- 119 L'intervenante soutient que les signes en conflit présentent des ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
- 120 À titre liminaire, il convient d'examiner si, ainsi que la chambre de recours, suivie en cela par l'OHMI et l'intervenante, l'a considéré, le terme « laguiole » constitue l'élément dominant de la dénomination sociale Forge de Laguiole, malgré son caractère descriptif, voire générique, pour les couteaux, constaté par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 novembre 1999 (point 116 supra), ainsi que son caractère descriptif du lieu d'établissement et de production de l'intervenante.

- 121 En premier lieu, il est vrai, ainsi que la chambre de recours l'affirme au point 119 de la décision attaquée, que le caractère descriptif et non distinctif du terme « laguiole » pour des couteaux n'implique pas nécessairement que ce terme est également descriptif et non distinctif pour des produits qui ne sont pas des couteaux.
- 122 Il convient toutefois de rappeler, à cet égard, que le présent examen du risque de confusion concerne exclusivement les activités de fabrication et de vente de coutellerie et de couverts, ainsi que de cadeaux et de souvenirs, dans la mesure où il s'agit de coutellerie ou de couverts (voir point 74 ci-dessus). En effet, les activités effectivement exercées de l'intervenante se concentrent quasi exclusivement dans le domaine de la coutellerie, à l'inclusion de certains articles incorporant d'autres fonctions, en plus de celles de couteau, et que la commercialisation d'autres produits – en particulier, des couverts – reste accessoire, voire marginale. Cela ressort tant d'un examen des produits figurant dans la liste de prix de l'intervenante au 1^{er} janvier 2001 que de la lecture des différents articles de presse figurant dans le « press-book » produit par l'intervenante – pour autant qu'ils se rapportent clairement à la période antérieure au 20 novembre 2001 – dans lesquels l'intervenante se présente systématiquement comme une coutellerie spécialisée dans la production de couteaux de type « Laguiole », sans que l'exploitation d'autres activités n'y soit mentionnée. S'il est vrai que certains de ces articles évoquent des intentions de diversification des activités de la part des dirigeants de l'intervenante, cette dernière n'a pas démontré, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, que ces intentions aient été mises en œuvre, avant la date du 20 novembre 2001.
- 123 Dans ces conditions, il convient de conclure que le terme « Laguiole » présente un caractère descriptif, voire générique, pour la totalité des activités de l'intervenante, pertinentes aux fins de l'examen du risque de confusion.
- 124 En deuxième lieu, il convient d'approuver la chambre de recours en ce qu'elle a rappelé qu'un élément descriptif d'un signe pouvait néanmoins constituer son élément dominant ou codominant, si, par exemple, les autres éléments étaient également descriptifs ou paraissaient tout aussi faibles ou encore plus faibles. À cet égard, il est vrai que l'élément « Forge de » présente lui-même un caractère descriptif, s'agissant des activités dans les secteurs de la coutellerie et des couverts, exercées par l'intervenante. Toutefois, contrairement à ce qu'a considéré la chambre de recours, cet élément n'est pas « sémantiquement subordonné au nom 'Laguiole', qui identifie la forge spécifique dont il s'agit ». En effet, l'élément descriptif du lieu – et des activités exercées – n'est pas prépondérant par rapport à celui descriptif de la nature de l'établissement. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'identifier un élément dominant au sein de la dénomination sociale Forge de Laguiole, entièrement composée d'éléments de nature descriptive, voire générique, par rapport aux activités et/ou au lieu d'établissement de l'intervenante.
- 125 En troisième lieu, s'agissant de la comparaison visuelle, la dénomination sociale Forge de Laguiole est composée de trois mots formant un ensemble de quinze lettres, alors que la marque LAGUIOLE ne compte que huit lettres. L'élément « laguiole » est certes présent dans chacun des signes en conflit ; toutefois, il se trouve à la fin de ladite dénomination sociale, de sorte que l'élément « forge de » en attaque atténue l'impression visuelle créée par cette identité partielle. Pour cette raison, il convient de conclure à une similitude visuelle moyenne des signes en conflit.
- 126 En quatrième lieu, sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que la dénomination sociale Forge de Laguiole compte cinq, voire six syllabes, alors que la marque LAGUIOLE en compte deux, voire trois, en fonction de la prononciation du terme « laguiole ». S'agissant de l'incidence de l'identité partielle des signes en conflit, les considérations relatives à la similitude visuelle s'appliquent mutatis mutandis et il y a donc lieu de conclure à une similitude phonétique moyenne.

127 En cinquième lieu, concernant la comparaison conceptuelle, la dénomination sociale Forge de Laguiole évoque un atelier situé dans la commune de Laguiole (France), ainsi que le requérant l'a fait valoir à juste titre, mais également et simultanément, un atelier fabriquant des couteaux de type Laguiole. La marque LAGUIOLE, quant à elle, évoque tant ladite commune que le couteau de type Laguiole. Partant, la chambre de recours a constaté à bon droit que, dans la mesure où les signes en conflit faisaient référence aux mêmes concepts, à savoir la ville ou le couteau, ils étaient similaires sur le plan conceptuel. Le Tribunal considère même que le degré de similitude conceptuelle doit être qualifié d'élevé.

Sur le caractère distinctif élevé de la dénomination sociale Forge de Laguiole en raison de la connaissance qu'en a le public

128 La chambre de recours a considéré, au point 130 de la décision attaquée, que la dénomination sociale Forge de Laguiole possédait un pouvoir distinctif fort en raison du prestige, voire de la réputation dont jouissait l'intervenante en France et à l'étranger pour la qualité de ses couteaux.

129 Le requérant considère que rien dans le dossier ne démontre la prétendue notoriété de la dénomination sociale Forge de Laguiole et que c'est le couteau de type Laguiole qui est réputé et non l'appellation « Forge de Laguiole ».

130 L'OHMI soutient que la dénomination sociale Forge de Laguiole a acquis une réputation dans le domaine de la coutellerie et l'intervenante affirme qu'elle jouit d'une très grande notoriété en France et à l'étranger.

131 À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit des marques français est régi par les directives rapprochant les législations des États membres sur les marques [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), remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25)]. Par conséquent, le principe selon lequel le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et selon lequel, dès lors, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, par exemple en raison de la connaissance qu'en a le public, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C 251/95, Rec. p. I 6191, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C 39/97, Rec. p. I 5507, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, Rec. p. I 3819, point 20), est également applicable en droit français des marques. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, ce principe est également appliqué en droit français lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de confusion par rapport à une dénomination sociale, et ce dès avant l'entrée en vigueur des directives rapprochant les législations des États membres sur les marques.

132 Ainsi, il convient de considérer que l'existence d'un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu'a le public d'une dénomination sociale sur le marché, suppose nécessairement que cette dénomination sociale soit connue d'au moins une partie significative du public concerné, sans qu'elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d'une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu'a le public de la dénomination sociale dans les milieux concernés, qu'elle a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu'a le public d'une dénomination sociale et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la dénomination sociale est connue du public ciblé, plus son caractère distinctif est renforcé. Pour examiner si une dénomination sociale jouit d'un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu'en a le public, il convient de

- prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la société en cause, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la dénomination sociale ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (voir, par analogie, arrêt VITACOAT, point 23 supra, points 34 et 35, et la jurisprudence citée).
- 133 Dans ces conditions, pour démontrer en l'espèce la connaissance par le public de la dénomination sociale Forge de Laguiole, il est nécessaire de prouver qu'une partie substantielle du public pertinent – à savoir le consommateur moyen français – connaît ladite dénomination sociale.
- 134 Pour constater le pouvoir distinctif fort de la dénomination sociale Forge de Laguiole, en raison du prestige et de la réputation dont l'intervenante jouissait prétendument en France, la chambre de recours s'est fondée sur des éléments du dossier de procédure devant elle, exposés aux points 63 à 66 de la décision attaquée.
- 135 Il s'agit, en premier lieu, d'un article paru dans une revue économique française, en octobre 2004, et intitulé « Laguiole – Une production traditionnelle devenue tendance ».
- 136 À cet égard, il suffit de rappeler que le moment pertinent pour l'appréciation de la connaissance par le public de la dénomination sociale Forge de Laguiole est la date de l'introduction de la demande de la marque LAGUIOLE, à savoir le 20 novembre 2001. Or, l'article en cause, datant de 2004, ne contient aucune information permettant de démontrer que ladite dénomination sociale bénéficiait d'une connaissance particulière par le public avant la date du 20 novembre 2001.
- 137 En deuxième lieu, la chambre de recours se réfère à une lettre du 9 mars 1999, erronément désignée comme datant du 20 mars 1999. Dans cette lettre, le gérant de l'intervenante confirme un « accord de réalisation d'un nouveau moule permettant une production plus importante et des pièces de meilleure qualité », en précisant les conditions financières.
- 138 D'une part, il convient de relever que le destinataire de la lettre du 9 mars 1999 n'est pas clairement identifié. D'autre part, dans la mesure où la chambre de recours a fait référence à cette lettre pour étayer sa constatation selon laquelle l'intervenante avait engagé une collaboration avec un restaurateur connu, il y a lieu de constater qu'il n'y figure que la mention d'une réunion « en présence de Messieurs [B. et C.] », ce qui ne suffit pas pour identifier le restaurateur en question ni pour attester de la collaboration effective de celui-ci avec l'intervenante ou de la forme de cette collaboration.
- 139 Par conséquent, la lettre du 9 mars 1999 ne saurait servir à démontrer, fut-ce de manière indirecte, la connaissance par le public de la dénomination sociale Forge de Laguiole.
- 140 En troisième lieu, la chambre de recours affirme, au point 65 de la décision attaquée, que les produits de l'intervenante ont obtenu de nombreux prix et distinctions au niveau européen et au niveau international en 1992 et en 1996. En réponse à une question écrite du Tribunal, l'OHMI a indiqué que la chambre de recours s'était fondée, à cet égard, sur les mentions figurant dans l'article mentionné au point 135 ci-dessus, sur une présentation de « la stratégie de la création » de l'intervenante, tirée en 2005 de son site Internet (page 234 du dossier de procédure devant l'OHMI), et d'autres publications concernant l'intervenante (page 169 du dossier de procédure devant l'OHMI).
- 141 La page 169 du dossier de procédure devant l'OHMI contient un extrait d'un article non daté en italien qui mentionne le fait que le couteau conçu par un créateur célèbre fait partie de la collection de design du Musée d'art moderne de New York (MoMA), et que le modèle « Sommelier » a obtenu le prix « Design plus » de l'exposition « Ambiente » de Francfort en 1996.

- 142 La liste la plus complète des prix et distinctions se trouve sur l'extrait du site Internet figurant à la page 234 du dossier de procédure devant l'OHMI, qui mentionne, outre le couteau figurant au MoMA et le prix « Design plus » de 1996, le « Grand prix français de l'objet design » en 1991 (sans mentionner clairement pour quel objet il aurait été décerné), le « Blade Magazine Award » 1992 pour un modèle créé par un architecte connu et le Prix européen du Design 1992 « pour [l]a démarche créative » de l'intervenante, tous également cités dans la décision attaquée.
- 143 Le Tribunal considère que ces prix et distinctions constituent un indice de la connaissance par le public des produits de l'intervenante et, partant, de celle de sa dénomination sociale, puisque l'attribution de prix et de distinctions à une entreprise pour ses produits est susceptible d'attirer l'attention du grand public sur cette entreprise. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que la publicité générée par de tels prix reste limitée à un public particulièrement intéressé par le design et que son impact sur le grand public français, seul pertinent en l'espèce (voir point 77 ci-dessus), est limité. Cette observation vaut à plus forte raison pour le « Blade Magazine Award », décerné par un magazine spécialisé aux États-Unis et qui ne sera connu que par des consommateurs français spécialement intéressés par la collection de couteaux.
- 144 En quatrième lieu, la chambre de recours renvoie au « catalogue » figurant à la « pièce 21 » produite par l'intervenante devant l'OHMI, en tant que preuve du fait que l'intervenante a développé des efforts constants pour se différencier par la qualité et l'image de ses produits, notamment par l'engagement de personnel hautement qualifié et par des collaborations avec des dessinateurs et des créateurs prestigieux. Ladite pièce fait effectivement mention de modèles dessinés par ou créés en coopération avec deux partenaires connus.
- 145 Or, il ressort du dossier, ainsi que de la réponse de l'intervenante à une question écrite du Tribunal, que la « pièce 21 » regroupe en fait trois documents différents, à savoir un prospectus diffusé à partir de 1997, un document promotionnel diffusé à partir de 2004 et un catalogue diffusé en 2000.
- 146 Étant donné qu'une référence à un restaurateur connu se trouve uniquement dans le document promotionnel de 2004 et non dans les deux autres documents, cette référence ne saurait servir à démontrer l'existence d'une collaboration avec lui à la date du 20 novembre 2001.
- 147 En revanche, les références à un créateur célèbre se trouvent dans le catalogue de 2000, qui atteste donc d'une collaboration avec lui avant la date du 20 novembre 2001. Par ailleurs, il ressort des éléments examinés au point 143 ci-dessus qu'une coopération a eu lieu, avant cette date, avec un architecte connu.
- 148 Il convient de considérer que ces collaborations avec des partenaires disposant eux-mêmes d'un certain prestige et d'une réputation sont susceptibles de faire bénéficier l'intervenante et sa dénomination sociale, sous laquelle ces produits sont commercialisés, de l'attention au moins de la partie du public qui connaît les partenaires en cause. Néanmoins, cette circonstance ne suffit pas pour démontrer que ladite dénomination sociale était connue par le grand public en général.
- 149 En cinquième lieu, la chambre de recours cite un article paru dans une revue française en décembre 1999, intitulé « Péril sur le mythe du couteau Laguiole ».
- 150 La chambre de recours a considéré que cet article était « particulièrement éloquent à propos de la réputation acquise par la dénomination [sociale] Forge de Laguiole avant le dépôt [de la marque LAGUIOLE] », puisqu'il y était conseillé, pour choisir un couteau Laguiole, de se fier à la marque. L'article cite ensuite trois « marques » comme étant les plus réputées, parmi lesquelles la dénomination sociale de l'intervenante dont il esquisse ensuite brièvement l'histoire et le développement.

- 151 Il y a lieu de constater que cet article constitue certes un indice de la connaissance par le public de la dénomination sociale Forge de Laguiole, mais ne suffit pas, à lui seul, pour la démontrer. En effet, il convient de tenir compte du fait que cet article ne fait que citer l'intervenante, avec deux autres producteurs, comme étant plus réputée que d'autres. Cependant, cet avis émis par l'auteur de l'article ne permet pas, sans plus, de tirer de conclusions sur le degré de connaissance par le grand public de ladite dénomination sociale en l'absence, notamment, d'indications sur le tirage et la distribution de la revue dans laquelle il est paru.
- 152 En sixième lieu, la chambre de recours cite un article paru dans une revue française gratuite, en février 1999, et intitulé « L'Aveyron : un terroir en ébullition », où il serait affirmé que « le Laguiole, made in Laguiole, dont le marché a été multiplié par vingt, commence à se tailler une belle réputation à l'étranger ».
- 153 Il convient de relever, à cet égard, premièrement, que la phrase en cause, citée de manière incomplète par la chambre de recours, est en réalité libellée comme suit : « Le Laguiole 'made in Laguiole', dont le marché a été multiplié par vingt avec l'émergence de petits ateliers locaux, commence à se tailler une belle réputation à l'étranger. » Il en découle que, si l'intervenante est expressément présentée dans cet article, la phrase rapportée par la chambre de recours concerne néanmoins la totalité de la production de couteaux dans la commune de Laguiole et non seulement les produits de l'intervenante. Deuxièmement, la phrase en cause se prononce sur la réputation à l'étranger des couteaux fabriqués dans ladite commune et non sur la connaissance par le public français de la dénomination sociale Forge de Laguiole, qui seule est pertinente en l'espèce (voir point 133 ci-dessus).
- 154 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'article en cause constitue surtout un indice de la réputation des couteaux de type Laguiole, fabriqués « sur place » – encore convient-il de tenir compte du fait, constaté par la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, que les couteaux de ce type sont également fabriqués, de longue date et de manière traditionnelle, dans la commune de Thiers (France) – et, dans une moindre mesure, de la dénomination sociale Forge de Laguiole.
- 155 En conclusion, il convient de constater que les pièces mises en avant par la chambre de recours font certes apparaître certains efforts publicitaires et de communication de la part de l'intervenante pour se faire connaître, auprès du grand public français, et pour se démarquer de ses concurrents par une image de qualité ou de luxe. Étant donné que ces efforts ont été maintenus sur plusieurs années, il ne semble pas exclu que la dénomination sociale Forge de Laguiole puisse avoir acquis une certaine connaissance auprès du public, dans le domaine des couteaux de type Laguiole.
- 156 Néanmoins, il convient également de tenir compte du fait que certains des éléments sur lesquels la chambre de recours s'est fondée concernent les couteaux de type Laguiole en général plutôt que la dénomination sociale de l'intervenante.
- 157 En outre, les articles de presse auxquels la chambre de recours s'est référée comme indices de la connaissance par le public de la dénomination sociale Forge de Laguiole concernent soit des médias spécialisés – tels que l'article mentionné au point 135 ci-dessus, qui s'adresse à des professionnels de la gestion d'entreprise, et le « Blade Magazine », qui s'adresse à des collectionneurs de couteaux essentiellement américains –, soit des médias dont l'étendue de la diffusion n'est pas démontrée – tel que l'article mentionné au point 150 ci-dessus –, soit encore des magazines à caractère essentiellement publicitaire qui, de ce fait, sont moins susceptibles de retenir l'attention du lecteur – tel que l'article mentionné au point 153 ci-dessus. Cette circonstance distingue d'ailleurs la présente affaire de celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Rubinstein et L'Oréal/OHMI – Allergan (BOTOLIST et BOTOCYL), T 345/08 et T 357/08, non publié au Recueil, invoqué par l'OHMI dans le cadre de sa réponse aux questions écrites du Tribunal. En effet, s'il est

vrai que, aux points 50 à 53 de cet arrêt, le Tribunal s'est fondé sur des articles de presse pour établir l'existence d'une large couverture médiatique du produit en cause, toujours est-il qu'il s'agissait de médias à grande diffusion et bénéficiant d'une réputation à l'échelle internationale.

- 158 Dès lors, si les éléments pris en compte par la chambre de recours constituent certes des indices d'une certaine connaissance auprès du public de la dénomination sociale Forge de Laguiole, ils ne suffisent pas à démontrer cette dernière avec certitude. Il convient de souligner, à cet égard, que ce n'est pas l'effort publicitaire de l'intervenante, afin d'augmenter sa notoriété auprès du public, qui est déterminant en fin de compte, mais bien la connaissance effective du public qui résulte de cet effort, mesuré par le biais des critères énoncés par la jurisprudence VITACOAT, citée au point 132 ci-dessus.
- 159 Or, la décision attaquée ne contient aucune indication démontrant l'existence, en l'espèce, de ces critères, en particulier, quant à la partie du public français qui aurait connaissance de la dénomination sociale Forge de Laguiole, quant à la part de marché détenue par l'intervenante sur le marché de la coutellerie en général ou sur celui, plus restreint, des couteaux de type Laguiole, quant à l'importance des investissements réalisés par l'intervenante pour promouvoir la connaissance de sa dénomination sociale auprès du public, quant à la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant de l'intervenante grâce à sa dénomination sociale ou quant à des déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles indépendantes de l'intervenante. De telles indications ne ressortent pas non plus des autres pièces du dossier ni, en particulier, des éléments soumis par l'intervenante.
- 160 Dans ces circonstances, c'est de manière erronée que la chambre de recours a considéré que, à la date du 20 novembre 2001, la dénomination sociale Forge de Laguiole avait acquis, pour les couteaux, un caractère distinctif supérieur à la norme en raison de la connaissance qu'en avait le public français.

Conclusion sur le risque de confusion

- 161 En conclusion, les signes en conflit présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique et une similitude élevée au niveau conceptuel. Il convient de tenir compte du fait que la dénomination sociale Forge de Laguiole présente un caractère distinctif intrinsèque faible, puisqu'elle est composée exclusivement d'éléments descriptifs des activités de l'intervenante. Ce caractère distinctif faible n'est pas contrebalancé par une connaissance acquise auprès du public concerné.
- 162 Eu égard à l'identité, par rapport aux activités de l'intervenante, des « outils et instruments à main entraînés manuellement » et des « cuillers », relevant de la classe 8, ainsi qu'au degré élevé de similitude, par rapport aux activités de l'intervenante, des « scies, rasoirs, lames de rasoirs ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles », relevant de la classe 21, et les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34, désignés par la marque LAGUIOLE, il convient de constater qu'il existe un risque de confusion entre cette dernière et la dénomination sociale Forge de Laguiole, puisque le public concerné pourrait croire que ces produits ont la même origine commerciale que la coutellerie et les couverts commercialisés par l'intervenante.
- 163 De même, eu égard au degré moyen de similitude, par rapport aux activités de l'intervenante, des « trousse de manucure, nécessaires de rasage », relevant de la classe 8, ainsi que des « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, désignés par la marque LAGUIOLE, il convient de constater qu'il existe un risque de confusion entre cette dernière et la dénomination sociale Forge de Laguiole, puisque le public concerné pourrait croire que ces produits ont la même origine commerciale que la coutellerie et les couverts commercialisés par l'intervenante.

- 164 En revanche, étant donné le degré faible de similitude, par rapport aux activités de l'intervenante, des « enveloppes », relevant de la classe 16, désignées par la marque LAGUIOLE, il convient de constater qu'il n'existe pas de risque de confusion à cet égard, puisque le public concerné ne pensera pas que ces produits puissent avoir la même origine commerciale que la coutellerie ou les couverts commercialisés par l'intervenante.
- 165 De même, étant donné l'absence de similitude, par rapport aux activités de l'intervenante, pour tous les autres produits et services désignés par la marque LAGUIOLE, il convient de constater qu'il n'existe pas de risque de confusion à cet égard. En particulier, c'est de manière erronée que la chambre de recours a constaté, au point 111 de la décision attaquée, que les imprimés (albums, livres, almanachs, brochures, catalogues, calendriers, lithographies, affiches, relevant de la classe 16), désignés par ladite marque, étaient susceptibles d'engendrer, « en raison de leur contenu », un risque de confusion avec la dénomination sociale Forge de Laguiole. En effet, il n'apparaît pas comment des « imprimés » désignés par cette marque, quels que soient leur nature et leur contenu, pourraient être susceptibles de créer l'impression, auprès du public concerné, d'avoir la même origine commerciale que la coutellerie et les couverts commercialisés par l'intervenante, mis à part dans l'hypothèse où de tels imprimés auraient pour sujet spécifiquement les produits de l'intervenante. Or, un tel cas de figure spécifique et exceptionnel ne saurait fonder un risque de confusion à l'égard de toute une catégorie de produits. Dans l'alternative, la désignation d'« imprimés » par une marque présentant des similitudes avec une autre devrait être considérée comme présentant un risque de confusion par rapport à n'importe quel produit désigné par cette autre marque.
- 166 Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir le moyen unique et d'annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a constaté un risque de confusion, entre la dénomination sociale Forge de Laguiole et la marque LAGUIOLE, pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement ; cuillers ; scies, rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousse de manucure », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles » et les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, et les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34.
- 167 Pour le surplus, il convient de rejeter le recours.

Sur les dépens

- 168 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. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
- 169 En l'espèce, l'OHMI et l'intervenante succombent partiellement, dans la mesure où il y a lieu d'annuler partiellement la décision attaquée, conformément aux conclusions du requérant. Cependant, le requérant n'a pas conclu à la condamnation aux dépens de l'OHMI, mais à celle de l'intervenante.
- 170 Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l'intervenante à supporter un quart des dépens du requérant, ainsi que trois quarts de ses propres dépens. Le requérant supportera un quart des dépens respectifs de l'intervenante et de l'OHMI, ainsi que trois quarts de ses propres dépens. Enfin, l'OHMI supportera les trois quarts de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1^{er} juin 2011 (affaire R 181/2007 1) est annulée dans la mesure où elle déclare la nullité de la marque communautaire verbale LAGUIOLE, pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement ; cuillers ; scies, rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousse de manucure », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles » et les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, et les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Forge de Laguiole SARL supportera un quart des dépens du requérant, ainsi que trois quarts de ses propres dépens.

4) M. Gilbert Szajner supportera un quart des dépens de la Forge de Laguiole et un quart des dépens de l'OHMI, ainsi que trois quarts de ses propres dépens.

5) L'OHMI supportera les trois quarts de ses propres dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
9^{EME} CHAMBRE
21 OCTOBRE 2014

BestWater International GmbH

Contre

Michael M. et Stefan P

**CONTREFAÇON – SITE INTERNET – AUTORISATION
LIEN HYPERTEXTE – VIDEO
COMMUNICATION AU PUBLIC – INTEGRITE DE L'ŒUVRE**

Synthèse

La « transclusion », technique qui consiste à inclure dans un document un lien permettant d'accéder à un autre document, ne contrevient pas directement aux droits de l'auteur dont l'œuvre est librement disponible sur Internet. Voilà ce qu'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne le 21 octobre 2014.

La société BestWater International GmbH, fait produire un film de deux minutes environ sur le thème de la pollution des eaux, sur lequel elle détient des droits exclusifs d'exploitation. Ce film est mis en ligne sur la plateforme vidéo « YouTube » sans le consentement de cette société.

Au cours de l'été 2010, Messieurs M. et P. permettent aux visiteurs de leurs sites Internet, de visualiser le film produit par BestWater International GmbH, au moyen d'un lien Internet utilisant la technique de la transclusion.

Estimant que Messieurs M. et P. ont mis son film à la disposition du public sans son autorisation, BestWater International GmbH les assigne afin de mettre un terme à sa diffusion.

A la suite de cette assignation, Messieurs M. et P. s'engagent à cesser la diffusion du film. Les parties conviennent donc que l'action en cessation est devenue sans objet.

La juridiction de première instance condamne toutefois Messieurs M. et P. au paiement de dommages et intérêts.

Pour cette raison, ceux-ci saisissent la juridiction d'appel, laquelle réforme la décision de première instance.

La société BestWater International GmbH introduit alors un recours en révision devant le Bundesgerichtshof.

La juridiction sursoit à statuer et demande à la Cour de Justice de l'Union européenne si le fait que l'œuvre d'un tiers soit insérée sur un autre site Internet, peut être qualifié de « communication au public » ?

A cette question, la Cour répond que « le seul fait qu'une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la « transclusion », telle que celle utilisée dans l'affaire au principal, ne peut pas être qualifiée de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l'œuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine ».

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, 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 BestWater International GmbH (ci-après « BestWater International ») à MM. M. et P. au sujet de l'insertion, sur des sites Internet gérés par ces personnes, de liens cliquables qui utilisent la technique de la « transclusion » (« framing ») et au moyen desquels l'internaute était dirigé vers un film sur lequel BestWater International disposait des droits exclusifs d'exploitation.

Le cadre juridique

- 3 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dispose : « 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. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

- 4 BestWater International fabrique et commercialise des systèmes de filtre à eau. Pour ses besoins publicitaires, elle a fait produire un film de deux minutes environ sur le thème de la pollution des eaux, sur lequel elle détient des droits exclusifs d'exploitation. Au moment des faits ayant donné lieu au litige au principal, ce film était consultable sur la plateforme vidéo « YouTube ». Cependant, BestWater International affirme que cette mise en ligne a été réalisée sans son consentement.
- 5 MM. M. et P. sont des agents commerciaux indépendants qui agissent pour le compte d'une entreprise concurrente de BestWater International. Ils possèdent chacun un site Internet sur lequel ils assurent la promotion des produits commercialisés par leur cliente. Au cours de l'été 2010, MM. M. et P. ont permis aux visiteurs de leurs sites Internet de visualiser le film produit par BestWater International au moyen d'un lien Internet utilisant la technique de la « transclusion ». Lorsque les utilisateurs cliquaient sur ce lien, le film, lequel provenait de la plateforme vidéo mentionnée au point précédent, apparaissait en incrustation sur les sites Internet de MM. M. et P., donnant l'impression qu'il était montré depuis ceux-ci.
- 6 Considérant que MM. M. et P. avaient mis le film qu'elle avait produit à la disposition du public sans son autorisation, BestWater International a introduit une action en vue d'obtenir la cessation de sa diffusion et leur a réclamé des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure.
- 7 MM. M. et P. s'étant engagés, sous peine d'une pénalité conventionnelle, à cesser la diffusion du film, les parties ont considéré d'un commun accord que l'action en cessation était devenue sans objet. En revanche, la juridiction de première instance a fait droit aux autres chefs de demande de BestWater International en condamnant chacun des défendeurs au principal à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts et à lui rembourser 555,60 euros au titre des frais de mise en demeure. Cette juridiction a en outre condamné MM. M. et P. aux dépens, y compris en ce qui concerne la partie du litige devenue sans objet.

- 8 Saisie par MM. M. et P., la juridiction d'appel a réformé la décision de première instance en répartissant à parts égales les dépens relatifs à la demande devenue sans objet. En revanche, elle a rejeté les autres chefs de demande de BestWater International.
- 9 BestWater International a introduit un recours en « Revision » devant le Bundesgerichtshof contre l'arrêt de ladite juridiction d'appel.
- 10 Lors de l'examen dudit recours, la juridiction de renvoi a notamment relevé, en substance, que, lorsqu'une œuvre a déjà fait l'objet d'une « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un nouvel acte de communication effectué selon le même mode technique ne peut être qualifié de « communication au public » au sens de cette disposition que si cet acte s'effectue auprès d'un public nouveau. Par conséquent, l'insertion, dans l'affaire au principal, de liens Internet par MM. M. et P. vers le film produit par BestWater International n'aurait pas eu pour effet de transmettre à un public nouveau ce film, car celui-ci était déjà librement disponible sur une plateforme vidéo. Toutefois, cette juridiction observe que les liens en cause utilisaient la technique de la « transclusion ». Or, cette technique permet au gérant d'un site de s'approprier une œuvre, tout en lui évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d'application des dispositions relatives au droit de reproduction. Par conséquent, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si l'utilisation de cette technique justifierait qu'il soit néanmoins admis que l'insertion des liens en cause au principal constitue une « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
- 11 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Le fait que l'œuvre d'un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de 'communication au public', au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l'œuvre en question n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d'origine ? »

Sur la question préjudicielle

- 12 Conformément à l'article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée.
- 13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
- 14 En effet, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu'alors utilisés ou, à défaut, auprès d'un public nouveau, c'est à dire un public n'ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 42 ; ordonnance Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C 136/09, EU:C:2010:151, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., C 607/11, EU:C:2013:147, point 39).
- 15 S'agissant plus spécifiquement de l'insertion sur un site Internet, par un tiers, au moyen d'un lien Internet, d'une œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site Internet, la Cour a jugé, au point 24 de l'arrêt Svensson e.a. (C 466/12, EU:C:2014:76), que, étant donné qu'un tel acte de communication utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet, pour être qualifié de « communication au public » au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte doit être effectué auprès d'un public nouveau.

- 16 Lorsque tel n'est pas le cas, notamment, en raison du fait que l'œuvre est déjà librement disponible pour l'ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l'autorisation des titulaires du droit d'auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de « communication au public » au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt *Svensson* e.a., EU:C:2014:76, points 25 à 28).
- 17 Aux points 29 et 30 de l'arrêt *Svensson* e.a. (EU:C:2014:76), la Cour a précisé que cette conclusion n'est pas remise en cause par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l'œuvre protégée apparaît en donnant l'impression qu'elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien, alors qu'elle provient en réalité d'un autre site. Or, cette circonstance est, en substance, celle qui caractérise l'utilisation, comme dans l'affaire au principal, de la technique de la « transclusion », cette dernière consistant à diviser une page d'un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l'un d'eux, au moyen d'un lien Internet « incorporé » (« inline linking »), un élément provenant d'un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l'environnement d'origine auquel appartient cet élément.
- 18 Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d'application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n'en demeure pas moins que son utilisation n'aboutit pas à ce que l'œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d'auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l'ensemble des internautes comme public.
- 19 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu'une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la « transclusion », telle que celle utilisée dans l'affaire au principal, ne peut pas être qualifié de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l'œuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine.

Sur les dépens

- 20 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.

DECISION

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

Le seul fait qu'une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la « transclusion » (« framing »), telle que celle utilisée dans l'affaire au principal, ne peut pas être qualifié de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, 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, dans la mesure où l'œuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
4^{EME} CHAMBRE
11 DECEMBRE 2014

František Ryněš

Contre

Úrad pro ochranu osobních údajů

*VIDEOSURVEILLANCE
VIDEOPROTECTION – ESPACE PUBLIC
TRAITEMENT AUTOMATISE – DONNEES PERSONNELLES*

Synthèse

En l'espèce, le requérant, Monsieur Ryněš, après avoir été victime pendant plusieurs années d'attaques de la part d'un inconnu, a fait installer à l'entrée de sa maison un système de caméra. Cette caméra était fixe, sans possibilité de rotation, et filmait son entrée, la voie publique ainsi que l'entrée de la maison située en face. Seul M. Ryněš y avait accès.

A la suite d'une nouvelle attaque et grâce au système de vidéosurveillance en cause, deux suspects ont pu être identifiés. Les enregistrements ont été remis à la police et, par la suite, ont été invoqués dans le cadre de la procédure pénale qui a été ouverte.

L'un des suspects conteste cependant la licéité de cet enregistrement et demande la vérification de la légalité du système de surveillance.

L'Úrad a, par décision du 4 août 2008, constaté que M. Ryněš avait commis des infractions au regard de la loi n° 101/2000.

La cour municipale de Prague ayant rejeté l'appel de M. Ryněš, celui-ci s'est pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi.

Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) décide de surseoir à statuer et pose à la Cour, la question préjudicielle suivante :

« L'exploitation d'un système de caméra installé sur une maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison peut-elle relever du traitement de données à caractère personnel si un tel système surveille également l'espace public ? »

La Cour estime que le système de vidéosurveillance d'un particulier filmant sa maison, et partiellement l'espace public, et dont les images sont enregistrées sur un disque dur, constitue un traitement de données à caractère personnel. L'exception prévue à l'article 3 alinéa 2 de la directive de 1995 relative à la protection des données à caractère personnel pour les traitements effectués « par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques », ne s'applique pas du fait que la caméra est dirigée vers l'espace public.

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Ryněš à l'Úřad pro ochranu osobních údajů (Office pour la protection des données à caractère personnel, ci-après l'« Úřad ») au sujet de la décision par laquelle ce dernier a constaté que M. Ryněš avait commis plusieurs infractions en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

- 3 Les considérants 10, 12 et 14 à 16 de la directive 95/46 énoncent :
 - « (10) [...] l'objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d'assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; [...] pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu'elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ;
[...]
 - (12) [...] doit être exclu le traitement de données effectué par une personne physique dans l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, telles la correspondance et la tenue de répertoires d'adresses ;
[...]
 - (14) [...] compte tenu de l'importance du développement en cours, dans le cadre de la société de l'information, des techniques pour capter, transmettre, manipuler, enregistrer, conserver ou communiquer les données constituées par des sons et des images, relatives aux personnes physiques, la présente directive est appelée à s'appliquer aux traitements portant sur ces données ;
 - (15) [...] les traitements portant sur de telles données ne sont couverts par la présente directive que s'ils sont automatisés ou si les données sur lesquelles ils portent sont contenues ou sont destinées à être contenues dans un fichier structuré selon des critères spécifiques relatifs aux personnes, afin de permettre un accès aisé aux données à caractère personnel en cause ;
 - (16) [...] les traitements des données constituées par des sons et des images, tels que ceux de vidéo-surveillance, ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive s'ils sont mis en œuvre à des fins de sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État ou pour l'exercice des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal ou pour l'exercice d'autres activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire ».
- 4 Aux termes de l'article 2 de cette directive :
 - « Aux fins de la présente directive, on entend par :
 - a) 'données à caractère personnel': toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence [...] à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique [...]
 - b) 'traitement de données à caractère personnel'(traitement) : toute opération ou [tout] ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à

- des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ;
- c) 'fichier de données à caractère personnel'(fichier) : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;
- d) 'responsable du traitement': la personne physique [...] qui, seul[e] ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel [...]. »
- 5 L'article 3 de ladite directive dispose :
- « 1. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
2. La présente directive ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel :
- mis en œuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris le bien-être économique de l'État lorsque ces traitements sont liés à des questions de sûreté de l'État) et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal,
 - effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. »
- 6 L'article 7 de cette même directive est libellé comme suit :
- « Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :
- a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement
- ou
- [...]
- f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l'article 1^{er} paragraphe 1. »
- 7 L'article 11 de la directive 95/46 prévoit :
- « 1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement [...] doit, dès l'enregistrement des données [...], fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :
- a) l'identité du responsable du traitement [...]
- b) les finalités du traitement ;
- c) toute information supplémentaire telle que :
- les catégories de données concernées,
 - les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
 - l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
- dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les États membres prévoient des garanties appropriées. »

- 8 L'article 13, paragraphe 1, de cette directive dispose :
- « Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l'article [...] 11 paragraphe 1 [...], lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder :
- [...]
- d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées ;
- [...]
- g) la protection [...] des droits et libertés d'autrui. »
- 9 Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, de ladite directive :
- « Les États membres prévoient que le responsable du traitement [...] doit adresser une notification à l'autorité de contrôle [...] préalablement à la mise en œuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées. »

Le droit tchèque

- 10 L'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 101/2000 Sb. relative à la protection des données à caractère personnel et à la modification de certaines lois (ci-après la « loi n° 101/2000 ») prévoit :
- « La présente loi ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel effectué par une personne physique pour un usage exclusivement personnel. »
- 11 L'article 44, paragraphe 2, de cette loi régit la responsabilité de la personne en charge du traitement des données à caractère personnel, qui commet une infraction lorsqu'elle traite ces données sans le consentement de la personne concernée, lorsqu'elle ne fournit pas à cette dernière les informations pertinentes et lorsqu'elle ne satisfait pas à l'obligation de notification à l'autorité compétente.
- 12 Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite loi, le traitement des données à caractère personnel n'est, en principe, possible qu'avec le consentement de la personne concernée. En l'absence d'un tel consentement, ledit traitement peut avoir lieu s'il s'avère nécessaire à la protection des droits et des intérêts protégés par la loi du responsable du traitement, du destinataire ou d'une autre personne concernée. Ce traitement ne doit, cependant, pas porter atteinte au droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et personnelle.

Le litige au principal et la question préjudicielle

- 13 Au cours de la période allant du 5 octobre 2007 au 11 avril 2008, M. Ryněš a installé et utilisé un système de caméra situé en dessous de la corniche du toit de la maison de sa famille. Cette caméra était fixe, sans possibilité de rotation, et filmait l'entrée de cette maison, la voie publique ainsi que l'entrée de la maison située en face. Le système permettait uniquement un enregistrement vidéo, qui était stocké dans un dispositif d'enregistrement continu, à savoir le disque dur. Une fois sa capacité atteinte, ce dispositif écrasait l'existant par un nouvel enregistrement. Ledit dispositif d'enregistrement ne comportait pas d'écran, de telle sorte que l'image ne pouvait pas être visualisée en temps réel. Seul M. Ryněš avait un accès direct au système et aux données.

- 14 La juridiction de renvoi relève que la seule raison de l'exploitation de cette caméra par M. Ryněš était de protéger les biens, la santé et la vie de lui-même ainsi que ceux de sa famille. En effet, tant lui-même que sa famille ont fait l'objet d'attaques pendant plusieurs années de la part d'un inconnu qui n'a pas été démasqué. En outre, dans la maison de sa famille les fenêtres ont été brisées à plusieurs reprises entre l'année 2005 et l'année 2007.
- 15 Au cours de la nuit du 6 au 7 octobre 2007, une autre attaque a eu lieu. Une fenêtre de la maison en cause a été cassée par un tir de projectile au moyen d'une fronde. Grâce au système de vidéosurveillance en cause, deux suspects ont pu être identifiés. Les enregistrements ont été remis à la police et, par la suite, ont été invoqués dans le cadre de la procédure pénale qui a été ouverte.
- 16 L'un de ces suspects ayant demandé la vérification de la légalité du système de surveillance de M. Ryněš, l'Úřad a, par décision du 4 août 2008, constaté que ce dernier avait commis des infractions au regard de la loi n° 101/2000 du fait que :
- en tant que responsable du traitement, il a recueilli, au moyen d'un système de caméra, des données à caractère personnel sans le consentement des personnes se déplaçant dans la rue ou entrant dans la maison située de l'autre côté de la rue ;
 - les personnes concernées n'ont pas été informées du traitement de ces données à caractère personnel, de l'étendue et des objectifs de ce traitement, de la personne effectuant le traitement et de la manière dont ledit traitement est opéré ni des personnes qui pourraient avoir accès aux données en question, et
 - en tant que responsable du traitement, M. Ryněš n'a pas satisfait à l'exigence de notification du traitement en cause à l'Úřad.
- 17 Saisi d'un recours formé par M. Ryněš contre cette décision, le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) l'a rejeté par arrêt du 25 avril 2012. M. Ryněš a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.
- 18 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
- « L'exploitation d'un système de caméra installé sur une maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison peut-elle relever du traitement de données à caractère personnel 'effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques', au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46[...], même si un tel système surveille également l'espace public ? »

Sur la question préjudicielle

- 19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu'un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l'espace public, constitue un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.
- 20 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s'applique « au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ».

- 21 La notion de « données à caractère personnel » qui figure à cette disposition englobe, conformément à la définition figurant à l'article 2, sous a), de la directive 95/46, « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ». Est réputée identifiable « une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence [...] à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique ».
- 22 Dès lors, l'image d'une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel au sens de la disposition visée au point précédent dans la mesure où elle permet d'identifier la personne concernée.
- 23 S'agissant de la notion de « traitement de données à caractère personnel », il convient de relever qu'elle est définie à l'article 2, sous b), de la directive 95/46 en tant que « toute opération ou [tout] ensemble d'opérations [...] appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, [...] la conservation ».
- 24 Ainsi qu'il ressort notamment des considérants 15 et 16 de la directive 95/46, la vidéosurveillance relève, en principe, du champ d'application de cette directive dans la mesure où elle constitue un traitement automatisé.
- 25 Or, une surveillance effectuée par un enregistrement vidéo des personnes, comme dans l'affaire au principal, stocké dans un dispositif d'enregistrement continu, à savoir le disque dur, constitue, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46, un traitement de données à caractère personnel automatisé.
- 26 La juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si un tel traitement n'est pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, néanmoins soustrait à l'application de cette directive en tant qu'il serait effectué « pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques », au sens de l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de ladite directive.
- 27 Ainsi qu'il résulte de l'article 1^{er} et du considérant 10 de la directive 95/46, celle-ci vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel (voir arrêt *Google Spain et Google*, C 131/12, EU:C:2014:317, point 66).
- 28 À cet égard, il importe de relever que, conformément à une jurisprudence constante, la protection du droit fondamental à la vie privée, garanti par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s'opérer dans les limites du strict nécessaire (voir arrêts *IPI*, C 473/12, EU:C:2013:715, point 39, ainsi que *Digital Rights Ireland e.a.*, C-293/12 et C 594/12, EU:C:2014:238, point 52).
- 29 Dans la mesure où les dispositions de la directive 95/46, en ce qu'elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui sont inscrits dans ladite charte (voir arrêt *Google Spain et Google*, EU:C:2014:317, point 68), la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de cette directive doit recevoir une interprétation stricte.
- 30 Cette interprétation stricte trouve son fondement également dans le libellé même de cette disposition qui soustrait à l'application de la directive 95/46 le traitement des données effectué pour l'exercice d'activités non pas simplement personnelles ou domestiques, mais « exclusivement » personnelles ou domestiques.

- 31 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 53 de ses conclusions, un traitement de données à caractère personnel relève de la dérogation visée à l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 uniquement lorsqu'il est effectué dans la sphère exclusivement personnelle ou domestique de celui qui procède à ce traitement.
- 32 Ainsi, en ce qui concerne les personnes physiques, la correspondance et la tenue de répertoires d'adresses constituent, au regard du considérant 12 de la directive 95/46, des « activités exclusivement personnelles ou domestiques » même si, incidemment, elles concernent ou peuvent concerner la vie privée d'autres personnes.
- 33 Dans la mesure où une vidéosurveillance telle que celle en cause au principal s'étend, même partiellement, à l'espace public et, de ce fait, est dirigée vers l'extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données par ce moyen, elle ne saurait être considérée comme une activité exclusivement « personnelle ou domestique », au sens de l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46.
- 34 Dans le même temps, l'application des dispositions de cette directive permet, le cas échéant, de tenir compte, conformément en particulier aux articles 7, sous f), 11, paragraphe 2, ainsi que 13, paragraphe 1, sous d) et g), de ladite directive, des intérêts légitimes du responsable du traitement, consistant notamment, comme dans l'affaire au principal, à protéger les biens, la santé et la vie de ce responsable ainsi que ceux de sa famille.
- 35 Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu'un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l'espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.

Sur les dépens

- 36 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 :

L'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu'un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l'espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
6^{EME} CHAMBRE
11 DECEMBRE 2014

Compagnie des bateaux mouches

Contre

OHMI

*MARQUE COMMUNAUTAIRE
REFUS PARTIEL D'ENREGISTREMENT
DEFINITION DU PUBLIC PERTINENT*

Synthèse

La Cour de Justice de l'Union européenne rappelle ici que l'enregistrement d'une marque doit être accordé en fonction du caractère distinctif de la marque, mais également au regard du public pertinent qu'elle vise.

En l'espèce, la Compagnie des Bateaux-Mouches dépose en 2007, une demande d'enregistrement de marque communautaire pour le signe figuratif « Bateaux-Mouches ». L'OHMI rejette l'enregistrement de la marque demandée, estimant qu'elle est dépourvue de distinctivité.

Le 9 octobre 2012, le Tribunal de l'Union Européenne (TUE) confirme cette décision, qui est alors contestée par la requérante devant la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE).

Au soutien de sa demande, celle-ci reproche au TUE d'avoir limité l'examen du public pertinent au seul public francophone. Selon la Compagnie, la langue serait sans incidence sur la détermination du public pertinent par rapport auquel le caractère distinctif de la marque doit être apprécié, si bien que le Tribunal aurait dû prendre en considération un public international. De ce fait, notamment pour un public non francophone, le signe serait distinctif.

Dans son arrêt du 11 décembre 2014, la CJUE ne fait pas droit à sa demande. La Cour relève en effet que « dès lors que le Tribunal a constaté que le signe verbal de la marque figurative dont l'enregistrement est demandé, se compose de deux termes issus de la langue française, il pouvait à juste titre conclure que le public pertinent dont la perception devait être prise en considération en vue de l'examen du caractère distinctif de cette marque, était un public francophone. »

En conséquence, c'est bien dans l'esprit de ce public maîtrisant le français, qu'il convient de se placer pour déterminer si le signe permet d'identifier l'origine des produits ou services pour lesquels la protection est demandée.

Arrêt

Ordonnance

- 1 Par son pourvoi, Compagnie des bateaux mouches SA demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES) (T-553/12, EU :T :2014 :264, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 9 octobre 2012 (affaire R 1709/2011-2, ci-après la « décision litigieuse »), concernant une demande d'enregistrement du signe figuratif « BATEAUX-MOUCHES » comme marque communautaire.

Le cadre juridique

- 2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement de marque en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le « règlement n° 40/94 »).
- 3 L'article 7 du règlement n° 40/94, intitulé « Motifs absolus de refus », est rédigé comme suit :
 - a) 1. Sont refusés à l'enregistrement :
 - b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

Les antécédents du litige

- 4 Les antécédents du litige sont décrits comme suit aux points 1 à 14 de l'arrêt attaqué :
 - « 1 Le 6 février 2007, la requérante [...] a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à [l'OHMI], en vertu du règlement [n° 40/94].
 - 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant

BATEAUX-MOUCHES

3 Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 39 : 'Transport touristique, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), services d'autobus, transport en automobile, location d'automobiles, transport en bateaux, services de bateaux de plaisance, location de bateaux, organisation de croisières, entreposage de bateaux, organisation d'excursions, transport fluvial, services de navigation, organisation de croisières, transport de passagers, réservation de places de voyages, location de véhicules, visites touristiques, location de voitures, réservation pour les voyages, transport de voyageurs';
- classe 41 : 'Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, services d'artistes de spectacles, parcs d'attractions, services de casino (jeux), exploitation de salles de cinéma, location d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location de

films cinématographiques, organisation de compétitions sportives, services de composition musicale, organisation de concours (éducation et divertissement), organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, location de décors de spectacles, services de discothèques, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, location d'enregistrements sonores, enseignement, organisation de spectacles (services d'imprésario), organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation), production de films, production de films sur bandes vidéo, publication de livres, production de spectacles, représentation de spectacles, réservation de places de spectacles';

– classe 43 : 'Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services hôteliers, services de bars et de bars à cocktails'.

- 5 Le 8 mai 2007, l'OHMI a informé la requérante que la marque demandée ne répondait pas aux conditions d'enregistrement requises en ce qu'elle tombait sous le coup des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [...] pour une partie des services visés dans les classes 39, 41 et 43. La requérante a présenté ses observations en réponse le 5 juillet 2007.
- 6 Le 19 février 2008, l'OHMI a informé la requérante de la décision de suspendre la procédure d'examen de la demande de marque dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure d'annulation à l'encontre de la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES enregistrée sous le numéro 1336122, en raison de la similitude existant quant au fond des deux procédures.
- 7 La marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES avait été enregistrée le 16 septembre 2002. Les services pour lesquels cette marque avait été enregistrée relevaient des classes 39, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante :
 - classe 39 : 'Transports par bateaux touristiques et de plaisance';
 - classe 41 : 'Divertissements';
 - classe 42 : 'Hôtellerie et restauration à terre ou à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance'.
- 8 Par une décision du 7 septembre 2006 (affaire R 1172/2005-1), la première chambre de recours a annulé la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES pour tous les services désignés à l'exception des services d'hôtellerie et restauration à terre, relevant de la classe 42, pour lesquels la validité de la marque n'était pas contestée.
- 9 La première chambre de recours avait considéré que la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement [n° 40/94], aux motifs que le terme 'bateaux-mouches' est la dénomination commune, en français, d'un type d'embarcation, à savoir un bateau destiné au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques, et que le public pertinent, composé principalement de touristes francophones, comprenait le terme 'bateaux-mouches' comme renvoyant au moyen de navigation à bord duquel les touristes et plaisanciers sont transportés (services relevant de la classe 39), des services de divertissements sont offerts (services relevant de la classe 41) ou des services d'hôtellerie et de restauration sont fournis (services relevant de la classe 42). Dans cette décision, la chambre de recours avait également considéré que la requérante n'avait pas apporté la preuve que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif par l'usage.

- 10 Le 10 décembre 2008, le Tribunal a rejeté le recours introduit contre cette décision de la première chambre de recours [arrêt du Tribunal Bateaux mouches/OHMI – Castanet (BATEAUX MOUCHES) (T-365/06, EU:T:2008:559)].
- 11 Le 24 septembre 2009, la Cour a rejeté le pourvoi de la requérante à l'encontre de l'arrêt du Tribunal, de sorte que la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 septembre 2006 par laquelle cette dernière a annulé la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES pour les services en cause relevant de la classe 39 et de la classe 41 est devenue définitive [ordonnance de la Cour Compagnie des Bateaux mouches/OHMI, C-78/09 P, EU:C:2009:584].
- 12 Le 14 octobre 2010, l'OHMI a adressé une nouvelle notification à la requérante par laquelle il l'a informée qu'il confirmait le contenu de sa notification du 8 mai 2007 visée au point 4 ci-dessus et qu'il étendait, en sus, le rejet de l'enregistrement de la marque aux services 'hébergement temporaire, services hôteliers', relevant de la classe 43. La requérante a présenté ses observations en réponse le 14 décembre 2010.
- 13 Par décision du 30 juin 2011, l'examineur a rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et c), et paragraphe 2, du règlement [n° 40/94]. Les services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été refusé sont les suivants :
 - classe 39 : 'Transport touristique ; organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), transports en bateaux, services de bateaux de plaisance, location de bateaux, organisation de croisières, entreposage de bateaux, organisation d'excursions, transport fluvial, services de navigation, organisation de croisières, transport de passagers, réservation de places de voyages, location de véhicules, visites touristiques, réservation pour les voyages, transport de voyageurs';
 - classe 41 : 'Divertissement ; activités sportives et culturelles';
 - classe 43 : 'Services de restauration (alimentation), services de bars et de bars à cocktails, hébergement temporaire, services hôteliers'.
- 14 Le 19 août 2011, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement [n° 40/94], contre la décision de l'examineur.
- 15 Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour les services visés au point 12 ci-dessus relevant des classes 39, 41 et 43, dépourvue de caractère distinctif et était descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement [n° 40/94] et qu'elle n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement [n° 40/94].»

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

- 16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2012, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse à l'appui duquel elle a invoqué trois moyens, dont le premier était tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Plus particulièrement, elle reprochait à la chambre de recours de ne pas avoir retenu en tant que public pertinent l'ensemble des touristes indépendamment de leur langue.
- 17 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 30 de l'arrêt attaqué, que, les motifs absolus de refus n'ayant été soulevés qu'en ce qui concerne la langue française, la chambre de recours a défini le public pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé comme étant le consommateur moyen francophone des services en cause dans l'Union européenne, c'est-à-dire le consommateur moyen belge, français ou luxembourgeois.

- 18 Ayant constaté, au point 38 de l'arrêt attaqué, que l'élément verbal de la marque figurative dont l'enregistrement est demandé est composé de deux termes issus de la langue française, le Tribunal a jugé, au point 39 dudit arrêt, que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en considérant le public pertinent par rapport auquel il fallait apprécier le caractère distinctif de cette marque comme étant le consommateur francophone des services en cause.
- 19 Après avoir examiné tous les moyens invoqués, le Tribunal a finalement rejeté le recours de la requérante dans son ensemble.

Les conclusions de la requérante devant la Cour

- 20 La Compagnie des bateaux mouches SA demande l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'OHMI aux dépens.

Sur le pourvoi

- 21 En vertu de l'article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.
- 22 Il y a lieu de faire usage de cette possibilité dans la présente affaire.

Argumentation de la requérante

- 23 Par son moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir limité l'examen du caractère distinctif de la marque en cause à la perception du public francophone.
- 24 Elle fait valoir que, s'agissant des marques communautaires, la langue dont relève le signe verbal ou l'élément verbal du signe semi-figuratif est sans incidence sur la détermination du public pertinent par rapport auquel le caractère distinctif de la marque doit être apprécié.
- 25 Ce serait en particulier le cas lorsque les produits ou les services visés dans la demande d'enregistrement de la marque contestée s'adressent à un public international. Dans ces conditions, le public pertinent ne pourrait être constitué des seuls locuteurs de la langue de l'État membre concerné.

Appréciation de la Cour

- 26 Il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 38 de l'arrêt attaqué, que l'élément verbal « bateaux-mouches » de la marque figurative dont l'enregistrement est demandé est composé de deux termes issus de la langue française.
- 27 Le Tribunal en a déduit que le public pertinent dont la perception devait être prise en considération en vue de l'examen du caractère distinctif de la marque en cause devait être le public francophone.
- 28 Ce faisant le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
- 29 En effet, en premier lieu, ainsi que le Tribunal l'a relevé à bon droit aux points 33 et 34 de l'arrêt attaqué, le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêts *Smart Technologies/OHMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 23, ainsi que *Specsavers International Healthcare e.a.*, C-252/12, EU:C:2013:497, point 22).

- 30 Selon une jurisprudence également constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et Smart Technologies/OHMI, EU:C:2012:460, point 24).
- 31 En second lieu, il résulte de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que l'absence de caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, est un motif de refus même si ce motif n'existe que dans une partie de l'Union.
- 32 Partant, dès lors que le Tribunal a constaté que le signe verbal de la marque figurative dont l'enregistrement est demandé se compose de deux termes issus de la langue française, il pouvait à juste titre conclure que le public pertinent dont la perception devait être prise en considération en vue de l'examen du caractère distinctif de cette marque était un public francophone.
- 33 À cet égard, la requérante ne saurait se fonder sur le principe en vertu duquel le public pertinent est exclusivement défini par rapport aux produits et aux services visés dans l'enregistrement pour remettre en cause, au stade du pourvoi, les appréciations du Tribunal relatives à la définition dudit public au regard de ses compétences linguistiques.
- 34 En effet, il importe de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l'attention ou à l'attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (ordonnances Alcon/OHMI, C-481/08 P, EU:C:2009:579, point 16, et ara/OHMI, C-611/11 P, EU:C:2012:626, point 40).
- 35 Toutefois, le pourvoi est limité, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, ordonnance Delphi Technologies/OHMI, C-448/13 P, EU:C:2014:1746, point 22).
- 36 Or, en reprochant, en substance, au Tribunal d'avoir considéré que les destinataires des produits et des services visés dans l'enregistrement en cause sont susceptibles de maîtriser la langue française, la requérante demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits relatifs au public pertinent, sans pour autant apporter des éléments fondant une quelconque dénaturation de ces faits.
- 37 Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces considérations que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur les dépens

- 38 Aux termes de l'article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l'ordonnance qui met fin à l'instance.
- 39 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n'ait pu exposer des dépens, la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

- 1) Le pourvoi est rejeté.
- 2) Compagnie des bateaux mouches SA supporte ses propres dépens.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
8^{EME} CHAMBRE
11 DECEMBRE 2014

Nanu-Nana Joachim Høepp GmbH & Co. KG

Contre

OHMI

*MARQUE COMMUNAUTAIRE
PROCEDURE DE NULLITE – MOTIF RELATIF DE REFUS
PREUVE – USAGE SERIEUX – MARQUE ANTERIEURE*

Synthèse

Le Tribunal de l'Union européenne rappelle ici que l'action en annulation d'une marque ne peut être fondée que si le requérant rapporte la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure.

Le 3 août 2006, la société Vincci Hoteles SA dépose une demande d'enregistrement de la marque verbale NAMMU auprès de l'OHMI. La marque communautaire est enregistrée le 5 juillet 2007 pour les classes 3 et 44.

Le 10 mars 2011, la société Nanu-Nana Joachim Høepp GmbH & Co. KG, dépose à l'OHMI une demande visant à faire déclarer la nullité de cette marque pour les produits énumérés en classe 3, invoquant sa marque antérieure NANU, enregistrée en août 1997, en Allemagne.

La requérante est invitée à apporter la preuve de l'usage de cette marque antérieure

L'usage sérieux de la marque n'ayant pas pu être prouvé, la demande est rejetée par la division d'annulation.

Cette décision est, par la suite, confirmée par la première chambre de recours qui estime également que les preuves de l'usage de la marque antérieure sont insuffisantes.

La requérante n'avait produit que deux déclarations sous serment et des photographies. Or, ces éléments ne comprenaient pas d'indications suffisantes sur le lieu, la durée et l'importance de l'usage de la marque pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.

La requérante conteste le rejet de ses éléments de preuve en affirmant, selon une jurisprudence constante, que la circonstance qu'une déclaration écrite faite sous serment émane d'un préposé de la société qui l'invoque, ne peut, à elle seule, priver cette déclaration écrite de toute valeur probante.

Le tribunal considère qu'aucun de ces documents ne prouve que la marque antérieure n'ait été utilisée sérieusement au titre des périodes pertinentes, en Allemagne, pour désigner les produits invoqués à l'appui de la demande de la nullité.

Il conclue que c'est donc à bon droit que la chambre des recours a estimé que la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure n'avait pas été apportée devant elle et en a déduit que la demande en nullité fondée sur cette marque ne pouvait être reçue.

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 3 août 2006, Vincci Hoteles SA a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal NAMMU.
- 3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 44 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
 - classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
 - classe 44 : « Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services de salons de beauté, physiothérapie, massage et manucure ».
- 4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 52/2006, du 25 décembre 2006.
- 5 Le 5 juillet 2007, le signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 5238704.
- 6 Le 10 mars 2011, la requérante, Nanu-Nana Joachim Hœpp GmbH & Co. KG, a présenté à l'OHMI une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque en cause en tant qu'elle désignait les produits et services énumérés au point 3 ci-dessus.
- 7 À l'appui de cette demande en nullité, la requérante a invoqué la marque verbale allemande antérieure NANU, enregistrée le 19 août 1997 sous le numéro 39 647 710. Cette marque désigne, notamment, des produits relevant de la classe 3, parmi lesquels figurent des « préparations pour soins de beauté et pour l'hygiène corporelle » et des « huiles essentielles et huiles parfumées ». La demande en nullité reposait sur ces deux catégories de produits (ci-après les « produits invoqués à l'appui de la demande en nullité »).
- 8 La titulaire de la marque communautaire contestée a invité la requérante à apporter la preuve de l'usage sérieux de cette marque antérieure, conformément à l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.
- 9 Par décision du 25 janvier 2012, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité au motif que l'usage sérieux de la marque antérieure n'était pas prouvé.
- 10 Le 26 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'annulation.
- 11 Par décision du 27 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Elle a en effet estimé que les preuves de l'usage de la marque antérieure étaient insuffisantes.

- 12 À l'appui de cette conclusion, elle a estimé que la demande de preuve de l'usage sérieux était recevable, de sorte que la requérante était tenue d'apporter la preuve d'un tel usage au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en nullité, soit du 10 mars 2006 au 9 mars 2011, ainsi qu'au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication de la demande de la marque contestée, soit du 25 décembre 2001 au 24 décembre 2006. L'usage sérieux dont il s'agissait devait, selon elle, avoir été fait en Allemagne pour les produits couverts par la marque invoquée à l'appui de la demande en nullité.
- 13 En l'espèce, pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, divers documents ont été produits. Cependant, ils n'étaient, selon la chambre de recours, pas suffisants.
- 14 Tout d'abord, les déclarations sous serment produites par la requérante ne mentionnaient que des chiffres d'affaires globaux se rapportant aux ventes de produits relevant de la classe 3, sans autre précision, de sorte que la chambre de recours a estimé qu'il ne pouvait être exclu, à la lecture de ces déclarations, que d'autres produits que ceux invoqués à l'appui de la demande en nullité, mais relevant, eux aussi, de la classe 3, aient pu contribuer à générer les chiffres d'affaires globaux auxquels il était fait référence. Dans ces conditions, il était, selon elle, impossible de tirer avec certitude des conclusions quant à la durée et à l'importance de l'usage de la marque antérieure pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.
- 15 Ensuite, la chambre de recours a considéré que les photographies produites n'étaient pas, à elles seules, « concluantes » et ne témoignaient pas de la commercialisation, en Allemagne, au cours de la période pertinente, des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité. Autrement dit, selon elle, le lieu de l'usage n'était pas davantage établi.
- 16 Enfin, la chambre de recours a indiqué qu'elle n'était pas convaincue par l'allégation de la requérante, selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure de produire d'autres documents, comme, par exemple, des factures ou des catalogues.

Procédure et conclusions des parties

- 17 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'OHMI aux dépens.
- 18 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 19 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux en Allemagne pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.

Observations liminaires

- 20 Il convient de rappeler qu'il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que le législateur de l'Union a estimé que la protection d'une marque antérieure n'était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec cet objectif, l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité. En outre, si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq

- ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur ce territoire au cours des cinq années qui précèdent cette publication.
- 21 Par ailleurs, en vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 207/2009 (JO L 303, p. 1), qui est applicable mutatis mutandis dans les procédures de nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du même règlement, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure et se limite en principe à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 78 paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
 - 22 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, Rec, EU:C:2012:816, point 29, et du 16 janvier 2014, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD), T-538/12, EU:T:2014:9, point 27].
 - 23 Pour déterminer si l'usage d'une marque antérieure revêt un caractère sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt ALPHATRAD, point 22 supra, EU:T:2014:9, point 29 et jurisprudence citée).
 - 24 C'est à la lumière de ces observations qu'il convient d'examiner les arguments avancés par la requérante au soutien de son moyen unique.

Sur le moyen unique

- 25 La requérante soutient que la preuve de l'usage sérieux d'une marque peut être apportée par tout moyen, et notamment, comme cela résulte de l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, à l'aide de déclarations écrites faites sous serment, lesquelles constituent des éléments de preuve « concrets et objectifs ».
- 26 Elle fait valoir que, en l'espèce, il ressort précisément d'une déclaration écrite (ci-après la « première déclaration écrite ») faite le 18 septembre 2011, sous serment, par le conseiller juridique de la société Nanu-Nana Einkaufs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, appartenant au même groupe qu'elle et à qui elle a accordé une licence (ci-après la « société licenciée »), que la marque antérieure avait été utilisée de manière ininterrompue depuis son enregistrement en 1997. Elle soutient par ailleurs que cette même déclaration écrite, ainsi que celle établie le 24 mai 2012 par la personne responsable du département des importations et gestionnaire de la qualité au sein de la société licenciée (ci-après la « deuxième déclaration écrite »), indiquent que la marque antérieure a été utilisée en Allemagne dans plus de 250 magasins exploités par cette société. La requérante poursuit en soulignant que la nature de l'usage de la marque a été démontrée à l'aide de photographies de produits. Enfin, elle précise que l'importance de l'usage a également été prouvée. En effet, elle estime qu'ont été précisés la nature des « produits concrets » portant cette marque, le nombre de produits vendus sous cette marque de 2001 à 2011, ainsi que le chiffre d'affaires correspondant à ces ventes.

- 27 La requérante ajoute qu'il importe peu d'identifier les produits qui ont porté la marque antérieure. Selon elle, pour déterminer si cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux, il faut uniquement déterminer si elle a été utilisée pour désigner les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité. Or, les deux déclarations écrites produites devant les instances de l'OHMI établissent, à son avis, un tel usage, dès lors qu'elles précisent que la marque antérieure a été utilisée en permanence pour de tels produits, et ce de la manière exposée dans des photographies jointes auxdites déclarations.
- 28 La requérante continue en faisant valoir que, si elle n'a pas produit de factures pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, c'est en raison des modalités spécifiques d'achat et de distribution de ses produits, à savoir que, lors de la vente, seul un ticket de caisse est émis, lequel ne précise pas la marque des produits, et que, lors de l'achat aux fournisseurs, la marque n'est pas davantage précisée. Ainsi, les factures qu'elle aurait pu produire n'auraient pas porté la mention de la marque antérieure et auraient été insusceptibles de prouver son usage sérieux. De même, la requérante indique que, si elle n'a pu produire des publicités relatives à ses produits portant la marque antérieure, c'est parce qu'elle ne fait pas de publicité pour les produits « concrets » qu'elle vend, lesquels sont des produits à bas prix.
- 29 À cet égard, la requérante se prévaut de l'arrêt du 16 décembre 2008, *Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH)* (T-86/07, EU:T:2008:577), qui a été rendu dans une affaire de marque communautaire relative à une procédure d'opposition, dans laquelle une partie, titulaire de marques antérieures contestées, invoquait également l'impossibilité de produire des factures en vue de prouver l'usage sérieux de ces marques. En particulier, la requérante cite les points 61 et 62 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a considéré que, au vu de la conjonction des circonstances particulières de l'espèce, les déclarations solennelles fournies par la partie en cause devaient être considérées comme des preuves appropriées et suffisantes de l'usage des marques antérieures contestées et que, compte tenu du mode de distribution spécifique de ses produits, une conclusion différente aboutirait à dénier toute valeur probante à ces déclarations solennelles.
- 30 Dans ces conditions, la requérante soutient que le fait de ne pas reconnaître les deux déclarations écrites produites devant les instances de l'OHMI et les photographies qui les accompagnent comme étant des preuves suffisantes de l'usage de la marque antérieure reviendrait à dénier toute valeur probante à celles-ci, ce qui serait contraire à l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
- 31 La requérante admet que, si des déclarations faites sous serment comprennent, notamment, des irrégularités ou des contradictions ou bien encore si elles sont entachées de confusion, elles ne peuvent être considérées comme des preuves suffisantes de l'usage sérieux d'une marque. En revanche, selon elle, lorsqu'une déclaration ne comporte pas de tels vices, elle est susceptible de se suffire à elle-même. Or, tel serait le cas en l'espèce. Il n'existerait aucune raison objective, d'après elle, de douter de la véracité des indications contenues dans les déclarations écrites qu'elle a produites devant les instances de l'OHMI, d'autant plus que la chambre de recours n'a pas estimé que la marque antérieure était utilisée d'une manière autre que celle indiquée dans ces déclarations. La requérante soutient enfin que l'exactitude des déclarations écrites qu'elle a produites ne peut être remise en cause au seul motif qu'elles émanent de préposés d'une société relevant de son groupe.
- 32 Cependant, la requérante joint à sa requête une nouvelle déclaration écrite, datée du 2 septembre 2013, faite sous serment par la personne responsable du département des importations et gestionnaire de la qualité de la société licenciée (ci-après la « troisième déclaration écrite »). Cette troisième déclaration sous serment viendrait, selon ses propres termes, « confirmer » les deux déclarations écrites antérieures et préciser, à l'aide d'un tableau de données établi le 31 août 2011 et issu du système informatique de gestion des marchandises de la société licenciée de la requérante, les produits, les quantités et la valeur des ventes des produits relevant de la classe 3 qui ont été distribués par elle de 2001 à 2011. Par ailleurs, alors même qu'elle n'a été produite que devant le Tribunal, cette troisième déclaration écrite serait recevable au motif précisément qu'elle ne serait que la confirmation des déclarations antérieures.

- 33 L'OHMI fait, quant à lui, valoir que ces arguments ne peuvent qu'être écartés.
- 34 Au regard de ces arguments, il convient de relever que, pour conclure qu'il n'était pas établi que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux au titre des deux périodes visées à l'article 57 du règlement n° 207/2009, c'est-à-dire au titre des cinq années précédant la date de la demande en nullité et au titre des cinq années précédant la date de la publication de la demande de la marque communautaire contestée, la chambre de recours a estimé, en substance, que les offres de preuve produites par la requérante afin de prouver l'usage de cette marque ne comprenaient pas d'indications suffisantes sur le lieu, la durée et l'importance de son usage pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.
- 35 Il convient également de relever que la requérante, qui conteste cette conclusion, invoque trois déclarations écrites faites sous serment par des préposés de la société licenciée, ainsi que, d'une part, les photographies jointes à la première de ces déclarations et, d'autre part, les photographies et le tableau annexés à la troisième d'entre elles. Elle considère par ailleurs que les deux premières de ces déclarations écrites constituent des preuves suffisantes, dès lors qu'elles ne sont pas entachées d'irrégularités ou d'incohérences, la troisième de ces déclarations écrites n'ayant, selon elle, qu'une valeur confirmative.
- 36 À cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 65 du règlement n° 207/2009 que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l'OHMI ne peuvent plus l'être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que ce dernier ne peut réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d'une décision d'une chambre de recours de l'OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont elle pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (arrêts du 18 décembre 2008, *Les Éditions Albert René/OHMI*, C-16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, points 137 et 138, et du 25 octobre 2013, *Biotronik SE/OHMI – Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)*, T-416/11, EU:T:2013:559, point 19).
- 37 Or, en l'espèce, la troisième déclaration écrite, datée du 2 septembre 2013, a été produite par la requérante pour la première fois devant le Tribunal. Il en va de même s'agissant du tableau de données, daté du 31 août 2011, qui accompagne cette déclaration, ce tableau émanant directement, d'après les indications fournies par la requérante, d'un système informatique de gestion des marchandises. Par ailleurs, ces deux documents comportent des données chiffrées qui ne figurent pas sur les première et deuxième déclarations écrites. Ces deux documents ne peuvent donc pas, en tout état de cause, être regardés comme de simples confirmations de ces dernières. Par suite, le Tribunal ne saurait contrôler la légalité de la décision attaquée en se fondant sur ces deux documents, qui n'avaient pas été produits devant les instances de l'OHMI. Ceux-ci sont ainsi irrecevables, comme le soutient l'OHMI.
- 38 En second lieu, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu'une déclaration écrite faite sous serment émane d'un préposé de la société qui l'invoque ne peut, à elle seule, priver cette déclaration écrite de toute valeur probante [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, *Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX)*, T-312/11, EU:T:2012:296, point 30 et jurisprudence citée]. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la déclaration écrite faite sous serment émane, non pas d'un préposé de la société qui l'invoque, mais d'un préposé d'une société du même groupe. Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, les énonciations d'une déclaration écrite faite sous serment par une personne liée, de quelque manière que ce soit, à la société qui l'invoque doivent, en tout état de cause, être corroborées par d'autres éléments de preuve [ordonnance du 21 octobre 2013, *Lyder Enterprises/OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)*, T-367/11, EU:T:2013:585, point 49, et arrêt du 12 mars 2014, *Globosat Programadora/OHMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)*, T-348/12, EU:T:2014:116, points 32 et 33].

- 39 En l'espèce, dans la première déclaration écrite, il est indiqué que le groupe auquel appartient la requérante utilise principalement trois marques distinctes, dont la marque antérieure. Il est précisé par ailleurs que la marque antérieure est « utilisée en Allemagne au moins depuis 1997 pour des milliers de produits différents, et entre autres pour des biens de la classe 3 ». Il est aussi fait observer que, de 2001 à 2011, plus de 4,5 millions de produits relevant de la classe 3 ont été vendus, pour un chiffre d'affaires total de plus de 10 millions d'euros pour la seule classe 3. Au nombre des produits ainsi vendus figurent, « par exemple », d'après ladite déclaration, de l'ombre à paupières, du rouge à lèvres, de la laque, des parfums, des savons, des shampoings, des huiles essentielles, des huiles de parfum, des huiles de massage, des pots-pourris, des sels de bain et des additifs pour le bain. Enfin, la première déclaration écrite conclut en rappelant le chiffre d'affaires annuel, réalisé de 2001 au 31 août 2011, « pour les biens de la classe 3 sous la marque [antérieure] en Allemagne ».
- 40 Quatre jeux de photographies sont joints à la première déclaration écrite. Il s'agit, premièrement, de deux photographies d'un panier-cadeau comprenant un gel douche et une lotion corporelle, deuxièmement, de deux photographies représentant une boîte de savons, troisièmement, d'une photographie d'une tablette effervescente pour le bain et, quatrièmement, de deux photographies représentant une bouteille d'huile de massage.
- 41 La deuxième déclaration écrite « confirme » l'exactitude des informations livrées par la première. Elle indique, par ailleurs, que la marque antérieure est généralement imprimée sur des étiquettes ou des autocollants apposés sur les produits destinés à la vente et que les consommateurs ne reçoivent pas de factures, mais uniquement des tickets de caisse, lesquels ne mentionnent pas la marque dont il s'agit. Elle précise aussi que les factures émises par les fournisseurs ne mentionnent pas la marque, mais uniquement la désignation des produits. Dans ces conditions, d'après la deuxième déclaration écrite, il n'est pas possible de prouver l'usage de la marque antérieure à l'aide de factures.
- 42 Le Tribunal relève qu'aucun de ces documents ne prouve que la marque antérieure a été utilisée sérieusement au titre des périodes pertinentes, en Allemagne, pour désigner les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.
- 43 Tout d'abord, si la première déclaration écrite indique, approximativement, le nombre de produits relevant de la classe 3 ayant été vendus sous la marque antérieure de 2001 à 2011 ainsi que le chiffre d'affaires correspondant à ces ventes, elle ne précise ni le volume ni la valeur des ventes des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier de la procédure devant l'OHMI que ces produits, à savoir les « préparations pour soins de beauté et pour l'hygiène corporelle » et les « huiles essentielles et huiles parfumées », ne sont pas les seuls produits de la classe 3 désignés par la marque antérieure, dans la mesure où celle-ci désigne également des « lotions capillaires ». D'autre part, il ne saurait être exclu, a priori, que des produits compris dans la classe 3, mais pour lesquels la marque antérieure n'avait pas été enregistrée, aient pu être vendus sous cette marque. Par suite, les indications fournies par la première déclaration ne permettent pas de déterminer la réalité de l'usage de la marque antérieure. A fortiori, elles ne démontrent pas l'importance de cet usage en Allemagne, au titre des périodes pertinentes.
- 44 Pour parvenir à une conclusion différente, il faudrait, en tout état de cause, présumer que les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité ont constitué une part non négligeable des ventes de produits relevant de la classe 3.
- 45 Or, selon une jurisprudence constante, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêts *CARDIO MANAGER*, point 36 supra, EU:T:2013:559, point 33, et *ALPHATRAD*, point 22 supra, EU:T:2014:9, point 32 et jurisprudence citée). C'est donc à juste titre que la chambre de recours a refusé de se fonder sur de telles présomptions.

- 46 La circonstance que la première déclaration écrite livre des exemples de certains produits vendus sous la marque antérieure n'est pas davantage de nature à infirmer la conclusion énoncée au point 43 ci-dessus. En effet, il est certes exact que certains des produits ainsi mentionnés à titre d'exemples sont au nombre de ceux invoqués à l'appui de la demande en nullité. Toutefois, aucune précision n'est donnée dans cette déclaration écrite sur le volume et la valeur des ventes les concernant. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les seules indications chiffrées qui sont données dans cette déclaration écrite concernent, de manière générale, les produits de la classe 3.
- 47 Il en va de même des photographies reproduites en annexe à la première déclaration écrite et produites à nouveau devant le Tribunal en annexe à la troisième déclaration écrite, qui n'ont trait qu'à cinq produits distincts et qui, eu égard à leur faible nombre, ne sont pas à même de démontrer un usage sérieux de la marque antérieure. De surcroît, comme l'a relevé la chambre de recours, les étiquettes apposées sur les produits photographiés sont presque toutes rédigées en anglais ou dans une autre langue, différente de l'allemand, de sorte que les photographies en cause ne peuvent, à elles seules, démontrer la réalité de l'usage de la marque antérieure en Allemagne.
- 48 Enfin, si la deuxième déclaration écrite prétend « confirmer » l'exactitude de la première déclaration écrite, elle n'apporte aucune indication supplémentaire quant aux quantités et à la valeur des ventes afférentes aux produits invoqués à l'appui de la demande en nullité. Au même titre que la première déclaration écrite, elle ne saurait donc prouver la réalité de l'usage de la marque antérieure. Pour le surplus, cette deuxième déclaration écrite expose les raisons pour lesquelles il semblait vain à la requérante de produire à l'appui de ses prétentions des factures. Mais, ce faisant, elle ne contribue pas à démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure.
- 49 En définitive, au terme d'une appréciation globale des offres de preuve produites par la requérante devant les instances de l'OHMI, il convient de conclure que c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé que la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure n'avait pas été apportée devant elle et en a déduit que la demande en nullité fondée sur cette marque ne pouvait prospérer.
- 50 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'arrêt DEITECH, point 29 supra (EU:T:2008:577), dont les points 61 et 62 sont invoqués par la requérante. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le présent cas d'espèce se distingue clairement de celui soumis à l'appréciation du Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt.
- 51 À cet égard, d'une part, à la différence de la requérante dans la présente affaire, la partie requérante dans l'affaire DEITECH avait produit, en sus des déclarations écrites de ses préposés, des brochures qui, selon le Tribunal, constituaient des pièces justificatives suffisamment concrètes et objectives, de nature à corroborer les déclarations solennelles produites dans l'espèce en cause, à tout le moins en ce qui concerne le lieu de l'usage, sa durée ainsi que la nature du produit pour lequel les marques antérieures avaient été utilisées (arrêt DEITECH, point 29 supra, EU:T:2008:577, point 50).
- 52 D'autre part, en ce qui concerne l'importance de l'usage des marques antérieures, le Tribunal a relevé dans l'arrêt DEITECH, point 29 supra (EU:T:2008:577, points 49 et 57), que les déclarations qui étaient en cause contenaient « des indications précises quant aux volumes de vente de chaussures revêtues de la [marque antérieure] et quant aux chiffres d'affaires réalisés au titre de ces ventes ». En revanche, comme le Tribunal l'a constaté aux points 43 à 48 ci-dessus, les documents produits dans la présente affaire par la requérante ne sont pas suffisamment précis.

53 Par ailleurs, le Tribunal a également considéré dans l'arrêt DEITECH, point 29 supra (EU:T:2008:577, points 59 et 60), que les difficultés invoquées par la partie requérante dans cette affaire à produire des éléments probants autres que des déclarations solennelles étaient plausibles compte tenu du mode de distribution spécifique retenu. En revanche, dans la présente affaire, il doit être relevé que, comme l'a souligné la chambre de recours, la requérante aurait pu produire devant les instances de l'OHMI d'autres éléments de preuve que les deux déclarations écrites qu'elle a fournies, tels que des extraits de sa comptabilité analytique ou des documents tirés d'un progiciel de gestion identifiant les ventes des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, ce qu'elle s'est d'ailleurs employée à faire, tardivement, devant le Tribunal (voir point 37 ci-dessus). Ainsi, en tout état de cause, ces deux déclarations écrites n'étaient pas les seuls éléments de preuve dont la requérante pouvait se prévaloir afin de démontrer l'importance de l'usage de la marque antérieure.

54 Ainsi, dans l'arrêt DEITECH, point 29 supra (EU:T:2008:577), c'est au vu de la conjonction de circonstances particulières, à savoir le caractère précis des indications contenues dans les déclarations écrites produites par la partie requérante dans l'affaire en cause et le caractère plausible de ses difficultés à fournir d'autres éléments probants, que le Tribunal a conclu que les déclarations solennelles produites par cette partie requérante devaient être considérées comme des preuves tant appropriées que suffisantes en ce qui concernait l'importance de l'usage de la marque. Or il résulte des points 52 et 53 ci-dessus que de telles circonstances font défaut en l'espèce.

55 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble

Sur les dépens

56 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.

57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Nanu-Nana Joachim Hoëpp GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
GRANDE CHAMBRE
18 DECEMBRE 2014

International Stem Cell Corporation

Contre

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

**BREVETABILITE – UTILISATION D'EMBRYONS HUMAINS
FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES**

Synthèse

La question éthique de la brevetabilité de l'être humain est une question tellement délicate que, la cour de Justice de l'Union européenne ne tranche pas catégoriquement le litige qui oppose l'International Stem Cell Corporation au Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks au sujet de deux demandes de brevets. Elle s'en remet à la juridiction nationale pour apprécier l'état des connaissances actuelles de la science.

En l'espèce, la société requérante a déposé deux demandes d'enregistrement de brevets nationaux auprès de l'United Kingdom Intellectual Property Office.

Ces demandes d'enregistrement concernent :

- une activation par voie de parthénogenèse d'ovocytes pour la production de cellules souches embryonnaires humaines, relative à des méthodes de production de lignes de cellules souches humaines pluripotentes à partir d'ovocytes activés par voie de parthénogenèse et de lignes de cellules souches produites selon les méthodes visées,
- une cornée synthétique issue de cellules souches rétinienne, relative à des méthodes de production de cornée synthétique ou de tissu cornéen, comportant l'isolation de cellules souches pluripotentes à partir d'ovocytes activés par voie de parthénogenèse, et revendiquant des procédés de fabrication visant la cornée synthétique ou le tissu cornéen obtenus par ces méthodes.

Le 16 août 2012, le conseiller-auditeur de l'institut anglais de la propriété intellectuelle refuse les demandes d'enregistrement aux motifs que ces interventions constituent des « utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales »¹, et, sont de ce fait, exclues de la brevetabilité.

L'ISCO introduit alors un recours contre cette décision².

La High Cour considère qu'exclure les parthénotes de la brevetabilité n'assure absolument pas un équilibre entre, d'une part, la recherche dans le domaine de la biotechnologie qui doit être encouragée au moyen du droit des brevets et, d'autre part, le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme³, et décide de surseoir à statuer.

Elle interroge alors la Cour de justice de l'Union Européenne pour savoir si les ovules humains non

1 Au sens du point 3, sous d), de l'annexe A2 de la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977, mettant en œuvre l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44

2 Devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)

3 Objectifs énoncés notamment aux considérants 2 et 16 de la directive 98/44

fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont visés par l'expression « embryons humains » figurant dans la directive 98/44 ?

La Cour indique qu'il convient de s'en remettre à la juridiction nationale pour interpréter si un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer, constitue ou non un « embryon humain ».

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant International Stem Cell Corporation (ci-après « ISCO ») au Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (ci-après le « Comptroller ») au sujet du refus de l'enregistrement de brevets nationaux au motif que les demandes d'enregistrement, relatives à l'activation d'ovocytes par voie de parthénogenèse, portent sur l'utilisation d'« embryons humains », au sens de la directive 98/44.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

- 3 Les considérants 1 à 3, 16, 37 à 39, 42 et 43 de la directive 98/44 sont libellés comme suit :
 - « (1) considérant que la biotechnologie et le génie génétique jouent un rôle croissant dans un nombre considérable d'activités industrielles ; que la protection des inventions biotechnologiques revêtira certainement une importance essentielle pour le développement industriel de la Communauté ;
 - (2) considérant que, notamment, dans le domaine du génie génétique, la recherche et le développement exigent une somme considérable d'investissements à haut risque que seule une protection juridique adéquate peut permettre de rentabiliser ;
 - (3) considérant qu'une protection efficace et harmonisée dans l'ensemble des États membres est essentielle en vue de préserver et d'encourager les investissements dans le domaine de la biotechnologie ;
 - [...]
 - (16) considérant que le droit des brevets doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme ; qu'il importe de réaffirmer le principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments ou d'un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène humain, ne sont pas brevetables ; que ces principes sont conformes aux critères de brevetabilité prévus par le droit des brevets, critères selon lesquels une simple découverte ne peut faire l'objet d'un brevet ;
 - [...]
 - (37) considérant que la présente directive se doit d'insister sur le principe selon lequel des inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs doivent être exclues de la brevetabilité ;
 - (38) considérant qu'il importe aussi de mentionner dans le dispositif de la présente directive une liste indicative des inventions exclues de la brevetabilité afin de donner aux juges et aux offices de brevets nationaux des orientations générales aux fins de l'interprétation de la référence

à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; que cette liste ne saurait bien entendu prétendre à l'exhaustivité ; que les procédés dont l'application porte atteinte à la dignité humaine, comme par exemple les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, doivent, bien évidemment, être exclus eux aussi de la brevetabilité ;

(39) considérant que l'ordre public et les bonnes mœurs correspondent notamment à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un État membre, dont le respect s'impose tout particulièrement en matière de biotechnologie en raison de la portée potentielle des inventions dans ce domaine et de leur lien inhérent avec la matière vivante ; que ces principes éthiques ou moraux complètent les examens juridiques normaux de la législation sur les brevets, quel que soit le domaine technique de l'invention ;

[...]

(42) considérant, en outre, que les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales doivent également être exclues de la brevetabilité ; que, en tout état de cause, une telle exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles ;

(43) considérant que l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire [...]

- 4 L'article 1^{er} de cette directive dispose :
 - « 1. Les États membres protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Ils adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive.
 2. La présente directive n'affecte pas les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord ADPIC [sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce] et de la convention sur la diversité biologique.»
- 5 L'article 3 de ladite directive prévoit :
 - « 1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
 2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.»
- 6 Aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la même directive :
 - « 1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
 2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.»
- 7 L'article 6 de la directive 98/44 est libellé comme suit :
 - « 1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables :

[...]

c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

[...]»

Le droit du Royaume-Uni

8 Le point 3, sous d), de l'annexe A2 de la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 (UK Patents Act 1977), qui transpose l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, énonce :

« Ne sont pas des inventions brevetables :

[...]

d) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Il ressort de la décision de renvoi qu'ISCO a présenté deux demandes d'enregistrement de brevets nationaux (ci-après les « demandes d'enregistrement ») à l'United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni).

10 Ces demandes d'enregistrement étaient les suivantes :

– la demande GB0621068.6, intitulée « Activation par voie de parthénogenèse d'ovocytes pour la production de cellules souches embryonnaires humaines », relative à des méthodes de production de lignes de cellules souches humaines pluripotentes à partir d'ovocytes activés par voie de parthénogenèse et de lignes de cellules souches produites selon les méthodes visées, et

– la demande GB0621069.4, intitulée « Cornée synthétique issue de cellules souches rétiniennes », relative à des méthodes de production de cornée synthétique ou de tissu cornéen, comportant l'isolation de cellules souches pluripotentes à partir d'ovocytes activés par voie de parthénogenèse, et revendiquant des procédés de fabrication visant la cornée synthétique ou le tissu cornéen obtenus par ces méthodes.

11 Par décision du 16 août 2012, le Hearing Officer (conseiller-auditeur), agent de l'United Kingdom Intellectual Property Office, agissant pour le Comptroller, a refusé l'enregistrement desdites demandes.

12 À cet égard, le Hearing Officer a considéré que les inventions décrites dans les demandes d'enregistrement concernaient des ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer et que ceux-ci étaient « de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain comme l'embryon créé par fécondation d'un ovule », au sens du point 36 de l'arrêt *Brüstle* (C-34/10, EU:C:2011:669).

13 Dès lors, selon le Hearing Officer, ces inventions constituaient des « utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales », au sens du point 3, sous d), de l'annexe A2 de la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977, mettant en œuvre l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, et, de ce fait, étaient exclues de la brevetabilité.

14 ISCO a introduit un recours contre cette décision du Hearing Officer devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court).

15 Dans le cadre de ce recours, ISCO a fait valoir que, dans l'arrêt *Brüstle* (EU:C:2011:669), la Cour avait entendu exclure de la brevetabilité uniquement les organismes susceptibles de déclencher le processus de développement qui aboutit à un être humain. Or, des organismes tels que ceux qui font l'objet des demandes d'enregistrement ne pourraient connaître un tel processus de développement. Par conséquent, ils devraient pouvoir faire l'objet d'un brevet sur le fondement de la directive 98/44.

- 16 De son côté, le Comptroller souligne que la question essentielle est de savoir ce que, dans l'arrêt *Brüstle* (EU:C:2011:669), la Cour a entendu par « organisme de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain comme l'embryon créé par fécondation d'un ovule ». Il relève que les observations écrites déposées devant la Cour dans cette affaire ont pu présenter de manière inexacte le cadre scientifique et technique relatif à la parthénogenèse.
- 17 La juridiction de renvoi expose que la parthénogenèse consiste en l'activation d'un ovocyte, en l'absence de spermatozoïdes, par un ensemble de techniques chimiques et électriques. Cet ovocyte, dénommé « parthénote », serait en mesure de se diviser et de se développer. Cependant, selon les connaissances scientifiques actuelles, les parthénotes mammaliens ne pourraient jamais se développer jusqu'à terme en raison du fait que, à la différence d'un ovule fécondé, ils ne contiennent pas d'ADN paternel, lequel est nécessaire au développement du tissu extraembryonnaire. S'agissant des parthénotes humains, il aurait été démontré que ceux-ci se développent uniquement jusqu'au stade du blastocyste, en cinq jours environ.
- 18 La juridiction de renvoi précise que, devant le Hearing Officer, ISCO a modifié ses demandes d'enregistrement afin d'exclure l'éventualité de l'utilisation de toute méthode visant, par des interventions génétiques additionnelles, à remédier au fait que le parthénote ne puisse pas se développer en un être humain.
- 19 Selon la juridiction de renvoi, exclure les parthénotes de la brevetabilité n'assure absolument pas un équilibre entre, d'une part, la recherche dans le domaine de la biotechnologie qui doit être encouragée au moyen du droit des brevets et, d'autre part, le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme, objectifs énoncés notamment aux considérants 2 et 16 de la directive 98/44.
- 20 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l'expression 'embryons humains'[figurant] à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44[...]?»

Sur la question préjudicielle

- 21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 doit être interprété en ce sens qu'un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer jusqu'à un certain stade constitue un « embryon humain » au sens de cette disposition.
- 22 À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 98/44 n'a pas pour objet de réglementer l'utilisation d'embryons humains dans le cadre de recherches scientifiques et que son objet se limite à la brevetabilité des inventions biotechnologiques (voir arrêt *Brüstle*, EU:C:2011:669, point 40).
- 23 Par ailleurs, l'« embryon humain », au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit être considéré comme désignant une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir arrêt *Brüstle*, EU:C:2011:669, point 26).
- 24 S'agissant de cette interprétation, la Cour a relevé, au point 34 de l'arrêt *Brüstle* (EU:C:2011:669), que, tel qu'il découle du contexte et du but de la directive 98/44, le législateur de l'Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté et qu'il en résulte que la notion d'« embryon humain », au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, doit être comprise largement.

- 25 Au point 35 de cet arrêt, la Cour a indiqué que, dans ce sens, tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » au sens et pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la même directive, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain.
- 26 La Cour a précisé, au point 36 du même arrêt, que doivent également se voir reconnaître cette qualification l'ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté, et l'ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. La Cour a ajouté que, même si ces organismes n'ont pas fait l'objet, à proprement parler, d'une fécondation, ils sont, ainsi qu'il ressort des observations écrites déposées devant la Cour dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt *Brüstle* (EU:C:2011:669), par l'effet de la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain comme l'embryon créé par fécondation d'un ovule.
- 27 Il résulte ainsi de l'arrêt *Brüstle* (EU:C:2011:669) qu'un ovule humain non fécondé doit être qualifié d'« embryon humain », au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, pour autant que cet organisme est « de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain ».
- 28 Comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général au point 73 de ses conclusions dans la présente affaire, cette expression doit être entendue en ce sens que, pour pouvoir être qualifié d'« embryon humain », un ovule humain non fécondé doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain.
- 29 Par conséquent, dans l'hypothèse où un ovule humain non fécondé ne remplit pas cette condition, le seul fait pour cet organisme de commencer un processus de développement n'est pas suffisant pour qu'il soit considéré comme un « embryon humain », au sens et pour l'application de la directive 98/44.
- 30 En revanche, dans l'hypothèse où un tel ovule disposerait de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, il devrait, au regard de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de cette directive, être traité de la même façon qu'un ovule humain fécondé, à tous les stades de son développement.
- 31 Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Brüstle* (EU:C:2011:669), il ressortait des observations écrites déposées devant la Cour qu'un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer disposait de la capacité de se développer en un être humain.
- 32 C'est précisément la raison pour laquelle, sur la base de ces observations, la Cour a considéré, dans ledit arrêt, que, pour définir la notion d'« embryon humain », au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, un ovule humain non fécondé qui a été induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse devait être assimilé à un ovule fécondé et, par conséquent, être qualifié d'« embryon ».
- 33 Cependant, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi, ainsi qu'il ressort du point 17 du présent arrêt, a souligné en substance que, selon les connaissances scientifiques dont elle dispose, un parthénote humain, par l'effet de la technique utilisée pour l'obtenir, n'est pas susceptible, en tant que tel, de déclencher le processus de développement qui aboutit à un être humain. Cette appréciation est partagée par l'ensemble des intéressés ayant déposé des observations écrites devant la Cour.
- 34 Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé au point 18 du présent arrêt, dans l'affaire au principal, ISCO a modifié ses demandes d'enregistrement afin d'exclure l'éventualité de l'utilisation d'interventions génétiques additionnelles.

- 35 Dans ces conditions, l'affaire au principal porte uniquement sur la qualification, au regard de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, d'un parthénote humain en tant que tel, et non d'un parthénote qui ferait l'objet d'interventions additionnelles relevant du génie génétique.
- 36 C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de vérifier si, à la lumière des connaissances suffisamment éprouvées et validées par la science médicale internationale (voir, par analogie, arrêt *Smits et Peerbooms*, C-157/99, EU:C:2001:404, point 94), des parthénotes humains, tels que ceux faisant l'objet des demandes d'enregistrement dans l'affaire au principal, disposent ou non de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain.
- 37 Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait que ces parthénotes ne disposent pas d'une telle capacité, elle devrait en conclure que ceux-ci ne constituent pas des « embryons humains », au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44.
- 38 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 doit être interprété en ce sens qu'un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un « embryon humain », au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Sur les dépens

- 39 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 (grande chambre) dit pour droit :

L'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu'un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un « embryon humain », au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

ETATS-UNIS
COURT FOR THE DISTRICT OF ARIZONA
10 SEPTEMBRE 2014

David Elliot and Chris Gillespie

Contre

Google Inc

*GOOGLE – MOT COURANT – MARQUE
USAGE COMMERCIAL – NOMS DE DOMAINE*

Synthèse

Si le terme « googler » fait désormais parti du langage courant, « google » reste néanmoins une marque qui doit faire l'objet d'un usage commercial, comme l'a rappelé le 10 septembre 2014, la Cour Fédérale de l'Etat d'Arizona.

En l'espèce, en mars 2012, David Elliot et Chris Gillespie ont enregistré près de 760 noms de domaine incluant tous le terme « google », tels que googledisney.com, googlebarackobama.net ou encore googlemexicocity.com.

Ayant pris connaissance de l'enregistrement de ces noms de domaine, la société Google Inc., a entamé une procédure d'arbitrage privé, à l'issue de laquelle, le transfert des noms de domaine à Google Inc, a été décidé.

Faisant valoir que le terme « google » était désormais utilisé en tant que verbe au lieu des services de l'entreprise californienne, les titulaires des noms de domaine ont intenté une action en demande de nullité de la marque Google.

La société Google Inc. a alors formé une demande reconventionnelle pour cybersquatting et enrichissement sans cause.

La Cour Fédérale de l'Etat d'Arizona a rejeté la demande des titulaires des noms de domaine en estimant que le sens premier du terme « google » ne peut être un verbe. En effet, l'utilisation de « google » en tant que verbe ne retire pas pour autant les droits conférés à l'entreprise sur sa marque, mondialement connue.

De plus, la Cour rappelle que pour une grande majorité de personnes, Google continue de faire référence à un moteur de recherche sur Internet. Il est d'ailleurs le premier moteur de recherche utilisé dans de nombreux pays, dont les Etats-Unis et la France.

En conséquence, la Cour Fédérale retient que « google » ne peut être considéré comme une appellation générique.

Arrêt

The following facts are undisputed unless otherwise noted. This case concerns two United States registrations of the GOOGLE mark: Number 2884502 (the « '502 Mark ») and Number 2806075 (the « '075 Mark »). The '502 Mark covers « computer hardware; computer software for creating indexes of information, indexes of web sites and indexes of other information resources ». (Docs. 68 ¶ 18; 87 ¶ 18.) The '075 Mark covers, inter alia:

Computer services, namely, providing software interfaces available over a network in order to create a personalized on-line information service; extraction and retrieval of information and data mining by means of global computer networks; creating indexes of information, indexes of web sites and indexes of other information sources in connection with global computer networks; providing information from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, by means of global computer information networks.

(Docs. 68 ¶ 19; 87 ¶ 19.) It is undisputed that the '502 and '075 GOOGLE marks refer to the eponymous search engine service provided by Defendant (the « Google search engine »).

During a two-week period ending on March 10, 2012, Plaintiffs used a domain name registrar to acquire 763 domain names that combined the word « google » with another brand, e.g., googledisney.com, a person, e.g., googlebarackobama.net, a place, e.g., googlemexicocity.com, or with some generic term, e.g., googlenewtvs.com (the « Domain Names »). (Docs. 68 ¶ 22; 70-6 at 2-8; 87 ¶ 22.) Defendant promptly filed a complaint requesting transfer of the Domain Names pursuant to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (« UDRP ») incorporated into the domain name registrar's Terms of Use. (Docs. 68 ¶¶ 25-27; 70-3 at 2.) Responding to Defendant's arbitration complaint, Gillespie asserted, inter alia, that the GOOGLE mark has become generic and that he should be permitted to use the Domain Names incorporating the GOOGLE mark in furtherance of his

business plans. (Docs. 68 ¶ 33; 87 ¶ 33.) The UDRP panel ordered the Domain Names be transferred to Defendant because: the Domain Names are confusingly similar to the GOOGLE mark; Gillespie has no rights or legitimate interests in the Domain Names; and the Domain Names were registered and used in bad faith. (Docs. 68 ¶¶ 34-35; 87 ¶¶ 34-35.)

Elliot then instituted the present action by filing a complaint (Doc. 1), which was amended to include Gillespie as a Plaintiff (Doc. 25), seeking cancellation of both the '502 and '075 marks and a declaration of the same. Defendant's answer alleged counterclaims for trademark dilution, cybersquatting, and unjust enrichment under the Lanham Act, as well as counterclaims for unfair competition and false advertising under California state law. (Doc. 28.) After completing discovery, the parties filed cross-motions for summary judgment on the issue of whether the '502 and '075 Marks are invalid because they are generic.

STANDARD OF REVIEW

« The court shall grant summary judgment if the movant shows that there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law ».

Fed. R. Civ. P. 56(a). « [T]he substantive law will identify which facts are material[;] [o]nly disputes over facts that might affect the outcome of the suit under the governing law will properly preclude the entry of summary judgment ». *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 248 (1986). « One of the principal purposes of the summary judgment rule is to isolate and dispose of factually unsupported claims or defenses ». *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 323-24 (1986) (further quotation omitted).

The movant bears the initial burden of proving the absence of a genuine issue of material fact. *Id.* At 323. For issues on which the movant would bear the burden of proof at trial, the initial summary judgment burden is met by marshaling the evidence to foreclose the possibility that a reasonable jury could find for the non-movant. *Adickes v. S. H. Kress & Co.*, 398 U.S. 144, 157-58 (1970). Where the non-movant would bear the burden of proof at trial, the movant may carry its initial burden by proving the absence of evidence to support the non-movant's case. *Celotex*, 477 U.S. at 325. If the movant carries its initial burden, the non-movant must designate « significantly probative » evidence capable of supporting a favorable verdict. *Anderson*, 477 U.S. at 249-50.

In determining whether either or both of these burdens have been carried, « [t]he evidence of the non-movant is to be believed, and all justifiable inferences are to be drawn in [that party's] favor ». *Anderson*, 477 U.S. at 254; see *Narayan v. EGL, Inc.*, 616 F.3d 895, 899 (9th Cir. 2010) (explaining an inference is justifiable if it is rational or reasonable).

« Credibility determinations, the weighing of the evidence, and the drawing of legitimate inferences from the facts are jury functions, not those of a judge... ruling on a motion for summary judgment ». *Anderson*, 477 U.S. at 255.

ANALYSIS

Plaintiffs contend the GOOGLE mark has become generic because a majority of the public understands the word google, when used as a verb, to mean the indiscriminate act of searching on the internet without regard to the search engine used. Underlying Plaintiffs' argument is the proposition that verbs, as a matter of law, are incapable of distinguishing one service from another, and can only refer to a category of services. Defendant contends there is no admissible evidence capable of supporting a finding that a significant portion, let alone a majority, of the consuming public does not principally understand the GOOGLE mark to identify a distinct product, regardless of how the mark is employed grammatically.

In ruling on Plaintiffs' motion, the Court accepts as true Defendant's admissible evidence and draws all reasonable inferences in Defendant's favor; in ruling on Defendant's motion, the Court accepts as true Plaintiffs' admissible evidence and draws all reasonable inferences in Plaintiffs' favor. The Court first resolves the chief legal disagreement between the parties (whether verb use of a mark necessarily renders the mark generic) and the admissibility of expert evidence before proceeding to the ultimate issue of whether either party is entitled to summary judgment on whether the GOOGLE mark has become generic.

I. Grammatical Function and Genericness

A mark is subject to cancellation if it « becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered ». 15 U.S.C. § 1064(3); accord *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 194 (1985). « The primary significance of the registered mark to the relevant public... shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used ». 15 U.S.C. § 1064(3). Under the primary-significance test, a mark is not generic when « the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer ». *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S.

111, 118 (1938); see *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505, 509 (S.D.N.Y. 1921) (« What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending? »). « [I]f the primary significance of the trademark is to describe the type of product rather than the producer, the trademark is a generic term and cannot be a valid trademark ». *Rudolph Int'l, Inc. v. Reals, Inc.*, 482 F.3d 1195, 1198 (9th Cir. 2007) (quoting *Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publ'ns, Inc.*, 198 F.3d 1143, 1147 (9th Cir. 1999)).

The crux of Plaintiffs' argument is the premise « a trademark ceases to function as such when it is used primarily as a verb ». (Doc. 111 at 2) (emphasis omitted). This premise is flawed: a trademark performs its statutory function so long as it distinguishes a product or service from those of others and indicates the product's or service's source. See 15 U.S.C. § 1127. Verb use of a trademark is not fundamentally incapable of identifying a producer or denoting source. A mark can be used as a verb in a discriminate sense so as to refer to an activity with a particular product or service, e.g., « I will PHOTOSHOP the image » could mean the act of manipulating an image by using the trademarked Photoshop graphics editing software developed and sold by Adobe Systems. This discriminate mark-as-verb usage

clearly performs the statutory source-denoting function of a trademark.

However, a mark can also be used as a verb in an indiscriminate sense so as to refer to a category of activity in general, e.g., « I will PHOTOSHOP the image » could be understood to mean image manipulation by using graphics editing software other than Adobe Photoshop.

This use commandeers PHOTOSHOP to refer to something besides Adobe's trademarked product. Such indiscriminate mark-as-verb usage does not perform the statutory trademark function; instead, it functions as a synecdoche describing both a particular species of activity (e.g. using Adobe's PHOTOSHOP brand software) and the genus of services to which the species belongs (e.g. using image manipulation software in general).

It cannot be understated that a mark is not rendered generic merely because the mark serves a synecdochian « dual function » of identifying a particular species of service while at the same time indicating the genus of services to which the species belongs. S. Rep. No. 98- 627,4 at 5 (1984), reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 5718, 5722 (explaining « dual function » use « is not conclusive of whether the mark is generic »); accord 15 U.S.C. § 1064(3) (« A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service »). Nor is a mark « generic merely because it has some significance to the public as an indication of the nature or class of an article.... In order to become generic the principal significance of the word must be its indication of the nature or class of an article, rather than an indication of its origin ». *Feathercombs, Inc. v. Solo Prods. Corp.*, 306 F.2d 251, 256 (2d Cir. 1962)

(emphasis added). Moreover, « casual, non-purchasing uses of [marks] are not evidence of generic usage » because primary significance is determined by « 'the use and understanding of the [mark] in the context of purchasing decisions.' » 2 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 12:8 (4th ed. 2014) (quoting Restatement (Third) of Unfair Competition § 15 cmt. C (1995)) [hereinafter « McCarthy »].

« The salient question is the primary significance of the term to the consumer. If the term indicates a product of a single producer to the consumer, it is a valid trademark ». S. Rep. No. 98-627, at 5, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 5718, 5722. Thus, even if a mark qua verb is used exclusively in the indiscriminate sense, the mark is not generic if a majority of the consuming public nevertheless uses the mark qua mark to differentiate between one particular product or service from those offered by competitors.

A genericism inquiry guided by grammatical formalism is incompatible with the intent of the Lanham Act and its subsequent amendment by the Trademark Clarification Act. The twofold justification for the Lanham Act as stated by the Senate Committee on Patents was:

(1) « to protect the public so it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trade-mark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get »; and (2) « where the owner of a trade-mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats ». S. Rep. 1333, at 1 (1946), reprinted in 1946 U.S.

Code & Cong. Serv. 1274, 1274.

The benefits derived from protecting trademarks include fostering market competition by enabling a consumer to distinguish competing articles from each other; and encouraging quality by « securing to the producer the benefit of the good reputation which excellence creates ». *Id.* at 2, reprinted in 1946 U.S. Code & Cong. Serv. 1274, 1273. The same was true nearly 40 years later: « Because of their importance to our nation's commerce, trademarks long have been protected from appropriation and misuse by others, both to protect the consumer from deception and confusion and to insure that producers are rewarded for their investment in the manufacture and marketing of their product ». S. Rep. No. 98-627, at 2, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 5718, 5719.

It is thus contrary to both the letter and spirit of trademark law to strip a mark of legal protection solely because the mark—cultivated by diligent marketing, enforcement, and quality control—has become so strong and widespread that the public adopts the mark to describe that act of using the class of products or services to which the mark belongs. As one scholar has stated, « top-of-mind use of a trademark in its verb form, far from indicating the mark's generic status, may well indicate the enduring fame of the brand ». Laura A.

Heymann, *The Grammar of Trademarks*, 14 *Lewis & Clark L. Rev.* 1313, 1348 (2010). This is especially true where the mark in question is arbitrary or fanciful because such terms had a different or no independent meaning before they were adopted as marks. See *Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria's Secret Stores Brand Mgmt., Inc.*, 618 F.3d 1025, 1032-33 (9th Cir. 2010) (explaining the strongest end of the trademark spectrum as arbitrary marks, which are « actual words with no connection to the product, » and fanciful marks, which are « made-up words with no discernable meaning »).

Plaintiffs' argument that courts have already recognized a « dichotomy between verb usage and trademark usage » and that « [v]erb usage is therefore generic usage, » is unsupported. (Doc. 73 at 6, 8.) Plaintiffs cite two non-precedential TTAB cases denying initial registration of marks that sought to combine two common words (« tree » and « radar » for *treeradar* and « grind » and « brew » for « grind 'n brew ») because the marks were conceptually weak (generic/descriptive). See *In re Grindmaster Corp.*, No. 77834762, 2011 WL 5600317, at *4 (TTAB Oct. 28, 2011) (noting the putative mark was merely equivalent to the concatenation of two verbs); *In re TreeRadar, Inc.*, No. 77579817, 2011 WL 3212252, at *7 (TTAB July 15, 2011) (noting claimed trademark use and recognition was ambiguous

partly because applicant used the putative mark as a generic verb « in one instance »).

Plaintiffs also cite *Freecycle Sunnyvale v. Freecycle Network, Inc.*, No. C 06-00324 CW, 2006 WL 2827916, at *3 (N.D. Cal. Oct. 3, 2006), which held allegations of intentionally encouraging others to use an unregistered mark generically as part of an effort to render the mark generic and unregistrable were sufficient to state a cognizable claim for contributory infringement. Inasmuch as these cases are apposite and support the proposition that mark-as-verb use renders a previously distinctive mark generic, the Court finds them unpersuasive.

If the primary significance of such a mark to a majority of the consuming public is to differentiate one service from the services of others, then the mark is not generic. This is true regardless of whether the public also uses the mark as an indiscriminate verb.

Plaintiffs' reliance on a procrustean grammatical standard is misplaced. The dispositive inquiry is whether a majority of the consuming public considers the primary significance of the mark to be an indication of origin rather than an indication of nature and class. See *Coca-Cola Co. v. Overland, Inc.*, 692 F.2d 1250, 1254 n.10 (9th Cir. 1982); *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus., Inc.*, 321 F.2d 577, 580-81 (2d Cir. 1963). « The primary significance test does not, in and of itself, tell us how to differentiate a mere product brand from a product genus.... Once that question is decided, the resulting question often decides itself ». *A.J. Canfield Co. v.*

Honickman, 808 F.2d 291, 301 (3d Cir. 1986). In this case, the relevant issue is whether the primary significance of the GOOGLE mark to a majority of the public who performs searches on the internet understands the mark to refer to the

Google search engine as opposed to a descriptive term for search engines in general.

II. Expert Opinion Evidence

In the Ninth Circuit, « expert opinion is admissible and may defeat summary judgment if it appears the affiant is competent to give an expert opinion and the factual basis for the opinion is stated in the affidavit ». *Walton v. United States Marshals Serv.*, 492 F.3d 998, 1008 (9th Cir. 2007) (alteration omitted) (quoting *Bulthuis v. Rexall Corp.*, 789 F.2d 1315, 1318 (9th Cir. 1985) (per curiam)). To be admissible, an expert's testimony must be relevant and have « a reliable basis in the knowledge and experience of [the relevant] discipline ».

Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137, 149 (1999). « Expert opinion testimony is relevant if the knowledge underlying it has a valid connection to the pertinent inquiry. And it is reliable if the knowledge underlying it has a reliable basis in the knowledge and experience of the relevant discipline ». *Primiano v. Cook*, 598 F.3d 558, 565 (9th Cir. 2010)

(citations and internal quotation marks omitted).

« In a case involving scientific evidence, evidentiary reliability [is] based upon scientific validity ». *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579, 590 n.9 (1993) (emphasis omitted). Scientific validity concerns the soundness of methodology rather than the correctness of conclusions. *Estate of Barabin v. AstenJohnson, Inc.*, 740 F.3d 457, 463 (9th Cir. 2014) (en banc). « The reliability inquiry is 'a flexible one,' » *id.* (quoting *Kumho Tire*, 526 U.S. at 150), that considers whether the expert's testimony « is based on sufficient facts or data » and « is the product of reliable principles and methods, » and whether the expert « reliably applied the principles and methods to the facts of the case, » *Fed. R. Evid.* 702.

Both parties object to each others' expert reports regarding the primary significance of the GOOGLE mark in the minds of the consuming public.

A. Defendant's Expert Linguist

Defendant's expert linguist, Dr. Geoffrey Nunberg, opined about a linguistic phenomenon observed in some « highly distinctive and famous marks » where « the name of a particular product is used to convey the genus without actually denoting it ». (Doc. 72-1 at 5.) Dr. Nunberg's expert report explains:

Trademarks are sometimes used in extended or figurative ways to denote something independent of their proprietary meaning (cf *Astroturf* for political movements, *Band-Aid* for social remedies). In a special case of this process, trademarks may be used as verbs to denote the characteristic action associated with the product or service they represent. Examples include *TiVo*, *Fed-Ex*, *Skype*, and *Google*. Such verbs may be specific in their application... [b]ut such verbs may [also] be used in a representative way to connote a more general action. Thus when somebody says, « I need the book tomorrow—can you Fed Ex it to me? » we ordinarily assume that a shipment by UPS will be acceptable as well, without assuming that the verb to Fed-Ex simply means to ship by priority courier.

(*Id.* at 5-6.) Accordingly, Dr. Nunberg asserts that the use of the word google as a nonspecific verb does not compromise the status of the GOOGLE mark because it literally denotes the use of Google's search engine. (*Id.* at 5-7.) Consistent with his report, Dr. Nunberg opined that the GOOGLE mark has not become generic and that the phrase « go google it » is not necessarily shorthand for « look it up on the internet ». (Doc. 70-9 at 3-4.)

Plaintiffs attack Dr. Nunberg as a « hired gun who will say anything he is paid to say » because he allegedly « reversed his opinion ». (Doc. 86 at 12.) While inconsistencies may be an indicator of reliability, see *Daubert*, 509 U.S. at 590 n.9, Plaintiffs do not substantiate their allegation that Dr. Nunberg reversed his opinion. The fact that Dr. Nunberg first expressed interest in being retained by Plaintiffs before being subsequently retained by Defendant does not necessarily mean Dr. Nunberg gave inconsistent professional opinions. To the contrary, the only evidence in the record is Dr. Nunberg's testimony that Plaintiffs never retained, paid, or shared any confidential or work product information with him, that he never shared any of Plaintiffs' information with Defendant, and that while he may have shared ideas with Plaintiffs, the only expert opinion he rendered was the one contained in his report. (Doc. 113- 3 at 3-5.)

Plaintiffs' unsubstantiated allegation of inconsistent opinions can be addressed on cross-examination. Plaintiffs' other objection, that the Dr. Nunberg's « opinions are conclusions on the ultimate issues » (Doc 86 at 12), is misplaced. See Fed. R. Evid. 704(a) (« An opinion is not objectionable just because it embraces an ultimate issue ».). As there is no serious contention that Dr. Nunberg lacked sufficient data, utilized unsound methods, or applied those methods unreliably, Dr. Nunberg's opinion is admissible.

B. Defendant's Consumer Survey Expert

Defendant's survey expert, Dr. Gerald Ford, conducted a consumer survey modeled after the one used in *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Int'l, Inc.*, 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975), to prove that the primary significance of the TEFLON mark in the minds of consumers was DuPont's non-stick coating, rather than non-stick coatings in general. In Dr.

Ford's « Teflon » survey, 420 randomly selected participants were contacted via telephone and were asked whether « Hewlett Packard » and « computer » were brands names or common names. (Doc. 70-7 at 8-9.) All 420 respondents successfully identified « Hewlett Packard » as a brand name and « computer » as a common name. (Id.)

The respondents were then asked to identify six names (STP; Coke; Jello; refrigerator; margarine; aspirin) as either brand names or common names and were told that « don't know » or « no opinion » was an acceptable answer. (Id. at 8-9.) They were not told that « both » was an acceptable answer, but answers of « both » were nevertheless recorded. (Id. at 9.) The respondents were subsequently asked to apply the brand name/common name distinction to another five names (browser; website; Amazon; Yahoo; Google) specifically with respect to searching on the internet. (Id.) Last, the respondents were asked whether they conducted searches on the internet—respondents who did not were excluded from the results. (Id.)

Excluding 19 respondents who answered they do not perform searches on the internet, 93.77% identified GOOGLE as a brand name and 5.25% identified GOOGLE as a common name. (Id. at 12.) For purposes of comparison, 93.52% of consumers identified the YAHOO! mark as a brand name while 5.99% identified YAHOO! as a common name. (Id.) Both GOOGLE and YAHOO! beat out COKE: 89.53% of consumers identified the COKE mark as a brand name while 6.73% identified COKE as a common name. (Id. at 11.) The only mark with higher brand name recognition or lower common name misrecognition than GOOGLE was the AMAZON mark at 96.51% and 2.99%, respectively. (Id. at 12.) Even accounting for the 19 respondents who claimed they did not perform searches on the internet, the results « are projectable to all members of the defined universe at a 95% level of confidence with an estimated error of +/- 2.37% ». (Id. n.8.)

Plaintiffs' sole objection is that the study is irrelevant because it does not account for verb usage, which is generic usage. (Doc. 86 at 9.) In support, Plaintiffs cite the Ninth Circuit's criticism and rejection of Teflon style surveys in *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group*, 684 F.2d 1316, 1323-24 (9th Cir. 1982). However, Congress passed the Trademark Clarification Act of 1984, Pub. L. No. 98-620, 98 Stat. 3335, for the express purpose of « overturn[ing] the reasoning

in » and « rectif[ying] the confusion generated by Anti-Monopoly ». S. Rep. No. 98-627, at 8, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 5718, 5725. In particular, Congress sought to « clarify that a mark may have a ‘dual purpose’ of identifying goods and services and indicating the source of the goods and services ». Id.

Plaintiffs object that Dr. Ford’s survey is irrelevant because it « does not even address the verb issue » and « tests only whether the word ‘google’ when used as a noun, is a proprietary name or common name ». (Doc. 73 at 21) (emphasis omitted). Expert evidence is « relevant if the knowledge underlying it has a valid connection to the pertinent inquiry ».

Primiano, 598 F.3d 558, 565 (quoting *United States v. Sandoval-Mendoza*, 472 F.3d 645, 654 (9th Cir. 2006)). The pertinent inquiry here is whether the primary significance of the GOOGLE mark to a majority of the consuming public (those who utilize internet search engines) is to indicate the Google search engine in particular or to indicate the common descriptive term for search engines in general. Dr. Ford’s survey is evidence that the significance of the GOOGLE mark « with respect to searching the internet » to an overwhelming majority of the consuming public (93.77%) is a particular brand name rather than a common name like « website » (identified as such by 97.76% of respondents). (Doc. 70-7 at 11-12.)

Therefore, Dr. Ford’s survey is relevant.

C. Plaintiffs’ Counsel’s Surveys

Plaintiffs’ counsel, Richard Wirtz, designed and executed surveys using « Google Consumer Surveys » that asked respondents to select one of three answers to the prompt: « I most often use the word google to mean ». (Docs. 75-16; 75-17.) The 1,033 responses for the first survey were: « to search something on the internet » (52.2%); « the name of a specific search engine » (28.7%); and « the internet (in general) » (19.1%) ». (Doc. 75-16.) The 1,007 responses for the second survey were « to search something on the internet » (72%); « the name of a company » (11.5%); and « the internet (in general) » (16.6%). (Doc. 75-17.) Plaintiffs cite these surveys as evidence that a majority of the consuming public predominantly uses the word « google » as an indiscriminate verb meaning to search on the internet. (Doc. 84 ¶ 23.)

Defendant’s objection is that these surveys, and others designed and executed by Mr. Wirtz, are inadmissible because they are irrelevant, unreliable, and that Mr. Wirtz is not qualified to render an opinion about the meaning of such surveys. (Docs. 78 at 6 n.3; 83 at 8.) Defendant argues that the Wirtz’s surveys are fundamentally flawed because they did not permit respondents to answer that the word google meant « to search for information using the Google search engine ». (Doc. 83 at 9.) Defendant further argues that the fact that Mr.

Wirtz represents Plaintiffs renders the Wirtz surveys inadmissible. (Id.)

To be admissible, a survey must be « conducted in accordance with generally accepted survey principles ». Federal Judicial Center, Reference Manual on Scientific Evidence 364 (3d ed. 2011) [hereinafter « FJC, Scientific Evidence »]; see Fed. R. Evid. 703. « An assessment of the precision of sample estimates and an evaluation of the sources and magnitude of likely bias are required to distinguish methods that are acceptable from methods that are not ». FJC, Scientific Evidence at 364 n.16. Thus, the survey expert « must demonstrate an understanding of foundational, current, and best practices in survey methodology, including sampling, instrument design..., and statistical analysis ». Id. at 375.

Generally, valid survey design requires « graduate training in psychology (especially social, cognitive, or consumer psychology), sociology, political science, marketing, communication sciences, statistics, or a related discipline, » but « professional experience in teaching or conducting and publishing survey research may provide the requisite background ». Id. While counsel may be « involved in designing the questions to be asked, ... it may be improper for an attorney to single

handedly design a survey without professional assistance ». 6 McCarthy § 32:166. An expert who seeks to opine about the results of a survey that he or she did not personally conduct still must possess the requisite scientific background

and familiarity with survey methodology. FJC, *Scientific Evidence* at 375-76.

There is no evidence the Wirtz surveys were conducted according to generally accepted principles. While Plaintiffs submitted demographic data for two Wirtz surveys (Doc. 111-2), there is no explanation of the methods of statistical analysis. Even if the statistical methods were included, there is no evidence regarding their reliability. Moreover, Mr. Wirtz does not have, nor does he claim to have, adequate training to design a survey or to interpret survey results. Neither Plaintiffs' nor Defendant's survey experts opined about the methodological validity of the Wirtz surveys. In fact, as explained below, Plaintiffs' survey expert expressly disclaimed any knowledge about the design or execution of the Wirtz surveys. Dr. Nunberg, who is qualified to opine about designing survey questions about the meanings of words, testified that he thought the two main Wirtz surveys were « worthless » because asking « what does X mean to you » is « the vaguest possible question you can ask » and because the possible responses did not allow respondents to answer that the word « google » meant « to use the Google search engine ». (Doc. 85-2 at 3.)

Contrary to Plaintiffs' argument that the Wirtz surveys are « court complaint » because Mr. Wirtz « did no more than any other attorney working with a human surveyor to design an appropriate survey question, » Plaintiffs are seeking to qualify « Google Consumer Surveys » as an expert in survey design and Mr. Wirtz as an expert in survey interpretation. (Doc. 111 at 1, 6.) It is not clear whether the purported expert statistical analysis comes from « Google Consumer Surveys, » Mr. Wirtz, or both. If an actual expert had been provided with the methodological information necessary to opine about survey results, the expert could have opined that the Wirtz surveys « test[ed] whether majority usage of 'google' is as a verb or as a source indicator ». (Id.) However, such information is absent from the record and no expert so opined. Because neither the Wirtz surveys themselves nor the opinions Mr. Wirtz draws therefrom meet the threshold standard of reliability required by Federal Rules of Evidence, they are inadmissible. E.g., *Hodgdon Powder Co., Inc. v. Alliant Techsystems, Inc.*, 512 F. Supp. 2d 1178 (D. Kan. 2007) (excluding survey partly because « [n]othing in the record suggests that plaintiff's counsel has any experience with designing or conducting market surveys »). Even if the surveys were admissible, their introduction at trial would require the testimony of Mr. Wirtz, which would preclude him from acting as an advocate.

See *Ariz. R. Sup. Ct.* 42, ER 3.7; LRCiv 83.2(e).

D. Plaintiffs' Consumer Survey Expert

Plaintiffs' consumer survey expert, James Berger, conducted a substantially modified version of the survey used in *Am. Thermos Prods. Co. v. Aladdin Industries, Inc.*, 207 F. Supp. 9 (D. Conn. 1962), *aff'd*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963), to prove that the word *thermos* had become the common descriptive name for vacuum bottles. The purpose of Mr. Berger's « Thermos » survey was to test « if people who access the internet at least once a week regard GOOGLE in its verb form to be generic rather than a brand name ». (Doc. 99-1 at 6.) Mr. Berger opined that while the Teflon protocol is more commonly used, the « Thermos » protocol was selected because it allowed testing of the verb form of a mark. (Id. at 7.)

In Mr. Berger's Thermos survey, 251 respondents were asked a series of screening questions before they were asked: « If you were going to ask a friend to search for something on the Internet, what word or phrase would you use to tell him/her what you want him/her to do? » (Id. at 8.) Slightly over half of the validated respondents' answers (129 of them) contained the word *google*. (Id. at 9-10.) Mr. Berger opined that the survey results « proved beyond any doubt that the primary significance [sic] 'google' to the relevant public when used as a verb is generic and commonly used to mean search on the internet ». (Id. at 9, 11.)

Defendant objects to the objectivity, reliability, and relevance of Mr. Berger's survey.

Mr. Berger testified in his deposition that the survey was designed to prove something that Plaintiffs wanted to prove. (Doc. 70-8 at 5.) Further, Mr. Berger testified that his survey did nothing to test whether consumers understand that the GOOGLE mark qua mark refers to one company (id. at 6), and that it was not important to ask respondents about their understanding of the word google (id. at 9). In fact, Mr. Berger stated that his survey tested neither the primary significance of the term Google to consumers nor whether the term was generic with respect to search engine hardware and software that are the subject of the '502 and '075 Marks. (Id. at 10-12.) While Mr. Berger was aware that Thermos style surveys ordinarily ask several questions, his survey asked only one substantive question. (Id. at 7.) Mr. Berger conceded that he was not aware of any other Thermos style survey in which only one

substantive question was posed, nor was he aware of a court ever accepting such a survey. (Id. at 7-8.) Moreover, Mr. Berger testified that he was not aware of any treatises or articles that endorse the use of a single substantive question Thermos style survey. (Id. at 10.)

Mr. Berger noted the results of his survey were similar to the results of the Wirtz surveys. (Id. at 8, 13-15.) Defendant objects to the reliability of the Wirtz surveys referenced in Mr. Berger's report. An expert who seeks to opine about the results of a survey that he or she did not personally conduct should demonstrate familiarity with the survey methodology including target population, sampling design, and survey design, as well as rates and patterns of missing data and statistical analyses used to interpret results. FJC, Scientific Evidence at 375-76. As explained above, information about the methodology and statistical analyses of the Wirtz surveys is absent from the record—Mr. Berger did not claim to know such information nor was it included in his report.

It is undisputed that the Wirtz surveys were conducted before Mr. Berger was retained as an expert and that he was not involved in any way and had no knowledge about the developing or execution of those surveys. (Doc. 70-8 at 13-15.) Mr. Berger further testified that he « reviewed the questions that were included in the surveys... only in the context of putting them in his report ». (Id. at 15.) Mr. Berger did not testify that such surveys are the type of evidence that consumer survey experts ordinarily rely upon.

The Court finds that Mr. Berger's expert opinion partially admissible. Mr. Berger lacked sufficient methodological familiarity with the Wirtz surveys to reliably opine about their meaning and did not claim that the Wirtz surveys were methodologically reliable. To the extent that Mr. Berger opines about the results of the Wirtz surveys, his opinion is inadmissible. However, Mr. Berger designed, conducted, and interpreted a survey that provides him with data to opine about whether and how the word google is used as a verb.

That there is no authority endorsing or accepting his one-substantive-question Thermos style survey pushes the boundaries of reliability, but not past the threshold of inadmissible « junk science ». Thus, Mr. Berger's opinion that a majority of the public uses the word google as a verb to mean search on the internet, and only that opinion, is admissible. It bears repeating, however, that this is not the dispositive issue. The dispositive issue is whether the primary significance of the GOOGLE mark to a majority of the consuming public is an indication of the Google search engine—a matter that Mr. Berger is not qualified to opine upon.

III. Primary Significance of the Google Mark to the Consuming Public

« A party moving for summary judgment is entitled to the benefit of any relevant presumptions that support the motion ». *Coca-Cola Co.*, 692 F.2d at 1254. « Federal registration of a trademark endows it with a strong presumption of validity. The general presumption of validity resulting from federal registration includes the specific presumption that the trademark is not generic ». *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 408 F.3d 596, 604 (9th Cir. 2005) (quoting *Overland, Inc.*, 692 F.2d at 1254). It is undisputed that both the '502 and '075 marks are registered and incontestable pursuant to 15 U.S.C. §§ 1058, 1065.

While Plaintiffs' dispute the validity of these registrations on the basis they are generic, the fact that the marks are indeed registered means that Plaintiffs bear the burden of proving at trial that the marks are generic. See *Filipino Yellow Pages*, 198 F.3d at 1146. A second consequence of the registrations is that Defendant « has met its [initial] burden of demonstrating that the genericness of the trademark [GOOGLE] does not raise a genuine issue of material fact ». *Overland, Inc.*, 692 F.2d at 1254. Thus, to survive Defendant's motion, Plaintiffs must designate specific facts from which a jury could find that the GOOGLE mark is generic. See *id.* If Plaintiffs cannot come forward with such evidence even when given the benefit of the doubt, then Plaintiffs necessarily cannot satisfy the more demanding standard of showing that the evidence, when viewed most favorably to Defendant, cannot support a

finding that the Google mark is not generic.

There are various forms of evidence that courts have found relevant to the primary significance inquiry, including: dictionary usage; mark-holder usage; competitor usage; media usage; and consumer surveys.

See 2 *McCarthy* § 12:13 to:14. Contrary to Plaintiffs' inflexible insistence on framing the matter as grammatical logomachy, whether the GOOGLE mark is generic depends on whether its primary significance to a majority of the public is a designation of the Google search engine or a designation of search engines in general. Thus, Plaintiffs' many relevancy objections are misplaced: evidence is relevant if it has any tendency to make a fact of consequence in determining the public's understanding of the GOOGLE mark more or less probable. See *Fed. R. Evid.* 401.

As to dictionary usage, Plaintiffs are unable to cite to a single dictionary whose definition of the word « google » neglects to mention the trademark significance of the term.

Plaintiffs accuse Defendant of « intimidat[ing] [dictionaries] into submission » (Doc. 86 at 1), because Defendant enforces its mark. For example, Defendant asked the website *wordspy.com* to modify its definition of *google* as a discriminate verb (« To search for information on the Web, particularly by using the Google search engine ») to « take into account the trademark status of Google ». (Doc. 87 ¶ 96.) Likewise, Plaintiffs contend that the Merriam-Webster dictionary « tempered its definition of *google* as a result of its fear of Defendant » because the publisher stated « we were trying to be as respectful as we possibly could be about Google's trademark ». (Doc. 87 ¶ 105.) Plaintiffs also cite the opinions of both of their expert linguists in support of the proposition that the inclusion of a word in

dictionaries means that the word carries generic usage. (*Id.* ¶¶ 100-01.) It is undisputed that both of Plaintiffs' linguistic experts testified the GOOGLE mark serves to identify Google as the provider of its search engine services. (Docs. 68 ¶¶ 70-71; 87 ¶¶ 70-71.) Viewing the evidence in the light most favorable to Plaintiffs, it establishes the word *google* carries meaning as an indiscriminate verb.

Shifting to mark-holder usage, Plaintiffs emphasize that Google co-founder Larry Page stated on July 8, 1998, « Have fun and keep googling ». (Doc. 84 ¶ 2.) Plaintiffs also cite to the fact that entering the search query « define: google » into the Google search engine resulted in a verb definition of: « Use an internet search engine, particularly *google.com* ». (Doc. 70-5.)

Plaintiffs argue that non-enforcement of a mark suggests it is generic (Doc. 86 at 11) and point to the fact that the GOOGLE mark is used in other domain names that Plaintiffs did not purchase (Doc. 73 at 19). However, it is undisputed that: Defendant uses the GOOGLE mark to identify the Google search engine in national advertising campaigns; has policies in place that set strict standards for third party use of the mark; publishes rules and guidelines for use of the mark; and spends sizeable sums policing and enforcing its rights in the mark. (Docs. 68 ¶¶ 75-80; 87 ¶¶ 75-80.) While it is true that non-enforcement of a mark may be evidence the mark is generic, the undisputed facts make it unreasonable to infer that Defendant does not enforce its rights in the mark.

Plaintiffs' alternative argument is that Defendant's enforcement expenditures are « so proportionately low » to the estimated valuation of the GOOGLE mark (over \$113 billion) that « it constitutes abandonment of the mark ». (Id.) Plaintiffs cite no authority in support of this proposition and the Court is aware of none. Plaintiffs' theory would diminish the economic value of a mark to the mark-holder by inflating enforcement costs according to some arbitrary fraction of mark valuation. See William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 *J.L. & Econ.* 265, 295 (1987). Such a result is inconsistent with federal trademark law's goals of facilitating commerce by permitting consumers to make purchasing decisions based on mark-recognition and securing to markholders the benefits appurtenant to marks associated with quality products and services. The

Court declines to countenance Plaintiffs' theory that failure to spend some fraction of estimated mark valuation in enforcement of the mark means the mark is generic. Thus, as with dictionary usage, mark holder usage establishes at most that google-as-verb is sometimes used in the indiscriminate sense.

Moving next to how competitors use the mark, Plaintiffs provide no evidence that competitors use the GOOGLE mark in a non-trademark fashion. Plaintiffs assert that lack of competitors' use of the mark is irrelevant and that « [t]here is no doubt that they refrain from doing so for fear of the wrath of Defendant ». (Doc. 86 at 16.) In support, Plaintiffs cite a footnote from the Second Circuit's decision in *Murphy Door Bed Co., Inc. v. Interior Sleep Sys., Inc.*, 874 F.2d 95, 101 n.2 (2d Cir. 1989), which noted competitors' non-use is not independently sufficient to prove non-genericness because enforcement of the mark might deter use. However, *Murphy Door Bed Co.* also acknowledged that competitors' non-use of a mark is nonetheless evidence the mark is not generic. *Id.* The Court agrees that non-use of a mark by competitors is indeed probative of genericism, albeit peripherally.

If competitors can accurately describe their products or services without using the mark in question, it suggests the mark is not generic. E.g., *Salton Inc. v. Cornwall Corp.*, 477 F. Supp. 975, 986 (D. N.J. 1979) (considering whether being unable to use a mark to describe products substantially disadvantaged competitors). A corollary of this point is that the existence of a short and simple descriptive term for the genus to which the trademarked species belongs also evidences the mark in question as not generic. E.g., *Q-Tips, Inc. v. Johnson & Johnson*, 108 F. Supp. 845, 863 (1952) (distinguishing the trademarked product « Q-Tips » from the descriptive term for the type of goods « double tipped applicator »). In this case, « internet search engines » is the short and simple descriptive term for the genus to which the Google search engine belongs. It is undisputed that competing search engine providers Yahoo! and Microsoft Bing routinely distinguish their search engine services from Google's search engine service in press releases and advertising campaigns. (Docs. 68 ¶¶ 66-69; 87

¶¶ 66-69.) Thus, there is no evidence of competitors' usage capable of supporting the inference that the word google has become the common descriptive term for the category of services to which the Google search engine belongs: internet search engines. As to media use, Plaintiffs contend that the media often uses the word google as an indiscriminate verb. Some of Plaintiffs' purported evidence of indiscriminate verb use is inadmissible because it was not timely disclosed.

As Defendant points out, some of Plaintiffs' media evidence recognizes the trademark significance of the GOOGLE mark and that Plaintiffs have not designated a single instance in which a major media outlet has referred to a competing search engine as a « google ». Plaintiffs' media evidence consists mostly of verb usage, some of which is followed by recognition of trademark usage. (Doc. 84 ¶¶ 11-17.) Like Plaintiffs' other evidence, the media's use of the word google establishes that it is sometimes used as verb to mean search on the internet.

Last, Plaintiffs' consumer survey evidence, consistent with all the other relevant evidence, is that the word google is indeed used as a verb. Mr. Berger's survey quantifies the proportion of society that understands google as a verb as 51%. While Mr. Berger's survey did not test whether this majority understood google-as-verb in a discriminate or indiscriminate sense, Mr. Berger's opinion allows the inference that a majority of the consuming public understands the word google—when used as a verb—to refer to the indiscriminate act of searching on the internet. However, the fact that a majority of the public understands a trademark as an indiscriminate verb is not dispositive on whether the mark is generic. The dispositive question is whether « the primary significance of the trademark is to describe the type of product rather than the producer ». *Rudolph Int'l*, 482 F.3d at 1198 (first emphasis added) (quoting *Filipino Yellow Pages*, 198 F.3d at 1147). It is undisputed that Mr. Berger's survey did not test the primary significance of the word google and the Court has found Mr. Berger is not qualified to opine about matter. Therefore, Plaintiffs present no evidence that the primary significance of the word google to a majority of the consuming public is a common descriptive term for search engines.

Summary

The Court is mindful that « summary judgment is generally disfavored in the trademark arena » due to « the intensely factual nature of trademark disputes ». *Rudolph Int'l*, 482 F.3d at 1199 n.3 (quoting *KP Permanent Make-Up, Inc.*, 408 F.3d at 602). However, summary judgment is nevertheless appropriate when there is no genuine issue of material fact. *Id.* At 1199. Such is the case here.

The existence of a primary significance implies the existence of, at least, a secondary significance; depending on the trademarked term, there may also be tertiary and quaternary meanings. Congress has spoken with particular clarity and force on the issue of whether a registered trademark is subject to cancellation as generic because it has more than one significance: « A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service ». 15 U.S.C. § 1064(3). Therefore, as a matter of law, a mark is not generic only because it simultaneously signifies more than just the trademarked product.

The word google has four possible meanings in this case: (1) a trademark designating the Google search engine; (2) a verb referring to the act of searching on the internet using the Google search engine; (3) a verb referring to the act of searching on the internet using any search engine; and (4) a common descriptive term for search engines in general. The '502 and '075 marks are subject to cancellation only if the fourth meaning is the primary significance of the word google to a majority of the consuming public.

Accepting Plaintiffs' evidence as true, 51% of those who utilize internet search engines use the word google as a verb to mean search on the internet. This establishes that the second and third meanings exist. Drawing all reasonable inferences in Plaintiffs' favor, a majority of the consuming public uses google-as-verb in its indiscriminate sense to mean search on the internet without regard to the search engine used. This means that the third meaning is more significant than the second meaning. Plaintiffs then make the leap, without any competent evidence, that the third meaning is the most frequently used meaning and seek cancellation of the '502 and '075 Marks because of the frequency with which the word google is used as a verb. This argument is factually and legally flawed. Factually, Plaintiffs offer no competent evidence in support of their assertion that verb use is more frequent than non-verb use. Legally, the test for whether a mark has become generic is not whether its most frequent use is as an indiscriminate verb, but whether its primary significance to a majority of the consuming public is as a common descriptive term. Even if the most frequent use of the word google is its third meaning, Plaintiffs' argument nevertheless fails because there is no evidence to suggest that the primary significance of the word google is the fourth meaning because the third meaning is most frequently used.

Plaintiffs' claim for trademark cancellation disappears when the admissible evidence in the record is examined according to the laws enacted by Congress. It is undisputed that well over 90% of the consuming public understands the word google with respect to searching on the internet as designating not to a common name, but a particular brand. (Doc. 68 ¶ 41.) This fact establishes that the first meaning (a trademark designating the Google search engine) is more significant than is the fourth meaning (a common descriptive term for search engines in general) to a vast majority of the consuming public. Therefore, the '502 and '075 marks are not subject to cancellation. This is true even though the Court accepts as true that the 51% of the public also understands the third meaning (a verb referring to the act of searching on the internet using any search engine)—it is undisputed that the first and third meanings are not mutually exclusive and, in fact, coexist. (Id. ¶¶ 70-71.)

For the cancellation claim to survive summary judgment, Plaintiffs needed to submit significantly probative evidence that the primary significance of the word google to a majority of the consuming public was a common descriptive term for search engines. Plaintiffs, at their peril, neglected their burden of proof under the primary significance test, instead electing to present evidence about whether a majority of the consuming public understood the word google as a verb. Disregarding primary significance resulted in an absolute failure of proof that is fatal to Plaintiffs' claim for genericide. The Court declines Plaintiffs' invitation to judicially legislate federal trademark law out its « dark ages » by sidestepping the statutory test for primary significance and holding that frequency of verb use is

in and of itself sufficient to render a mark generic. (Doc. 111 at 1.)

Likewise, the Court declines to depart from settled Ninth Circuit jurisprudence holding that « [t]he question of genericness is often answered by reference to the 'who-areyou/what-are-you' test: a valid trademark answers the former question, whereas a generic product name or adjective answers the latter ». *Rudolph Int'l*, 482 F.3d at 1198. The undisputed evidence is that the consuming public overwhelmingly understands the word google to identify a particular search engine, not to describe search engines in general.

« [T]he record taken as a whole could not lead a rational trier of fact to find » that the primary significance of the word Google is not an indicator of the Google search engine but is an indicator of internet search engines in general. *Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp.*, 475 U.S. 574, 587 (1986). The fact that a bare majority of the consuming public also uses the word google as a generic verb to mean search on the internet does nothing « more than simply show that there is some metaphysical doubt as to the material facts ». *Id.*

Plaintiffs cannot supplant the primary-significance test with a frequency-of-verb-use test to cancel the GOOGLE mark, which they admit refers to « one of the largest, most recognized, and widely used Internet search services in the world ». (Docs. 68 ¶ 2; 87 ¶ 2.)

CONCLUSION

Accepting Plaintiffs' evidence as true and drawing all justifiable inferences therefrom in Plaintiffs' favor, a majority of the public uses the word google as a verb to refer to searching on the internet without regard to search engine used. Giving Plaintiffs every reasonable benefit, majority of the public uses google-as-verb to refer to the act of searching on the internet and uses GOOGLE-as-mark to refer to Defendant's search engine. However, there is no genuine dispute about whether, with respect to searching on the internet, the primary significance of the word google to a majority of the public who utilize internet search engines is a designation of the Google search engine. Therefore, Defendant is entitled to judgment as a matter of law that the '075 and '502 Marks are not generic.

Accordingly,

IT IS HEREBY ORDERED denying Plaintiffs' motion for summary judgment.

(Doc. 73.)

IT IS FURTHER ORDERED granting Defendant's motion for summary judgment.

(Docs. 67; 78.)

IT IS FURTHER ORDERED that the Court will subsequently issue the Order
Setting Final Pretrial Conference.

DATED this 10th day of September, 2014.

ANGLETERRE
HIGH COURT OF JUSTICE OF LONDON
17 OCTOBRE 2014

Cartier, Montblanc, Richemont
Contre
BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin

*BLOCADE SITE INTERNET – MARQUES – FAI
CONTREFAÇON*

Synthèse

Alors que dans l'Union Européenne, le blocage des sites ne semblait concerner que des infractions relatives aux droits d'auteur, un juge anglais a ordonné à des fournisseurs d'accès à Internet, le blocage de plusieurs sites portant atteinte à un droit de marque.

En l'espèce, des entreprises du secteur du luxe, Cartier, Montblanc et Richemont, ont porté plainte à l'encontre de fournisseurs d'accès à Internet (FAI) pour obtenir qu'ils bloquent l'accès à des sites sur lesquels étaient proposées et vendues des contrefaçons.

Après avoir constaté la contrefaçon, le juge a contraint les principaux FAI anglais, BSKyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin, de bloquer l'accès à ces sites.

Puisque l'article 97A du Copyright Act n'a pas d'équivalent légal en matière de marque, le juge anglais, pour contraindre ces FAI, s'est inspiré des nombreuses injonctions récentes à l'égard de sites de streaming ou de téléchargement.

Pour pouvoir appliquer cet article au droit des marques et autoriser le blocage, il était toutefois nécessaire de remplir trois conditions : les FAI devaient être considérés comme des intermédiaires techniques ; l'atteinte à la marque devait être caractérisée ; et enfin, les intermédiaires devaient être informés des atteintes.

La Cour a toutefois émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d'accès à Internet. Afin d'éviter tout abus, ces derniers peuvent en effet demander au juge d'annuler l'ordonnance en cas de changement de circonstances. La Cour fait notamment référence à l'efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu'elles pourraient impliquer.

Par ailleurs, afin d'éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites et que les mesures de blocages ne durent « plus longtemps que nécessaire », la Cour a tenu à incorporer une clause d'extinction (« sunset clause »).

Cette clause explique que les effets de l'ordonnance cesseront à la fin d'une période définie, à moins que, les FAI ne s'accordent pour qu'elle se poursuive ou encore que la Cour en ordonne le prolongement.

Introduction

1. The Claimants (collectively, « Richemont ») are the owners of a large number of United Kingdom Registered Trade Marks for CARTIER, MONTBLANC, IWC and other brands (« the Trade Marks »). The Defendants (« Sky », « BT », « EE », « TalkTalk » and « Virgin », collectively « the ISPs ») are the five main retail internet service providers in the United Kingdom. Between them, they have a market share of some 95% of UK broadband users. By this application Richemont seek orders requiring the ISPs to block, or at least impede, access by their respective subscribers to six websites which advertise and sell counterfeit goods (« the Target Websites »). Richemont contend that the operators of the Target Websites thereby infringe the Trade Marks. For the avoidance of doubt, there is no suggestion that the ISPs have infringed the Trade Marks or are liable for infringements by the operators of the Target Websites.
2. The application raises five main questions. First, does this Court have jurisdiction to make an order of the kind sought? Secondly, if the Court has jurisdiction, what are the threshold conditions, if any, which must be satisfied if the Court is to make an order? Thirdly, are those conditions satisfied in the present case? Fourthly, if those conditions are satisfied, what are the principles to be applied in deciding whether or not to make such an order? Fifthly, applying those principles, should such orders be made in the present case?
3. Over the last three years, a series of orders have been made requiring the ISPs to block, or at least impede, access to websites pursuant to section 97A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (« the 1988 Act »), which implements Article 8(3) of European Parliament and Council Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (« the Information Society Directive »). I have considered the principles to be applied to applications of that kind in a series of judgments: *Twentieth Century Fox Film Corp v British Telecommunications plc* [2011] EWHC 1981 (Ch), [2012] Bus LR 1471 (« 20C Fox v BT »); *Twentieth Century Fox Film Corp v British Telecommunications plc (No 2)* [2011] EWHC 2714 (Ch), [2012] Bus LR 1525 (« 20C Fox v BT (No 2) »); *Dramatico Entertainment Ltd v British Sky Broadcasting Ltd* [2012] EWHC 268 (Ch), [2012] 3 CMLR 14 (« *Dramatico v Sky* »); *Dramatico Entertainment Ltd v British Sky Broadcasting Ltd (No 2)* [2012] EWHC 1152 (Ch), [2012] 3 CMLR 15 (« *Dramatico v Sky (No 2)* »); *EMI Records Ltd v British Sky Broadcasting Ltd* [2013] EWHC 379 (Ch), [2013] ECDR 8 (« *EMI v Sky* »); *Football Association Premier League Ltd v British Sky Broadcasting Ltd* [2013] EWHC 2058 (Ch), [2013] ECDR 14 (« *FAPL v Sky* »); and *Paramount Home Entertainment International Ltd v British Sky Broadcasting Ltd* [2013] EWHC 3479 (Ch), [2014] ECDR 7 (« *Paramount v Sky* »). Since the last of those judgments, Henderson J has considered the impact of the judgment of the Court of Justice of the European Union in *Case C-466/12 Svensson v Retriever Sverige AB* [EU:C:2014:76] in *Paramount Home Entertainment International Ltd v British Sky Broadcasting Ltd* [2014] EWHC 937 (Ch) (« *Paramount v Sky 2* »).
4. It is convenient to note at this stage three points about the cases under section 97A. The first is that neither the ISPs nor the rightholders have appealed against any aspect of the orders made in those cases, including those aspects which deal with the costs of the applications and the costs of implementing the orders. The second is that, since *20C Fox v BT* and *20C Fox v BT (No 2)*, the ISPs have not opposed the making of the orders sought by the rightholders, but have restricted themselves to negotiating the wording of the orders if the Court is minded to grant them. Thirdly, in consequence, most of the orders have been granted after consideration of the applications on paper.

5. The present application raises different considerations, for two main, linked reasons. The first is that the present case involves an attempt to combat trade mark infringement rather than copyright infringement. The second is that there is no statutory counterpart in the field of trade marks to section 97A of the 1988 Act. In addition, the arguments raised on the present application have differed to some extent from those raised in *20C Fox v BT*. For all these reasons, I have endeavoured to approach this application afresh. Inevitably, however, much of what was said in the judgments listed in paragraph 3 above is relevant. In addition, the experience that has been gained as a result of the orders granted in those cases is also relevant, as I shall explain.
6. I was informed by counsel that, so far as they and their professional and lay clients are aware, this is the first occasion on which an application for a website-blocking order against internet service providers in order to combat trade mark infringement has been made anywhere in the European Union, with the possible exception of the Danish case of *Home A/S v Telenor A/S* (Retten på Frederiksberg, 14 December 2012). It is a test case, which, if successful, is likely to be followed by other applications by Richemont and other trade mark owners, both here and in other countries.
7. The Open Rights Group (« the ORG ») applied for permission to intervene in order to make some brief, moderate and helpful written submissions which focussed on the position of third parties who are potentially affected by the orders sought by Richemont. Sensibly, this application was not opposed by any of the parties and I therefore granted it. I am grateful to the ORG for its contribution.

Evidence

8. I have received a considerable volume of evidence on this application. I do not consider that it is necessary to summarise all the evidence in this judgment, although I have taken it all into account. There are two categories of evidence which merit specific comment.
9. First, an employee of each of the ISPs has made a witness statement describing that ISP's blocking technologies. Furthermore, each of the witnesses has given evidence about the historic costs which the ISP has incurred, as well as estimates of likely future costs if the orders sought are granted. As a result, I now have a much more complete and up-to-date picture than I did previously.
10. Secondly, both sides have served expert evidence. Richemont have served two expert reports from Helen Saunders. She is an independent contractor for (among others) Incopro Ltd, which specialises in the provision of technical services to assist in combating online intellectual property infringement. Ms Saunders has both an LLB and an LLM from Queen Mary University of London. She was previously employed by the Metropolitan Police Service, the former National Hi-Tech Crime Unit and Serious Organised Crime Agency, International Federation of the Phonographic Industry and British Phonographic Industry Ltd. In her first report, Ms Saunders attempted to quantify the effect of the section 97A orders that have been granted. In her second report, Ms Saunders expanded and updated her analysis and responded to a number of points made by Professor Brown.
11. The ISPs served an expert report from Professor Ian Brown. Professor Brown has a BSc in Computer Science and Psychology from Newcastle University and a PhD in Computer Science from University College London. He is Professor of Information Security and Privacy at the University of Oxford, Senior Research Fellow at the Oxford Internet Institute and Associate Director of the University's Cyber Security Centre. His research is focussed on information security, privacy-enhancing technologies and internet regulation. In his report, Professor Brown provided a general introduction to website blocking technology, commented on the effectiveness of blocking orders, discussed evasion of website blocking and analysed the Target Websites.

Factual background

The problems of counterfeit goods and online trade mark infringement

12. A study published in 2008 by the Organisation for Economic Co-operation and Development (« OECD ») entitled *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy* estimated that the value of counterfeited and pirated goods moving through international trade alone in 2005 amounted to up to US\$200 billion. In 2011 Frontier Economics Ltd published a report entitled *Estimating the Global Economic and Social Impacts of Counterfeiting and Piracy* which estimated that the value of internationally traded counterfeit and pirated goods would increase to US\$960 billion by 2015. In 2014 the European Commission published its Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the EU Border which recorded that in 2012 customs authorities at the external borders of the EU seized a total of over 39.9 million articles, representing a market value of almost €900 million. The corresponding figures for 2013 were 35.9 million articles and €768 million. The UK seized more articles than any other Member State.
13. The internet has become an increasingly important channel of trade in counterfeit goods. The OECD study noted that the online environment was attractive to counterfeiters for a number of reasons, including anonymity, flexibility, the size of the market, market reach and the ease of deceiving consumers. The European Commission report noted that the top six categories of goods seized (measured by number of cases) were the kind of goods often shipped by post or courier after an order via the internet.
14. The sale of counterfeit goods is damaging to trade mark owners like Richemont in at least four ways. First, they may lose sales. Where goods are advertised as replicas and sold at a fraction of the price charged for the genuine articles, then it is unlikely that consumers will be deceived and hence that the trade mark owner will have lost a sale at that point. But there may be occasions when a purchaser starts by intending to purchase a genuine article, but is tempted by an advertisement for a cheaper replica to buy that instead. In any event, such goods may subsequently be sold in a manner which deceives the purchaser into believing that the goods are genuine, in which case the trade mark owner may lose a sale then. Secondly, counterfeit goods are almost always of lower quality than the genuine articles. The circulation of substandard counterfeit goods which are not easily distinguished from the genuine articles can easily damage the reputation of the latter, for example when the counterfeits are used as gifts. Thirdly, where the genuine articles were luxury goods with a cachet that depends in part upon their expense, and hence exclusivity, this is eroded by the availability of cheaper replicas. Fourthly, the availability of counterfeit goods may have the effect of damaging the confidence of some consumers in the legitimate market for such goods.

Richemont and the Trade Marks

15. Richemont are subsidiaries of Compagnie Financière Richemont SA. The Richemont group are producers and retailers of luxury goods. The Richemont group achieved total sales of €10,649 million in the year ending 31 March 2014. The Richemont group owns a number of well known brands, including Cartier, Montblanc and IWC. The Cartier brand dates back to 1847 when Louis-Francois Cartier established a jewellery business in Paris. Cartier opened its first boutique in London in 1902. Today, Cartier is well known for its jewellery and watches, and also sells leather goods, writing instruments and a range of other accessories. Montblanc was founded in 1906. It is well known for its writing instruments, and also sells watches, leather goods and a range of related accessories. IWC is a Swiss watch manufacturer which was founded in 1868. Cartier, Montblanc and IWC are all brands which have a considerable cachet: the goods bearing these brand names are expensive luxury items. Accordingly, exclusivity is an important aspect of the image of all three brands.

16. As indicated above, Richemont own a considerable number of Trade Marks. It is not necessary for the purposes of this judgment to set out all the Trade Marks upon which Richemont rely. By way of example, they include:
- i) UK Trade Mark No. 642,791 for the word CARTIER registered as of 10 December 1945 in respect of « jewellery, articles not included in other classes, made of precious metal or coated therewith precious stones clock, and watches [sic] » in Class 14.
 - ii) UK Trade Mark No. 1,095,932 for Cartier in cursive script as shown below registered as of 22 May 1978 in respect of a wide range of goods including « precious metals and their alloys, jewellery, articles included in Class 14 made of precious metal or coated therewith, precious and semi-precious stones, clocks and watches » in Class 14.
 - iii) UK Trade Mark No. 1,271,649 for the word MONTBLANC registered as of 18 July 1986 in respect of « writing and drawing instruments, stationery; inks and erasers, all included in Class 16; parts and fittings included in Class 16 for all the aforesaid good » in Class 16.
 - iv) UK Trade Mark No. 1,271,649 for the device shown below registered as of 29 June 1988 in respect of « Writing instruments, pouches for writing instruments, gift cases for writing instruments, inks and refills, stationery, desk sets; all included in Class 16 » in Class 16.
 - v) International Trade Mark No. 729,301 for the letters IWC in a particular font protected in the UK with effect from 15 September 2000 in respect of « watches and parts thereof » in Class 14.

The Target Websites

17. Originally, the Target Websites in respect of which orders were sought by Richemont were seven websites located at the following URLs: www.cartierloveonline.com; www.hotcartierwatch.com; www.iwcwatchtop.com; www.replicawatchesiwc.com; www.liwc.com; www.montblancpenonlineuk.com; and www.ukmontblancoutlet.co.uk. During the pendency of these proceedings, the website which was located at www.hotcartierwatch.com has gone offline, and so no order is now sought by Richemont in respect of that website. In addition, as I shall explain below, www.ukmontblancoutlet.co.uk has become www.montblancoutletonline.co.uk.
18. The remaining six Target Websites all advertise and sell counterfeit goods. Each Target Website sells replicas of a single brand, that is to say, either Cartier or Montblanc or IWC. In each case, the Target Website incorporates the brand name in its domain name. Some of the Target Websites make it very clear that the goods offered are replicas, whereas others make this much less clear. As discussed in more detail below, each of the Target Websites targets consumers in the UK (among other countries). Richemont have adduced evidence of a trap purchase from each Target Website by a purchaser resident in the UK. Furthermore, Richemont have adduced detailed and convincing evidence that all of the articles purchased in this way were both counterfeit and of significantly lower quality than the genuine articles.
19. It is not necessary for the purposes of this judgment to describe all of the Target Websites in detail, but I will briefly describe one by way of example. I will take www.cartierloveonline.com simply because it is the first. The home page is headed with the Cartier trade mark in cursive script. The top of the page also has a registration/signing in facility, a search function, links to « my account » and « shopping cart » and tabs to select USD, GBP or EUR. There is both a horizontal menu near the top of the page and a vertical menu extending down the left hand side of the page which list different categories of product such as « Cartier Bracelet », « Cartier Ring » and so on. Clicking on the entries in these menus leads to further pages of the website. The home page also features images of a series of products, described as « hot sales », at apparently discounted prices. For example, the first product shown is captioned « Cartier Love Bracelet mens White Gold with 4 Diamonds 20cm £231.35 Now £59.48 ».

20. Scrolling down to the bottom of the homepage, one finds firstly six paragraphs of text about Cartier and then the following text:
- « About cartierlove2u.com
- Online Shop cartierlove2u.com is one professional replica cartier shop store. From the Cartier category on the left of site you can find each series of Cartier replica . you can find the different bracelet for men or ladies and Ordinary cartier or Cartier 1:1 Grade We do it carefully that you can shop here convenient and easily. And we have the abundant resources and multiple trade channels for each kind of replica Cartier love bracelet online. All Watches in cartierlove2u.com are in cheapest price but with the best service, and all of them are as accurate as those genuine one. If you have any problems when shopping on our site, just be free to contact our customer service staff at any time, we will be online for 24 hours in turn. You can consider the best sold watches in our site, which is most popular online. All the watches provides the detailed package, usually in two weeks, you can receive your ordered cartier by EMS freely ».
21. Richemont's evidence is that on 1 February 2014 the website was offering 127 « Cartier » bracelets, 43 « Cartier Love » items, 35 « Cartier » necklaces, 16 « Cartier » earrings, 4 « Cartier » pendants and 7 types of « Cartier » box. By selecting a product, the user can obtain further information about that product. The information provided typically includes a photograph and a description of the product, an item ID number, the price and details of the product's availability and delivery and returns information. A number of the images include the Cartier mark and/or Cartier-branded products or packaging. Customer reviews may also be available.
22. On 30 December 2013 a test purchase was made from the website of a « Cartier 18K White Gold Love Bracelet with 4 Diamonds ». Although the website purported to accept payment by Visa card, after the purchaser had placed his order he received an email advising him that the payment had failed and that he should make payment via www.aliexpress.com. Subsequently the purchaser received a package containing a counterfeit bracelet. The package identified the country of origin as China.
23. The website is targeted at (among others) UK consumers, as can be seen from the following: it is in English, sterling is among the currencies in which prices are displayed and orders from the UK are accepted and fulfilled.
24. As at February 2014, the domain name www.cartierloveonline.com was registered to a registrant with an address in Shanghai, China and the website was hosted on servers in San Jose, USA. Having previously been a mirror site for www.cartierlove2u.com, this URL now re-directs to www.cartierlove2u.net. As at 18 September 2014, the website shared an IP address with 11 other websites (as to which, see further below).

Blocking techniques in general

25. There are a number of methods of attempting to block access to websites that can be employed by providers such as the ISPs. Four such methods are as follows:
- i) DNS name blocking. The Domain Name System (DNS) is the system that associates a domain name (such as www.cartierloveonline.com) with the Internet Protocol (IP) address (such as 23.238.175.169) that the ISPs use to route traffic to the web server that is hosting the website in question. The ISPs operate DNS servers that their customers' computers automatically call upon to look up IP addresses corresponding to DNS names. The customers' computers request these lookups so that they can address their communications to the website in question using its IP address, which is the necessary form of address for their communications to be delivered. DNS name blocking involves an ISP removing or modifying its records of the IP address(es) for a particular DNS name, so that when the ISP's

DNS server is asked by a customer's computer for the IP address corresponding to the DNS name, the ISP's system either returns no IP address or points the customer to an IP address defined by the ISP that in actuality does not correspond to the DNS name.

ii) IP address blocking using routers. This is implemented in network devices which the ISPs operate known as border gateway (edge) routers that send customer communications to their destinations based on the destination IP addresses of the communications. An ISP can configure its routers to discard communications destined for the IP address of the website in question or route them to an IP address defined by the ISP that is different from the actual IP address of the website. This method thus blocks a customer's communications to a website even if the customer's computer uses the correct IP address for the website.

iii) DPI-based URL blocking. This method involves monitoring traffic by means of Deep Packet Inspection (DPI) and blocking requests for specific Uniform Resource Locators (URLs). A URL is a web address, which usually consists of the access protocol (e.g. http), the domain name (e.g. www.example.com) and the specific resource (i.e. the page e.g. main-page), separated by a colon and slashes. This method does not involve detailed, invasive analysis of the contents of the packets in the traffic (and for that reason it is sometimes referred to Shallow Packet Inspection rather than Deep Packet Inspection). It is typically implemented using proxy servers. It can also be used to implement IP address blocking as an alternative to the router method described above.

iv) Two-stage systems. Some ISPs operate two-stage systems. Typically this involves a first stage of IP-address re-routing and a second stage of DPI-based URL blocking. The first stage detects whether a customer's web request relates to an IP address on which some blocked content is hosted. If there is a match, the request is re-directed to the second stage; otherwise it is passed on normally. In the second stage traffic that relates to a blocked URL (or IP address) is stopped. The second stage is typically implemented using proxy servers.

Circumvention techniques

26. Each of the techniques described above can readily be circumvented by users who have a little technical knowledge and the desire to do so. DNS name blocking is the easiest to circumvent, but the other techniques can also be circumvented without difficulty. There are various methods that can be used, including proxy servers, virtual private networks and Tor. Prof Brown's evidence is that, since 2011, such circumvention methods have become more widely available and easier to use. Prof Brown also points out in paragraphs 144-146 of his report that there is one method of circumvention which is increasingly widely used, which does not even require users to use any special software or to make other changes to their device and which is particularly relevant in the context of the present application (as distinct from the section 97A context).
27. In addition to the methods available to users, there are circumvention methods which can be used by website operators, including changing IP addresses and URLs. These can be combated by updating the IP addresses or URLs that are blocked.

The Internet Watch Foundation's blocking regime

28. I described the Internet Watch Foundation (« IWF ») and its blocking regime in 20C Fox v BT at [65]-[69]. In summary, the IWF aims to minimise the availability of images of child sexual abuse on the internet. To this end, the IWF produces a list of URLs, updated twice daily, that contain images of child abuse. The URLs may be for whole domains, but more commonly they are for subdomains or specific pages. This list is supplied in encrypted form to the ISPs, who then implement automated blocking measures to prevent, or at least impede, access to these URLs by their subscribers. In addition to the blocking regime, the IWF operates a notice and takedown regime to remove such images from websites hosted in the UK.

29. As described below, each of the ISPs has invested in blocking technology to enable it to implement the IWF blocking regime. A point which is emphasised in the ISPs' evidence is that, because the IWF regime is automated, it requires very little human intervention by the ISPs and thus the operating costs are relatively low.

Sections 17 and 18 of the Digital Economy Act 2010

30. Sections 17 and 18 of the Digital Economy Act 2010 enabled the Secretary of State for Culture, Media and Sport to empower the courts to make orders requiring ISPs and other intermediaries to prohibit access to websites on the internet which were involved in infringing copyright. On 1 February 2011 the Secretary of State requested OFCOM to review these provisions. On 27 May 2011 OFCOM published a report entitled « Site Blocking » to Reduce Online Copyright Infringement: A Review of Sections 17 and 18 of the Digital Economy Act. In this report OFCOM concluded that, to quote from the executive summary: « All [blocking techniques] can be circumvented to some degree by users and site owners who are willing to make the additional effort.

For all blocking methods circumvention by site operators and internet users is technically possible and would be relatively straightforward by determined users. Techniques are available for tackling circumvention, but these are of limited value against sophisticated tools, such as encrypted virtual private networks (VPN).

Nevertheless, sites blocking could contribute to an overall reduction in online copyright infringement – especially if it forms part of a broader package of measures to tackle infringement.

Just because it is technically possible for site operators and end users to circumvent blocking, it does not mean that in practice they will universally do so. The extent to which consumers and site operators will seek to circumvent blocking depends on a wide range of factors. These include the convenience and prevalence of circumvention techniques, the relative attractiveness of legal alternatives (and the opportunity costs of the illegal service foregone) and the ease and efficacy with which site operators can interact with the legal process should they dispute a block.

Although imperfect and technically challenging, site blocking could nevertheless raise the costs and undermine the viability of at least some infringing sites, while also introducing barriers for users wishing to infringe. Site blocking is likely to deter casual and unintentional infringers and by requiring some degree of active intervention raise the threshold even for determined infringers.

The location of infringing sites can be changed relatively easily in response to site blocking measures, therefore site blocking can only make a contribution if the process is predictable, low cost and fast to implement.

...

We do not consider that sections 17 and 18 would be effective for generating lists of sites to be blocked ».

31. The report went on to identify a number of features which a site blocking regime would need to have to increase the likelihood of success. Most of these features have been implemented in whole or in part in the section 97A orders.
32. An application for judicial review of section 17, and other provisions, of the 2010 Act was largely dismissed by Kenneth Parker J on 20 April 2011 (see R (British Telecommunications Plc) v Secretary of State for Business, Innovation & Skills [2011] EWHC 1021 (Admin), [2011] 3 CMLR 5). Nevertheless, on 3 August 2011 the Government announced that it did not intend to bring sections 17 and 18 of the 2010 Act into force. (An appeal by BT and TalkTalk to the Court of Appeal with respect to the other provisions was also largely unsuccessful: see Regina (British Telecommunications plc and another) v Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport [2012] EWCA Civ 232, [2012] BusLR 1766.)

Clause 41 of the Deregulation Bill, which has been passed by the House of Commons and will reach Committee stage in the House of Lords on 21 October 2014, will repeal sections 17 and 18 of the 2010 Act.

Parental control services

33. Over the last three years, the ISPs have responded to Government and public pressure by making parental control services available to their subscribers. Recommendation 5 in *Letting Children be Children*, the report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood by Reg Bailey which was presented to Parliament by the Secretary of State for Education in June 2011 (Cm 8078, « the Bailey Report »), was as follows:
« Making it easier for parents to block adult and age-restricted material from the internet: To provide a consistent level of protection across all media, as a matter of urgency, the internet industry should ensure that customers must make an active choice over what sort of content they want to allow their children to access. To facilitate this, the internet industry must act decisively to develop and introduce effective parental controls, with Government regulation if voluntary action is not forthcoming within a reasonable timescale.... »
34. On 28 October 2011 Sky, BT, TalkTalk and Virgin agreed a Code of Practice on Parental Controls in which those ISPs recognised that « ISPs are well placed to deliver tangible progress to better protect children online, specifically through the advanced use of parental controls ». Accordingly, they committed to offering new customers an enforced choice at the point of purchase, installation or activation of their service as to whether or not to use controls provided by their ISP to filter access to the internet free of charge by October 2012 at the latest.
35. In May 2013 the Department for Education published a Progress Report reviewing the progress that had been made in implementing the Bailey Report. In relation to recommendation 5, the Progress Report stated that there had been « good progress ». After referring to the Sky, BT, TalkTalk and Virgin Code of Practice, the Progress Report went on:
« These four ISPs, together with [EE], have gone further still, committing to provide whole-home filtering solutions to protect all devices in the home and will make setting up internet controls an unavoidable step for parents ».
36. On 22 July 2013 the Prime Minister announced that Sky, BT, TalkTalk and Virgin had agreed to offer all new customers family-friendly network level filtering by the end of December 2013. The Department of Culture, Media and Sport subsequently asked OFCOM to review the measures which these ISPs had implemented to meet this commitment. On 22 July 2014 OFCOM published a Report on Internet Safety Measures describing and assessing these measures. The report noted that all four ISPs had introduced appropriate measures, although Virgin had only done so in February 2014. I shall describe the measures used by the ISPs below. The report included the following assessments of these measures:
« Circumventing filters
5.9 There is a broad consensus that all filtering solutions face risks of circumvention, by a dedicated and technically competent user, supported by a range of advice available online. All four ISPs provide their subscribers with advice about the complementary actions they should take, as parents, to help secure their children's online safety.
5.10 Although the possibility of filter circumvention remains, each ISP has taken some steps to limit the extent of circumvention. For example, ISPs include lists of « proxy sites » whose primary purpose is to bypass filters or increase user anonymity as part of their standard blocking lists. In some cases, specific adaptations have been introduced to the filtering system to maintain blocks on sites which use encryption (such as Facebook and Twitter) but to which parents wish to restrict access. However, the use of wholly encrypted connections, as is the case when a VPN service is active, would bypass all selective filtering services.

Impact on internet access

5.11 Each ISP states that the filtering service has no impact on the general quality of the internet access service opted-in subscribers receive and that they undertake continuous monitoring to ensure this is the case. The primary concern about quality noted by the ISPs was over the possibility of incorrect categorisation of sites and services; and each ISP has processes in place, described in paragraphs 2.26 to 2.37 above, address reports of incorrect filter operation »

37. According to the report, the take up rate for these parental control services amongst new customers varies from 4.3% in the case of Virgin to 36% in the case of TalkTalk. The ISPs' blocking systems
38. Each of the ISPs has invested in blocking systems to enable it to implement (a) the IWF blocking regime, (b) section 97A orders and (with the exception of EE) (c) parental controls. Each of the ISPs regards the technical and commercial details of these systems as sensitive confidential information. Nevertheless, for reasons that will become apparent, it is important for me to describe the systems at least in outline.
39. Sky. Since 2006 Sky has used a system known as Mohawk to implement the IWF blocking regime. Mohawk is a two-stage IP address re-routing and URL blocking system. Mohawk is able to block websites that are hosted on shared IP addresses without blocking other websites hosted at the same address. Sky inherited Mohawk when it acquired Easynet.
40. In 2011 Sky developed a second system called Hawkeye. This is used for the sole purpose of implementing section 97A orders. Hawkeye is also a two-stage system, but it differs from Mohawk in operating on a pass-through rather than a proxy basis. Sky spent a six figure sum developing the system.
41. In November 2013 Sky launched its Sky Shield parental controls service. This is not provided by Hawkeye or Mohawk, but by a different system which implements DNS blocking. Sky Shield allows subscribers to choose a setting (PG, 13 or 18) which will block access to varying numbers of websites in 10 categories (including gaming, pornography and social networking). It also enables subscribers to block specific websites. There does not appear to be a limit to the number of sites which can be blocked.
42. BT. In 2004 BT launched a system known as Cleanfeed to implement the IWF blocking regime. Cleanfeed is a two-stage IP address re-routing and DPI-based URL blocking system (see 20C Fox v BT at [73] and 20C Fox v BT (No 2) at [6]). Cleanfeed is able to block websites that are hosted on shared IP addresses without blocking other websites hosted at the same address. BT spent a six figure sum purchasing the system and has spent the same amount subsequently on renewals and upgrades. In addition, five BT employees support this system, although as I understand it they also have other functions.
43. In 2012 BT acquired a second system called Nominum. Nominum is a DNS blocking system. Nominum is not able to block a website that shares a domain name with another website without blocking the latter. BT spent a seven figure sum purchasing this system. In addition, BT employs five people purely to support this system.
44. BT initially implemented section 97A orders using Cleanfeed. Currently it implements such orders using both Cleanfeed and Nominum.
45. Nominum is also used to provide BT's Parental Controls service, which was launched in December 2013. (BT also offers free downloadable Family Protection software developed in conjunction with McAfee which enables the user to protect a computer by, among other things, blocking inappropriate websites.) The Parental Controls service allows subscribers to block access to 17 broad categories of website (including pornography, gambling, social networking and games) and to block individual websites selected by the users. Users can set « light », « moderate » and « strict » filter options. There is no limit on the number of individual websites that the user can choose to block.

46. EE. Since at least 2014 EE has used a service called Procera which is supplied by BT (this service is distinct from Cleanfeed and Nominum). This system is described by witnesses from both BT and EE, although their descriptions are not entirely consistent with each other. Curiously, it appears from both witnesses' accounts that the system is capable of DPI-based URL filtering, but in the context of section 97A orders has only been used to implement IP address blocking. (This may be because the Procera system has replaced an earlier system called Arbor which was only capable of IP address blocking.) According to EE's witness, the Procera system also has other functions, but a different system is used to implement the IWF blocking regime. The latter system is not described in EE's evidence. According to BT's witness, EE paid BT a seven figure sum to implement the Procera system in 2010 (sic) and pays BT a six figure monthly fee to operate it.
47. Unlike the other four ISPs, EE does not offer a network level parental controls service. Instead, it offers customers the option to buy parental control software developed by a third party which can be downloaded onto the user's computer.
48. TalkTalk. Since 2006 TalkTalk has used a system called Detica to implement the IWF blocking regime. It is not used for any other purpose. TalkTalk does not have a record of how much it spent on this system originally, but earlier this year it spent a six figure sum on upgrading it. In addition a four figure sum is spent on monthly running costs.
49. In 2009 TalkTalk acquired a second system supplied by Huawei, which was initially used to provide TalkTalk's HomeSafe parental controls service. HomeSafe has three aspects, one of which is Kid Safe, which enables subscribers to block nine categories of website (including pornography, gambling, games and social networking) and to block up to nine specific websites. The Huawei system is now also used to implement section 97A orders. The Huawei system implements DPI-based URL filtering. Total capital expenditure on this system since 2010 has been an eight figure sum. In addition, a six figure sum is spent on annual maintenance and running costs.
50. Virgin. From 2006 to 2012 Virgin has used a system called Web Blocker to implement the IWF blocking regime. In mid 2011 Virgin acquired a replacement system called Web Blocker 2. This system is a two-stage IP address re-routing and DPI-based URL blocking system. The purchase price of this system was a six figure sum. It was subsequently modified to enable implementation of section 97A orders. Ongoing support for the system is provided by a third party which costs a five figure sum annually.
51. In February 2014 Virgin launched its Web Safe parental controls service, one of the functions of which is Child Safe. Child Safe enables subscribers to block eight categories of websites (including pornography). It appears that Web Safe is provided by a different system to Web Blocker 2.

Section 97A orders obtained to date

52. To date, section 97A orders have been obtained by three groups of rightholders: (a) film studios, (b) record companies and (c) the FA Premier League.
53. The following orders have been granted pursuant to applications by film studios:
 - i) an order dated 26 October 2011 in respect of Newzbin2 (see 20C Fox v BT and 20C Fox v BT (No 2));
 - ii) an order dated 24 April 2013 in respect of Movie2K and DL4all (plus an order dated 17 July 2013 when Movie2K became Movie 4K);
 - iii) an order dated 1 July 2013 in respect of EZTV;
 - iv) three orders dated 25 October 2013 in respect of YIFY-Torrents and four other websites;

- v) an order dated 13 November 2013 in respect of SolarMovie and Tube+ (see *Paramount v Sky*); and
 - vi) an order dated 18 February 2014 in respect of Viooz and three other websites (see *Paramount v Sky 2*).
54. The solicitor who has had the conduct of the applications listed above, Simon Baggs of Wiggin LLP, has given evidence as to the costs of an unopposed application for a section 97A order (which, in accordance with my decision in *20C Fox v BT (No 2)*, are borne by the rightholders). The detailed figures are confidential, but it works out at around £14,000 per website. This does not include the subsequent monitoring costs (as to which, see below).
 55. The following orders have been granted pursuant to applications by record companies:
 - i) an order dated 13 June 2012 in respect of The Pirate Bay (« TPB ») (see *Dramatico v Sky and Dramatico v Sky (No 2)*);
 - ii) an order dated 28 February 2013 in respect of Fenopy, H33T and Kat (see *EMI v Sky*); and
 - iii) an Order dated 8 October 2013 in respect of 1337X and 20 other websites.
 56. Only one order has so far been obtained by the FA Premier League, namely an order dated 16 July 2013 in respect of FirstRow (see *FAPL v Sky*).
 57. There is no evidence before me as to the costs incurred by these rightholders in making such applications, but it is safe to assume that they are of a similar magnitude to the costs incurred by the film studios.

Implementation of the section 97A orders by the rightholders

58. An important feature of all the orders made pursuant to section 97A has been that, as discussed in *20C Fox v BT (No 2)* at [10]-[12], they include provision for the rightholders to notify additional IP addresses and/or URLs to the ISPs in respect of the websites which have been ordered to be blocked. In this way the rightholders are able to respond to circumvention measures adopted by the website operators which involve changing IP addresses or URLs. As subsequent experience has confirmed, this is an important feature of the orders from a practical perspective.
59. As I stated in *20C Fox v BT (No 2)*, it is the rightholders' responsibility accurately to identify IP addresses and URLs which are to be notified to ISPs in this way. In order to discharge this responsibility, the film studios have engaged Incopro to monitor the server locations and domain names used by the targeted websites. Incopro maintains a regularly updated database of almost 10,000 websites which provide access to copyright-protected content. This database is used to identify IP addresses and domain names for targeted websites when the application is filed. Incopro also operates a system called BlockWatch, which continuously monitors the IP addresses and domains for the targeted websites on an hourly basis by an automated process. This system is used to provide notifications to the ISPs after an order has been made. These notifications include notifications that an IP address previously dedicated to a target website has become shared with another, legitimate website and so should no longer be blocked.
60. Incopro charges a fee to enter a site into the BlockWatch system. It also charges an ongoing monthly fee. In addition, the rightholders incur legal costs in collating, checking and sending notifications to the ISPs. Mr Baggs' evidence is that, together, these costs work out at around £3,600 per website per year.

Implementation of the section 97A orders by the ISPs

61. Sky. Sky's evidence is that the cost of implementing a new order is a sum in the mid three figures while the cost of an update is around half that. In addition, Sky incurs monitoring costs in a low four figure sum per month. Sky estimates that the cost of implementing the order sought in this case would be a low four figure sum given that it is a new type of order.
62. BT. BT's evidence is that, at present, approximately 60 days of employee time per year are spent implementing section 97A orders using Cleanfeed and about 12 additional days of employee time per year are spent implementing section 97A orders using Nominum. Each new order takes about 8 hours of BT's in-house lawyers' time, 7 hours of the Cleanfeed team's time and 6 hours of the Nominum team's time to implement. Each update takes about 1 hour of BT's in-house lawyers' time, 7 hours of the Cleanfeed team's time and 6 hours of the Nominum team's time to implement. It is not clear from this evidence whether the costs incurred by BT are in excess of the estimate BT made at the time of the 20C Fox v BT case of £5,000 for initial implementation and £100 for each subsequent notification (see 20C Fox v BT (No 2) at [32]).
63. EE. Each new order takes about 30 minutes of EE staff time and about 3 hours of BT staff time to implement. As I understand it, updates take the same time. EE's evidence is that it pays BT a fee approaching four figures for each update. I assume that the fee for implementing the original order is about the same. In addition, about 36 hours are spent on yearly maintenance and management.
64. TalkTalk. TalkTalk's evidence is that implementation of a new order takes about two hours of legal personnel's time and about 2½ hours of an engineer's time. I assume that a similar amount of time is taken for updates. TalkTalk estimates that a total of approximately 60 days of a senior engineer's time is required each year to deal with the implementation of new orders and updates, costing a low six figure sum a year.
65. Virgin. Virgin's evidence is that three of its internet security staff are involved part-time in website blocking at an estimated cost of a low five figure sum per year. Virgin's evidence also includes a higher figure for implementation and updating of section 97A orders over the last year, but this figure includes substantial time spent by other personnel, and in particular time spent on responding to comments on social media. As I understand to be common practice among the ISPs, Virgin directs subscribers who attempt to access a blocked website to a page which informs them both that the site has been blocked and why, as shown below.

Problems encountered as a result of section 97A orders

66. On the whole, implementation of the section 97A orders appears to have proceeded smoothly. It would not be accurate to say that it has been entirely trouble free, however. Two problems have been encountered.
67. The first problem is that there have been a small number of incidents involving overblocking. In particular, on 9 August 2013 BT and Virgin blocked access to an IP address following a notification by the FA Premier League under the order in respect of the FirstRow website. The IP address in question hosted a number of websites that were not the subject of the order, including the Radio Times website. Access to those websites was blocked until 13 August 2013 when the situation was corrected. Although there is no evidence from the FA Premier League, it appears that there was an error in the notification. In December 2013 Sky blocked access to the media-sharing platform Imgur when implementing the order in respect of the YIFY-Torrents website. Mr Baggs' evidence is that this was due to the way in which Hawkeye operated in the rather unusual circumstances which pertained at the time rather than due to any error on the part of the rightholders. Even so, it is regrettable.

68. The second problem is that there have been a small number of incidents involving attacks of one kind or another. EE, TalkTalk and Virgin were subjected to « distributed denial of service » attacks on their websites for a short period following implementation of the order to block TPB. It is reasonable to suppose that this was attributable to the particular profile of TPB. In addition, both Sky and Virgin were the victims of « malicious DNS poisoning » when implementing the order to block EZTV, causing their subscribers to lose access briefly to certain prominent websites.

Applications for further section 97A orders

69. There are a number of pending applications for further section 97A orders. I have received the following unopposed applications for consideration on paper:
- i) An application by Paramount Home Entertainment Ltd and other film studios by application notice dated 29 July 2014 for orders in respect of seven websites which are said to be substantially focussed on infringement of copyright in films and television programmes.
 - ii) An application by 1967 Ltd and other record companies by application notice dated 31 July 2014 for orders in respect of 21 websites which are said to be involved in peer-to-peer file sharing using BitTorrent.
 - iii) An application by Twentieth Century Fox Film Corp and other film studios by application notice dated 29 August 2014 for orders in respect of eight websites which are said to be substantially focussed on infringement of copyright in films and television programmes.
70. Knowing that I would have the benefit of receiving adversarial argument and evidence in the present case, I have deferred decisions on those applications until after giving this judgment. The parties in the present case addressed me on the assumption that those applications were likely to be granted, and I shall consider this application on the same basis.
71. I was informed by counsel for the ISPs that a fourth application was either pending or would be made shortly. I have not yet received this application, but I shall proceed on the assumption that it will be made shortly. Again, I shall proceed on the basis that it is likely to be granted.

The orders sought

72. Richemont's application seeks orders against each of the ISPs in essentially the same form as the orders which have been granted by the Court in the most recent section 97A cases. The precise wording of these orders varies from ISP to ISP to take account of the different technologies they employ, but the general form of the orders is substantially as follows:
- « 1. In respect of its residential fixed line broadband customers to whose service the system known as... is applied, the... Defendant shall within 15 working days in relation to the initial notification (and thereafter, within 10 working days of receiving any subsequent notification) adopt the following technical means to block or attempt to block access to the Target Websites, their domains and sub-domains and any other IP address or URL notified to the... Defendant whose sole or predominant purpose is to enable or facilitate access to a Target Website. The technology to be adopted is:
- (i) IP blocking in respect of each and every IP address from which each of the Target Websites operate and which is:
 - (a) notified in writing to the... Defendant by the Applicants or their agents; and
 - (b) in respect of which the Claimants or their agents notify the... Defendant that the server with the notified IP address does not also host a site that is not part of a Target Website.
 - (ii) IP address re-routing in respect of all IP addresses that provide access to each and every URL available from each of the Target Websites and their domains and sub-domains and which URL is notified in writing to the... Defendant by the Claimants or their agents; and

(iii) URL blocking in respect of each and every URL available from each of the Target Websites and their domains and sub-domains and which is notified in writing to the... Defendant by the Claimants or their agents.

2. For the avoidance of any doubt paragraphs 1(i), 1(ii) and 1(iii) are complied with if the... Defendant uses the system known as... to implement the steps required by those paragraphs.

3. The Claimants or their agents will notify the... Defendant should any IP address and/or URL which has already been notified to the... Defendant under the terms of this Order cease to enable or facilitate access to a Target Website (in which case the... Defendant shall no longer be obliged to block that IP address and/or URL). For the avoidance of doubt, the... Defendant is wholly reliant on the Claimants accurately identifying the IP addresses and/or URLs from which the Target Websites operate and which should be blocked under the terms of this Order.

4. The... Defendant shall not be in breach of paragraphs 1(i), 1(ii) and/or 1(iii) if it temporarily suspends... or the addition of IP addresses or URLs thereto with the consent of the Claimants or their agents.

5. The proceedings shall be stayed, save for the purposes of any application to give effect to the terms of this order and save that the parties have permission to apply on notice in the event of any material change of circumstances including, for the avoidance of doubt but without limiting the generality of the foregoing, in respect of the costs, consequences for the parties and effectiveness of the aforesaid technical means from time to time.

6. The operators of the Target Websites (as defined in the Schedule to this Order) and the operators of any other website who claim to be affected by this Order, are to have permission to apply on notice to vary or discharge this Order insofar as it affects such an applicant, any such application to be on notice to all the parties and to be supported by materials setting out and justifying the grounds for the application. Any such application shall clearly indicate the status of the applicant and indicate clearly (supported by evidence) that it is the operator of any website which is the subject of such application.

7. There be no order for costs ».

The legal context

73. The principal legislative provisions which are relevant to this application are as follows.

Senior Courts Act 1981

74. Section 37(1) of the Senior Courts Act 1981 (« the 1981 Act », previously known as the Supreme Court Act 1981) provides as follows:

« The High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an injunction... in all cases in which it appears to be just and convenient to do so ».

Trade Marks Directive and CTM Regulation

75. Article 5 of European Parliament and Council Directive 2008/95/EC of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version) (« the Trade Marks Directive ») provides, so far as relevant, as follows:

« Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

...

3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:

- (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
- (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
- (c) importing or exporting the goods under the sign;
- (d) using the sign on business papers and in advertising.

... »

Domestic implementation of the Trade Marks Directive

76. Article 5(1)(a) and (3) of the Directive were implemented in the United Kingdom by section 10(1) and (4) of the Trade Marks Act 1994 (« the 1994 Act »). The 1994 Act also contains the following provisions:

« Registered trade marks

2.(1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act.

...

Rights conferred by registered trade mark

9.(1) The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent. The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are specified in section 10.

...

Action for infringement

14.(1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark.

(2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.

Order for delivery up of infringing goods, material or articles

16.(1) The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.

...

(4) Nothing in this section affects any other power of the court ».

E-Commerce Directive

77. I set out recitals (7)-(8), (17), (20), (40), (42), (45)-(48) and (50) of European Parliament and Council Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (« the E-Commerce Directive ») in 20C Fox v BT at [79]. For present purposes, the most relevant recitals are the following:

« (45) The limitations of the liability of intermediary service providers established in this Directive do not affect the possibility of injunctions of different kinds; such injunctions can in particular consist of orders by courts or administrative authorities requiring the termination or prevention of any infringement, including the removal of illegal information or the disabling of access to it.

(46) In order to benefit from a limitation of liability, the provider of an information society service, consisting of the storage of information, upon obtaining actual knowledge or awareness of illegal activities has to act expeditiously to remove or to disable access to the information concerned; the removal or disabling of access has to be undertaken in the observance of the principle of freedom of expression and of procedures established for this purpose at national level; this Directive does not affect Member States' possibility of establishing specific requirements which must be fulfilled expeditiously prior to the removal or disabling of information.

(47) Member States are prevented from imposing a monitoring obligation on service providers only with respect to obligations of a general nature; this does not concern monitoring obligations in a specific case and, in particular, does not affect orders by national authorities in accordance with national legislation.

(48) This Directive does not affect the possibility for Member States of requiring service providers, who host information provided by recipients of their service, to apply duties of care, which can reasonably be expected from them and which are specified by national law, in order to detect and prevent certain types of illegal activities ».

78. I set out Articles 2(a),(b) and (d), 12, 13, 14, 15, 18(1) and 20 of the E-Commerce Directive in 20C Fox v BT at [80] and [82]. For present purposes, the key provisions are as follows:

« Article 12

'Mere conduit'

1. Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted, on condition that the provider:

- (a) does not initiate the transmission;
- (b) does not select the receiver of the transmission; and
- (c) does not select or modify the information contained in the transmission.

...

3. This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.

Article 13

'Caching'

1. Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the automatic, intermediate and temporary storage of that information, performed for the sole purpose of making more efficient the information's onward transmission to other recipients of the service upon their request, on condition that:

- (a) the provider does not modify the information;
- (b) the provider complies with conditions on access to the information;
- (c) the provider complies with rules regarding the updating of the information, specified in a manner widely recognised and used by industry;
- (d) the provider does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain data on the use of the information; and
- (e) the provider acts expeditiously to remove or disable access to the information it has stored upon obtaining actual knowledge of the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed from the network, or access to it has been disabled, or that a court or an administrative authority has ordered such removal or disablement.

2. This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.

Article 14

Hosting

1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that:

- (a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or
- (b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

...

3. This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement, nor does it affect the possibility for Member States of establishing procedures governing the removal or disabling of access to information

Article 15

No general obligation to monitor

1. Member States shall not impose a general obligation on providers, when providing the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor the information which they transmit or store, nor a general obligation actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity.

2. Member States may establish obligations for information society service providers promptly to inform the competent public authorities of alleged illegal activities undertaken or information provided by recipients of their service or obligations to communicate to the competent authorities, at their request, information enabling the identification of recipients of their service with whom they have storage agreements ».

Domestic implementation of the E-Commerce Directive

79. The E-Commerce Directive was transposed into domestic law by the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002, SI 2002/2013 (« the 2002 Regulations »). In particular, Articles 12-14 of the E-Commerce Directive are implemented by regulations 17-20 of the 2002 Regulations. There is little difference between the wording of the respective provisions, however, and it was not suggested by either side that they bore different meanings. Regulation 22 of the 2002 Regulations provides:

« Notice for the purposes of actual knowledge

In determining whether a service provider has actual knowledge for the purposes of regulations 18(b)(v) and 19(a)(i), a court shall take into account all matters which appear to it in the particular circumstances to be relevant and, among other things, shall have regard to—

- (a) whether a service provider has received a notice through a means of contact made available in accordance with regulation 6(1)(c), and
- (b) the extent to which any notice includes—
 - (i) the full name and address of the sender of the notice;
 - (ii) details of the location of the information in question; and
 - (iii) details of the unlawful nature of the activity or information in question ».

Information Society Directive

80. I set out recitals (4), (9)-(13), (16), (22) and (58)-(60) and Article 8 of the Information Society Directive in *20C Fox v BT* at [84]-[85]. For present purposes, it suffices to quote recital (59) and Article 8(3), which are in the following terms:

« (59) In the digital environment, in particular, the services of intermediaries may increasingly be used by third parties for infringing activities. In many cases such intermediaries are best placed to bring such infringing activities to an end. Therefore, without prejudice to any other sanctions and remedies available, rightholders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who carries a third party's infringement of a protected work or other subject-matter in a network. This possibility should be available even where the acts carried out by the intermediary are exempted under Article 5. The conditions and modalities relating to such injunctions should be left to the national law of the Member States ».

« 8.(3) Member States shall ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right ».

Domestic implementation of the Information Society Directive

81. The Information Society Directive was transposed into domestic law by the Copyright and Related Rights Regulations 2003, SI 2003/2498 (« the 2003 Regulations »). In particular, Article 8(3) was implemented by Regulation 27, which inserted sections 97A and 191JA into Parts I and II respectively of the CDPA 1988. Section 97A provides as follows:

« 97A Injunctions against service providers

(1) The High Court (in Scotland, the Court of Session) shall have power to grant an injunction against a service provider, where that service provider has actual knowledge of another person using their service to infringe copyright.

(2) In determining whether a service provider has actual knowledge for the purpose of this section, a Court shall take into account all matters which appear to it in the particular circumstances to be relevant and, amongst other things, shall have regard to –

(a) whether a service provider has received a notice through a means of contact made available in accordance with regulation 6(1)(c) of the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (SI 2002/2013); and

(b) the extent to which any notice includes –

(i) the full name and address of the sender of the notice;

(ii) details of the infringement in question.

(3) In this section 'service provider' has the meaning given to it by regulation 2 of the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 ».

The Enforcement Directive

82. Recitals (17), (23) and (32) of European Parliament and Council Directive 2004/48/EC of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (« the Enforcement Directive ») read as follows:

« (17) The measures, procedures and remedies provided for in this Directive should be determined in each case in such a manner as to take due account of the specific characteristics of that case, including the specific features of each intellectual property right and, where appropriate, the intentional or unintentional character of the infringement.

...

(23) Without prejudice to any other measures, procedures and remedies available, rightholders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe the rightholder's industrial property right. The conditions and procedures relating to such injunctions should be left to the national law of the Member States. As far as infringements of copyright and related rights are concerned, a comprehensive level of harmonisation is already provided for in Directive 2001/29/EC. Article 8(3) of Directive 2001/29/EC should therefore not be affected by this Directive.

...

(32) This Directive respects the fundamental rights and observed the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, this Directive seeks to ensure full respect for intellectual property rights, in accordance with Article 17(2) of that Charter ».

83. Articles 3, 9(1)(a) and 11 provide as follows:

« Article 3

General obligation

1. Member States shall provide for the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of the intellectual property rights covered by this Directive. Those measures, procedures and remedies shall be fair and equitable and shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.

2. Those measures, procedures and remedies shall also be effective, proportionate and dissuasive and shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.

Article 9

Provisional and precautionary measures

1. Member States shall ensure that the judicial authorities may, at the request of the applicant:

(a) issue against the alleged infringer an interlocutory injunction intended to prevent any imminent infringement of an intellectual property right, or to forbid, on a provisional basis and subject, where appropriate, to a recurring penalty payment where provided for by national law, the continuation of the alleged infringements of that right, or to make such continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the rightholder; an interlocutory injunction may also be issued, under the same conditions, against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe an intellectual property right; injunctions against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or a related right are covered by Directive 2001/29/EC;

...

Article 11

Injunctions

Member States shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. Where provided for by national law, non-compliance with an injunction shall, where appropriate, be subject to a recurring penalty payment, with a view to ensuring compliance. Member States shall also ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right, without prejudice to Article 8(3) of Directive 2001/29/EC ».

Domestic implementation of the Enforcement Directive

84. The Enforcement Directive was transposed into domestic law primarily by the Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006, SI 2006/1028. As discussed below, the UK did not take any specific steps to implement the third sentence of Article 11.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union

85. The Charter of Fundamental Rights of the European Union (« the Charter ») was originally proclaimed by the European Parliament, Council and Commission at Nice in December 2000. As amended in December 2007, it became legally binding with the coming into force of the Lisbon Treaty in December 2009.
86. The Charter includes the following provisions:
- « Article 11
Freedom of expression and information
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.
...
Article 16
Freedom to conduct a business
The freedom to conduct a business in accordance with Union law and national laws and practices is recognised Article 17
Article 17
Right to property
....
2. Intellectual property shall be protected.
Article 51
Field of application
1. The provisions of this Charter are addressed to the institutions, bodies, offices and agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective powers and respecting the limits of the powers of the Union as conferred on it in the Treaties.
2. The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined in the Treaties.
Article 52
Scope and interpretation of rights and principles
1. Any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by this Charter must be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms. Subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights and freedoms of others.
2. Rights recognised by this Charter for which provision is made in the Treaties shall be exercised under the conditions and within the limits defined by those Treaties.
3. In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.
4. In so far as this Charter recognises fundamental rights as they result from the constitutional traditions common to the Member States, those rights shall be interpreted in harmony with those traditions.

5. The provisions of this Charter which contain principles may be implemented by legislative and executive acts taken by institutions, bodies, offices and agencies of the Union, and by acts of Member States when they are implementing Union law, in the exercise of their respective powers. They shall be judicially cognisable only in the interpretation of such acts and in the ruling on their legality.
6. Full account shall be taken of national laws and practices as specified in this Charter.
7. The explanations drawn up as a way of providing guidance in the interpretation of this Charter shall be given due regard by the courts of the Union and of the Member States ».

Relevant principles of interpretation

87. As discussed below, the application gives rise to a number of issues of interpretation of the legislation set out above. The following principles of interpretation are particularly relevant to these issues.

EU directives do not have horizontal effect

88. Directives are addressed to the Member States. It is a settled principle of EU law that a directive does not confer upon private litigants any rights capable of direct enforcement against other private litigants. This is so regardless of how clearly, precisely and unconditionally it is phrased: Case C-12/08 *Mono Car Styling SA v Odemis* [2009] ECR I-6653 at [59].

Interpretation of domestic legislation in the context of EU directives

89. It is well established that domestic legislation, and in particular legislation specifically enacted or amended to implement an EU directive, must be construed so far as is possible in conformity with, and to achieve the result intended by, the directive: Case C-106/89 *Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentación SA* [1990] ECR I-4135 at [8] and Cases C-397/01 to C-403/01 *Pfeiffer v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV* [2004] ECR I-8835 at [113]-[117]. This is a strong duty of interpretation. For a distillation of the relevant jurisprudence with regard to this duty, see *Vodafone 2 v Revenue and Customers Commissioners (No 2)* [2009] EWCA Civ 446, [2009] STC 1480 at [37]-[38] (Sir Andrew Morritt C).

Interpretation of EU directives

90. An EU directive falls to be interpreted according to principles of interpretation of EU legislation developed by the Court of Justice of the European Union. The basic rule of interpretation, which has been frequently reiterated by the CJEU, is that stated in Case C-306/05 *Sociedad General de Autores y Editores de España v Rafael Hoteles SA* [2006] ECR I-11519 at [34]:

« According to settled case-law, in interpreting a provision of Community law it is necessary to consider not only its wording, but also the context in which it occurs and the objectives pursued by the rules of which it is part (see, in particular, Case C-156/98 *Germany v Commission* [2000] ECR I-6857, paragraph 50, and Case C-53/05 *Commission v Portugal* [2006] ECR I-6215, paragraph 20) ».
91. As is well known, in applying this rule, the CJEU routinely refers to the recitals of the measure as well as its operative provisions, and frequently refers to pre-legislative materials such as the Explanatory Memoranda which accompany the Commission's legislative proposals.

Jurisdiction

The issue

92. As noted above, whereas the UK implemented Article 8(3) of the Information Society Directive by amending the 1988 Act to insert section 97A, the UK did not pass any legislation to implement the third sentence of Article 11 of the Enforcement Directive. This is despite the fact that the effect of the third sentence of Article 11 of the Enforcement Directive is to extend the requirement imposed on Member States by Article 8(3) of the Information Society Directive with regard to copyright and related rights to all forms of intellectual property. The ISPs contend that, as a consequence, this Court has no jurisdiction to make orders of the kind sought by Richemont. Richemont contend that the Court has jurisdiction to make such orders pursuant to section 37(1) of the 1981 Act (or, more accurately, the power which section 37(1) recognises and confirms). Richemont advance this contention on two alternative bases. The first is that the Court has the necessary jurisdiction upon a purely domestic interpretation of section 37(1). The second is that, even if that is not the result of a purely domestic interpretation of section 37(1), section 37(1) can and should be construed consistently with the third sentence of Article 11 in accordance with the Marleasing principle.
93. I should make it clear before proceeding further that I am only concerned with the jurisdiction of this Court, that is to say, the High Court of England and Wales. I am not concerned with the jurisdiction of the High Court of Northern Ireland or that of the Court of Session in Scotland.

Domestic interpretation of section 37(1)

94. Prior to 1854 the only court which had power to grant injunctions was the Court of Chancery, which claimed an inherent jurisdiction to do so. The courts of common law had no such power. Section 79 of the Common Law Procedure Act 1854 conferred a statutory jurisdiction upon the common law courts. Section 16 of the Supreme Court of Judicature Act 1873 (« the Judicature Act ») provided that the new High Court of Justice created by the Judicature Act should have the jurisdiction previously vested in, or capable of being exercised by, the Court of Chancery, the Court of Queen's Bench and various other superior courts. Section 25(8) of the Judicature Act provided that « an injunction may be granted... by an interlocutory order in all cases in which it shall appear to the court to be just or convenient that such order shall be made ». Section 25(8) was replaced by section 45(1) of the Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act 1925, which was in turn replaced by section 37(1) of the 1981 Act. The only difference between section 37(1) and its predecessors is that section 37(1) expressly recognises the Court's jurisdiction to grant a final, as opposed to an interlocutory, injunction.
95. The effect of section 25(8) of the Judicature Act, or now section 37(1) of the 1981 Act, was simply to make it clear that the High Court could grant an injunction in all kinds of case. It follows that, as Brett LJ put it in *North London Railway Co v Great Northern Railway Co* (1883) 11 QBD 30, 36–37, « if no court had the power of issuing an injunction before the Judicature Act, no part of the High Court has power to issue such an injunction now ». It also follows that, as James LJ put it in *Day v Brownrigg* (1878) 10 ChD 294 at 307, « the power given to the Court by sect 25, sub-sect 8, of the Judicature Act, 1873, to grant an injunction in all cases in which it shall appear to the Court to be 'just or convenient' to do so, does not in the least alter the principles on which the Court should act ». It does not follow, however, that either the Court's jurisdiction or the principles it applies as a matter of practice when deciding whether or not to grant an injunction are fixed by the statute. Still less does it follow that those principles are immutable.

96. The extent of the Court's power to grant an injunction has been considered by the House of Lords, the Privy Council and the Supreme Court in at least 12 cases in the last 40 years: *Gouriet v Union of Post Office Workers* [1978] AC 335, *The Siskina* [1979] AC 210, *Castanho v Brown & Root (UK) Ltd* [1981] AC 557, *British Airways Board v Laker Airways Ltd* [1985] AC 58, *South Carolina Insurance Co Ltd v Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën NV* [1987] AC 24, *Pickering v Liverpool Daily Post* [1991] 2 AC 370, *Kirklees MBC v Wickes Building Supplies Ltd* [1993] AC 227, *Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd* [1993] AC 334, *Mercedes-Benz AG v Leiduck* [1996] AC 284, *Fourie v Le Roux* [2007] UKHL 1, [2007] 1 WLR 320, *Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu v Merrill Lynch Bank & Trust Company* [2011] UKPC 17, [2012] 1 WLR 1721 and *Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant JSC v AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP* [2013] UKSC 35, [2013] 1 WLR 1889.
97. Those authorities reveal a surprising divergence of views at the highest level. Analysis of the law is not helped by two factors. First, in many of these cases the effect of section 37(1) was only indirectly in issue. For example, in some of the cases the immediate issue was one of service out of the jurisdiction. Secondly, some of the dicta in these cases contain what at first blush appear to be comprehensive statements of the law which on closer reading are revealed not to be exhaustive.
98. In my judgment, the most authoritative statement of the law as it currently stands is to be found in the speech of Lord Scott of Foscote, with whom all the other members of the House of Lords agreed on this issue, in *Fourie v Le Roux*. Lord Scott's analysis can be summarised in three propositions. The first is that it is necessary to distinguish between the jurisdiction of the court - that is to say, its power to grant an injunction - and the practice of the court not to do so except in a certain way and under certain circumstances.
99. The second is his statement at [25]:
 « The power of a judge sitting in the High Court to grant an injunction against a party to proceedings properly served is confirmed by, but does not derive from, section 37 of the Supreme Court Act 1981 and its statutory predecessors. It derives from the pre-Supreme Court of Judicature Act 1873 (36 & 37 Vict c 66) powers of the Chancery courts, and other courts, to grant injunctions: see section 16 of the 1873 Act and section 19(2)(b) of the 1981 Act ».
100. The third is the conclusion he drew at [30] from a review of many of the earlier authorities:
 « My Lords, these authorities show, in my opinion, that, provided the court has in personam jurisdiction over the person against whom an injunction, whether interlocutory or final, is sought, the court has jurisdiction, in the strict sense, to grant it. The practice regarding the grant of injunctions, as established by judicial precedent and rules of court, has not stood still since *The Siskina* [1979] AC 210 was decided and is unrecognisable from the practice to which Cotton LJ was referring in *North London Railway Co v Great Northern Railway Co* (1883) 11 QBD 30, 39–40... »
101. In my view this statement of the law confirms the correctness of the analysis in *Spry, Equitable Remedies* (5th ed, 1997) at 323 which was cited with approval by Lord Woolf MR in *Broadmoor Special Hospital Authority v Robinson* [2000] QB 775 at [20]:
 « The powers of courts with equitable jurisdiction to grant injunctions are, subject to any relevant statutory restrictions, unlimited. Injunctions are granted only when to do so accords with equitable principles, but this restriction involves, not a defect of powers, but an adoption of doctrines and practices that change in their application from time to time. Unfortunately, there have sometimes been made observations by judges that tend to confuse questions of jurisdiction or of powers with questions of discretions or of practice. The preferable analysis involves a recognition of the great width of equitable powers, an historical appraisal of the

categories of injunctions that have been established and an acceptance that pursuant to general equitable principles injunctions may issue in new categories when this course appears appropriate ».

102. The same passage appears in the current (9th, 2014) edition of Dr Spry's book at 333. He deals with the same point more fully at pages 342-343 as follows (footnotes omitted):

« Where, in England and in other jurisdictions, the superior courts now exercise the powers of the former Court of Chancery, whether or not they are also able to grant legal injunctions or are affected by special Judicature Act provisions, their powers of granting injunctions are unlimited, provided that they have jurisdiction over the defendant in the circumstances in question. These powers are however exercised in accordance with the principles set out here under.

First, an injunction may issue in the protection of any legal right whatever, save for an applicable statutory provision provides to the contrary. For these purposes the relevant legal right must ordinarily be a present right of the plaintiff, as opposed to a right that he merely expects or hopes to acquire in the future.

Secondly, an injunction may issue in the enforcement of any equitable right. Here on a strict analysis the right to the injunction itself represents pro tanto the equitable right in question. Hence in ascertaining whether an injunction may be obtained on this basis it is necessary to determine whether injunctions of the relevant kind were formally granted in the exclusive or concurrent jurisdiction of courts of equity, and if not, whether the principles underlying those jurisdictions should nonetheless now be treated as rendering the grant of the injunction appropriate.

Thirdly, an injunction may issue pursuant to its natural power to grant injunctions conferred in respect of a particular subject matter, such as family law or trade practises law.

Fourthly, an injunction may issue in the protection of a legal privilege or freedom. So an injunction may be obtained to prevent a person from harassing the plaintiff. Likewise even if, on the principles that have been set out here, an injunction is not otherwise obtainable to enjoying the bringing or continuation of proceedings in another court - whether in an inferior court, a court of special jurisdiction or a foreign court - it may nevertheless be obtained if the bringing or continuation of those proceedings would be unconscionable. Injunctions of these kinds may be granted whether or not inconsistent proceedings have been or will be commenced in the forum.

Fifthly, an injunction (such as a Mareva injunction or freezing order) may issue in other cases in which, on miscellaneous grounds, the conduct restraint would be unconscionable. It has been said in the House of Lords that this term includes conduct which is oppressive or vexatious or which interferes with the due process of the court. Here s. 37 of the Supreme Court Act 1981 and other such provisions merely confirm the width of the court's inherent powers. »

103. Lord Scott's statement of the law is also consistent with Lord Woolf's own analysis in *Broadmoor* at [20]-[25], where he pointed out that the Court had jurisdiction in accordance with section 37(1) to enforce non-statutory public law duties by injunction, including in private law proceedings.

104. Counsel for the ISPs submitted that the Court's jurisdiction to grant an injunction was, subject to two irrelevant exceptions, limited to two situations: (i) where one party to an action can show that the other party has invaded, or threatens to invade, a legal or equitable right of the former, for the enforcement of which the latter is amenable to the jurisdiction of the Court; and (ii) where one party to an action has behaved, or threatens to behave, in a manner which is unconscionable. Although this submission receives support from dicta in some of the authorities cited in paragraph 96 above, I do not accept it. In my judgment the decisions in *Broadmoor* and *Fourie v Le Roux* show that there is no such limit on the Court's

jurisdiction. It is true, that as a matter of practice, that the Court exercises its discretion in accordance with fairly well settled principles, but those principles are not immutable. On the contrary, as Lord Scott pointed out, they have evolved over time as the Court has faced new circumstances.

105. I would add three linked points. The first is that, as counsel for Richemont pointed out, Dr Spry's formulation of the first category of case in which an injunction may be granted is not restricted to injunctions against infringers of the right in question.

106. The second is that, faced with *Broadmoor* and *Fourie v Le Roux*, counsel for the ISPs submitted that there must at minimum be a prior legal or equitable or public law duty on the defendant which the grant of an injunction will enforce. Even assuming that that is correct, however, I am not persuaded that it shows that the Court has no jurisdiction to grant an injunction in circumstances such as the present. An analogy may be drawn with the equitable protective duty described by Buckley LJ in *Norwich Pharmacal Co v Customs & Excise Commissioners* [1974] AC 133 at 145-146:

« If a man has in his possession or control goods the dissemination of which, whether in the way of trade or, possibly, merely by way of gifts (see *Upmann v Forester*, 24 Ch.D. 231) will infringe another's patent or trade mark, he becomes, as soon as he is aware of this fact, subject to a duty, an equitable duty, not to allow those goods to pass out of his possession or control at any rate in circumstances in which the proprietor of the patent or mark might be injured by infringement ensuing. The man having the goods in his possession or control must not aid the infringement by letting the goods get into the hands of those who may use them or deal with them in a way which will invade the proprietor's rights. Even though by doing so he might not himself infringe the patent or trade mark, he would be in dereliction of his duty to the proprietor. This duty is one which will, if necessary, be enforced in equity by way of injunction: see *Upmann v Elkan*, L.R. 12 Eq. 140, 7 Ch App 130 ».

Although this principle is inapplicable to the circumstances of the present case, it is not a long step from this to conclude that, once an ISP becomes aware that its services are being used by third parties to infringe an intellectual property right, then it becomes subject to a duty to take proportionate measures to prevent or reduce such infringements even though it is not itself liable for infringement.

107. Thirdly, both the breadth of the Court's jurisdiction under section 37(1) and the fact that the jurisdiction can be exercised in new ways are confirmed by the recent decision of the Court of Appeal in *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, [2013] FSR 9. In that case Samsung sued Apple for a declaration of non-infringement of a Community registered design and Apple counterclaimed for infringement. Amongst the relief claimed by Apple was a publicity order under Article 15 of the Enforcement Directive. His Honour Judge Birss QC (as he then was) held that Samsung's products did not infringe Apple's design. He also made an order against Apple requiring it to publicise the decision by a notice and hyperlink on its website – a form of mandatory injunction. Apple appealed unsuccessfully against the finding of non-infringement. It also appealed against the publicity order.

108. On the question of whether this Court had jurisdiction to make the publicity order, Sir Robin Jacob, with whom Longmore and Kitchin LJ agreed, said this:

« 70. Before I proceed however, I should first consider whether or not there is power to grant a publicity order of this sort—publicity by an intellectual property claimant that he has failed in his action for infringement. Publicity orders in intellectual property cases are quite a new thing at least in this jurisdiction. Prior to the Enforcement Directive 2004/48/EC they were, so far as I am aware, unknown here. The nearest one came to such an order was a recognition that a plaintiff could be entitled to the costs of obtaining an order for an injunction in open court even though the defendant consented for the sake of the publicity that such an order afforded, see *Fox v Luke* (1925) 43 R.P.C. 37 .

71. The Enforcement Directive changed that, providing expressly for publicity orders where the IP right holder has been successful. The purpose (Recital 27) was to act as a ‘supplementary deterrent to future infringers and to contribute to the awareness of the public at large.’ The Directive does not provide for publicity orders the other way round—where a party has successfully defended an unjustified claim of infringement or has obtained a declaration of non-infringement.

72. [Counsel for Samsung] accepted that the Directive was limited to publicity where an IP right holder was successful. So jurisdiction to grant the order could not stem from the Directive. [Counsel] contended that jurisdiction stemmed from s.37 of the Senior Courts Act 1981:.... The provision replaces identical legislation going back to at least the Judicature Acts of 1873–5. As is set out in *Spry on Equitable Remedies*, 7th edn (cited by Apple) the exercise of the power is not entirely unfettered. It is limited to inter alia ‘the enforcement of an equitable right’ and ‘to restrain unconscionable conduct, such as conduct which would interfere with the due process of the court’.

73. [Counsel for Apple] did not actually contest that s.37(1) gave the court in principle a power to grant a publicity order in favour of a successful non-infringer. He referred us... to what Lord Nicholls said in *Mercedes-Benz AG v Leiduck* [1996] A.C. 284 at p.308:

‘...the jurisdiction to grant an injunction, unfettered by statute, should not be rigidly confined to exclusive categories by judicial decision. The court may grant an injunction against a party properly before it where this is required to avoid injustice, just as the statute provides and just as the Court of Chancery did before 1875. The court habitually grants injunctions in respect of certain types of conduct. But that does not mean that the situations in which injunctions may be granted are now set in stone for all time. The grant of *Mareva* injunctions itself gives the lie to this. As circumstances in the world change, so must the situations in which the courts may properly exercise their jurisdiction to grant injunctions. The exercise of the jurisdiction must be principled, but the criterion is injustice. Injustice is to be viewed and decided in the light of today’s conditions and standards, not those of yesterday.’

...

75. I have no doubt that the court has jurisdiction to grant a publicity order in favour of a non-infringer who has been granted a declaration of non-infringement. A declaration is a discretionary, equitable, remedy. The injunction is an adjunct to the declaration. It will not always be appropriate to grant it. Whether or not it is depends on all the circumstances of the case—as I said earlier where there is a real need to dispel commercial uncertainty. It is that test I propose to apply here ».

109. I have a number of comments to make about this passage. First, it is not binding authority, since the question of jurisdiction was not in dispute. Nevertheless, it is highly persuasive since the Court of Appeal was clearly concerned to be sure that the Court did have jurisdiction. Secondly, although the publicity order was inspired by the Enforcement Directive, it was common ground that the Enforcement Directive was not applicable. Accordingly, Sir Robin Jacob’s reasoning was based upon a purely domestic interpretation of section 37(1). Thirdly, consistently with the analysis set out above, Sir Robin distinguished between the Court’s power to grant an injunction and the exercise of that power. (Although Sir Robin seems to have regarded Dr Spry as saying that the exercise of the power was limited to certain situations, it can be seen from the passages quoted above that Dr Spry’s analysis is entirely consistent with the passage from *Mercedes-Benz* quoted by Sir Robin which Dr Spry himself cites in support of his analysis.) Fourthly, counsel for the ISPs pointed out that Sir Robin had referred to the injunction being an adjunct to the declaration of non-infringement. Nevertheless, the entire thrust of his reasoning was that the Court had power to grant the injunction under section 37(1). In any event, the Court’s power to grant a declaration is also very broad (see *Actavis UK Ltd v Eli Lilly & Co* [2014] EWHC 1511 (Pat) at [304]). Fifthly, Apple had not infringed any legal or equitable right of Samsung’s. Nor did the Court

of Appeal find that Apple had acted unconscionably. Rather, the essence of the Court's reasoning was that, having created commercial uncertainty in the market, Apple had come under a duty to take reasonable steps to correct that state of affairs. That was a duty which could be enforced by the grant of an injunction.

110. What the three points mentioned above show is that, not only does the Court have jurisdiction to grant a website blocking injunction against an ISP in a trade mark case, but also there is a principled basis upon which the Court may exercise that jurisdiction.
111. Accordingly, I conclude that, upon a purely domestic interpretation of section 37(1), the Court has jurisdiction to grant the orders sought by Richemont and that there is a principled basis for it to do so. In case I am wrong about that, however, I shall go on to consider whether, assuming the Court has no such power upon a purely domestic interpretation of section 37(1), section 37(1) should be interpreted in accordance with the third sentence of Article 11 of the Enforcement Directive as conferring such a power. Before doing so, it is necessary to say a little more about the way in which Article 8(3) of the Information Society Directive and Article 11 of the Enforcement Directive were implemented in the UK.
Implementation of Article 8(3) of the Information Society Directive and Article 11 of the Enforcement Directive
112. The Government implemented both the Information Society Directive and the Enforcement Directive by passing secondary legislation where that was considered appropriate. In both cases, the secondary legislation included amendments to primary legislation, using the power conferred by section 2(2) of the European Communities Act 1972.
113. When considering implementation of Article 8(3) of the Information Society Directive, the Government initially thought that it did not need to take any action. When consulting on its implementation proposals in EC Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society: Consultation Paper on Implementation of the Directive in the United Kingdom (Patent Office, 7 August 2002), the Government stated at 16:
« Regarding Article 8.3, it is already possible under UK law to seek injunctions against intermediaries. It is also possible to notify an intermediary of an injunction served on an infringer so that the intermediary is liable for contempt of court proceedings if he aids and abets an infringer. It is considered that this meets the requirements of Article 8.3 ».
114. It is not clear on what basis the Government considered that it was « already possible under UK law to seek injunctions against intermediaries ». All one can say is that no express reference was made to section 37(1) of the 1981 Act.
115. After the consultation, however, the Government changed its mind. In Consultation on UK Implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society: Analysis of Responses and Government Conclusions (Patent Office, 2003), it stated:
« 8.3 The consultation paper suggested that no specific action might be needed to implement Article 8.3, requiring that right owners be able to apply for injunctions against intermediaries whose services are used by third-parties to infringe rights, on the basis that it is already possible to seek such injunctions under common law in the UK. Right owner organisations generally expressed strong concern that, unless specific provision is made to implement Article 8.3, there would be uncertainty as to whether right owners can apply for injunctions, the more so because the Article 5.1 exception means that intermediaries will not themselves be infringing rights in the circumstances set out in that article. Some representatives of internet service providers, the main 'intermediaries' to whom A.8.3 relates, also sought clarity as to the position.

8.4 On further consideration, the Government has concluded that, in order to avoid uncertainty, Article 8.3 should be specifically implemented in UK law, by way of provisions in Parts I & II of the CDPA enabling the High Court (or Court of Session in Scotland) to grant injunctions against service providers, where the latter have actual knowledge of a third party using the service to infringe rights.... »

116. When considering implementation of Article 11 of the Information Society Directive, the Government again took the view that it did not need to take any action. When consulting on its implementation proposals in Consultation Paper: The UK Implementation of the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights (Patent Office, August 2005), it stated in relation to Article 11:

« No action is required.

The jurisdiction of the High Court to grant injunctions is derived from section 37(1) of the Supreme Court Act 1981. It may do so on such terms and conditions as it thinks fit (Section 37(2)).

...

A final injunction is usually granted to an intellectual property right holder who proves at trial that his rights have been infringed by the defendant (*Chiron v Organon (No 10)* [1995] FSR 325 (as a general rule a defendant who interferes with a proprietary right will be enjoined).

(see earlier comments about intermediaries) ».

117. Read in isolation, this would appear to indicate that the Government thought that section 37(1) enabled the High Court to grant injunctions against intermediaries as required by the third sentence of Article 11. The reference to « earlier comments about intermediaries », however, refers to the section of the document discussing implementation of Article 9(1) (a). This section notes that Article 9(1)(a) requires member states « to ensure that the court may... issue an interlocutory injunction against an alleged infringer to prevent a threatened infringement » and adds « (This includes against an intermediary whose services are being used to infringe an intellectual property11) ». Footnote 11 states:

« This wording in the Article repeats that found in Article 8(3) of Directive on the harmonisation of copyright and related rights in the information society11 [sic]. Article 8(3) was implemented by section 97A of the Copyright and Related Rights Regulation 200311 [sic]. Section 97A provides that the High Court shall have power to grant an injunction against a service provider, where that service provider has actual knowledge of another person using their service to infringe copyright... »

This section of the document also states:

« No action is required.

The Supreme Court Act 1981, section 37 states that the High Court may, by order, whether interlocutory or final grant an injunction in all cases in which it is just and convenient to do so.

...

The court is only able to issue an interim injunction against a person against whom a cause of action exists. The following are the persons against whom a cause of action will exist and injunction may be made:

[Separate lists for copyright, patents, trade marks, design right and registered designs] ».

118. Even leaving aside the typographical errors in footnote 11, this is very confused, for a number of reasons. First, the requirement to provide for a final injunction against intermediaries comes from the third sentence of Article 11 of the Enforcement Directive, whereas Article 9(1)(a) only requires provision for an interim injunction. Secondly, the consultation paper

states that the court is only able to issue an interim injunction against a person against whom a cause of action exists, but does not suggest that a copyright or trade mark owner would have a cause of action against an intermediary which was not itself infringing the relevant right. Thirdly, the consultation paper notes that Article 8(3) of the Information Society Directive was implemented by section 97A of the 1988 Act, but offers no explanation as to why, if section 97A was required in cases involving copyright and related rights, no similar provision is required in cases involving other intellectual property rights.

119. It appears that none of the responses to the consultation paper changed the Government's thinking on this point. Accordingly, no statutory provision corresponding to section 97A of the 1988 Act was introduced with regard to intellectual property rights other than copyright and related rights.
120. Counsel for the ISPs submitted that the consultation paper does not show that the Government had a clear understanding that section 37(1) of the 1981 Act empowered the High Court to grant an injunction against intermediaries who were not themselves infringers. I accept that, but it does show that the Government believed that existing domestic law complied with the third sentence of Article 11 and therefore nothing needed to be done to implement it. Certainly, there was no intention on the part of the Government not to implement the third sentence of Article 11.

Interpretation of section 37(1) in accordance with the third sentence of Article 11

121. The question of whether the Court had jurisdiction under section 37(1) to grant an injunction against an intermediary which was not itself an infringer arose in *L'Oréal SA v eBay International AG* [2009] EWHC 1094 (Ch), [2009] RPC 21. In that case, *L'Oréal* contended that, having established a number of infringements of their trade marks by the fourth to tenth defendants, the third sentence of Article 11 of the Enforcement Directive required this Court to grant an injunction against eBay to prevent the same or similar infringements in the future even if eBay were not themselves liable for trade mark infringement. eBay disputed this.
122. So far as domestic law was concerned, having considered a number of authorities (but not *Fourie v Le Roux*) at [447]-[454], I concluded that, if the third sentence of Article 11 required the grant of an injunction to prevent future infringements against an intermediary who was not an infringer, then that provided a sufficient reason for a court of equity to exercise its power to grant an injunction to protect an intellectual property right which has been infringed. In saying that, I was not treating Article 11 as having direct effect, but as providing a principled basis for the exercise of an existing jurisdiction in a new way. The question then was what the third sentence of Article 11 required.
123. Having considered that question at [455]-[465], I concluded that it was a matter upon which the guidance of the CJEU was required. Accordingly, I referred the following question to the CJEU, which is question 10 of the questions referred in that case:
- « Where the services of an intermediary such as an operator of a website have been used by a third party to infringe a registered trade mark, does Article 11.... require Member States to ensure that the trade mark proprietor can obtain an injunction against the intermediary to prevent further infringements of the said trade mark, as opposed to continuation of that specific act of infringement, and if so what is the scope of the injunction that shall be made available? »
124. The CJEU considered this question in its judgment in *Case C-324/09* [2011] ECR I-6011 at [125]-[144]. At [128]-[130] the Court held that the injunction referred to in the third sentence of Article 11 could not be equated with the injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement referred to in the first sentence. At [131]-[134] the Court

held that consideration of the objective pursued by the Enforcement Directive, and of Article 18 of the E-Commerce Directive and recital (24) of the Enforcement Directive, led to the conclusion that the jurisdiction conferred by the third sentence of Article 11 was not limited to bringing infringements to an end, but extended to preventing further infringements. At [135]-[138] the Court held that the rules relating to the conditions to be met and the procedure to be followed to obtain injunctions under the third sentence of Article 11 were a matter for national law, but that the rules must be both designed and applied in such a manner that the measures were effective and dissuasive, and observed the limitations of the Enforcement Directive and the sources of law to which it referred. For present purposes, the Court's statement at [137] is particularly pertinent:

« ... in view of the fact, stated in the order for reference and referred to at paragraph 24 of this judgment, that the United Kingdom has not adopted specific rules to implement the third sentence of Article 11..., the referring court will, when applying national law, be required to do so, as far as possible, in the light of the wording and the purpose of the third sentence of Article 11 (see, by analogy, Case C-106/89 Marleasing [1990] ECR I-3135, paragraph 8, Joined Cases C-378/08 to C-380/07 Angelidaki and Others [2009] ECR I-3071, paragraph 106) ».

125. The Court went on at [139]-[143] to hold that the measures required of an online service provider by such an injunction could not consist in an active monitoring of all the data of each of its customers in order to prevent any future infringement of intellectual property rights via that provider's website, nor could an injunction have as its object or effect a general and permanent prohibition on the selling, via that website, of goods bearing the trade marks in question. Nevertheless, measures such as requiring the provider to suspend perpetrators of infringements or to identify perpetrators acting in the course of trade could be granted. All such measures had to strike a fair balance between the interests involved. Accordingly, the Court concluded at [144]:

« In view of the foregoing, the answer to the tenth question is that the third sentence of Article 11 of Directive 2004/48 must be interpreted as requiring the Member States to ensure that the national courts with jurisdiction in relation to the protection of intellectual property rights are able to order the operator of an online marketplace to take measures which contribute, not only to bringing to an end infringements of those rights by users of that marketplace, but also to preventing further infringements of that kind. Those injunctions must be effective, proportionate, dissuasive and must not create barriers to legitimate trade ».

126. The litigation between L'Oréal and eBay was subsequently settled, and so I was not called upon to apply this guidance to the facts of that case.

127. It seems to me to be plain from the judgment of the CJEU in L'Oréal v eBay, and in particular what it said at [137], that section 37(1) should, if possible, be interpreted as empowering the Court to grant an injunction against an intermediary who is not an infringer so as to comply with the third sentence of Article 11. On the face of it, there is no difficulty in interpreting section 37(1) in that manner. On the contrary, the wording of section 37(1) is extremely broad and, interpreted literally, does precisely that.

128. Counsel for the ISPs submitted that it was not possible to construe section 37(1) consistently with the third sentence of Article 11 for four reasons. First, because the third sentence of Article 11 does not have horizontal effect. This is true, but irrelevant. The absence of horizontal effect does not affect the Marleasing principle.

129. The second reason was that Parliament had chosen not to transpose the third sentence of Article 11 with respect to intellectual property rights other than copyright and related rights. For the reasons given in paragraphs 116-120 above, however, this is not a correct statement of the position. It is true that the Government did not promulgate secondary legislation to

implement the third sentence of Article 11, but this was because it believed that this was not necessary. It is also true that it is difficult to see why the Government took a different view to that which it had ultimately taken when implementing Article 8(3) of the Information Society Directive (or why, having taken that view, it did not repeal sections 97A and 191JA of the 1988 Act), but this does not matter.

130. The third reason is that it is not possible for the Court to enlarge its powers under section 37(1) absent an Act of Parliament. This misses the point, however. Even if section 37(1) would otherwise be construed as the ISPs contend, Parliament has passed an Act, the European Communities Act 1972, which, as is well established, gives primacy to EU law. Thus it is pursuant to the 1972 Act that the Marleasing principle comes into play.

131. The fourth reason is that creating a new remedy for trade mark infringement would go against the grain of the Trade Marks Act 1994, in particular because it is not provided for by sections 2(1), 9(1) or 14. But the 1994 Act both confers remedies against persons who are not necessarily infringers (as can be seen from section 16(1)) and yet does not purport to contain a comprehensive code of the remedies available to a trade mark proprietor (as can be seen from section 16(4)). More generally, there is nothing inconsistent between granting an injunction against intermediaries under section 37(1) and the provisions of the 1994 Act, just as there is nothing inconsistent between the third sentence of Article 11 and the Trade Marks Directive.

132. Accordingly, I conclude that, even if the Court would not have power to grant a website blocking injunction in a trade mark case upon a purely domestic interpretation of section 37(1), section 37(1) can and should be interpreted in compliance with the third sentence of Article 11 by virtue of the Marleasing principle. If it were otherwise, the UK would be in breach of its obligations under the Directive.

Provided for by law?

133. It is common ground that the orders sought by Richemont would amount to a limitation on the ISPs' rights under Article 16, and on their subscribers' rights under Article 11, of the Charter. Article 52(1) of the Charter requires that any limitation on the exercise of the rights and freedoms must be « provided for by law ». This is the same requirement as the requirement under Article 10(2) of the European Convention on Human Rights that restrictions on freedom of expression must be « prescribed by law ». Counsel for the ISPs submitted that, if section 37(1) of the 1981 Act were to be construed as enabling the Court to grant orders of the kind sought by Richemont, it would not comply with this requirement.

134. In support of this submission, counsel for the ISPs relied in particular on the Concurring Opinion of Judge Pinto de Albuquerque in the decision of the Second Section of the European Court of Human Rights in *Yildirim v Turkey* (Application No. 3111/10, 18 December 2012). In his Concurring Opinion Judge Pinto suggested that there were no fewer than 11 « minimum criteria for Convention-compatible legislation on Internet blocking measures », and that in addition this framework must be established by « specific legal provisions; neither the general provisions and clauses governing civil and criminal responsibility nor the e-commerce Directive constitute a valid basis for ordering Internet blocking ».

135. I do not accept this submission, for the following reasons. First, the majority judgment of the Second Section in *Yildirim v Turkey* does not go as far as Judge Pinto. The majority judgment held at [57] that the test to be applied was as follows:

« The Court reiterates at the outset that the expression 'prescribed by law', within the meaning of Article 10 § 2, requires firstly that the impugned measure should have some basis in domestic law; however, it also refers to the quality of the law in question, requiring that it should be accessible to the person concerned, who must moreover be able to foresee its

consequences, and that it should be compatible with the rule of law (see, among many other authorities, *Dink v. Turkey*, nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, § 114, 14 September 2010). According to the Court's established case-law, a rule is 'foreseeable' if it is formulated with sufficient precision to enable any individual – if need be with appropriate advice – to regulate his conduct (see, among many other authorities, *RTBF v. Belgium*, no. 50084/06, § 103, ECHR 2011, and *Altuğ Taner Akçam v. Turkey*, no. 27520/07, § 87, 25 October 2011) ».

See also *Delfi v Estonia* (2014) 58 EHRR 29 at [71]-[72].

136. On the facts of the *Yildirim* case, the majority held this requirement was not satisfied because: (i) the measure in question consisted of wholesale blocking of all Google Sites, which incidentally resulted in blocking of the applicant's website; (ii) the measure was a prior restraint imposed before a ruling had been given on the merits; (iii) the measure was imposed by an administrative body; (iv) the purpose of the measure was to block access to a specific offending website, but no attempt had been made by the national authorities to weigh up the competing interests at stake; (v) the measure produced arbitrary effects; and (vi) the judicial review procedures available were insufficient to avoid abuse. This reasoning does not suggest that the mere fact that the legislation is general rather than specific means that it is not prescribed by law.
137. Secondly, I do not understand even Judge Pinto to have gone so far as to say that website blocking orders made pursuant to Article 8(3) of the Information Society Directive and the third sentence of Article 11 of the Enforcement Directive would not be « prescribed by law », at least if the orders complied with the other requirements of EU law. Accordingly, provided that section 37(1) is interpreted and applied in accordance with the third sentence of Article 11, and the other requirements of EU law, it does not appear to me that even Judge Pinto would regard it as falling foul of this requirement.
138. Thirdly, I considered the question whether the order sought on the first section 97A application was « prescribed by law » in *20C Fox v BT* at [163]-[177]. I concluded that the order fell well within the range of orders which were foreseeable by ISPs on the basis of section 97A, and still more Article 8(3) of the Information Society Directive, and thus was « prescribed by law ». I adhere to that conclusion, which does not appear to be undermined by any of the subsequent case law of the CJEU or the ECtHR that has been drawn to my attention. In my judgment, the orders sought by *Richemont* in the present case fall within the range of orders which were foreseeable by ISPs on the basis of section 37(1), at least if it is interpreted and applied in accordance with the third sentence of Article 11 and the other requirements of EU law. Section 37(1) also satisfies the requirements of accessibility and compatibility with the rule of law laid down by the ECtHR. Accordingly, I conclude that the orders sought by *Richemont* are « prescribed by law » and « provided for by law ».

Threshold conditions for the exercise of the jurisdiction

139. Where an injunction is against an intermediary on the basis that its services have been used to infringe copyright or related rights, Parliament has laid down a number of threshold conditions for the exercise of the High Court's jurisdiction to grant an injunction. In the context of website blocking orders, it can be seen from the cases cited in paragraph 3 above that there are four conditions which must be satisfied. First, that the defendant is a service provider. Secondly, that users and/or the operator of the website in question infringe the claimant's copyrights. Thirdly, that users and/or the operator of the website use the defendant's services to do that. Fourthly, that the defendant has actual knowledge of this.
140. For the reasons discussed above, Parliament has not laid down any threshold conditions for the exercise of the High Court's jurisdiction to grant an injunction against an intermediary on the basis that its services have been used to infringe other intellectual property rights.

Having regard to the analysis of section 37(1) of the 1981 Act above, this might be thought to lead to the conclusion that the Court's discretion is entirely unfettered. In my judgment, however, it is clear from the judgments of the CJEU in *L'Oréal v eBay* and other cases that this is not correct. On the contrary, the Court must exercise its power under section 37(1) consistently with the provisions of the Enforcement Directive, and in particular Article 3 and the third sentence of Article 11, and with other applicable provisions of EU law, and in particular Articles 12 to 15 of the E-Commerce Directive.

141. In my judgment, it follows that similar threshold conditions must be satisfied in order for a website blocking injunction to be granted in a trade mark case. First, the ISPs must be intermediaries within the meaning of the third sentence of Article 11. Secondly, either the users and/or the operators of the website must be infringing the claimant's trade marks. Thirdly, the users and/or the operators of the website must use the ISPs's services to do that. Fourthly, the ISPs must have actual knowledge of this. Each of the first three conditions follows from the wording of Article 11 itself. The fourth condition is not contained in Article 11, but in my view it follows from Article 15 of the E-Commerce Directive and by analogy with Articles 13(1)(e) and 14(1)(a) of the E-Commerce Directive. If ISPs could be required to block websites without having actual knowledge of infringing activity, that would be tantamount to a general obligation to monitor. It is also difficult to see that such a requirement would be consistent with the requirements of Article 3(1) of the Enforcement Directive. As to what constitutes « actual knowledge » in this context, I see no reason to interpret this requirement differently to the manner in which I interpreted it in the section 97A/Article 8(3) context: see *20C Fox v BT* at [114]-[157].

Are the threshold conditions satisfied in the present case?

Are the ISPs intermediaries?

142. There is no dispute that each of the ISPs is an intermediary within the meaning of Article 11 of the Enforcement Directive.

Are the operators of the Target Websites infringing the Trade Marks?

143. There is no dispute that the operators of the Target Websites are infringing the Trade Marks. It is nevertheless necessary for me to explain why this is the case, since it bears on the third condition.

144. The case law of the CJEU establishes that the proprietor of a trade mark can only succeed in a claim under Article 5(1)(a) of the Directive if six conditions are satisfied: (i) there must be use of a sign by a third party within the relevant territory; (ii) the use must be in the course of trade; (iii) it must be without the consent of the proprietor of the trade mark; (iv) it must be of a sign which is identical to the trade mark; (v) it must be in relation to goods or services which are identical to those for which the trade mark is registered; and (vi) it must affect or be liable to affect the functions of the trade mark: see in particular *Case C-206/01 Arsenal Football plc v Reed* [2002] ECR I-10273 at [51], *Case C-245/02 Anheuser-Busch Inc v Budějovický Budvar np* [2004] ECR I-10989 at [59], *Case C-48/05 Adam Opel AG v Autec AG* [2007] ECR I-1017 at [18]-[22], *Case C-17/06 Céline SARL v Céline SA* [2007] ECR I-7041 at [16] and *Case C-62/08 UDV North America Inc v Brandtraders NV* [2009] ECR I-1279 at [42].

145. Richemont contend that the operators of the Target Websites infringe the Trade Marks in two main ways. First, by using signs identical to the Trade Marks in respect of goods identical to those for which the Trade Marks are registered in advertising, and by offering such goods under those signs, on the Target Websites themselves. Secondly, by selling goods bearing such signs in response to orders. In both cases the use is in respect of counterfeit goods and is without Richemont's consent.

146. There can be no dispute that in each case conditions (ii)-(iv) are satisfied. So far as condition (i) is concerned, it is clear that each of the Target Websites is advertising and offering the goods in a manner that is targeted at consumers in the UK as required by the jurisprudence of the CJEU: see in particular *L'Oréal v eBay* at [61]-[65]. In the case of the sales, it is immaterial that the goods are dispatched from outside the EU to consumers within the EU: see Case C-98/13 *Blomqvist v Rolex SA* [EU:C:2014:55], [2014] ETMR 25. As to condition (vi), both kinds of use complained of by Richemont are liable adversely to affect the origin function of the Trade Marks. This so even where the Target Websites make it clear that the goods are replicas, since that does not exclude the likelihood of post-sale confusion: see *Arsenal v Reed*.

Do the operators of the Target Websites use the ISPs' services to infringe?

147. Counsel for the ISPs submitted that it was unclear that the operators of the Target Websites used the ISPs' services to infringe the Trade Marks and suggested that this was a matter on which guidance from the CJEU was required. As she pointed out, the CJEU has addressed this question in two cases concerning copyright and related rights, but has not yet considered it in the context of rights such as trade marks.

148. The first case was Case C-557/07 *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 Telecommunication GmbH* [2009] ECR I-1227. In that case LSG was a collecting society which enforced the rights of recorded music producers in their sound recordings and the rights of the recording artists in respect of the exploitation of those recordings in Austria, in particular the right to reproduce and distribute the recordings and the right to make them available to the public. Tele2 was an ISP (or « access provider ») which assigned to its clients IP addresses, which were usually dynamic rather than static. Tele2 was able to identify individual clients on the basis of the IP address and the period or date when it was assigned. The rightholders were suffering financial loss as a result of the creation of file sharing systems which make it possible for participants to exchange copies of recordings. In order to be able to bring civil proceedings against the perpetrators, LSG applied for an order requiring Tele2 to disclose the names and addresses of persons to whom it had provided an Internet access service and whose IP addresses, together with the day and time of the connection, were known.

149. The Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court) referred two questions to the CJEU, the first of which was as follows:

« Is the term 'intermediary' in Article 5(1)(a) and Article 8(3) of Directive [2001/29] to be interpreted as including an access provider who merely provides a user with access to the network by allocating him a dynamic IP address but does not himself provide him with any services such as email, FTP or file sharing services and does not exercise any control, whether de iure or de facto, over the services which the user makes use of? »

150. Tele2 argued that it was not an « intermediary » for reasons which the Court summarised at [38] as follows:

« Tele2 maintains, inter alia, that intermediaries must be in a position to bring copyright infringements to an end. Internet access providers, on the other hand, in as much as they exercise no control, whether de iure or de facto, over the services accessed by the user, are not capable of bringing such infringements to an end and, accordingly, are not 'intermediaries' within the meaning of Directive 2001/29 ».

151. The Court rejected this argument for the following reasons:

« 42. ... under Article 8(3) of Directive 2001/29, Member States are to ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right.

43. Access providers who merely enable clients to access the Internet, even without offering other services or exercising any control, whether de iure or de facto, over the services which users make use of, provide a service capable of being used by a third party to infringe a copyright or related right, inasmuch as those access providers supply the user with the connection enabling him to infringe such rights.

44. Moreover, according to Recital 59 in the preamble to Directive 2001/29, rightholders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who 'carries a third party's infringement of a protected work or other subject-matter in a network'. It is common ground that access providers, in granting access to the Internet, make it possible for such unauthorised material to be transmitted between a subscriber to that service and a third party.

45. That interpretation is borne out by the aim of Directive 2001/29 which, as is apparent in particular from Article 1(1) thereof, seeks to ensure the legal protection of copyright and related rights in the framework of the internal market. The protection sought by Directive 2001/29 would be substantially diminished if 'intermediaries', within the meaning of Article 8(3) of that directive, were to be construed as not covering access providers, which alone are in possession of the data making it possible to identify the users who have infringed those rights.

46 In view of the foregoing, the answer to the first question is that access providers which merely provide users with Internet access, without offering other services such as email, FTP or file sharing services or exercising any control, whether de iure or de facto, over the services which users make use of, must be regarded as 'intermediaries' within the meaning of Article 8(3) of Directive 2001/29 ».

152. The second case is Case C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH [EU:C:2014:192], [2014] Bus LR 541. In that case UPC was a major Austrian ISP (or « access provider »). Constantin and Wegga were the owners of copyrights in various films. These films, along with many other copyrighted films, were made available without Constantin's or Wegga's consent on a website called kino.to. I understand that kino.to was one of the most popular websites for the streaming and downloading of copyrighted film and TV content in German-speaking territories, with a top 40 ranking on Alexa.com, prior to being taken down upon the apprehension of its operators by the German authorities following an investigation spanning several years.

153. On an application by Constantin and Wegga, the Court of First Instance made an order requiring UPC to block access to kino.to. That order was upheld by the Court of Appeal. UPC appealed to the Oberster Gerichtshof, which referred four questions to the CJEU concerning the proper interpretation of Article 8(3) of the Information Society Directive. The first question was as follows:

« Is Article 8(3) of Directive 2001/29/EC (the Information Society Directive) to be interpreted as meaning that a person who makes protected subject matter available on the internet without the rightholder's consent (Article 3(2) of the Information Society Directive) is using the services of the access providers of persons seeking access to that protected subject matter? »

154. The Court answered this question in the affirmative for the following reasons:

« 31. Having regard to the objective pursued by Directive 2001/29, as shown in particular by Recital 9 thereof, which is to guarantee rightholders a high level of protection, the concept of infringement thus used must be understood as including the case of protected subject-matter placed on the internet and made available to the public without the agreement of the rightholders at issue.

32. Accordingly, given that the internet service provider is an inevitable actor in any transmission of an infringement over the internet between one of its customers and a

third party, since, in granting access to the network, it makes that transmission possible (see, to that effect, the order in Case C 557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten [2009] ECR I 1227, paragraph 44), it must be held that an internet service provider, such as that at issue in the main proceedings, which allows its customers to access protected subject-matter made available to the public on the internet by a third party is an intermediary whose services are used to infringe a copyright or related right within the meaning of Article 8(3) of Directive 2001/29.

33. Such a conclusion is borne out by the objective pursued by Directive 2001/29. To exclude internet service providers from the scope of Article 8(3) of Directive 2001/29 would substantially diminish the protection of rightholders sought by that directive (see, to that effect, order in LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, paragraph 45).

34. That conclusion cannot be called into question by the argument that, for Article 8(3) of Directive 2001/29 to be applicable, there has to be a contractual link between the internet service provider and the person who infringed a copyright or related right.

35. Neither the wording of Article 8(3) nor any other provision of Directive 2001/29 indicates that a specific relationship between the person infringing copyright or a related right and the intermediary is required. Furthermore, that requirement cannot be inferred from the objectives pursued by that directive, given that to admit such a requirement would reduce the legal protection afforded to the rightholders at issue, whereas the objective of that directive, as is apparent *inter alia* from Recital 9 in its preamble, is precisely to guarantee them a high level of protection.

36. Nor is the conclusion reached by the Court in paragraph 30 of this judgment invalidated by the assertion that, in order to obtain the issue of an injunction against an internet service provider, the holders of a copyright or of a related right must show that some of the customers of that provider actually access, on the website at issue, the protected subject-matter made available to the public without the agreement of the rightholders.

37. Directive 2001/29 requires that the measures which the Member States must take in order to conform to that directive are aimed not only at bringing to an end infringements of copyright and of related rights, but also at preventing them (see, to that effect, Case C 70/10 Scarlet Extended [2011] ECR I 11959, paragraph 31, and Case C 360/10 SABAM [2012] ECR, paragraph 29).

38. Such a preventive effect presupposes that the holders of a copyright or of a related right may act without having to prove that the customers of an internet service provider actually access the protected subject-matter made available to the public without their agreement.

39. That is all the more so since the existence of an act of making a work available to the public presupposes only that the work was made available to the public; it is not decisive that persons who make up that public have actually had access to that work or not (see, to that effect, Case C 306/05 SGAE [2006] ECR I 11519, paragraph 43) ».

155. Counsel for the ISPs argued that the Court's reasoning in these cases could not simply be translated to the present case. I disagree. In my judgment the principles articulated by the CJEU in these passages are readily applicable to the situation at hand. As discussed above, the operators of the Target Websites are infringing the Trade Marks by placing on the internet advertisements and offers for sale which are targeted at UK consumers. The ISPs have an essential role in these infringements, since it is via the ISPs's services that the advertisements and offers for sale are communicated to 95% of broadband users in the UK. It is immaterial that there is no contractual link between the ISPs and the operators of the Target Websites. It is also immaterial that UK consumers who view the Target Websites may not purchase any goods, since the first type of infringement is already complete by then. It is also immaterial that, if a UK consumer does purchase an item, the item will be transported by courier or post, since the contract of sale will be concluded via the website.

156. Counsel for the ISPs also pointed out that Richemont's evidence did not specifically establish that the Target Websites had been accessed via any of the ISPs' services. Counsel for Richemont answered this point by demonstrating in court that it was possible to access one of the Target Websites via BT's service. I am satisfied that the same is true of the other Target Websites and the other ISPs.

Do the ISPs have actual knowledge of this?

157. There is no dispute that, if the operators of the Target Websites use the ISPs' services to infringe, then the ISPs have actual knowledge of this. They have acquired such knowledge in two ways. First, on 17 March 2014 Richemont sent the ISPs emails attaching two schedules, one containing information about the Trade Marks and the other information about the test purchases from each of the Target Websites. Secondly, as a result of being served with Richemont's evidence in support of the present application.

Principles to be applied

158. Counsel for the ISPs submitted that the Court should only grant the orders sought by Richemont if the following requirements were satisfied:

- i) the relief must be necessary;
- ii) the relief must be effective;
- iii) the relief must be dissuasive;
- iv) the relief must not be unnecessarily complicated or costly;
- v) the relief must avoid barriers to legitimate trade;
- vi) the relief must be fair and equitable and strike a « fair balance » between the applicable fundamental rights; and
- vii) the relief must be proportionate.

159. I shall consider these suggested requirements in turn.

Necessary

160. Article 3(1) of the Enforcement Directive states that « Member States shall provide for the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of... intellectual property rights ». Article 52(1) of the Charter states « ... limitations may be made only if they are necessary... ».

161. Counsel for the ISPs submitted that these provisions meant that Richemont had to show that the orders sought were necessary to ensure the enforcement of the Trade Marks. She further submitted that, although this did not mean that a blocking injunction must be the measure of last resort, it did mean that Richemont had to show that blocking was the least onerous measure that could achieve an equivalent level of protection.

162. I did not understand counsel for the ISPs to be submitting that it was incumbent on Richemont to show that the orders sought are necessary to ensure the enforcement of the Trade Marks in the sense that they are indispensable for that purpose, but if that was her submission I would reject it. Article 3(1) of the Enforcement Directive is directed to the Member States. It requires Member States to make available to rightholders the range of remedies which is necessary to combat infringement of intellectual property rights. This includes injunctions in accordance with the third sentence of Article 11. As discussed above, the UK complies with this by virtue of section 37(1) of the 1981 Act. Article 3(2) goes on to require that such remedies shall be proportionate. As for Article 52(1), what this means is that the rights protected by the Charter can only be restricted where this is necessary to protect other rights protected by the Charter. Where two rights, or sets of rights, are in conflict, then the conflict must be resolved by applying the principle of proportionality to

each and striking a balance between them. For both reasons, it must be shown that the orders are proportionate. As I shall discuss below, I accept that, when assessing whether the orders are proportionate, the court is required to consider whether alternative measures are available which are less onerous. Accordingly, I shall carry out that exercise in the context of assessing the proportionality of the orders.

Effective

163. Article 3(2) of the Enforcement Directive requires that remedies for the enforcement of intellectual property rights must be « effective ». Similar language is to be found in Article 19(1) of the Treaty on European Union and in Article 41(1) of TRIPS. Counsel for the ISPs submitted that the corollary of this requirement was that a remedy should not be granted if it would not be effective. She further submitted that it was incumbent on Richemont to show that the orders would be likely to achieve a significant reduction in the overall levels of access to infringing content, although she accepted that Richemont did not have to show that the orders would be 100% effective to prevent access to the Target Websites.
164. Article 3(2) requires Member States to make available remedies for infringement of intellectual property rights which are effective, that is to say, effective (among other things) to prevent further infringements. I accept that it is pointless to grant a remedy which will be wholly ineffective. I do not accept that it follows that it is incumbent on the rightholder to demonstrate that the remedy sought will be effective in reducing the overall level of infringement of its intellectual property right(s).
165. This issue has been addressed in two recent decisions. The first in time is that of the Gerechtshof 's-Gravenhage (Court of Appeal of The Hague) in *Ziggo BV v Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (BREIN)* (28 January 2014). BREIN was a collecting society which sought orders against two large Dutch ISPs, Ziggo and XS4ALL, requiring them to block access to TPB pursuant to the Dutch legislation which implemented Article 8(3) of the Information Society Directive. On 12 January 2012 the Rechtbank s'Gravenhage (District Court of The Hague) granted the orders sought. On 10 May 2012 BREIN obtained preliminary injunctions in similar terms against the other four major Dutch ISPs. Ziggo and XS4ALL's appeal was allowed by the Court of Appeal, although a further appeal by BREIN to the Hoge Raad (Dutch Supreme Court) is pending.
166. In section 4 of its judgment, the Court of Appeal considered whether the users or operators of TPB used Ziggo and XS4ALL's services to infringe the rights administered by BREIN. It concluded that Ziggo and XS4ALL's subscribers did so, but that the operators of TPB only did so in relation to the artwork of CDs and DVDs etc and not the actual sound recordings and films etc. I note that this is contrary to the conclusion I reached in *Dramatico v Sky* (and see most recently *Paramount v Sky* and *Paramount v Sky 2*). Counsel for Richemont submitted that the Court of Appeal's treatment of the question of efficacy had to be seen in the light of its conclusions on infringement. In principle this must be correct, since the Court of Appeal went on to give separate consideration to the proportionality of the orders with respect to the infringements concerning artwork and its reasoning was somewhat different to its reasoning in relation to the works, but I am not sure that this was key to the decision.
167. In section 5 of its judgment, the Court of Appeal considered the question of proportionality. The Court accepted that the evidence showed that the number of visits to TPB had significantly decreased after the blocking orders were granted. Despite this, the Court of Appeal held that the orders were not effective and therefore were not proportionate. The Court concluded at [5.13] to [5.22] that the evidence showed that the blocking orders had not reduced the overall level of infringement. This was for three main reasons: first, some users had circumvented the blocking orders; secondly, other users had used alternative BitTorrent websites; and thirdly, while some users had made fewer illegal downloads, other users had

increased their downloading activity. It reached this conclusion in the light, in particular, of a report from the Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek or TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) analysing network information supplied by XS4ALL and a paper discussing a study carried out by academics from the Institute of Information Law in Amsterdam and elsewhere (this paper has subsequently been published: see J. Poort et al, « Baywatch: Two approaches to measure the effects of blocking access to The Pirate Bay », *Telecommunications Policy* 38 (2014) 383-392.) So far as the question of the use of the alternative BitTorrent websites was concerned, the Court of Appeal also held at [5.23] to [5.24] that BREIN was not justified in making a first application against TPB as a test case and planning to make applications against TPB's principal competitors subsequently, and should have filed applications against all the principal sites together.

168. The second case is *UPC v Constantin*. In that case Constantin and Wega had applied for a bar on UPC « facilitating access » to kino.to by way of a general « prohibition of outcome ». Such a « prohibition of outcome » was a standard order under the Austrian law relating to infringements of absolute rights. If such an order was made, there would not be any examination as to whether complete blocking was possible at all or whether the measures required for this adequately took account of the fundamental rights of the parties involved and were proportionate until there were enforcement proceedings for breach of the order. The Oberster Gerichtshof was concerned that an examination of fundamental rights and proportionality only after the event in enforcement proceedings failed to meet the requirements of EU law. Accordingly, question 3 of the reference was as follows:

« If the answer to the first question or the second question is in the affirmative and an injunction is therefore to be issued against the user's access provider in accordance with Article 8(3) of the Information Society Directive: is it compatible with Union law, in particular with the necessary balance between the parties' fundamental rights, to prohibit an access provider from allowing its customers access to a certain website (without ordering specific measures) as long as the material available on that website is provided exclusively or predominantly without the rightholder's consent, if the access provider can avoid incurring preventive penalties for breach of the prohibition by showing that it had nevertheless taken all reasonable measures? »

169. When answering this question, the CJEU stated the applicable principles as follows:

« 45. In order to assess whether an injunction such as that at issue in the main proceedings, taken on the basis of Article 8(3) of Directive 2001/29, is consistent with EU law, it is... necessary to take account in particular of the requirements that stem from the protection of the applicable fundamental rights, and to do so in accordance with Article 51 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union ('the Charter') (see, to that effect, *Scarlet Extended*, paragraph 41).

46. The Court has already ruled that, where several fundamental rights are at issue, the Member States must, when transposing a directive, ensure that they rely on an interpretation of the directive which allows a fair balance to be struck between the applicable fundamental rights protected by the European Union legal order. Then, when implementing the measures transposing that directive, the authorities and courts of the Member States must not only interpret their national law in a manner consistent with that directive but also ensure that they do not rely on an interpretation of it which would be in conflict with those fundamental rights or with the other general principles of EU law, such as the principle of proportionality (see, to that effect, *Case C 275/06 Promusicae* [2008] ECR I 271, paragraph 68).

47. In the present case, it must be observed that an injunction such as that at issue in the main proceedings, taken on the basis of Article 8(3) of Directive 2001/29, makes it necessary to strike a balance, primarily, between (i) copyrights and related rights, which are intellectual property and are therefore protected under Article 17(2) of the Charter, (ii) the freedom to

conduct a business, which economic agents such as internet service providers enjoy under Article 16 of the Charter, and (iii) the freedom of information of internet users, whose protection is ensured by Article 11 of the Charter ».

170. So far as the ISP's freedom to conduct a business was concerned, the Court of Justice held at [48]-[54] that, while such an injunction restricted that freedom, in particular because it obliged the addressee to take measures which might represent a significant cost for him, it did not seem to infringe the very substance of that freedom, because it left the addressee to determine the specific measures to be taken to achieve the result sought and allowed the addressee to avoid liability by proving he had taken all reasonable measures.
171. The Court of Justice went on to say at [55] that, when choosing the measures to be adopted, the addressee of the injunction had to ensure compliance with the right of internet users to freedom of information. The Court continued:
- « 56. In this respect, the measures adopted by the internet service provider must be strictly targeted, in the sense that they must serve to bring an end to a third party's infringement of copyright or of a related right but without thereby affecting internet users who are using the provider's services in order to lawfully access information. Failing that, the provider's interference in the freedom of information of those users would be unjustified in the light of the objective pursued.
57. It must be possible for national courts to check that that is the case. In the case of an injunction such as that at issue in the main proceedings, the Court notes that, if the internet service provider adopts measures which enable it to achieve the required prohibition, the national courts will not be able to carry out such a review at the stage of the enforcement proceedings if there is no challenge in that regard. Accordingly, in order to prevent the fundamental rights recognised by EU law from precluding the adoption of an injunction such as that at issue in the main proceedings, the national procedural rules must provide a possibility for internet users to assert their rights before the court once the implementing measures taken by the internet service provider are known.
58. As regards intellectual property, it should be pointed out at the outset that it is possible that the enforcement of an injunction such as that in the main proceedings will not lead to a complete cessation of the infringements of the intellectual property right of the persons concerned.
59. First, as has been stated, the addressee of such an injunction has the possibility of avoiding liability, and thus of not adopting some measures that may be achievable, if those measures are not capable of being considered reasonable.
60. Secondly, it is possible that a means of putting a complete end to the infringements of the intellectual property right does not exist or is not in practice achievable, as a result of which some measures taken might be capable of being circumvented in one way or another.
61. The Court notes that there is nothing whatsoever in the wording of Article 17(2) of the Charter to suggest that the right to intellectual property is inviolable and must for that reason be absolutely protected (see, to that effect, *Scarlet Extended*, paragraph 43).
62. None the less, the measures which are taken by the addressee of an injunction, such as that at issue in the main proceedings, when implementing that injunction must be sufficiently effective to ensure genuine protection of the fundamental right at issue, that is to say that they must have the effect of preventing unauthorised access to the protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve and of seriously discouraging internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter made available to them in breach of that fundamental right.
63. Consequently, even though the measures taken when implementing an injunction such as that at issue in the main proceedings are not capable of leading, in some circumstances, to a complete cessation of the infringements of the intellectual property right, they cannot

however be considered to be incompatible with the requirement that a fair balance be found, in accordance with Article 52(1), in fine, of the Charter, between all applicable fundamental rights, provided that (i) they do not unnecessarily deprive internet users of the possibility of lawfully accessing the information available and (ii) that they have the effect of preventing unauthorised access to protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve and of seriously discouraging internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter that has been made available to them in breach of the intellectual property right ».

172. Counsel for Richemont submitted that the decision in *Ziggo v BREIN* was wrong, as shown by the subsequent judgment in *UPC v Constantin*. Counsel for the ISPs supported the decision in *Ziggo v BREIN* and submitted that there was nothing inconsistent with it in *UPC v Constantin*.
173. In my judgment it is wrong in principle to interpret Article 3(2) of the Enforcement Directive as requiring rightholders to establish that the relief they seek is likely to reduce the overall level of infringement of their rights. As counsel for Richemont pointed out, Article 3(2) is equally applicable to offline and online infringements. If trade mark owners like Richemont apply for a final injunction to restrain further infringements against a market trader who has been caught selling counterfeit watches, they do not have to show that the injunction is likely to reduce the overall level of infringement of their trade marks. Nor would it be a defence to such an application for the market trader to say « If consumers can't buy counterfeit goods from me, they will simply buy them from other market traders ». Nor would the market trader improve his position by pointing to five other traders selling counterfeits in the same market whom the trade mark owner had not yet sued (but intended to sue in due course). To allow such a defence would not only undermine intellectual property rights, it would also be inimical to the rule of law: consider the application of such reasoning to burglars, for example. There is no reason to treat online infringers differently in this respect. Nor is there any reason to treat intermediaries whose services are being used to infringe by third parties differently in this respect.
174. Furthermore, I consider that the judgment of the CJEU in *UPC v Constantin* supports this understanding of the law, for two reasons. First, the Court was explicit at [58]-[61] that it did not matter that the injunction would not lead to a complete cessation of the infringements. Secondly, the Court made it clear at [62] that the measures taken by the addressee of the injunction must at least have the effect of making access to the protected subject-matter difficult to achieve and of seriously discouraging internet users who are using the services of the addressee from accessing that subject-matter. The Court did not say that internet users who were using the services of other intermediaries must also be discouraged. Still less did the Court suggest that the addressee would be let off the hook if users used the services of other intermediaries instead.
175. On the other hand, I entirely accept that, as discussed in *20C Fox v BT* at [192] and *EMI v Sky* at [103]-[106], the likely efficacy of the injunction in terms of preventing or impeding access to the target website is an important factor in considering the proportionality of a website blocking injunction. It is evident from the CJEU's judgment in *UPC v Constantin* that the applicable criterion of efficacy is whether the measures required by the injunction will at least seriously discourage users from accessing the target website.
176. Furthermore, despite what I have said above, I also accept that what the ISPs'solicitor Michael Skrein described in his evidence as the « substitutability » of unblocked websites for the blocked one is also a factor to be taken into account in considering proportionality. Although the rightholder does not have to show that blocking access to the target website is likely to reduce the overall level of infringement in order to obtain relief, blocking access to the target website is less likely to be proportionate if there is a large number of alternative websites which are likely to be equally accessible and appealing to the interested user than if that is not the case.

Dissuasive

177. Article 3(2) of the Enforcement Directive requires that remedies for infringement of intellectual property rights be « dissuasive ». Although counsel for the ISPs submitted that dissuasiveness was a separate requirement to the other requirements listed in paragraph 158 above, she did not address it separately in her submissions. As I understood it, this was on the footing that it added nothing to the other requirements, and in particular the requirement of effectiveness, in the circumstances of this case.

178. I disagree with this approach. Article 3(2) of the Enforcement Directive requires that remedies for intellectual property infringement shall not merely be effective, but also dissuasive. As I see it, the distinction between the two is that effectiveness relates to the defendant, whereas dissuasiveness relates to third parties. That is to say, the remedies granted against the defendant should dissuade third parties from infringing in the future. This function is particularly reflected in recital (27) and Article 15 of the Directive. It is also recognised by the reasoning of the CJEU in the passage from *UPC v Constantin* quoted in paragraph 171 above.

179. In my judgment, it follows that, when deciding whether or not to grant a website blocking injunction, it is relevant for the court to consider whether it is likely to have such a dissuasive effect.

Not unnecessarily complicated or costly

180. Article 3(1) of the Enforcement Directive requires that remedies « shall not be unnecessarily complicated or costly ». Although in context this appears to be a requirement that remedies should not be unnecessarily complicated or costly for the rightholder to obtain, as counsel for the ISPs pointed out, the CJEU has interpreted the requirement as applying more generally. Thus in *Case C-70/10 Scarlet Extended SA Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl (SABAM) [2011] ECR I-11959* the Court stated at [48]:

« Accordingly, such an injunction would result in a serious infringement of the freedom of the ISP concerned to conduct its business since it would require that ISP to install a complicated, costly, permanent computer system at its own expense, which would also be contrary to the conditions laid down in Article 3(1) of Directive 2004/48, which requires that measures to ensure the respect of intellectual-property rights should not be unnecessarily complicated or costly ».

See also *Case C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA v Netlog NV [2012] 2 CMLR 18* at [46] and *L'Oréal v eBay* at [139].

181. On the other hand, the CJEU has also held in *UPC v Constantin* at [50] that a website blocking injunction is not necessarily objectionable because it obliges the addressee « to take measures which may represent a significant cost for him, have a considerable impact on the organisation of his activities or require difficult and complex technical solutions ». Reading the judgment in *UPC v Constantin* as a whole, I consider that what the CJEU is saying is that the difficulty and cost of complying with the injunction are factors to be taken into account in assessing the proportionality of such an injunction.

Avoidance of barriers to legitimate trade

182. Article 3(2) of the Enforcement Directive requires that remedies « shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade ». Counsel for the ISPs relied on the manner in which this requirement had been interpreted by the CJEU in *L'Oréal v eBay* at [140], but in the present context I consider that what the CJEU said in *UPC v Constantin* at [56] (quoted in paragraph 171 above) is more pertinent: the measures adopted by the ISP must be strictly targeted so that they do not affect users who are using the ISP's services in order lawfully to access information. If that is done, then not only will the remedy respect the users' rights under Article 11 of the Charter, but also it will not create a barrier to legitimate trade.

Fair and equitable and fair balance

183. Article 3(1) of the Enforcement Directive requires that remedies « shall be fair and equitable ». I consider that, at least in the present context, this amounts to the same thing as the requirement that they be proportionate. The same goes for the requirement discussed below for a « fair balance » to be struck between the various fundamental rights which are engaged.

Proportionate

184. As I noted in *Golden Eye (International) Ltd v Telefónica UK Ltd* [2012] EWHC 723 (Ch), [2012] RPC 28 at [116], there are two reasons why it is necessary to consider the proportionality of orders in this field. The first is that Article 3(2) of the Enforcement Directive imposes a general requirement that remedies for the infringement of intellectual property rights be proportionate: see *L'Oréal v eBay* at [139]-[144]. The second is that the CJEU has held that, when adopting measures to protect copyright owners against online infringement, national courts must observe the principle of proportionality and strike a fair balance between the protection of intellectual property rights guaranteed by Article 17(2) of the Charter and the protection of the fundamental rights of individuals who are affected by such measures, and in particular the rights safeguarded by the other applicable Articles of the Charter: see *Case C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU* [2008] ECR I-271 at [61]-[68], *Scarlet v SABAM* at [42]-[46], [50]-[53], *SABAM v Netlog* at [41]-[51] and *UPC v Constantin* at [46].

185. The principle of proportionality is a general principle of EU law which, as the CJEU stated for example in *Case C-2/10 Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl v Regione Puglia* [2011] at [73],

« ... requires that measures adopted by Member States in this field do not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the objectives legitimately pursued by the legislation in question; where there is a choice between several appropriate measures recourse must be had to the least onerous and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued ».

186. The approach to considering proportionality which I set out in *Golden Eye* at [117] was as follows:

« ... First, the Claimants' copyrights are property rights protected by Article 1 of the First Protocol to the ECHR and intellectual property rights within Article 17(2) of the Charter. Secondly, the right to privacy under Article 8(1) ECHR/Article 7 of the Charter and the right to the protection of personal data under Article 8 of the Charter are engaged by the present claim. Thirdly, the Claimants' copyrights are 'rights of others' within Article 8(2) ECHR/Article 52(1) of the Charter. Fourthly, the approach laid down by Lord Steyn where both Article 8 and Article 10 ECHR rights are involved in *Re S* [2004] UKHL 47, [2005] 1 AC 593 at [17] is also applicable where a balance falls to be struck between Article 1 of the First Protocol/Article 17(2) of the Charter on the one hand and Article 8 ECHR/Article 7 of the Charter and Article 8 of the Charter on the other hand. That approach is as follows: (i) neither Article as such has precedence over the other; (ii) where the values under the two Articles are in conflict, an intense focus on the comparative importance of the specific rights being claimed in the individual case is necessary; (iii) the justifications for interfering with or restricting each right must be taken into account; (iv) finally, the proportionality test – or 'ultimate balancing test' – must be applied to each ».

187. This statement of the law was approved by Lord Kerr of Tonaghmore JSC delivering the judgment of the Supreme Court in *Rugby Football Union v Viagogo Ltd* [2012] UKSC 55, [2012] 1 WLR 3333 at [45].

188. In the present case, Richemont rely on trade marks, which are also intellectual property rights within Article 17(2) of the Charter. The other rights which are engaged by the orders sought by Richemont are (i) the ISPs' freedom to conduct business under Article 16 of the Charter and (ii) the freedom of information of internet users under Article 11 of the Charter: see *UPC v Constantin* at [47].
189. For the reasons discussed above, I conclude that, in considering the proportionality of the orders sought by Richemont, the following considerations are particularly important:
- i) The comparative importance of the rights that are engaged and the justifications for interfering with those rights.
 - ii) The availability of alternative measures which are less onerous.
 - iii) The efficacy of the measures which the orders require to be adopted by the ISPs, and in particular whether they will seriously discourage the ISPs' subscribers from accessing the Target Websites.
 - iv) The costs associated with those measures, and in particular the costs of implementing the measures.
 - v) The dissuasiveness of those measures.
 - vi) The impact of those measures on lawful users of the internet.
190. In addition, it is relevant to consider the substitutability of other websites for the Target Websites.

Safeguards against abuse

191. In addition to the requirements listed by counsel for the ISPs, the solicitor for the ORG pointed out that Article 3(2) of the Enforcement Directive requires remedies to be applied in such a manner as to « provide for safeguards against their abuse ». I entirely accept this. I shall consider what it entails below.

Application to the present case

192. Applying these principles to the present case, my assessment is as follows.
- The comparative importance of the rights engaged and the justifications for interfering with those rights
193. In the present context, this requires the Court to consider the comparative importance of, and the justifications for interfering with, Richemont's trade mark rights on the one hand and the ISPs' freedom to carry on business and internet users' freedom to receive information on the other hand.
194. So far as Richemont's trade mark rights are concerned, for the reasons given above, it is clear that the Target Websites are infringing the Trade Marks by advertising, offering for sale and selling counterfeit goods. Richemont have a legitimate interest in curtailing such activity, because it is damaging to Richemont in the ways described in paragraph 14 above. There is also a public interest in preventing trade mark infringement, particularly where counterfeit goods are involved.
195. As to the ISPs' freedom to carry on business, the orders sought by Richemont would not impair the substance of this right. The orders would not interfere with the provision by the ISPs of their services to their customers. The orders would not require the ISPs to acquire new technology: they have the requisite technology already. Indeed, most of the ISPs now have greater technical capacity to implement such orders than they did three years ago. The main effect of the orders would be to impose additional operating costs on the ISPs. It is true that there is a small risk of the ISPs being attacked either by hackers or by operators of

the Target Websites, but in my judgment this risk is not a significant one. It is also true that there is a risk of reputational damage to the ISPs, particularly in the event of overblocking, but again I do not consider this risk a significant one.

196. As for the freedom of internet users to receive information, this plainly does not extend to a right to engage in trade mark infringement, particularly where it involves counterfeit goods. Since the Target Websites appear to be exclusively engaged in infringing commercial activity, with no lawful component to their businesses, the operators have no right which requires protection. Thus the key consideration so far as this freedom is concerned is the impact of the orders on users of other, lawful websites. If the orders are properly targeted, and have sufficient safeguards built into them, then that should mean that such users are not affected.

Availability of alternative measures

197. The ISPs' arguments and evidence in the present case focussed heavily on the availability of alternative measures. It is common ground that there are a variety of measures which Richemont could adopt to try and combat the infringements of the Trade Marks by the Target Websites. The dispute is as to the comparative efficacy and burden of the alternative measures.
198. Action against the operators. The first step which Richemont could take, and have taken, is to send cease and desist letters to the named registrants of the domain names as identified by a WHOIS search. Unsurprisingly, these letters were simply ignored. Since the registrants all gave addresses outside the United Kingdom, many in China, Richemont faced obvious difficulties of jurisdiction and/or enforcement if they were to attempt to bring proceedings against the registrants. Furthermore, the registrants may not be the actual operators of the Target Websites. Experience in the copyright context shows that it is frequently difficult to identify the real operators of offending websites and that attempts to bring proceedings against the operators are rarely effective. Accordingly, I do not consider that this is a realistic alternative measure.
199. Notice and takedown by hosts. The second step which Richemont could take, but have not taken, is to send notices to the hosts of the Target Websites demanding that the Target Websites be taken down. It is common ground that, in principle, the most effective means of removing offending websites from the internet is takedown by the host. It is also common ground that, where a website is hosted by a reputable host in countries such as EU Member States, the USA and so on, it is usually possible for intellectual property owners to get infringing websites taken down. This is because such hosts have usage policies which prohibit (among other things) intellectual property infringement and contractual terms which permit takedown in the event of breach of those policies. Usually, it is not necessary for the rightholder to obtain a court order against the host to enforce such terms.
200. As the ISPs pointed out, the Target Websites all appear to be hosted by reputable hosts which are mostly based in the USA or an EU Member State (although one is based in Malaysia). The hosts could be quickly, easily and inexpensively contacted by email or telephone to notify them of the infringements and request that the Target Websites be taken down. Although Richemont queried whether such requests would be complied with, on the evidence presently before the court I consider that it is probable that they would be complied with by most of the current hosts.
201. More importantly, Richemont contend that notice and takedown is ineffective because, as soon as an offending website is taken down by one host, the almost invariable response of the operator is to move the website to a different host. Furthermore, the likelihood is that, sooner or later, the website will be moved to a host, typically based offshore or in a non-Western jurisdiction, which does not respond to notice and takedown requests. Still further, once

that happens, the intellectual property owner faces obvious difficulties in jurisdiction and/or enforcement if it attempts to bring proceedings against the host to compel it to take down the website. I accept that experience in the copyright context bears out Richemont's contentions in this regard. Accordingly, I consider that, while Richemont are open to criticism for not even having attempted to use this measure, it is unlikely that it would be effective to achieve anything other than short-term disruption of the Target Websites.

202. This leads to what I consider to be one of the central debates on the present application. Counsel for the ISPs submitted that notice-and-takedown was a less burdensome measure than website blocking both for Richemont and for the ISPs. Counsel for Richemont submitted that it was more burdensome for Richemont. He argued that one of the key advantages of website blocking from the rightholders' perspective was that the updating machinery built into the orders provided a mechanism for dealing with circumvention by the website operators which was not only more effective in the long run than notice-and-takedown, but also less burdensome. In particular, he argued that it was less burdensome because it enabled the rightholders to use automated procedures such as Incopro's BlockWatch to update the orders and hence the blocking carried out by the ISPs. He did not dispute that notice-and-takedown was less burdensome for the ISPs, but he submitted that there was scope for the ISPs to deal with updating requests more efficiently than they currently did.
203. Dealing with the latter point first, the ISPs' riposte was to dispute that they were inefficient and to say that the rightholders should provide update requests in a more consistent and efficient manner. I would encourage the two sides to have constructive discussions over ways in which the process can be streamlined so as to make it more efficient for both. Nevertheless, it is obvious that website blocking orders impose compliance costs on the ISPs, whereas notice-and-takedown requests to the hosts do not.
204. Turning to the position of the rightholders, I accept that website blocking has advantages over notice-and-takedown. Accordingly, I am not persuaded that, overall, notice-and-takedown is an equally effective, but less onerous, measure. The key question, to my mind, is whether the benefits of website blocking, which accrue to the rightholders, justify the costs, and in particular the implementation costs which are imposed on the ISPs. This question is central to the assessment of proportionality.
205. Payment freezing. A third measure which Richemont could adopt, but have not adopted, is to ask the payment processors used by the Target Websites, such as Visa, MasterCard and Western Union, to suspend the operators' merchant accounts. These payment providers have contractual terms which enable them to suspend a merchant's account where the merchant has been involved in supplying counterfeit goods. This has the advantage that the effect is felt worldwide and not merely in the UK. It is not clear from the evidence to what extent this can be achieved without a court order, however.
206. Richemont's evidence is that there are two problems with this approach. The first is that, although it may diminish the circulation of counterfeit goods, it leaves the offending website untouched. Thus at least the first category of infringement will continue until such time as the website is so starved of funds that it ceases operation, assuming that that time does come. The second is that, as with notice-and-takedown, the websites simply shift to alternative payment methods. Indeed, there is evidence that in some cases such websites display the logos of processors such as Visa to give the appearance of legitimacy, but do not actually accept payment by that means. The customer only discovers this after he or she has placed an order and is asked to pay by an alternative method. The cartierloveonline website provides an example of this (see paragraph 22 above). Furthermore, a number of the Target Websites state that they accept payment by bank transfer, among other methods.

207. My conclusion in relation to this measure is similar to my conclusion in relation to notice-and-takedown. While Richemont are open to criticism for not even having attempted to contact the payment processors, it is unlikely that this would be effective to achieve more than some degree of disruption to the Target Websites. Again, therefore, I do not regard the availability of this alternative measure as a complete answer to Richemont's application, but it falls to be taken into account in the proportionality analysis.
208. Domain name seizure. A fourth measure which Richemont could adopt, but have not adopted, is to seize the domain names of the Target Websites by invoking the dispute resolution procedures (« DRPs ») of the registrar through which the domain names have been purchased on the ground that the domain names include the Trade Marks. This is a more complicated and costly procedure from Richemont's perspective than any of the three measures considered above, but the ISPs point out that a DRP claim would be less costly than the present claim. Again, however, the problem is that the website operator can simply pick a new domain name and start again. Accordingly, I am not persuaded that this is a realistic alternative measure in general, although there may be particular cases where it has some value.
209. A variation of this measure is for Richemont to attempt to persuade a law enforcement agency, such as the Police Intellectual Property Crime Unit (« PIPCU »), to take action to have the domain name suspended or cancelled. This is only possible in the case of UK domains, however. In any event, the essential problem remains the same. This is illustrated by what happened in the case of one of the Target Websites. On 1 May 2014 the domain name ukmontblancoutlet.co.uk was suspended as a result of action by PIPCU, but the very next day the Target Website re-appeared under the name montblancoutletonline.co.uk.
210. De-indexing. A fifth measure which the ISPs contend that Richemont could adopt, but have not adopted, is to send notices to search engine providers such as Google requesting them to « de-index » the Target Websites. This would have the effect of removing the website from the search engine's search results, thereby preventing consumers from finding the site by that means.
211. In my view this is potentially an important weapon in the armoury of a trade mark owner like Richemont. The reason for this is that it seems reasonably clear that the way in which many consumers find websites like the Target Websites is by searches using search engines. For example, the consumer may search for « replica Cartier watches » or « replica Montblanc pens ». If the search engine provider de-indexes a website, then that website will not appear in the search results from such a search.
212. Richemont's evidence, however, is that there are three problems with this approach. The first is that search engine providers are not willing to de-index entire websites on the basis of alleged intellectual property infringements without a court order. Furthermore, although it is clear from the decision of the CJEU in Case C-131/12 Google Spain SL v Agencia Española de Protección de Datos [EU:C:2014:317], [2014] 3 WLR 658 that search engine providers can be ordered to de-index webpages on privacy grounds, it is not clear at present that any EU court would have power to order de-indexing on the basis of intellectual property infringement.
213. The second problem is that, whereas some search engine providers like Google have adopted a policy under which they are prepared to de-index links to specific URLs which infringe third party copyrights without court orders, they do not have an equivalent policy for URLs which infringe third party trade marks.
214. The third problem is that, even if search engine providers de-index the URL or even the entire website, it will remain accessible on the internet. In particular, it would remain accessible to consumers who had previously visited the website and either had it bookmarked or could remember its domain name. It would also remain accessible to new consumers who were sent the link either in spam emails or via social networks.

215. Accordingly, I conclude that, as matters stand, this is not a realistic alternative measure for Richemont.
216. Customs seizure. A final measure is that of customs seizure. This is in fact a measure which Richemont do employ. There are two obvious problems with it, however. The first is that it only tackles the imports of the counterfeit goods themselves. It does not affect the Target Websites. The second is that it is impossible for customs to inspect anything more than a small fraction of the large volume of small parcels that enter the country each day. The proof of the pudding is in the eating: all of the packages the subject of the test purchases from the Target Websites got through without being intercepted by customs.
217. Conclusion. For the reasons given above, I am not persuaded that there are alternative measures open to Richemont which would be equally effective, but less burdensome, with the consequence that Richemont's application should be refused on that ground alone. Nevertheless, I do accept that the availability of some of the measures discussed above is a factor to be taken into account in assessing the proportionality of the orders sought by Richemont.

Efficacy

218. For the reasons given above, although I do not accept that it is incumbent on Richemont to show that the blocking measures would lead to a reduction in the overall level of infringement of the Trade Marks, I do accept that the effectiveness of the blocking measures in reducing access to the Target Websites is an important factor in assessing their proportionality.
219. There are two aspects to this part of the case. The first aspect concerns the section 97A orders. At the time of *20C Fox v BT*, there was little evidence available as to the efficacy of such measures. Three years later, there is rather more evidence upon which to base an assessment. The second aspect concerns the orders sought in the present case. Even if the evidence shows that the section 97A orders have some degree of effectiveness in reducing access to the websites targeted by those orders, does it follow that the orders sought in the present case would be as effective? I shall deal with these aspects in turn.
220. The section 97A orders. As indicated above, evidence as to the efficacy of the section 97A orders has been given by both Ms Saunders and Prof Brown. Ms Saunders analysed the efficacy of the order using data collected by Incopro's Site Intelligence Database. The data in question is internet traffic data provided by Alexa. Alexa's traffic data is extrapolated from sample data from millions of internet users who form Alexa's global traffic panel. Incopro collects various different types of Alexa data for websites on its database. For present purposes, Incopro calculates an « Alexa estimated usage » metric from the Alexa global three month reach data, which is expressed as the number of users per million, by multiplying it by the number of internet users. Where there is enough traffic available, Alexa makes data available for individual countries and Incopro can calculate the estimated usage for those countries.
221. Ms Saunders has analysed the Alexa estimated usage data for the UK in respect of each of the websites targeted by the section 97A orders, in most cases from January 2013 to July 2014. There are two exceptions to this. First, in the case of TPB, she has analysed data from March 2012 to July 2014. Secondly, in the case of Newzbin2 and FirstRow, she has not been able to carry out an analysis because of insufficient data. Ms Saunders has carried out comparative analyses of the Alexa estimated usage data for the world excluding the UK.
222. Ms Saunders' analyses show a consistent pattern. In each case, the UK data show a marked and sustained drop in traffic to the targeted websites after the date on which the blocking order was implemented. By comparison, the global data excluding the UK do not show anything like this. By way of illustration, I shall take the data for TPB. This is admittedly one of the more dramatic examples in Ms Saunders' report, but I have chosen this example for reasons that will appear.

223. The following graph shows the UK Alexa estimated usage from March 2013 to July 2014 for TPB's primary domain.
224. The following graph shows the global (excluding the UK) Alexa estimated usage for the same group of sites.
225. Ms Saunders explains that the dips in usage observed in the second graph coincided with TPB changing domain names. Overall, it can be seen that there is a striking contrast between the UK traffic and the global traffic.
226. In addition to the analyses described above, Ms Saunders also analysed Alexa estimated usage data for proxies, concluding that there was no evidence of any major migration of UK users of the targeted websites to proxies. She also analysed data for searches for search terms relating to VPNs and Tor using Google Trends. This data shows a steady increase in such searches since 2007, but no correlation with the dates of implementation of any of the section 97A orders.
227. Finally, Ms Saunders compared the Alexa usage data for the top 100 video streaming link websites (i.e. websites which infringe film and television copyrights) in the Incopro database in the UK with the global data excluding the UK for the period January 2013 to May 2014. The resulting graph is reproduced below (UK on the left, rest of the world on the right).
228. This graph is particularly interesting. Consistently with the individual analyses of targeted websites discussed above, it shows that the UK has experienced a significant decrease in traffic to blocked websites (-71.2%), whereas the rest of the world has experienced an increase in traffic to those websites (27.8%). On the other hand, the UK has experienced a greater increase in traffic to non-blocked websites (146%) than the rest of the world (67.6%). This suggests that many UK users who have been blocked from accessing websites as a result of section 97A orders have not circumvented the blocks, but have started using different websites instead. Nevertheless, the overall increase in use of these websites is lower for the UK (10.6%) than for the rest of the world (51%). This suggests that the section 97A orders have resulted in a decrease in the overall level of infringement in this sector in the UK.
229. Turning to Prof Brown's report, apart from describing the relative ease with which circumvention may be achieved, he relied upon by the study by Poort et al which was cited by the Court of Appeal of The Hague in *Ziggo v BREIN* (see paragraph 167 above). As the authors of the study make clear in their introduction, they considered that « the relevant question is not whether blocking access to TPB [by the six Dutch ISPs] decreased the number of visitors to this website, but what the effect is on online infringement as a whole ». Apart from reviewing earlier literature, this study had two main components. The first component consisted of two consumer surveys, the first in May 2012 of 2009 respondents and the second in November-December 2012 of 2422 respondents. The second component consisted of analyses of BitTorrent traffic in April 2012, May 2012 and February 2013.
230. The survey respondents were asked about their purchasing, downloading and streaming of music from legal sources and their downloading and streaming of music and other content from illegal sources during the preceding 6 months, between 6 and 12 months previously and more than a year previously. The respondents to the first survey were asked about their expected reaction to the blocking of TPB, while respondents to the second survey were asked about their actual reaction to the blocking. Respondents were also asked which of the six ISPs they subscribed to. The conclusions drawn by the authors from the survey were as follows:
- « Two consecutive consumer surveys provide insight into consumers' reactions to the intervention after three, six and ten months, as well as the reaction they expect shortly before blocking. The intervention can only affect consumers who download or intend to download from illegal sources, 27-28% over the past year. For this segment of the population, it is found that

a large majority (70-72%) is non-responsive to blocking access to TPB. This is significantly more than consumers expect prior to the blocking. About half of those who report a response to the intervention state they download less, while a third state they stopped downloading altogether. The rest claim to download more as a result of the intervention.

This would suggest a small negative blocking effect of the intervention on the percentage of the population downloading from illegal sources. However, no such effect is found. Instead, the percentage downloading films & series, games and books from illegal sources in the preceding six months increased between May and November/December 2012, while downloading music from illegal sources remained constant. This implies that any behavioural change in response to blocking access to TPB has had no lasting net impact on the overall number of downloaders from illegal sources, as new consumers have started downloading from illegal sources and people learn to circumvent the blocking while new illegal sources may be launched, causing file sharing to increase again (relapse effect) ».

231. In my judgment the survey component of this study suffers from two significant limitations. First, the precise survey methodology is not described in the paper, and in particular the actual questions asked are not revealed. It is well known that responses to survey questions are influenced by the phrasing of the questions. Secondly, respondents were being asked to report on their own behaviour, and indeed their own behaviour recollected over extended periods of time. The fact that they were being asked to report unlawful behaviour is not necessarily a problem, since one might expect this to lead to consistent under-reporting (although in this context one should not ignore the possibility that some segments of the population may over-report such activity). The problem is that consumers are not good at accurately recalling and reporting their own behaviour in quantitative terms. A familiar example is that of diet. The self-reporting by consumers of their own diet is notoriously unreliable. Better results are achieved if consumers are asked to keep a food diary.
232. I would also comment that, if the authors' conclusions are correct, the overall ineffectiveness of the blocking in reducing the overall level of infringement was partly due to new users starting to use file-sharing websites for the first time. This suggests that, without the blocking, there would have been an increase in the overall level of infringement.
233. Turning to the traffic analyses, this is said by the authors to involve « an innovative data collection technique that directly monitors BitTorrent participation by monitoring the distribution of peers for a sample of torrent files ». In fact, it appears that a different monitoring program of « improved... effectiveness » was used for the monitoring in February 2013 than the one used in April and May 2012. The monitor used in February 2013 « joins the torrent swarm and records activity, it requests a new set of peers from the tracker as often as allowed and records all these IP addresses ». During February 2013 the monitor was used to record activity in ten torrent swarms over a two week period. Each peer record contained the IP address, the torrent it was recorded in and the time. Dutch spoken or subtitled torrents were selected, from which Dutch peers were identified. The conclusion drawn by the authors from the monitoring was as follows:
« BitTorrent monitoring reveals only small changes in the distribution of Dutch peers over the different ISPs over the three measurements, which implies very limited effect of the intervention on BitTorrent file sharing ».
234. In my judgment the monitoring component of the study also suffers from a number of limitations. First, only Dutch spoken and subtitled torrents were selected. As is well known, however, English is very widely spoken in the Netherlands. Furthermore, a great deal of file-sharing involves English language music. Secondly, as noted above, the monitoring program was changed for the last measurement, which makes comparisons with the first two difficult. Thirdly, the monitoring did not attempt to measure behaviour over an extended period of time.

235. Finally, even taking the findings and conclusions of the Poort study entirely at face value, they do not show that the blocking of TPB was ineffective in reducing access to that website in the Netherlands. On the contrary, they show that it did have some effect. Nor is it necessarily the case that the findings can be translated to the UK.
236. Overall, the conclusion which I draw from the evidence is that, in the section 97A context, blocking of targeted websites has proved reasonably effective in reducing use of those websites in the UK. No doubt it is the casual, inexperienced or lazy users who stop visiting those websites, whereas the experienced and determined users circumvent the blocking measures; but that does not mean that it is not a worthwhile outcome.
237. The present case. Turning to the present case, how effective would the blocking measures sought by Richemont be in reducing use of the Target Websites by consumers in the UK? In my judgment there is no reason to believe that the blocking would be materially less effective in reducing UK traffic to the Target Websites than the blocking of the websites targeted by the section 97A orders. If anything, it is probable that it will be more effective. This is because the evidence suggests that users have little « brand loyalty » to websites like the Target Websites, whereas websites like TPB do have quite a loyal user base.

Dissuasiveness

238. In my judgment the orders sought by Richemont would have some dissuasive value, since they would not only result in consumers who attempted to access the Target Websites being blocked from doing so (unless they and/or the operators undertook circumvention measures), but also they would be informed of the reason for this.

Costs

239. There are two aspects to the debate about costs. The first concerns the costs regime which the Court should apply if website blocking orders based on trade mark infringement are granted. Both sides realistically took as their starting point the costs regime which this Court has previously adopted in the context of section 97A orders. In summary, the rightholders bear the costs of the application (other than costs occasioned by the ISPs' resistance to an order), while the ISPs bear the costs of implementation. Similarly, the rightholders bear the costs of monitoring the targeted websites after implementation of the order and notifying the ISPs of updates, while the ISPs bear the costs of implementing such updates.
240. So far as this aspect of the matter is concerned, I adhere to the view that, for the reasons I gave in *20C Fox v BT* (No 2) at [53], the rightholders should pay the costs of an unopposed application. I also adhere to the view that, for the reasons I gave in *20C Fox v BT* (No 2) at [32], the ISPs should generally bear the costs of implementation as part of the costs of carrying on business in this sector. Indeed, it seems to me that my reasoning is supported by the subsequent judgment of the CJEU in *UPC v Constantin* at [50]. Nevertheless, as I said in *20C Fox v BT* (No 2) at [33], I do not rule out the possibility of ordering the rightholder to pay some or all of the implementation costs in an appropriate case. Equally, I consider that it makes sense for the rightholders to bear the costs of monitoring and the ISPs to bear the costs of implementation of updates, subject to the same caveat.
241. The second aspect of the debate concerns the consequences, and in particular the consequences for the ISPs in terms of the costs of implementation, of that approach. So far as this aspect of the matter is concerned, the ISPs did not seriously dispute that the cost of implementing a single website blocking order was modest. As I have explained above, the ISPs already have the requisite technology at their disposal. Furthermore, much of the capital investment in that technology has been made for other reasons, in particular to enable the ISPs to implement the IWF blocking regime and/or parental controls. Still further, some of the ISPs' running costs would also be incurred in any event for the same reasons. It can be

seen from the figures I have set out in paragraphs 61-65 above that the marginal cost to each ISP of implementing a single further order is relatively small, even once one includes the ongoing cost of keeping it updated.

242. As counsel for the ISPs emphasised, however, that is not the whole story. From the ISPs' perspective, what really matters is not the cost of implementing a single order, but the cumulative cost of implementing all website blocking orders. Counsel for Richemont submitted that Richemont's application should be judged on its own merits, and hence solely on the basis of the costs consequences to the ISPs of the orders sought by this application. I do not accept that submission, which in my view does not reflect the reality of the situation. The impact of one order cannot be judged in isolation from the impact of other orders that have been or are likely to be granted.
243. In that regard, the ISPs advance two contentions. The first is that the overall costs burden imposed by implementing section 97A orders is already significant and is growing rapidly. The second is that, if the Court opens the door to the grant of website blocking orders on the grounds of trade mark infringement, the overall costs burden will become substantially greater.
244. So far as the first contention is concerned, both sides reminded me of what I had said in 20C Fox v BT at [189]:
- « ... even if the present application is successful, I think it is clear that rightholders will not undertake future applications lightly. On the contrary, I consider it probable that they will concentrate their resources on seeking relief in respect of the more egregious infringers. I therefore do not anticipate a flood of such applications ».
- Richemont contend that this prediction has been borne out by subsequent events, whereas the ISPs contend that it has been contradicted. On this point I agree with Richemont. Even taking into account the pending applications referred to in paragraphs 69-71 above, I do not consider that there has been a flood of applications over the past three years. It seems to me that the rightholders have indeed concentrated their resources on seeking relief in respect of the more egregious infringers.
245. So far as the second contention is concerned, it is manifest that granting website blocking orders on trade mark grounds in addition to copyright grounds will increase the overall cost burden on the ISPs. The question is the extent of the increase. As was the case at the time of 20C Fox v BT, this is an exercise in futurology. Richemont contends that it is probable that, as with orders based on copyright grounds, rightholders seeking orders on trade mark grounds will concentrate their resources on seeking relief in respect of the more egregious infringers and there will not be a flood of applications. The ISPs are concerned, however, that there will be a flood of applications.
246. In this connection, counsel for the ISPs made two powerful points. The first concerns the sheer number of websites which infringe trade marks. In the case of Richemont alone, it is Richemont's own evidence that Richemont have identified approximately 239,000 potentially infringing websites of which approximately 46,000 websites have been confirmed as infringing and are waiting for enforcement action. These are huge numbers.
247. The second point concerns the Target Websites. On what basis were the Target Websites selected for the present application, as opposed to the thousands of other websites? Other than a statement that the Target Websites were identified using Google searches, this question has not been directly answered in Richemont's evidence, even though it was raised by the ISPs' evidence. Nor is it at all easy to discern the basis on which the Target Websites were selected from the evidence that is before the Court. Unlike websites like TPB, none of them appears to be very popular. The most popular is cartierloveonline.com with a global Alexa ranking of 5,575,490. Two others have global rankings of 6,837,762 and 15,003,668,

while the remainder have too little global traffic to be ranked. (None of the Target Websites has enough UK traffic for Alexa to calculate a UK ranking.) Nor is there anything about the nature of the infringements being committed by the Target Websites to distinguish them from many other infringing websites.

248. These two points cause me considerable concern. If the orders sought by Richemont on the present application are granted, then there is clearly the potential for Richemont to apply for a large number of similar orders. The same must be true of many other trade mark owners. The only constraints upon the trade mark owners will be the need to gather the requisite evidence, to bear the costs of the application and to bear the ongoing costs of monitoring the situation to provide updates to the ISPs. Those are real constraints, but it is difficult to predict the extent to which trade mark owners will be inhibited by them.
249. Counsel for Richemont submitted that the implementation costs imposed on the ISPs by website blocking orders were very small compared to the ISPs' total operating costs. For example, Sky's operating costs for the year ended 30 June 2013 were in excess of £6 billion, while BT's operating costs for the year ended 31 January 2014 were in excess of £12 billion. Counsel for the ISPs correctly pointed out that these are the total operating costs for the companies' entire businesses, which include other activities in addition to providing access to the internet. The ISPs have not condescended to provide the operating costs of their internet access businesses, however. In those circumstances, I accept that the implementation costs imposed on the ISPs by website blocking orders are presently small compared to the operating costs of the ISPs' internet access businesses. For the reasons I have discussed, however, the implementation costs are likely to increase, and it is difficult to foresee by how much.
250. The ISPs have given evidence as to the likely future implementation costs if a substantial number of orders are granted. I see no reason to think that these are anything other than genuine estimates. Nevertheless, it is manifest that they involve a considerable degree of speculation. For my part, I would be surprised if the costs proved to be as high as envisaged by some of the estimates, at least in the short to medium term.
251. Before expressing a conclusion on the question of costs, it is necessary to consider the economic dimension of the problem. Surprisingly, this was not something that was addressed by either side, whether in argument or evidence. As can be seen from recital (59) to the Information Society Directive, the economic logic of granting injunctions against intermediaries such as ISPs is that they are the « lowest cost avoiders » of infringement. That is to say, it is economically more efficient to require intermediaries to take action to prevent infringement occurring via their services than it is to require rightholders to take action directly against infringers. Whether that is correct as a matter of economics is not for me to judge. Nor is it for me to judge whether it is good policy in other ways. That judgement has already been made by the legislators when they adopted Article 8(3) of Information Society Directive and Article 11 of the Enforcement Directive, in return for the immunities from infringement claims and the exception from general monitoring granted to ISPs and others under Articles 12-15 of the E-Commerce Directive.
252. The economic question does not end there, however. It is obvious that ISPs faced with the costs of implementing website orders have a choice. They may either absorb these costs themselves, resulting in slightly lower profit margins, or they may pass these costs on to their subscribers in the form of higher subscription charges. Clearly it is important that none of the ISPs should gain a competitive advantage over the others, but this is ensured by the fact that they are all required to take approximately equivalent measures. Given a level playing field, the ISPs may choose to pass these costs on to their subscribers. The effect of this would be the familiar one of requiring the community as a whole (in this case, the community of broadband users in the UK) to pay the costs of law enforcement action against the minority

of people who behave unlawfully or who take advantage of the unlawful behaviour of others (in this case, by accessing infringing websites). This is a solution that has been adopted in many other contexts, most obviously in the funding of police forces through general taxation. It follows that the ISPs would not necessarily be the ones who would ultimately bear these costs. (The same applies to the costs of implementing the IWF blocking regime and parental control systems, of course.)

253. My conclusion on the question of costs is that, assuming the same costs regime is applied as in the case of section 97A, the likely cost to the ISPs of implementing website blocking orders is an important factor in assessing the proportionality of the orders sought. I am not persuaded, however, that the implementation costs on their own lead to the conclusion that the orders should be refused.

Impact on lawful users

254. Given that the Target Websites are wholly engaged in infringing activity, the impact of the orders sought by Richemont on lawful users depends on two factors. The first is whether each Target Website shares an IP address with another website, and if so whether that other website carries on a lawful activity. The second is the precise nature of the order which Richemont seek.
255. So far as the first factor is concerned, there is no dispute that five of the six active Target Websites share an IP address with other websites. For example, as at 18 September 2014, cartierloveonline.com shared an IP address with 13 other websites, two of which were cartierlove2u.com and cartierlove2u.net. Richemont's solicitors have analysed the other 11 websites. Their conclusion is that nine of them were advertising counterfeit goods (in two cases replica Cartier goods and in the other cases goods unconnected with Cartier, including Nike and Beats by Dr Dre). One was unavailable and one was a holding page with links to other illegitimate websites. Similar conclusions were reached in respect of four other Target Websites. The details of these analyses were only produced after the hearing, however, and the ISPs'solicitors have indicated that they are not entirely accepted by the ISPs.
256. So far as the second factor is concerned, Richemont contend that, in the case of the Target Website which does not share an IP address, then an order which required IP address blocking would not adversely affect lawful users. I accept this. Richemont also contend that, in the case of Target Websites which share an IP address with other websites which are engaged in unlawful activity, then an order which required IP address blocking would not adversely affect lawful users of the internet. In principle, I agree with this. Whether the other websites are in fact engaged in unlawful activity depends on the accuracy of Richemont's solicitors' analyses, however. If the ISPs consider that the position is open to doubt, they are entitled to require the Court to decide the question. If necessary, I will hear further argument on this point. Finally, Richemont accept that, if a Target Website shares an IP address with a legitimate website, then the order should only require DNS blocking.
257. In conclusion, it ought to be possible to target the blocking so that lawful users are not adversely affected by it.

Substitutability

258. The ISPs contend that other websites are highly substitutable for the Target Websites. This is for four main reasons, all of which I have already touched on above. First, there are a huge number of other infringing websites. Secondly, there is nothing unique about the Target Websites. Thirdly, the Target Websites are not very popular, and do not have much loyalty amongst their customers. Fourthly, it appears that many consumers find such websites through searches using search engines. I accept that these points indicate that consumers are very likely to turn to other websites if the Target Websites are blocked.

259. Against this, Richemont rely on evidence that blocking a relatively small number of websites would lead to all of the links on the first two pages of search results for a Google search for e.g. « buy Cartier replicas » being « dead » links. I have to say that I am somewhat sceptical about this, since my understanding of the way in which search engines work is that the number of visits websites receive is an important factor in ranking search results and that the ranking is territory-specific.

Overall assessment of proportionality

260. None of the arguments and evidence that I have heard and read in this case have caused me to alter my view as to the proportionality of the section 97A orders which have been granted by this Court. It does not necessarily follow that the orders sought by Richemont are proportionate, however. The Court is being asked to exercise its jurisdiction in a new situation.

261. In my view the key question on proportionality is whether the likely costs burden on the ISPs is justified by the likely efficacy of the blocking measures and the consequent benefit to Richemont having regard to the alternative measures which are available to Richemont and to the substitutability of the Target Websites. Having given this question careful consideration, the conclusion I have reached, after some hesitation, is that it is justified. Accordingly, I consider that the orders are proportionate and strike a fair balance between the respective rights that are engaged, including the rights of individuals who may be affected by the orders but who are not before the Court.

Safeguards against abuse

262. The orders sought by Richemont contain a number of safeguards against abuse, including the following. First, they permit the ISPs to apply to the Court to discharge or vary the orders in the event of any material change of circumstances, including in respect of the costs, consequences for the parties and effectiveness of the blocking measures from time to time. Secondly, they permit the operators of the Target Websites to apply to the Court to discharge or vary the orders.

263. There are three further safeguards which I consider should be included, however. The background to the first two is as follows. As can be seen from my judgment in *20C Fox v BT (No 2)*, I permitted someone who claimed to be a BT user to intervene to make written submissions, although, for the reasons I explained, I gave those submissions limited weight in that particular case. In theory, it would have been open to subscribers to the ISPs to apply to intervene in the present case. I note that in *UPC v Constantin* the CJEU held at [57] that « the national procedural rules must provide a possibility for internet users to assert their rights before the court once the implementing measures taken by the internet service provider are known ». As discussed above, that statement was made in the context of considering orders which constituted a general prohibition of outcome. It is debatable whether it is applicable to the present situation, and, if so, whether the theoretical possibility of intervening before the order is made complies with this requirement. It is also debatable whether, under English procedural law, users affected by an order once made would be able to apply to discharge or vary it in the absence of an express permission to apply. In order to make sure that the rights of users are protected, I consider that in future orders should expressly permit affected subscribers to apply to the Court to discharge or vary the orders.

264. This leads to the second safeguard. The ORG suggested that the page displayed to users who attempt to access blocked websites should contain further information than is currently the case. I agree with this, up to a point. In my view the page should not merely state that access to the website has been blocked by court order, but also should identify the party or parties which obtained the order and state that affected users have the right to apply to the Court to discharge or vary the order.

265. The third safeguard arises out of another suggestion made by the ORG, namely that website blocking orders should not endure longer than necessary. The section 97A orders made by this Court have all been open-ended, because it has not been possible to predict how long the orders may need to endure. Instead, they have, as discussed above, made provision for them to be discharged or varied in the event of a change of circumstances. In the present case, however, I am concerned about the number of websites that Richemont and other trade mark owners may seek to target and the substitutability of such websites. In view of these concerns, I have concluded that I should incorporate a « sunset clause » into the orders, such that the orders will cease to have effect at the end of a defined period unless either the ISPs consent to the orders being continued or the Court orders that they should be continued. This will enable the practical operation of the orders to be reviewed in the light of experience. I will hear argument as to the appropriate period, but my provisional view is that it should be two years.

Conclusion

266. For the reasons given above, I will make orders substantially in the form sought by Richemont, subject to the two modifications to which I have just referred. I will hear counsel on the precise wording of the orders, as well as any other matters arising.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
16 MARS 1914

Gemon

Contre

Cator

*CONCURRENCE DELOYALE – REMEDE SECRET
POURSUITES PENALES
ACTION COMMERCIALE RECEVABLE*

Synthèse

La concurrence dans le monde pharmaceutique peut être rude, elle porte même parfois sur des produits dont le contenu semble illicite mais reste pourtant, sans incidence sur le droit des marques, comme en atteste le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 mars 1914.

En l'espèce, un pharmacien, le requérant, avait commercialisé sous le nom « Tubes Daviel », un remède dont il gardait la composition secrète. Il avait toutefois déposé le nom « Tubes Daviel » comme marque pour commercialiser son produit.

Alors même que le pharmacien détaillant recevait des ordonnances prescrivant ces fameux « Tubes Daviel », ce dernier remplaçait le remède secret par une autre préparation, faite par lui-même pour la remettre au client.

S'apercevant de la supercherie, le requérant assigne le détaillant en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Le défendeur soulève l'exception de non recevabilité de la demande du requérant en invoquant l'interdiction d'offre et de vente d'un remède secret posé aux articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI.

Le tribunal accueille toutefois la demande du requérant en rappelant que « le caractère licite ou non de l'objet auquel s'applique la question reste sans influence sur la marque elle-même dont la propriété est distincte du produit qu'elle abrite et protège ».

Le tribunal conclue également à la responsabilité du détaillant et le condamne à 100 francs de dommages-intérêts pour avoir substitué la marchandise vendue.

Arrêt

S'il est loisible à tout pharmacien de réclamer des poursuites pénales devant la juridiction compétente contre celui qui vend et annonce en vente un remède secret, il ne s'ensuit pas que le pharmacien détaillant puisse substituer au produit demandé un autre produit.

Sur la recevabilité- Attendu que Cator oppose à la demande de Gemon une exception de non recevabilité, et soutient que le produit pharmaceutique mis en vente par Gemon dans les tubes dénommés « Tubes Daviel » serait un remède secret dont l'offre et la vente sont prohibés par les articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI, que la demande a une base illicite et doit être repoussée ;

Attendu qu'à l'appui de sa prétention, Cator soumet une série de jugements et d'arrêts, les uns définissant le remède secret, les autres décidant que lorsqu'il s'agit de produits pharmaceutiques, l'exploitation et la mise en vente d'un remède secret, toutes conventions relatives à cet objet ne peuvent donner lieu à aucune action en justice ;

Attendu que la jurisprudence rapportée par Castor ne s'applique pas à l'espèce ; qu'en effet, il ne s'agit pas précisément d'un litige résultant d'une convention relative à la fabrication et la mise en vente d'un remède secret, mais bien d'actes de concurrence déloyale pour substitution de marchandises au résultat desquels la partie lésée demande la réparation d'un préjudice subi ;

Attendu que le caractère licite ou non de l'objet auquel s'applique la question reste sans influence sur la marque elle-même dont la propriété est distincte du produit qu'elle abrite et protège dans tous les cas, de sorte que l'atteinte portée à la marque peut d'autant plus donner naissance à une action, que l'article 2 de la loi de 1857 garantit la propriété des marques régulièrement déposées sans distinguer si elles s'appliquent à des objets que le déposant est ou non en droit de mettre en vente. Dans ces conditions, l'action de Gemon doit être déclarée recevable.

Au fond :

Attendu que Gemon a déposé au greffe du Tribunal de céans sous le numéro 22.289, et le 18 mars 1912, une marque de commerce destinée à couvrir les préparations pharmaceutiques et contenues dans l'expression « Tube Daviel » ;

Attendu qu'il est bon d'écarter la confusion que Cator voudrait faire naître entre la marque et le produit en soutenant que la préparation contenue dans les « Tubes Daviel » est un remède secret ; qu'en effet, il est loisible à Cator ou à tous autres de réclamer de la juridiction compétente les sanctions attachées par la loi de germinal an XI, à l'offre et la vente des remèdes secrets, mais le caractère du produit, aussi illicite soit-il, ne peut autoriser Cator à substituer sa marchandise à celle de Gemon lorsque c'est cette dernière qui est demandée sous sa marque ;

Attendu qu'il résulte de deux procès-verbaux de constat de l'huissier Jais, des 19 juin et 1^{er} juillet 1913, qu'une première fois fut présentée à Cator une ordonnance du docteur Fromaget ainsi libellée :

« Tube Daviel à l'oxyde orangé et d'hydrargyre à 2 0/0 »,

Qu'une seconde fois, fut encore présentée à Cator une ordonnance du docteur Fromaget ainsi libellée :

« Tube Daviel à l'oxyde orangé de HG à 2 0/0 », et chaque fois Cator ou son préposé a préparé le produit qu'il a mis dans un tube et livré au client, substituant ainsi leur propre marchandise à celle fabriquée par Gemon contenue dans les tubes Daviel dont la marque fait l'objet d'un droit privatif ;

Attendu qu'en substituant son produit à la marque de Gemon qui était ordonnée par la médecin et demandée par le client, Cator a causé à Gemon un préjudice certain dont il faut maintenant rechercher l'étendue ;

Attendu que Gemon a fait d'importants frais de publicité de réclame pour attirer l'attention du public sur son produit ; que les actes de concurrence déloyale de Cator lui ont fait perdre une partie du fruit de ses dépens, et bien qu'il n'ait été révélé que deux infractions par actes extra judiciaires, il est à présumer qu'ils n'ont pas été isolés ; le tribunal croit faire bonne justice en fixant à 100 francs le préjudice éprouvé par Gemon ;

Attendu que la demande de Gemon en 10 000 francs de dommages-intérêts et trois insertions dans les journaux ne peut être accueillie ; qu'elle est en disproportion absolue avec le dommage causé et subi, et la seule augmentation qui puisse être apportée à la sanction qui va suivre sera la mise des dépens et des frais de constat à la charge de Cator.

Par ces motifs :

Le Tribunal déclare la demande de Gemon recevable et, statuant au fond, déclare constants les faits de concurrence déloyale relevés à la charge de Cator ;

En conséquence, condamne Cator à payer à Gemon une somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts ; dit n'y avoir lieu à plus ample réparation ni à insertion dans les journaux ;

Condamne Cator aux dépens, le condamne aussi aux frais de requête ordonnance, au coût de deux procès-verbaux de constat des 19 juin et 1^{er} juillet 1913, à celui de leur signification et cela en tant que de besoin à titre de complément de dommages-intérêts.

Rédacteur en chef : David SAUSSINAN

Rédactrice :
Julie de LONGEVIALLE

UNION DES FABRICANTS
16, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS
www.unifab.com

info@unifab.com
Téléphone : 01 56 26 14 00
Télécopie : 01 56 26 14 01