

# RIDA

**Revue Internationale du Droit d'Auteur**

**277**

**juillet 2023**

**trimestrielle**

**REVUE INTERNATIONALE DU DROIT D'AUTEUR**  
**RIDA**

**Revue éditée par l'Association Française pour la diffusion  
du Droit d'Auteur National et International**

**Review published by l'Association Française pour la diffusion  
du Droit d'Auteur National et International**

ADMINISTRATION : Association Française pour la diffusion du Droit d'Auteur  
National et International, dite RIDA.

225, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY-S./SEINE – FRANCE

Tél. +33 1 47 15 44 69

[www.la-rida.com](http://www.la-rida.com)

[rida@la-rida.com](mailto:rida@la-rida.com)

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION/DIRECTOR OF PUBLICATION : David  
EL SAYEGH

RÉDACTEUR EN CHEF/EDITOR IN CHIEF : Yves GAUBIAC

**COMITÉ DE RÉDACTION/EDITORIAL BOARD**

Alexandra BENSAMOUN

Caroline BONIN

Jean CASTELAIN

David EL SAYEGH

Yves GAUBIAC

Nicolas MAZARS

Florence-Marie PIRIOU

Pierre SIRINELLI

Leonardo de TERLIZZI

Hubert TILLIET

Directeur de la publication/Director of publication : D. El Sayegh

Dépôt légal/Legal registration : juillet 2023

# SOMMAIRE

277

## DOCTRINE

*Un château bâti sur des sables mouvants :  
la théorie du « nouveau public »  
sur l'applicabilité des droits de communication  
et de mise à disposition du public  
et les tentatives pour la corriger* ..... 5

**Mihály FICSOR**

Membre du Conseil hongrois du droit d'auteur

Ancien sous-directeur général de l'OMPI

*Journalisme numérique :  
deux modèles de gestion des droits* ..... 69

**Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN**

Docteur en droit, professeur stagiaire de droit civil,

Université autonome de Madrid

Lauréat du Prix européen du droit d'auteur GESAC/ALAI 2023

## CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

*Nouvelles du Canada* ..... 93

**Ysolde GENDREAU**

Professeur, Faculté de droit, Université de Montréal

# SUMMARY

277

## DOCTRINE

*Castle built on drifting sand –  
the “new public” theory about the applicability  
of the rights of communication  
and making available the public  
and the attempts at correcting it* ..... 133

**Mihály FICSOR**

Member of the Hungarian Copyright Council  
Former Assistant Director General of WIPO

*Two models of rights management  
in digital journalism.* ..... 193

**Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN**

Ph.D., trainee Civil Law professor, Universidad Autónoma de Madrid  
Winner of the 2023 GESAC/ALAI European Authors’ Right Award

## FOREIGN CHRONICLE

*News from Canada* ..... 215

**Ysolde GENDREAU**

Professor, Faculty of law, Université de Montréal

**UN CHÂTEAU BÂTI SUR DES SABLES MOUVANTS : LA THÉORIE  
DU « NOUVEAU PUBLIC » SUR L'APPLICABILITÉ DES DROITS  
DE COMMUNICATION ET DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC  
ET LES TENTATIVES POUR LA CORRIGER**

**MIHÁLY FICSOR**

[Membre du Conseil hongrois du droit d'auteur](#)

Ancien sous-directeur général de l'OMPI



*En mémoire (et en défense) de Claude Masouyé, une  
grande figure du droit d'auteur international, qui  
n'a pas inventé – bien au contraire, qui a fermement  
réfuté – la théorie du « nouveau public ».*

**PROLOGUE : ANCIEN GUIDE DE BERNE, « FEUILLE DE  
ROUTE DE LA PERLE DU LAC », NOUVEAU GUIDE DE BERNE**

Sam Ricketson, dans son ouvrage fondamental publié à l'occasion  
du 100<sup>e</sup> anniversaire de la Convention de Berne, a qualifié la politique  
de l'OMPI en matière de droit d'auteur dans les années 1980 de

« développement guidé »<sup>1</sup>. En vertu de l'article 27 (3) de la Convention – à l'exception de ses articles 22 à 26 (relatifs aux questions organisationnelles et financières et non aux normes substantielles) – l'unanimité des voix des pays membres de l'Union de Berne aurait été nécessaire pour sa révision. Cette règle, lorsqu'elle a été incluse dans l'acte original de la Convention de 1886, semblait probablement judicieuse – puisqu'elle a été adoptée par dix pays – et a fonctionné pendant plusieurs décennies comme en témoignent les révisions régulières jusqu'aux « conférences jumelles »<sup>2</sup> de Stockholm en 1967 et de Paris en 1971. Toutefois, dans les années 1980, les membres de l'Union de Berne ont considérablement augmenté et se sont diversifiés, attestant de différences importantes en ce qui concerne le niveau de développement et les systèmes juridiques. Dans ces conditions, une adoption unanime d'un nouvel acte ne semblait pas prometteuse. Ainsi, bien que les nouveaux développements en matière technologique et commerciale aient été de plus en plus nombreux, l'Organisation a tenté de répondre au nombre croissant de ces défis par des solutions non contraignantes sous la forme de recommandations, de principes directeurs, de dispositions types, etc.

Dès le milieu de l'année 1985, le programme de « développement guidé » a été mis en œuvre sur la base de la « feuille de route de la *Perle du Lac* »<sup>3</sup>. Cette feuille de route porte le nom du restaurant situé au bord du lac

---

1. Sam Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works : 1886-1986*, Kluwer, 1987, p. 919-921.

2. Le cœur de la Convention est resté le même, mais en 1971, le protocole de 1967 sur le traitement préférentiel pour les pays en développement a été remplacé par un appendice contenant de nouvelles normes.

3. Pour une description de la « feuille de route Perle du Lac », voir Sam Ricketson (dir.), *World Intellectual Property Organization – The First 50 Years and Beyond*, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 73-74.

Léman où, en juin 1985, Arpad Bogsch, alors Directeur général de l'OMPI, l'a approuvée lors d'un week-end de « retraite » – en vue notamment du prochain centenaire de la Convention de Berne l'année suivante – en tant que programme ambitieux en matière de droit d'auteur pour la décennie à venir, sur la base d'un projet présenté par Claude Masouyé, Directeur du département de l'information du public et du droit d'auteur. Lors de cette « retraite », Roger Harbin, Chef de cabinet ainsi que l'auteur du présent article, alors Chef de la division du droit d'auteur, étaient également présents. Cette feuille de route, outre le programme des célébrations du centenaire de Berne et les tâches visant à élargir la composition de l'Union de Berne (en réunissant les « trois géants » – les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine – à Berne et en « activant le pont UCC-Berne »<sup>4</sup>), déterminait la manière dont le programme de « développement guidé » devait être poursuivi et consolidé. Il était prévu qu'après avoir relevé les défis posés par les diverses nouvelles technologies et méthodes commerciales – reprographie, copie privée, retransmission par câble, radiodiffusion par satellite, programmes d'ordinateur, bases de données, location, etc. – toutes les grandes questions relatives à la création et à l'utilisation des différentes catégories d'œuvres devaient être passées en revue, dans le but d'élaborer deux documents finaux fondamentaux : une loi type sur le droit d'auteur et de nouveaux guides de l'OMPI sur la Convention

4. L'Acte de Paris de 1971 de la Convention universelle sur le droit d'auteur (UCC – *Universal Copyright Convention*) établit une relation étroite avec la Convention de Berne. En vertu de la déclaration annexe à l'article XVII de la Convention, si un pays est partie aux deux Conventions, seule la Convention de Berne s'applique. De plus, si un pays avait quitté l'Union de Berne, la protection de ses œuvres aurait également cessé de bénéficier du niveau moindre et plus court de protection en vertu de l'UCC dans les pays membres de l'Union de Berne. Par conséquent, si un pays passait le pont vers Berne, il n'y avait pratiquement aucun moyen de revenir en arrière. (Aujourd'hui, en raison de la migration massive vers la Convention de Berne, l'UCC a perdu sa pertinence en tant que traité international sur le droit d'auteur).

de Berne et la Convention de Rome, destinés à remplacer ceux respectivement publiés en 1978<sup>5</sup> et en 1981<sup>6,7</sup>.

L'application de la feuille de route – y compris le programme de révision des normes substantielles en matière de droit d'auteur – a commencé à un rythme soutenu. La série de comités d'experts gouvernementaux et les sessions du comité exécutif et des sous-comités de Berne, après avoir adopté des orientations non contraignantes concernant les diverses nouvelles formes de création et d'utilisation des œuvres, ont poursuivi leur examen intensif de toutes les questions actuelles relatives aux catégories fondamentales d'œuvres. À l'issue de cette série de réunions, un projet de loi type sur le droit d'auteur est alors examiné par un comité d'experts gouvernementaux au cours de trois sessions.<sup>8</sup> À ce stade, cependant, le projet a été suspendu, puis abandonné, car il était devenu évident que les solutions juridiques non contraignantes n'étaient plus suffisantes. Les travaux préparatoires de nouvelles normes contraignantes (dans lesquels les résultats des programmes de « développement guidé » ont également été utilisés) ont commencé, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, parallèlement aux négociations du cycle d'Uruguay du

---

5. Claude Masouyé, *Guide de la Convention de Berne*, publication OMPI n° 615 (F), 1978 (ci-après : ancien Guide de Berne).

6. Claude Masouyé, *Guide de la Convention de Rome et de la Convention sur les phonogrammes*, publication OMPI n° 617 (F), 1981.

7. Pour une description plus détaillée de la « feuille de route Perle du Lac », voir Mihály Ficsor, *Svensson and the CJEU's « New Public » Theory — What the E.U. Might Learn from the U.S. to Avoid Judicial Lapses* (présenté lors de la 23e conférence annuelle du Fordham IP Law Institute qui s'est tenue à l'université de Cambridge, 2015, disponible sur le site web du Fordham IP Law Institute à l'adresse <https://fordhamipinstitute.com/wp-content/uploads/2015/08/3A-A-Ficsor-Mihaly.pdf>, 19-24 (toutes les pages web mentionnées dans les notes ont été consultées pour la dernière fois le 9 juin 2023).

8. Voir le « Rapport du Comité d'experts sur les dispositions types dans le domaine du droit d'auteur, Troisième session », avec le Projet de loi type sur le droit d'auteur, *Le Droit d'auteur* (Revue mensuelle de l'OMPI, septembre 1990, p. 253-317).



GATT et à deux comités de l'OMPI qui ont abouti plus tard à l'adoption de l'accord ADPIC et des deux « traités Internet » de l'OMPI – respectivement le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Quant aux nouveaux guides de Berne et de Rome, ils n'ont finalement été publiés qu'en 2003, après l'entrée en vigueur des deux « traités Internet » (qui a eu lieu en 2002), dans un ouvrage volumineux comprenant les guides des deux nouveaux traités et des deux conventions « anti-piratage », la Convention de Genève sur les phonogrammes et la Convention de Bruxelles sur les satellites, accompagnés d'un glossaire. Cependant, les Guides n'ont pas été, comme prévu à l'origine, rédigés par Cluade Masouyé ; malheureusement décédé dans les premiers jours de l'année 1986, suite à un diagnostic d'un cancer avancé du poumon en novembre 1985. Le travail s'est poursuivi sous la direction de ses successeurs, Henry Olsson, ainsi que l'auteur de cet article, qui a également eu l'honneur de préparer les nouveaux Guides.

Afin d'identifier la source du malentendu qui a conduit à la théorie du « nouveau public », il convient de se pencher sur les différences fondamentales entre l'ancien Guide de Berne publié en 1978 et le nouveau Guide publié un quart de siècle plus tard, en 2003. Comme l'a souligné le Directeur général Bogisch dans la préface au Guide de 1978, celui-ci avait été préparé dans le but de « le développement de la législation et des institutions en matière de droit d'auteur et de droits dits voisins dans ces pays [en voie de développement] »<sup>9</sup>, dont certains en étaient encore aux premiers stades dans ce domaine après avoir accédé à leur indépendance. Dans cette perspective, le Directeur général

---

9. *Ancien Guide de Berne*, p. 4.

a souligné non seulement que le Guide « ne doit pas être considéré comme une interprétation authentique des dispositions de ladite Convention », mais aussi que son « seul objectif de ce Guide est de présenter, d'une manière aussi simple et claire que possible, le contenu de la Convention de Berne et de fournir un certain nombre d'explications »<sup>10</sup> à titre d'illustrations. Conformément à cet objectif et au style de l'ancien Guide, les commentaires avaient été rédigés dans un style narratif simple ; les sources d'interprétation n'avaient pas été mentionnées ; aucune note de bas de page ou référence de ce type n'avait été utilisée. Les nouveaux Guides dont l'élaboration était prévue dans la « feuille de route Perle du Lac » devaient se différencier, tout d'abord, par le fait qu'il fallait faire référence aux sources d'interprétation dans des notes de type « académique » (sans que les guides ne soient destinés à être une publication académique à part entière), les analyser et indiquer les raisons pour lesquelles les interprétations données devaient être présentées. L'une des principales raisons pour lesquelles une telle publication analytique a été jugée nécessaire est qu'entre-temps la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) est entrée en vigueur (bien que la Convention ait été adoptée en 1969, son entrée en vigueur n'a eu lieu qu'en 1980). Les articles 31 et 32 de la CVDT contiennent des normes détaillées sur les sources d'interprétation des normes conventionnelles (texte, contexte, déclarations convenues, circonstances de la conclusion, pratique ultérieure et, en particulier, documents des travaux préparatoires). Ainsi, les documents préparatoires préparés pour les sessions des différents organes de l'OMPI dans les années 1980 indiquaient et analysaient déjà systématiquement ces sources d'interprétation. Cette pratique devait également être appliquée dans les nouveaux Guides. Le commentaire

---

10. *Ibid.*, p. 4.

de M. Bogsch sur la Convention universelle sur le droit d'auteur administrée par l'UNESCO<sup>11</sup>, rédigé à l'époque où il travaillait dans la division du droit d'auteur de cette organisation, a été cité comme un exemple à suivre.

## L'ÉMERGENCE DE LA THÉORIE DU « NOUVEAU PUBLIC »

De nombreux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se fondent sur la « jurisprudence constante » de la Cour selon laquelle les droits de communication et de mise à disposition (interactive) du public (à moins que des moyens techniques spécifiques différents ne soient utilisés) ne s'appliquent que si la communication ou la mise à disposition est faite à un « nouveau public », qui est désigné dans les différents arrêts (voir *infra*) comme « un public qui n'était pas déjà pris en compte par les titulaires de droits d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public » ou « un public différent de celui auquel s'adresse l'acte initial de communication de l'œuvre ».

Dans le cadre de cet article, *VG Build Kunst* (arrêt du 9 mars 2021, C-392/19, ECLI : EU : C : 2021 : 181) est l'arrêt le plus récent de la CJUE que nous examinerons parmi la longue série d'arrêts fondés, entre autres, sur cette théorie, afin de déterminer quel est le fondement de cette « jurisprudence constante » de la Cour.

11. Arpad Bogsch, *The Law of Copyright under the Universal Copyright Convention*, A.W. Sythoff, 1964.

1) Au considérant 32, la Cour se réfère – comme source de cette « jurisprudence constante » – au considérant 70 de l'arrêt *Nederlands Uitgeversverbond* (arrêt du 19 décembre 2019, C 263/18, EU : C : 2019:1111) (notons d'emblée que cet arrêt ne fait que renvoyer à d'autres arrêts qui font également référence à d'autres arrêts et ainsi de suite) :

70 Enfin, la Cour a jugé que, pour être qualifiée de communication au public, 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 (arrêt du 14 juin 2017, *Stichting Brein*, C-610/15, EU : C : 2017:456, point 28 et jurisprudence citée).

2) Mais dans le considérant cité en référence de l'arrêt *Stichting Brein c. Ziggo BV*, rendu le 14 juin 2017, il n'est fait référence qu'à d'autres arrêts :

28 La Cour a également rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour être qualifiée de « communication au public », 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 (arrêt du 26 avril 2017, *Stichting Brein*, C527/15, EU : C : 2017:300, point 33 et jurisprudence citée).

3) Il n'est pas surprenant que dans le considérant susmentionné de l'arrêt *Stichting Brein c. Filmspeler*, rendu le 26 avril 2017, on ne trouve également que d'autres références :

33 La Cour a également rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour être qualifiée de « communication au public », 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 (arrêts du 7 mars 2013, *ITV Broadcasting e.a.*, C-607/11, EU : C : 2013:147, point 26; du 13 février 2014, *Svensson e.a.*, C-466/12, EU : C : 2014:76, point 24, ainsi que du 8 septembre 2016, *GS Media*, C-160/15, EU : C : 2016:644, point 37).

Dans les considérants référencés des trois arrêts (cités *infra* dans une chronologie régressive), les sources de la « jurisprudence constante » ne sont toujours pas révélées; les arrêts ne cessent de renvoyer à d'autres arrêts :

4) *GS Media*, C 160/15, EU : C : 2016:644, rendu le 8 septembre 2016, considérant 37 :

37 Par ailleurs, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de « communication au public », 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 (arrêt du 13 février 2014, *Svensson e.a.*, C-466/12, EU : C : 2014:76, point 24, ainsi que l'ordonnance du 21 octobre 2014, *BestWater International*, C-348/13, non publiée, EU : C : 2014:2315, point 14 et jurisprudence citée).

5) *Svensson et autres*, C 466/12, EU : C : 2014:76, rendu le 13 février 2014, considérant 24 :

24 Cela étant, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu'une communication, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l'instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c'est-à-dire à un public n'ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur, lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale au public (voir, par analogie, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42 ; ordonnance du 18 mars 2010, *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, C-136/09, point 38, ainsi que l'arrêt *ITV Broadcasting e.a.*, précité, point 39).

6) *ITV Broadcasting et autres (TvCatchup)*, C 607/11, EU : C : 2013:147, rendu le 7 mars 2013, considérants 37 à 39<sup>12</sup> :

---

12. Bien que, au considérant 33 de l'arrêt *Stichting Brein/Filmspeler*, il soit fait référence au considérant 26 du présent arrêt, ce dernier ne porte que sur les « moyens techniques spécifiques » : « 26 Étant donné qu'une mise à disposition des œuvres par le biais de la

37 [...] TVC prétend que la retransmission en cause au principal ne satisfait pas à la condition du public nouveau pourtant nécessaire au sens des arrêts précités SGAE (point 40), *Football Association Premier League e.a.* (point 197), ainsi que *Airfield et Canal Digitaal* (point 72). En effet, les destinataires de la retransmission effectuée par TVC auraient le droit de suivre l'émission radiodiffusée, de contenu identique, au moyen de leurs appareils de télévision.

38 À cet égard, il convient de relever que les situations examinées dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts diffèrent nettement de celle en cause dans la présente affaire au principal. En effet, dans lesdites affaires, la Cour a examiné des situations dans lesquelles un opérateur avait rendu accessible, par son intervention délibérée, une radiodiffusion comprenant des œuvres protégées à un public nouveau qui n'a pas été pris en compte par les auteurs concernés lorsqu'ils ont autorisé la transmission radiodiffusée en question.

39 En revanche, la présente affaire au principal concerne la transmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion terrestre et la mise à disposition des mêmes œuvres sur Internet. Ainsi qu'il découle des points 24 à 26 du présent arrêt, chacune de ces deux transmissions doit être autorisée individuellement et séparément par les auteurs concernés

---

retransmission sur Internet d'une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique qui est différent de celui de la communication d'origine, elle doit être considérée comme une « communication » au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Par conséquent, une telle retransmission ne saurait échapper à l'autorisation des auteurs des œuvres retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public. » La « nouvelle théorie du public » est mentionnée aux considérants 37 à 39 cités.

étant donné que chacune d'elles est effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'examiner, en aval, la condition du public nouveau qui n'est pertinente que dans les situations sur lesquelles la Cour a été amenée à se prononcer dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités *SGAE*, *Football Association Premier League e.a.*, ainsi que *Airfield et Canal Digitaal*.

Dans ces arrêts, des références sont faites à d'autres arrêts où l'on peut espérer trouver l'analyse juridique servant de base à la « jurisprudence constante » concernant la théorie du « nouveau public ». Examinons-les (à nouveau dans un ordre chronologique régressif) :

7) *BestWater International*, C 348/13, non publié, EU : C : 2014:2315, rendu le 21 octobre 2014, considérant 14 :

[...] 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).

8) *Airfield et Canal Digitaal*, affaires jointes C-431/09 et C-432/09, ECLI : EU : C : 2011:648, rendues le 13 octobre 2011, considérant 72 :

72 Ensuite, il découle de la jurisprudence de la Cour qu'une telle autorisation doit être notamment obtenue par la personne qui déclenche une telle communication ou qui intervient lors de celle-ci, de sorte qu'elle rende, au moyen de cette communication, les œuvres protégées accessibles à un public nouveau, c'est-à-dire à un public qui n'était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées dans le cadre d'une autorisation donnée à une autre personne (voir par analogie, s'agissant de la notion de la communication au public au sens de l'article 3 de la directive 2001/29, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, points 40 et 42, ainsi que l'ordonnance du 18 mars 2010, *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, C-136/09, point 38).

9) *Football Association Premier League et autres*, affaires jointes C-403 et C-429/08, ECLI : EU : C : 2011:631, rendues le 4 octobre 2011, considérant 197 :

197 Cela étant, pour relever, dans les circonstances telles que celles de l'affaire au principal, de la notion de « communication au public », au

sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d'auteur, encore faut-il que l'œuvre radiodiffusée soit transmise à un public nouveau, c'est-à-dire à un public qui n'était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu'ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d'origine (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42, ainsi que ordonnance du 18 mars 2010, *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, C-136/09, point 38).

10) Les trois derniers arrêts renvoient à deux autres : *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, et *SGAE*, mais le premier (affaire C-136/09, CLI : EU : C : 2010:151, rendu le 18 mars 2010) dans son considérant 38 fait seulement référence à *SGAE* (dont le texte intégral n'est pas disponible en anglais) :

[...] Selon la Cour, la clientèle d'un établissement hôtelier forme un public nouveau par rapport à celui que l'auteur a pris en compte en autorisant la radiodiffusion de son œuvre. En effet, la distribution de l'œuvre radiodiffusée à cette clientèle au moyen d'appareils de télévision ne constitue pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l'émission d'origine dans sa zone de couverture. Au contraire, l'établissement hôtelier est l'organisme qui intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à l'œuvre protégée à ses clients. En effet, en l'absence de cette intervention, ces clients, tout en se trouvant à l'intérieur de ladite zone, ne pourraient, en principe, jouir de l'œuvre diffusée (arrêt *SGAE*, précité, point 42).

Et c'est finalement dans l'arrêt *SGAE*, et nulle part ailleurs, que l'on peut trouver, au bout de la longue chaîne de références, la source de la théorie du « nouveau public ». Les considérants 40 et 42 cités dans les arrêts précités se lisent comme suit :

40 Il y a également lieu de relever qu'une communication opérée dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal s'analyse, selon l'article 11 bis, premier alinéa, sous ii), de la convention de Berne, comme *une communication faite par un organisme de retransmission différent de l'organisme d'origine. Ainsi, une telle transmission se fait à un public distinct du public visé par l'acte de communication originaire de l'œuvre, c'est-à-dire à un public nouveau.*

41 En effet, *comme l'explique le guide de la convention de Berne, document interprétatif élaboré par l'OMPI qui, sans avoir force obligatoire de droit, contribue cependant à l'interprétation de ladite convention*, l'auteur, en autorisant la radiodiffusion de son œuvre, ne prend en considération que les usagers directs, c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de réception qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions. *Selon ce guide, dès lors que cette captation se fait à l'intention d'un auditoire plus vaste, et parfois à des fins lucratives, une fraction nouvelle du public réceptonnaire est admise à bénéficier de l'écoute ou de la vision de l'œuvre* et la communication de l'émission par haut-parleur ou instrument analogue n'est plus la simple réception de l'émission elle-même, mais un acte indépendant par lequel l'œuvre émise est communiquée à un nouveau public. Ainsi que le précise ledit

guide, *cette réception publique donne prise au droit exclusif de l'auteur de l'autoriser.*

42 Or, *la clientèle d'un établissement hôtelier forme un tel public nouveau.* En effet, la distribution de l'œuvre radiodiffusée à cette clientèle au moyen d'appareils de télévision ne constitue pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l'émission d'origine dans sa zone de couverture. Au contraire, l'établissement hôtelier est l'organisme qui intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à l'œuvre protégée à ses clients. En effet, en l'absence de cette intervention, ces clients, tout en se trouvant à l'intérieur de ladite zone, ne pourraient, en principe, jouir de l'œuvre diffusée. [Nous soulignons.]

L'affirmation contenue dans la deuxième phrase du considérant 40 est une déduction *non sequitur*. La Convention de Berne ne parle pas de communication à un « public nouveau » ou à un « un public distinct du public visé par l'acte de communication originaire de l'œuvre ». L'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) de la Convention (également cité par la CJUE) se lit comme suit : « [L] es auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser : [...] *toute communication publique*, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, *lorsque* cette communication est *faite par un autre organisme que celui d'origine* » [nous soulignons]. Le sens de ce texte est on ne peut plus clair : la seule condition est que la retransmission ou la rediffusion soit effectuée par un organisme autre que l'organisme d'origine. Il n'y a aucune allusion à d'autres critères, tels qu'un public différent ou

« nouveau ». La retransmission ou la rediffusion peut s'adresser *au même public*, à une *partie seulement du même public*, au *même public ou à une partie de celui-ci* ainsi qu'à un public non couvert par l'émission originale et, parmi les nombreuses variantes possibles, elle peut aussi s'adresser *véritablement à un public complètement différent* – « nouveau ». Tous ces actes de communication sont sans aucun doute couverts par l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) de la Convention de Berne. La Convention et (du fait de l'inclusion par référence de ses normes substantielles) l'Accord sur les ADPIC et le WCT imposent l'obligation d'accorder un droit exclusif d'autorisation pour tous ces actes (sous réserve des limitations possibles en vertu de l'article 11<sup>bis</sup> (2) de la Convention qui, toutefois, ne permet pas d'exclure ces actes du champ d'application du droit; toute limitation doit s'accompagner d'une rémunération équitable pour les auteurs et les autres titulaires de droits). Ceci a été réaffirmé à l'article 8 du WCT et à l'article 3 (1) de la Directive sur la société de l'information (directive 2001/29/CE) en confirmant explicitement que le droit de communication au public doit s'appliquer à « toute communication au public ».

Dans ces conditions, la théorie consistant à limiter le droit de communication au public aux seuls cas où la communication est faite à un « nouveau public » était surprenante. En revanche la manière dont elle a été appliquée et les arguments présentés à l'appui de cette théorie étaient encore plus étonnants. La CJUE n'a pas du tout analysé le texte de l'article 11<sup>bis</sup> de la Convention de Berne et l'historique de ses négociations; elle a fondé sa décision exclusivement sur certains commentaires trouvés dans l'ancien Guide de Berne – qu'elle a par ailleurs mal interprétée (bien que

leur auteur, Claude Masouyé, ne lui ait donné la moindre raison expliquant cette interprétation erronée).

La CJUE n'a pas précisé quels sont les commentaires du Guide de 1978, mentionnés au considérant 41 de l'arrêt, qui ont été (mal) compris, à savoir que, pour l'application du droit de communication au public, il ne suffit pas qu'un nouvel acte couvert par ce droit ait lieu, mais qu'il faut également que la communication soit faite à un « nouveau public ». Il semble toutefois que la Cour ait lu de cette manière les paragraphes 11<sup>bis</sup>.11 et 11<sup>bis</sup>.12 de l'ancien guide, y compris les commentaires concernant principalement l'article 11<sup>bis</sup> (iii) de la Convention de Berne, mais aussi l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) :

11<sup>bis</sup>.11. [L]a troisième situation prévue dans ce paragraphe<sup>13</sup> [...] est celle où, une fois l'œuvre radiodiffusée [...], celle-ci fait l'objet d'une communication publique par haut-parleur ou instrument analogue<sup>14</sup>. [...] La question se pose dès lors de savoir si la permission de radiodiffuser une œuvre qui est accordée au poste émetteur englobe ou non toute utilisation quelconque de l'émission, et entre autres la communication publique par haut-parleur, surtout si des buts lucratifs viennent à être poursuivis.

---

13. Dans la version originale française, il est indiqué à quel paragraphe il est fait référence et le même terme (*public communication* en anglais) – « communication publique » – est utilisé comme dans l'article 11<sup>bis</sup> (1) (iii), plutôt que « *publicly communicated* » (communiqué publiquement) comme dans la version anglaise : « [L]a troisième situation prévue par l'alinéa 1) de l'article 11bi est celle où, une fois l'œuvre radiodiffusée [ou télévisée], celle-ci fait l'objet d'une communication publique par haut-parleur ou instrument analogue. », Claude Masouyé, *Guide de la Convention de Berne*, publication OMPI n° 615 (F), 1978, p. 79-80.

14. Dans la version originale française de l'ancien Guide de Berne, ce n'est pas le terme imprécis – « *by loudspeaker or otherwise* » (par haut-parleur ou autrement) – qui apparaît, mais le terme exact prévu à l'article 11<sup>bis</sup> (1) (iii) : « communication publique par haut-parleur ou instrument analogue », *ibid.*

11<sup>bis</sup>.12. La Convention y répond par la négative<sup>15</sup> en accordant à l'auteur, ici aussi, un droit exclusif. De la même façon que dans le cas où la réception d'une émission est suivie d'une communication publique visant un nouveau cercle d'auditeurs [ou de téléspectateurs], soit au moyen d'une nouvelle émission soit au moyen d'une transmission par fil (voir 1° et 2° de l'alinéa 1) la communication publique par haut-parleur (ou instrument analogue) est considérée comme atteignant un nouveau public, différent de celui que l'auteur avait en vue lorsqu'il autorisait la radiodiffusion de son œuvre. En effet, bien que par définition la radiodiffusion puisse atteindre un nombre indéterminé de personnes, l'auteur en autorisant ce mode d'exploitation de son œuvre ne prend en considération que les usagers directs; c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de réception qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions. À partir du moment où cette captation se fait à l'intention d'un auditoire se situant sur une plus large échelle, et parfois à des fins lucratives, une fraction nouvelle du public réceptionnaire est admise à bénéficier de l'écoute [ou de la vision] de l'œuvre et la communication de l'émission par haut-parleur (ou instrument analogue) n'est plus la simple réception de l'émission elle-même mais un acte indépendant par lequel

15. Dans la version anglaise de l'ancien Guide de Berne, la partie la plus importante du texte original français avait été omise, à savoir : « *La Convention y répond par la négative en accordant à l'auteur, ici aussi, un droit exclusif* », *ibid.* [nous soulignons.]

l'œuvre émise est communiquée à un nouveau public. Cette réception publique<sup>16</sup> donne prise au droit exclusif de l'auteur de l'autoriser<sup>17</sup>.

Comme indiqué, la CJUE a fondé son interprétation (non pas sur l'analyse des dispositions de la Convention de Berne, mais uniquement sur les commentaires de l'ancien Guide) lorsqu'elle a estimé – avec tout le respect dû au statut de la Cour – que le droit de communication au public ne s'appliquait pas à tous les actes de communication au public, mais uniquement aux actes de communication à un « nouveau public » ce qui a entraîné un conflit non seulement avec l'article 11<sup>bis</sup> de la Convention, mais également avec l'article 9.1 de l'accord ADPIC, les articles 1 (4) et 8 du WCT, ainsi que l'article 3 de la Directive sur la société de l'information, dont aucun ne limite le droit de cette manière.

Il convient également de noter qu'en pratique, l'article 11<sup>bis</sup> (1) (iii) ne prévoit *pas* de droit de communication au public – qui s'effectue à partir d'un lieu donné en vue d'être reçu par des membres du public qui peuvent se trouver en différents endroits. Un acte de « communication publique d'une œuvre radiodiffusée » est similaire à l'exécution publique d'une œuvre en ce sens que la diffusion de l'œuvre est reçue par l'intermédiaire d'un haut-parleur (ou d'un dispositif similaire) *dans un lieu où le public est présent ou, du moins, qui est ouvert*

---

16. Dans la version française originale de l'ancien Guide de Berne, les actes de communication publique d'œuvres radiodiffusées ne sont pas qualifiés à tort d'« exécution publique » (*public performance*), comme c'est le cas dans la version anglaise (un acte couvert par un droit exclusif différent en vertu des articles 11 (1), 14 (1) (ii) et 14<sup>bis</sup> (1) de la Convention de Berne). La version originale fait référence à la « réception publique » (« *public reception* », *ibid.*) qui exprime la différence fondamentale entre un acte de communication au public (à partir d'un lieu donné pour la réception par des membres du public qui peuvent se trouver dans des lieux différents) et un acte de « communication publique [...] de la radiodiffusion de l'œuvre ».

17. *Ancien Guide de Berne*, p. 80.



*au public*. Ainsi, l'article 8 du WCT – qui prévoit un droit exclusif général de communication au public ainsi qu'un droit exclusif de mise à disposition interactive au public – ne mentionne pas l'article 11<sup>bis</sup> (1) (iii) de la Convention de Berne parmi les dispositions relatives à la communication au public, car cet alinéa ne prévoit pas de droit de communication au public. La liste des dispositions précitées au début de l'article 8 se présente comme suit : « Sans préjudice des dispositions des articles 11<sup>bis</sup> (1) (i) et (ii) [et non (iii)!], 11<sup>ter</sup> (1) (ii), 14 (1) (ii) et 14<sup>bis</sup> (1) de la Convention de Berne... » [nous soulignons.]

Ce petit détail n'est cependant pas décisif du point de vue de l'interprétation des dispositions de l'article 11<sup>bis</sup> (1) car, dans les commentaires de l'ancien Guide de Berne, il est fait textuellement référence – du moins dans la version originale française – à un « nouveau public » non seulement en ce qui concerne le droit de communication publique des œuvres radiodiffusées (en vertu de l'article 11<sup>bis</sup> (1) (iii)) mais aussi en ce qui concerne les droits de rediffusion et de retransmission par fil de ces œuvres (comme le prévoit l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii))<sup>18</sup>.

18. En effet, si la version anglaise ne fait référence qu'à des « auditeurs (et peut-être des téléspectateurs) autres que ceux envisagés par l'auteur lors de son autorisation » (« *listeners (and perhaps viewers) other than those contemplated by the author when his permission was given* ») et à une réception « faite dans le but de divertir un cercle plus large » (« *done in order to entertain a wider circle* »), dans la version originale française, aux mêmes endroits des commentaires, c'est bien l'expression « nouveau public » qui est utilisée : « De la même façon que dans le cas où la réception d'une émission est suivie d'une communication publique visant un nouveau cercle d'auditeurs [ou de téléspectateurs], soit au moyen d'une nouvelle émission soit au moyen d'une transmission par fil (voir 1° et 2° de l'alinéa 1) la communication publique par haut-parleur (ou instrument analogue) est considérée comme atteignant un *nouveau public*, différent de celui que l'auteur avait en vue lorsqu'il autorisait la radiodiffusion de son œuvre. », *ancien Guide de Berne*, p. 80. Ainsi que : « [...] une fraction nouvelle du public récepteur est admise à bénéficier de l'écoute [ou de la vision] de l'œuvre et la communication de l'émission par haut-parleur (ou instrument analogue) n'est plus la simple réception de l'émission elle-même mais un acte indépendant par lequel l'œuvre émise est communiquée à un *nouveau public*. », *ibid.*, p. 80 [nous soulignons, dans les deux cas.]

Admettons (sans toutefois l'accepter) que la CJUE ait eu quelques raisons de comprendre les commentaires de l'ancien Guide de Berne comme suggérant que le droit de communication au public n'est pas applicable à tous les types de communication au public, mais seulement si la communication est faite à un « nouveau public ». La Cour devait cependant dans son interprétation se référer aux dispositions de la Convention plutôt qu'à certains commentaires d'une publication dont la préface souligne qu'elle ne doit pas être considérée comme une interprétation authentique de la Convention. Étant donné que le texte des dispositions de la Convention ne contient pas de condition selon laquelle le droit de communication au public ne s'applique que si la communication est faite à un « nouveau public », la Cour aurait dû se pencher sur la contradiction apparente entre la façon dont elle comprenait les commentaires et le texte avec lequel les commentaires (selon la lecture de la Cour) semblaient être en conflit. (Il aurait été justifié de clarifier également ce point avec le Secrétariat de l'OMPI à la suite de quoi la position de l'Organisation et de ses organes directeurs compétents serait devenue claire).

En fait, il aurait été suffisant que la Cour ait lu et compris les références à un « nouveau public » dans le contexte de l'ancien Guide de Berne. De cette manière, il aurait été clair pour les juges que Claude Masouyé avait utilisé cette expression – dans le style « simple » requis pour l'écriture du Guide – uniquement d'une manière narrative et descriptive plutôt qu'avec une signification normative. Il a souligné le fait qu'une licence accordée à un organisme de radiodiffusion ne s'applique qu'à la communication d'une œuvre par des moyens sans fil aux membres du public en vue d'une simple réception, comme le prévoit l'article 11<sup>bis</sup> (1) (i) ; et que, si l'œuvre radiodiffusée

ainsi reçue est mise à la disposition du public par fil ou sans fil au-delà d'un cercle privé (ou par un haut-parleur ou un dispositif similaire en présence du public ou dans un lieu ouvert au public), il s'agit d'une autre – « nouvelle » – exploitation (« nouvelle » par opposition à la radiodiffusion originale) à laquelle d'autres droits exclusifs s'appliquent en vertu de l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) et (iii). La nouvelle nature de l'exploitation de l'utilisation des œuvres radiodiffusées dans de tels cas a également été soulignée dans les commentaires en indiquant que les actes concernés sont accomplis « généralement à un but lucratif »<sup>19</sup> (notant également, cependant, afin d'éviter tout malentendu, que l'intention lucrative n'est pas un critère pour que de tels actes aient lieu : « à buts lucratifs »<sup>20</sup> ou non).

Il ressort clairement des commentaires de Masouyé que, dans le cas d'une telle exploitation ultérieure d'une œuvre radiodiffusée, il n'y a qu'une seule condition à l'application des droits exclusifs concernés, à savoir que – comme le prévoit l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) de la Convention – la communication doit être effectuée par un organisme autre que l'organisme d'origine.<sup>21</sup> Il a également souligné que, dans ce cas, de nouveaux actes de communication ont lieu et d'autres droits s'appliquent (indépendamment du fait qu'ils soient destinés à être communiqués aux mêmes membres du public, à d'autres – « nouveaux »

19. *Ancien Guide de Berne*, par. 11<sup>bis</sup>.10, p. 79-80.

20. *Ibid.*, par. 11<sup>bis</sup>.11, p. 80.

21. Au par. 11<sup>bis</sup>.10, il a été souligné que : « [c]e qui importe pour ce qui concerne ! » application de ladite disposition de l'article 11<sup>bis</sup> est le fait de savoir si et dans quelles conditions un intermédiaire s'interpose au niveau de la distribution de l'émission et fait acte de communication au public », *ibid.*, p. 79.

– membres du public, ou en partie aux mêmes membres du public et en partie à d'autres membres du public)<sup>22</sup>.

L'un des problèmes fondamentaux résidait dans le fait que les commentaires mal compris ont constitué la source de la « jurisprudence constante » de telle sorte que les juges de la Cour ne savaient pas quel type de publication était l'ancien Guide dont ils pensaient qu'il exprimait la position de l'OMPI (le Secrétariat et les organes gouvernementaux compétents de l'Organisation) – parce que ceux qui auraient dû l'alerter à ce sujet ne l'en ont pas informé. Le Guide auquel, par conséquent, la Cour s'est référée n'était pas l'actuel Guide de l'OMPI sur la Convention de Berne, publié en 2003<sup>23</sup>, qui – bien qu'il n'ait pas pour but d'offrir une interprétation automatiquement applicable – indique et analyse les sources potentielles d'interprétation conformément aux normes pertinentes de la CVDT, en tenant également compte des orientations adoptées par les organes de l'OMPI au cours de la période de « développement guidé ». La Cour ne semblait pas connaître la nature et les objectifs de l'ancien Guide.

Rien n'explique pourquoi la Cour a exclusivement fondé ses conclusions sur un guide de 1978 publié en tant qu'introduction générale pour les pays en développement qui en étaient encore au stade de création de leur législation et de leur infrastructure en matière de droit d'auteur ; ni pourquoi elle n'a pas

---

22. Au par. 11<sup>bis</sup>. 11 est affirmé que : « La question se pose dès lors de savoir si la permission de radiodiffuser une œuvre qui est accordée au poste émetteur englobe ou non toute utilisation quelconque de l'émission, et entre autres la communication publique par haut-parleur, surtout si des buts lucratifs viennent à être poursuivis. », *ibid.*, p. 80.

23. Mihály Ficsor, *Guide des traités sur le droit d'auteur et les droits connexes administrés par l'OMPI et glossaire des termes relatifs au droit d'auteur et aux droits connexes*, publication de l'OMPI n° 891 (F), 2003 (ci-après : nouveau Guide de Berne).

fait d'efforts pour procéder à une interprétation plus approfondie. Si la Cour l'avait fait, elle aurait dû constater (i) que *l'historique des négociations de la Convention de Berne ne confirmaient pas, mais réfutaient le critère du « nouveau public »* comme condition d'application du droit de communication et de mise à disposition interactive au public<sup>24</sup>; (ii) que *ce critère avait également été rejeté par les réunions des organes compétents de l'OMPI* composés de représentants des gouvernements des pays membres de l'Union de Berne<sup>25</sup>; et (iii) que, conformément à cela, *même la source que la Cour considérait comme fiable – à savoir un guide de l'OMPI sur la Convention de Berne – l'avait clairement rejeté.*<sup>26</sup> Bien entendu, l'ancien Guide de Berne de 1978 (bien que, comme nous l'avons vu plus haut, il ne soutenait pas vraiment une telle interprétation) n'était pas la source pertinente en la matière, mais il s'agissait du nouveau Guide de Berne publié en 2003, dont la Cour n'avait pas connaissance parce qu'aucun participant à la procédure ne l'en avait informée.

Le volume de cet article ne permettrait pas d'examiner en détail toutes les sources qui réfutent clairement les conclusions de la Cour élaborées en l'absence d'informations appropriées et sur la base d'un malheureux malentendu. Pour ce faire, il suffit de citer une indication claire tirée de l'historique des négociations de la Convention de Berne et des commentaires du Guide 2003 de l'OMPI résumant les résolutions du Comité exécutif de la Convention de Berne et d'autres organes directeurs de l'Organisation.

---

24. Cf. *infra*.

25. Cf. *infra*.

26. Cf. *infra*.

En ce qui concerne l'historique des négociations (« travaux préparatoires ») de la Convention, il est particulièrement intéressant de noter que la proposition de base soumise par le gouvernement belge à la conférence diplomatique de Bruxelles de 1947 en vue de réviser la Convention contenait le projet de texte suivant de l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) : « Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser : 2° toute nouvelle communication publique, soit par fil soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée »<sup>27</sup> et il était précisé que « nouvelle communication » signifie qu'une œuvre radiodiffusée est *émise* « à un nouveau cercle d'auditeurs » [accentuation dans le texte original]<sup>28</sup>. La proposition n'a pas été adoptée. Par conséquent, la Convention *ne fait pas référence* à un *nouveau public*; le droit est applicable dans tous les cas où une retransmission est effectuée par une organisation autre que l'organisation d'origine. Ceci est substantiellement différent d'un cas imaginable – mais inexistant – où il n'y aurait pas eu de proposition pour limiter le droit de retransmission aux retransmissions à un nouveau public. De cette manière, il est encore plus clair qu'une telle condition n'est pas applicable, puisque les comptes rendus de la Conférence diplomatique de Bruxelles prouvent que le critère du « nouveau public » a été discuté et explicitement rejeté.<sup>29</sup>

En ce qui concerne le nouveau Guide de l'OMPI sur la Convention de Berne de 2003 (dont la Cour aurait vraiment dû tenir compte si elle considérait qu'un Guide de l'OMPI soit pertinent), il précise – conformément à la position adoptée entre-temps par les organes gouvernementaux compétents de l'OMPI

---

27. *Documents de la Conférence de Bruxelles*, publiés par le Bureau de l'Union internationale des œuvres littéraires et artistiques, 1951, p. 270.

28. *Ibid.*, p. 266.

29. *Ibid.*, p. 290-291.

– qu’aucune interprétation de l’article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) et (iii) ne serait acceptable qui pourrait suggérer ce qui a été – à juste titre – rejeté par la Conférence Diplomatique de Bruxelles, et qu’il ne serait pas permis de soumettre l’application du droit de communication au public à un critère – tel que la communication à un « nouveau public » – qui n’est *pas* prévu par la Convention<sup>30</sup>, comme le montrent les aperçus suivants des commentaires contenus dans le nouveau guide.

**LE NOUVEAU GUIDE DE BERNE REJETTE LA THÉORIE DU « NOUVEAU PUBLIC » SUR LA BASE DES CONSTATATIONS FAITES PAR CLAUDE MASOUYÉ ET SON ÉQUIPE ET APPROUVÉES PAR LES INSTANCES DE L’OMPI : CE QUI EST PRÉVU N’EST PAS UN DROIT DE COMMUNICATION À UN NOUVEAU PUBLIC MAIS UN DROIT D’UNE NOUVELLE COMMUNICATION AU PUBLIC**

Le nouveau Guide de Berne a clairement établi – entre autres – justement sur la base d’un document<sup>31</sup> élaboré par l’équipe de l’OMPI chargée du droit d’auteur, dirigée par Claude Masouyé<sup>32</sup>, et dont le sous-comité du Comité exécutif de l’Union de Berne<sup>33</sup> a pris note avec approbation – que lui (Masouyé), en tant qu’auteur de l’ancien Guide, ne partageait pas la position que la Cour lui a attribuée, au contraire diamétralement opposée. En effet,

30. *Nouveau Guide de Berne*, p. 80.

31. « Principes commentés de protection des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne la distribution de programmes par câble », *Le Droit d’auteur*, avril 1984, p. 126 et s.

32. Comme indiqué dans la liste des participants, Claude Masouyé était le directeur du département du droit d’auteur et de l’information, voir *Le Droit d’auteur*, novembre 1984, p. 349.

33. Voir *Le Droit d’auteur*, avril 1994, p. 207.

le document – qui n'avait pas été rédigé « dans un style simple », mais qui avait analysé en profondeur non seulement le texte mais aussi les « travaux préparatoires » pertinents, comme l'exigent les règles susmentionnées énoncées aux articles 31 et 32 de la CVDT – ne faisait pas référence à un « nouveau public » comme condition pour qu'un acte de communication au public ait lieu ; il soulignait exactement le contraire. Ce « document interprétatif élaboré par l'OMPI » – la CJUE se réfère à un guide de l'OMPI – était valable au moment de l'adoption de l'arrêt de la CJUE. Il semble évident que si les juges de la CJUE en avaient eu connaissance, ils l'auraient pris en compte en tant que document qui « sans être juridiquement contraignant, aide néanmoins à l'interprétation de cette Convention » ; or, comme nous l'avons déjà souligné, ce n'est pas leur faute si ceux qui auraient dû alerter la Cour à ce sujet ne l'ont pas informé.

Si la CJUE avait eu connaissance du nouveau Guide de Berne reflétant la position réelle de Masouyé, elle aurait trouvé les commentaires suivants concernant l'article 11<sup>bis</sup> (ii) de la Convention de Berne :

CB-11 *bis*.14. Le texte de l'alinéa 1) ii) est très clair sur un point : le droit conféré au titre de cet alinéa couvre « toute communication publique, soit par fil [...] de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine ». Autrement dit, le critère décisif est le suivant : la communication doit être faite par un autre organisme que celui d'origine. Si c'est le cas, l'auteur ou un autre titulaire du droit d'auteur jouit d'un droit qui se distingue du droit d'autoriser l'acte initial de radiodiffusion. Aucune disposition du



texte de la convention ne permet d'étayer, d'une quelconque façon, des théories selon lesquelles « toute » communication de ce type signifie seulement « certaines », en ce sens où les communications relativement fréquentes effectuées à l'intérieur d'une « zone de réception directe » ou encore d'une « zone de service » ne seraient pas couvertes.<sup>34</sup>

Le document préparé par l'équipe de Masouyé et publié en 1984 à l'occasion d'un numéro spécial complet de la revue *Le Droit d'auteur* est assez volumineux; il comporte presque 40 pages. Il semble suffisant de citer deux paragraphes pour indiquer sur quoi se fonde le paragraphe cité ci-dessus du nouveau Guide de Berne et pour montrer la rigueur de l'analyse des « travaux préparatoires » des dispositions pertinentes de Berne dans leur document :

67. Si les critères de « nouvelle communication publique » et de « nouveau public » se sont révélés inopérants pour cerner des activités distinctes de l'organisme autorisé par l'auteur à radiodiffuser son œuvre, la conférence n'a en revanche jamais mis en doute le fait que la distribution d'une œuvre radiodiffusée par un tiers constitue toujours un nouvel acte de communication au public. [...] La disposition qui constitue maintenant le texte de l'article 11bis. 1) 2° de la Convention de Berne a été adoptée en sous-commission par 12 voix contre 6 (Doc. Berne, p. 290<sup>35</sup>), puis à l'unanimité par la conférence. Par rapport à la proposition originale, la portée de la protection initialement envisagée a été restreinte : la Convention de Berne n'exige pas la reconnaissance d'un droit particulier

34. *Nouveau Guide de Berne*, p. 80.

35. « Doc. Berne » correspond aux *Documents de la Conférence de Bruxelles*, publiés par le Bureau de l'Union internationale des œuvres littéraires et artistiques, 1951.

d'autorisation de la distribution par câble d'œuvres radiodiffusées si cette distribution est le fait de l'organisme de radiodiffusion d'origine. [...]

68. En conclusion, Marcel Plaisant, rapporteur général de la Conférence de Bruxelles, a résumé les résultats des travaux comme suit : « L'auteur a encore un droit sur *toute communication publique qui est faite par un autre organisme que celui d'origine*. C'est un droit sur une extension de la radiodiffusion dont on connaît au moins, pour aujourd'hui, deux procédés : le relai et la radiodistribution... » (Doc. Berne, p. 101). *Ni le libellé de la disposition pertinente de la Convention de Berne ni les documents de la conférence qui s'y rapportent ne permettent de justifier la restriction de la portée de ce droit particulier de communication publique* en fonction de critères déterminés, tels que des considérations géographiques ou techniques ou une obligation de « couverture » prévue par la loi.<sup>36</sup> [Nous soulignons.]

Tel était l'avis de Claude Masouyé sur le critère du « nouveau public », et non ce que la Cour – sur la base des informations trompeuses qui lui ont été fournies – lui a attribué.

### **TENTATIVE DE CORRECTION DE LA THÉORIE DU « NOUVEAU PUBLIC » : L'INTRODUCTION DE LA THÉORIE DES « MOYENS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES »**

La théorie du « nouveau public » était tellement mal fondée que ce fait est devenu inévitablement clair pour la CJUE. La Cour aurait pu se contenter de

---

36. *Le Droit d'auteur*, avril 1984, p. 145-146.

dire « nous sommes désolés, nous avons commis une erreur ». Cependant, de tels mots ne sont pas faciles à prononcer, en particulier lorsqu'il s'agit de juges de la plus haute juridiction d'un système judiciaire. Néanmoins, la Cour, même si elle n'était pas prête à reconnaître cette erreur fondamentale, a honnêtement tenté d'en réduire les conséquences négatives – malheureusement, avec un succès mitigé et – avec tout le respect qui lui est dû – en commettant de nouvelles erreurs.

Une telle autocorrection (que l'on peut qualifier, par euphémisme, de « clarification ») a eu lieu dans l'affaire *TvCatchup*<sup>37</sup>, où la Cour a reconnu l'application du droit de communication au public même en l'absence d'un « nouveau public » – sous réserve toutefois de la condition nouvellement introduite de l'utilisation de « moyens techniques spécifiques » différents. Le problème est que cette théorie corrective n'est conforme ni à la Convention de Berne, ni au WCT, ni à la Directive sur la société de l'information – en vertu desquels la rediffusion d'une œuvre radiodiffusée, *par exactement les mêmes moyens techniques* (radiodiffusion d'une émission), est clairement couverte par le droit plus large de communication au public (voir l'article 11<sup>bis</sup> (1) (ii) de la Convention). Néanmoins, dans les affaires *SGAE* et *TvCatchup*, l'essence des décisions de fond – reconnaître l'applicabilité du droit de communication au public – n'aurait pas été différente si la Cour avait simplement déclaré à juste titre que de nouveaux actes de communication avaient eu lieu.

37. Affaire C-607/11, ECLI : (EU) C2013147.

**SVENSSON : COMBINAISON DES THÉORIES DU « NOUVEAU PUBLIC » ET DES « MOYENS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES » AVEC LA THÉORIE DE L'« ACCÈS RESTREINT »**

L'application conjointe des théories défectueuses du « nouveau public » et des « moyens techniques spécifiques » a créé des problèmes de fond dans l'affaire *Svensson*<sup>38</sup>. La CJUE aurait pu – et dû – choisir l'option de ne pas considérer l'ensemble de la population Internet comme un public monolithique. Cela aurait permis de trouver des segments et des niches distincts à considérer comme « nouveaux » si la Cour souhaitait s'en tenir à ses théories. Mais elle a tenté de « sauver à la fois Internet et le droit d'auteur » par l'introduction d'une troisième théorie, celle de « l'accès restreint ».

L'arrêt de la Cour dans l'affaire *Svensson* – selon lequel une œuvre téléchargée sur Internet sans mesures visant à en restreindre l'accès peut être librement utilisée – pourrait être interprété de deux manières différentes. D'une part, la mise à disposition d'une œuvre entraîne l'épuisement du droit et, d'autre part, le titulaire du droit est réputé accorder une autorisation implicite pour les utilisations ultérieures. La position de la Cour semble correspondre à la première option (en contradiction avec les traités internationaux et la Directive sur la société de l'information, l'article 3 (3) de cette dernière excluant explicitement un tel épuisement) :

---

38. Affaire C-466/12, ECLI (EU) C2014762.

- 25 En l'occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d'un lien cliquable, telle celle au principal, *ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.*
- 26 En effet, le public ciblé par la communication initiale était l'ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, *sachant que l'accès aux œuvres sur ce site n'était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.*
- 27 *Dans ces conditions*, il y a lieu de constater que, lorsque l'ensemble des utilisateurs d'un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d'un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier *doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale.*
- 28 Dès lors, *faute de public nouveau, l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'impose pas à une communication au public* telle que celle au principal.
- 29 *Une telle constatation ne saurait être remise en cause* si la juridiction de renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que, *lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l'œuvre apparaît en*

*donnant l'impression qu'elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d'un autre site.*

30 En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d'un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, *étant donné qu'il n'y a pas de public nouveau, en tout état de cause l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'impose pas à une telle communication au public.*<sup>39</sup> [Nous soulignons.]

Les droits de communication et de mise à disposition (interactive) du public ne s'épuisent toutefois pas lorsqu'une œuvre ou un objet de droits voisins est communiqué ou mis à disposition (interactive) du public. L'article 3 (3) de la Directive sur la société de l'information le précise explicitement : « Les droits visés aux paragraphes 1 [sur le droit de reproduction] et 2 [sur les droits de communication et de mise à disposition (interactive) du public] ne sont pas épuisés par un acte de communication au public ou de mise à disposition du public, au sens du présent article ». Cela découle directement des dispositions correspondantes du WCT. Le traité prévoit uniquement la possibilité d'épuiser le droit de distribution (article 6 (2))<sup>40</sup>, mais ce droit n'est applicable qu'aux copies matérielles, comme le précise la déclaration

---

39. *Ibid.*

40. La Directive sur la société de l'information ne prévoit également l'épuisement des droits que dans le cas du droit de distribution (voir article 4 (2)).

commune concernant cet article<sup>41</sup> (par conséquent, il n'est pas applicable aux droits de communication au public et de mise à disposition (interactive) du public; il n'y a pas d'épuisement en ligne). Par conséquent, l'arrêt *Svensson* est en contradiction avec ces normes internationales et européennes.

Ces conclusions ont ensuite été confirmées dans l'affaire *BestWater*<sup>42</sup>, dans laquelle la CJUE – sur la base de l'application conjointe des trois théories susmentionnées – est allée jusqu'à considérer qu'il était normal qu'un concurrent ait utilisé sans autorisation l'œuvre audiovisuelle du titulaire des droits créée à des fins publicitaires en l'incorporant dans son propre site web aux mêmes fins (bien qu'il soit difficile qu'une telle licence entre concurrents directs puisse être raisonnablement « implicite »).

La simple indication d'une mention de droit d'auteur comme condition de la jouissance et de l'exercice des droits sur une œuvre protégée est considérée – à juste titre – comme une formalité dont l'application est interdite par l'article 5 (2) de la Convention de Berne (ainsi que par les dispositions afférentes de l'accord ADPIC<sup>43</sup>, du WCT<sup>44</sup>, du WPPT<sup>45</sup> et du Traité de Beijing – BTAP<sup>46</sup>). La mention d'une telle indication n'est pas affaire fastidieuse – contrairement à l'application de mesures techniques de protection, dont la

41. La Déclaration commune se lit comme suit : « *Déclaration commune concernant l'article 6 et 7 : Aux fins de ces articles, les expressions « exemplaires » et « original et exemplaires », dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.* » [Nous soulignons.]

42. Affaire C-348/13, ECLI (EU) C20142315.

43. Cf. article 9.1.

44. Cf. article 1 (4).

45. Cf. article 20.

46. Cf. article 17.

fonction serait la même selon la Cour dans l'affaire *Svensson*. En l'occurrence, il s'agit du droit de mise à disposition (interactive) du public (qui figure à l'article 8 du WCT avec un droit général de communication non interactive au public et aux articles 10 et 14 du WPPT et à l'article 10 du BTAP – plus opportunément – comme un droit autonome clairement différencié du droit de communication non interactive au public) et donc d'une condition de la jouissance et de l'exercice continus de ce droit. Il serait difficile de définir cela autrement que comme une formalité interdite par les traités internationaux.

### **AVIS DE L'ALAI SUR LE TRIPTYQUE DES THÉORIES DU « NOUVEAU PUBLIC », DES « MOYENS TECHNIQUES SPÉCIAUX » ET DE L'« ACCÈS RESTREINT »**

Le Comité exécutif de l'ALAI (Association littéraire et artistique internationale) a adopté un avis<sup>47</sup> préparé par un groupe d'étude<sup>48</sup> sur l'affaire *Svensson* dans lequel il aborde les trois théories susmentionnées – « nouveau public », « moyens techniques spéciaux » et « accès restreint ». L'avis est assez détaillé et volumineux (23 pages), mais le résumé qui figure au début de l'avis donne un bon aperçu des conclusions du groupe d'étude et du comité exécutif. Les citations des principaux points sont ainsi tirées du résumé :

---

47. *Avis — Proposé au Comité exécutif et adopté lors de sa réunion du 17 SEPTEMBRE 2014 sur le critère de « public nouveau » développé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), considéré dans le contexte de la mise à disposition du public et de la communication au public*, 2014, disponible à l'adresse suivante : <http://www.afpida.org/wp-content/Final-ALAI-Avis-public-nouveau-20141014.pdf>

48. Le groupe d'étude chargé de proposer le rapport et l'avis était présidé par Jan Rosén et composé de Valérie-Laure Bénabou, Mihály Ficsor, Jane Ginsburg, Igor Gliha, Silke von Lewinski, Juan José Marin, Antoon Quaedyvlieg, Pierre Sirinelli et Uma Suthersanen. Johan Axhamn, Paolo Marzano et Edouard Treppoz ont apporté des commentaires supplémentaires.



Le 13 février 2014, la CJUE a rendu dans l'affaire *Svensson* une décision marquante sur la question de savoir si la fourniture d'hyperliens pointant vers des objets protégés par le droit d'auteur nécessite l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. À cette occasion, le présent Avis commente divers critères définis par la Cour en matière de communication au public tout en développant les parties pertinentes de la déclaration que l'ALAI a présentée avant cette décision dans son Avis du 15 septembre 2013<sup>49</sup>. Dans l'affaire *Svensson*, la CJUE s'est prononcée sur la question suivante :

« si l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles. »

[...] En l'espèce, la CJUE, tout en répondant correctement par l'affirmative à la question fondamentale de savoir si la fourniture d'un hyperlien constitue une mise à disposition/communication (interactive) – à l'instar de la position exposée dans l'Avis précité de l'ALAI du 15 septembre 2013 –, a dans la même décision, s'agissant de la question de savoir si cet acte constitue une communication « au public », confirmé un certain nombre d'autres

49. Note de bas de page issu de l'Avis : ALAI, 15 septembre 2013, *Rapport relatif à la mise à la disposition du public et à la communication au public dans l'environnement Internet – avec l'accent sur les techniques d'établissement de liens sur Internet*, <http://www.alai.org/assets/files/resolutions/avis-droit-mise-a-disposition.pdf> ; également publié dans les revues *EIPR* (2014) 36 (3) 149 et *NIR Nordiskt Immaterialt Rättsskydd* 5/2013 p. 512 et s.

décisions récentes par lesquelles elle a introduit un critère problématique de « public nouveau », circonscrit entre autres par un nouveau critère, tout aussi problématique, de « mode technique spécifique ».

Le critère de « public nouveau » développé par la CJUE dans sa jurisprudence qui interprète le droit exclusif de communication au public est en contradiction avec les traités internationaux et les directives de l'UE. Énoncé d'abord dans l'environnement hors ligne pour justifier l'application du droit de communication au public à certaines retransmissions d'émissions de télévision, ce critère, tel qu'appliqué ultérieurement par la Cour, est incompatible avec le droit de communication au public prévu par la Convention de Berne et par les traités WCT et WPPT de l'OMPI ainsi qu'avec les dispositions de la directive de 2001 sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Le critère de « public nouveau » tel qu'il est appliqué dans l'affaire *Svensson*, a pour effet l'épuisement injustifié du droit exclusif d'autoriser la communication au public des œuvres mise à disposition par leurs auteurs ou par d'autres ayants droit sur des sites accessibles à tous. De plus, dans la mesure où l'arrêt *Svensson* indique que le critère de « public nouveau » ne s'appliquera pas si la mise à disposition de l'œuvre est assortie de restrictions, cette décision risque d'établir une obligation de réserver les droits ou de protéger les œuvres et autres objets par des mesures techniques de protection, en violation de l'interdiction par la Convention de Berne des formalités qui régissent l'exercice des droits exclusifs.

[...] [L]' application dans l'arrêt *Svensson* du critère de « public nouveau » est contraire :

- aux articles 11.1) ii), 11<sup>bis</sup>. 1), 11<sup>ter</sup>. 1) ii), 14.1) et 14<sup>bis</sup>.1) de la Convention de Berne
- à l'article 8 du traité WCT
- aux articles 2, 10, 14 et 15 du traité WPPT
- à l'article 3 de la Directive de l'UE sur le droit d'auteur dans la société de l'information
- à des décisions antérieures de la CJUE, et
- aux règles d'interprétation énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

L'arrêt *Svensson* est également fondé sur une interprétation erronée de l'ancienne (1978) Guide de la Convention de Berne.

Il risque de mener à une procédure de règlement des différends de l'OMC et à une condamnation dans le cadre de l'accord sur les ADPIC en raison de son incompatibilité avec la Convention de Berne.

Dans la mesure où l'arrêt *Svensson* a pu être motivé par la crainte qu'un autre résultat ne nuise au développement optimal de la communication numérique, c'est une idée fausse. Il existe d'autres moyens plus appropriés que celui auquel la CJUE a eu recours dans l'affaire *Svensson* pour

préserver le rôle des hyperliens dans le fonctionnement de base d'Internet sans violer ou mal interpréter les normes internationales fondamentales du droit d'auteur.

Dans certains arrêts adoptés après l'arrêt *Svensson* – comme décrit ci-dessous, lus et compris de manière optimiste – la CJUE applique d'« autres moyens, meilleurs », qui peuvent permettre d'atteindre les mêmes objectifs juridico-politiques en rapprochant davantage le cas d'espèce des traités internationaux et du principe plusieurs fois souligné par la Cour concernant la nécessité de respecter les obligations découlant des traités. Ceci a été exprimé dans l'affaire *SGAE* où la théorie du « nouveau public » apparaît comme suit :

« [...] les textes de droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la Communauté. » (arrêt du 7 décembre 2006, affaire C-306/05, *SGAE contre Rafael Hoteles*, considérant 35).

S'agissant de la convention de Berne, il a été relevé à plusieurs reprises, et notamment dans l'arrêt du 26 avril 2012, C-510/10, *DR, TV2/BNC*, considérant 29, que « [...] l'Union, bien que n'étant pas partie contractante à cette convention, est néanmoins obligée, en vertu de l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 4, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, auquel elle est partie, qui fait partie de son ordre juridique, et que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre, de se conformer à ses articles 1<sup>er</sup> à 21 (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, *Football Association*

*Premier League e.a.*, C-403/08 et C-429/08, Rec. p. I-9083, point 189 ainsi que jurisprudence citée). Par conséquent, l'Union est tenue de se conformer, notamment, à l'article 11<sup>bis</sup> de la convention de Berne (voir, par analogie, arrêt du 9 février 2012, *Luksan*, C-277/10, point 59). »

### **ÉROSION DES TROIS THÉORIES DÉFECTUEUSES; APPLICATION COMBINÉE DE LA THÉORIE DE LA LICENCE IMPLICITE ET DE LA DOCTRINE DE LA CONTREFAÇON DE BONNE FOI EN TANT QU'ALTERNATIVE AU TRIPTYQUE SVENSSON**

Au lieu du triptyque susmentionné de théories qui sont en conflit avec les traités internationaux et les directives de l'UE, le tandem des affaires *GS Media*<sup>50</sup> – *Soulier*<sup>51</sup> ouvre la possibilité que la CJUE utilise plutôt la doctrine de la licence implicite combinée à la défense de la contrefaçon de bonne foi – permettant ainsi une liberté assez large pour les utilisateurs finaux d'utiliser des œuvres disponibles en ligne sans restriction d'accès, mais sans le « dommage collatéral » de l'épuisement du droit de mise à disposition (interactive) au public. En vue d'esquisser cette possibilité, il semble nécessaire de traduire le langage sommaire utilisé par la Cour en termes « traditionnels » de droit d'auteur. Lorsque la Cour déclare, dans le contexte donné, qu'aucun acte de communication au public n'a eu lieu, cela semble en fait signifier (au vu des normes internationales et européennes, cela est censé être le cas) que les personnes impliquées ne sont pas responsables des actes de mise à disposition

50. Affaire C-160/15, ECLI (EU) C2016644.

51. Affaire C-301/15, ECLI (EU) C2016878.

(interactive) du public, parce qu'ils ont été autorisés par un consentement implicite des titulaires de droits ou, bien que les actes n'aient pas été autorisés de la sorte, les personnes exécutant les actes n'ont pas une connaissance directe ou implicite de la nature contrefaisante de ces derniers; c'est-à-dire qu'elles doivent être considérées comme des contrefacteurs innocents.

Aux considérants 35 et 36 de l'arrêt *Soulier*, la CJUE a déclaré que la mise à disposition par autorisation « préalable, explicite et dépourvue de réserves » d'œuvres sans protection technologique « pouvait être regardé » « en substance » comme « ayant autorisé la communication desdites œuvres à l'ensemble des internautes », ce qui semble suggérer l'acceptation de la validité des consentements implicites. Dans le cadre de l'évolution possible de la pratique de la Cour, on pourrait – en toute logique – en déduire, sur la base du principe contraire, qu'il serait impossible de parler de licence implicite lorsque les titulaires de droits indiquent clairement sur leurs sites web que, bien qu'ils n'appliquent aucune mesure technique, rien n'est plus éloigné de leur intention dûment exprimée que de donner l'autorisation d'utiliser librement leurs œuvres par l'intermédiaire d'autres sites web.

Dans un tel cas (en l'absence de certaines exceptions applicables), seule la défense de la contrefaçon de bonne foi peut normalement être utilisée. La jurisprudence *GS Media* a mis en évidence certains critères d'applicabilité d'un tel moyen de défense. Dans le cas d'utilisateurs poursuivant un « but lucratif », la Cour a adopté le principe selon lequel ces utilisateurs – étant donné qu'ils devraient vérifier les circonstances pertinentes plus attentivement que les utilisateurs finaux ordinaires – sont présumés savoir, jusqu'à preuve du

contraire, qu'une œuvre a été téléchargée sans autorisation. Toutefois, compte tenu de la nature exclusive (rebaptisée « préventive » dans la terminologie de la CJUE) du droit de mise à disposition (interactive) du public, la Cour ne pouvait guère s'arrêter à ce point. Il serait difficile (lire : illogique et contraire aux règles généralement admises d'interprétation des normes juridiques) de considérer que ces utilisateurs ne sont pas censés vérifier, avec toute la prudence requise, si les titulaires de droits ont réellement autorisé ou plutôt interdit (par le biais de clauses contractuelles ou d'un avis sans équivoque) l'utilisation de leurs œuvres sur d'autres sites web. En revanche, à en croire l'affaire *GS Media*, il ne serait pas justifié d'exiger le même examen de la part des utilisateurs finaux ordinaires.

Deux remarques doivent être ajoutées à la référence faite dans *GS Media* aux utilisateurs poursuivant « un but lucratif ». Tout d'abord, pour déterminer si un utilisateur (fournisseur d'un hyperlien) peut ou non entrer dans cette catégorie, il est justifié d'appliquer le concept large utilisé dans la Directive sur la société de l'information, à savoir : toute personne qui recherche « un avantage commercial ou économique direct ou *indirect* »<sup>52</sup> devrait être couverte en tant que telle [nous soulignons]. Ensuite, heureusement il semble que l'intention de la CJUE n'est pas de revenir à l'arrêt (au minimum) ambigu de l'arrêt *SCF*<sup>53</sup> (en particulier à son considérant 99) après l'apparente clarification dans *Reha Training*<sup>54</sup> (en particulier au considérant 64). En d'autres termes, la Cour ne suggère pas que les objectifs des utilisateurs ayant un « but lucratif » puissent jouer un rôle du point de vue de la détermination de l'existence

52. Cf. Article 5 (2) (b) et (c) de la directive.

53. Affaire C-135/10, ECLI (EU) C2012140.

54. Affaire C-117/15, ECLI (EU) C2016379.

ou non d'un acte de communication au public (cela ne peut être pertinent que pour des aspects tels que le calcul de la rémunération ou – comme dans l'affaire *GS Media* – pour le niveau de diligence requis (absence de mauvaise foi) pour savoir si les titulaires de droits ont consenti ou non à l'utilisation d'une manière implicite).

Ainsi qu'il a été dit plus haut, on ne peut attendre d'une juridiction qu'elle se contente de déclarer qu'une erreur malheureuse s'est glissée dans sa jurisprudence et de la corriger. La « fierté institutionnelle » (qui est généralement et logiquement plus développée dans le cas des organes judiciaires) ne le permet pas. Néanmoins, de telles corrections, étape par étape, sont également très louables. *GS Media* et *Souliez* ont fait naître l'espoir que ce qui se passe dans la jurisprudence de la CJUE puisse être considéré comme une évolution progressive vers des concepts et des droits plus adéquats en matière de communication et de mise à disposition (interactive) du public. Il semble qu'avec l'affaire *Renckhoff*, un pas de plus ait été franchi dans la bonne direction.

### ***RENCKHOFF*: UN REFUS *DE FACTO* BIENVENU DE LA THÉORIE DU « NOUVEAU PUBLIC »**

Dans l'affaire *Renckhoff*, l'objet du litige était une photo présentant une vue de Cordoue avec le pont romain et, à l'arrière-plan, la mosquée et la cathédrale.<sup>55</sup>

---

55. Dans les commentaires, l'arrêt est parfois appelé « *Córdoba* », car il semble plus facile d'utiliser le nom de cette belle ville andalouse apparaissant sur la photo que les noms du plaignant et du défendeur. Si le premier était encore relativement simple (Dirk Renckhoff,



La photo mise à disposition sur le site web de l'école en tant qu'illustration d'une présentation avait été téléchargée à partir d'un portail de voyage en ligne sans qu'aucune mesure restrictive ne l'empêche d'être téléchargée. Renckhoff, l'auteur, a fait valoir que le téléchargement et la mise à disposition de la photo sur le site web de l'école portaient atteinte à ses droits d'auteur, car il n'avait consenti à son utilisation que sur le portail de voyage en ligne.

Le tribunal de première instance a ordonné le retrait de la photo du site web de l'école et le paiement de 300 euros par le *Land*, majorés des intérêts. La cour d'appel (*Oberlandesgericht Hamburg*) a approuvé le jugement en déclarant qu'il y avait eu violation du droit de reproduction et du droit de mise à disposition du public. Selon celle-ci, le fait que la photo était accessible au public sans restriction sur Internet avant les actes en cause n'était pas pertinent, puisque la reproduction de la photo sur le serveur et sa mise à disposition du public sur le site web de l'école, qui ont suivi, ont entraîné une « déconnexion » avec la publication initiale sur le portail de voyage en ligne (c'est-à-dire qu'un nouvel acte préalable de mise à disposition du public, plutôt qu'un usage secondaire, a eu lieu). En raison d'un autre recours, l'affaire a été portée devant la Cour fédérale (*Bundesgerichtshof*).

Les juges de la plus haute instance judiciaire d'Allemagne étaient probablement conscients que, conformément à l'article 3 (1) de la Directive

---

l'auteur de la photo), la référence au second pour identifier l'affaire – « le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie », c'est-à-dire l'un des Lands constituant l'Allemagne – aurait été quelque peu maladroite. Bien entendu, ce n'est pas toute la population de l'un de ces riches Länder d'Allemagne qui est devenue défenderesse, mais son gouvernement et en particulier l'administration scolaire, puisqu'une école secondaire publique de l'une des villes de la région était concernée par l'affaire en tant que contrefacteur.

sur la société de l'information (et à l'article 8 du WCT), ils auraient dû confirmer les décisions des tribunaux de première et de deuxième instance puisque de nouveaux actes de reproduction et de mise à disposition du public avaient manifestement eu lieu, mais ils devaient également tenir compte de l'arrêt *Svensson* de la CJUE selon lequel – à moins d'une application formelle (application de la protection technologique) – le droit de mise à disposition du public est considéré comme épuisé lorsque quelqu'un met à disposition une œuvre par l'intermédiaire d'Internet avec le consentement du titulaire des droits. La Cour fédérale aurait pu appliquer les orientations de la CJUE et modifier les décisions des juridictions inférieures en rejetant la demande du plaignant sur la base de la théorie du « nouveau public » (conformément à l'arrêt *Svensson*, une telle décision aurait dû être adoptée). Mais il semble que les juges allemands aient été réticents à appliquer automatiquement cette « jurisprudence constante » ; ils ont soumis une question préjudicielle à la CJUE (dont l'essence, comme on peut le voir, était plus ou moins la suivante : « Chère CJUE, devons-nous vraiment appliquer ce que vous avez décidé dans l'affaire *Svensson*? ») :

L'insertion, sur un site Internet accessible au public, d'une œuvre librement disponible pour l'ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l'œuvre a d'abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ?

L'arrêt *Renckhoff*, en adéquation avec l'article 3 (1) de la Directive sur la société de l'information et l'article 8 du WCT, se lit comme suit :

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 la mise en ligne sur un site Internet d'une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sur un autre site Internet.

La Cour *Renckhoff* a mentionné les trois théories, à savoir celle du « nouveau public » (*SGAE*), celle des « moyens techniques différents » (*TV Catchup*) et celle de l'« accès restreint » :

21 En l'occurrence, la mise en ligne, sur un site Internet, d'une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet, après qu'elle a été préalablement copiée sur un serveur privé, doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d'« acte de communication », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

29 [...] il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'article 5 de la directive 2001/29, tout acte de reproduction ou de communication au public d'une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur et que les auteurs disposent, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d'un droit de nature préventive leur permettant de s'interposer entre d'éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au

public que ces utilisateurs pourraient envisager d'effectuer, cela afin d'interdire celle-ci [...].

32 En second lieu, l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit spécifiquement que *le droit de communication au public, visé à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, n'est pas épuisé par un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public*, au sens de cette disposition. [Nous soulignons.]

33 Or, *considérer que la mise en ligne sur un site Internet d'une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ne constitue pas une mise à la disposition d'un public nouveau de cette œuvre reviendrait à consacrer une règle d'épuisement du droit de communication*. [Nous soulignons.]

35 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer [...] que la mise en ligne d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifiée de mise à la disposition d'un public nouveau d'une telle œuvre.

Il convient de noter que, dans l'affaire *Renckhoff*, il ne s'agissait pas d'un acte secondaire mais d'un acte primaire de mise à disposition (interactive) du public, mais certaines des conclusions semblent être valables également en ce qui concerne les utilisations secondaires. Il en est ainsi parce que l'arrêt, à l'instar

de *GS Media*, reflète la reconnaissance du fait que la thèse servant de base à l'arrêt *Svensson* – selon laquelle, lorsqu'une œuvre est téléchargée sur un site web sans protection technologique, le titulaire des droits considère l'ensemble de la population Internet comme un public potentiel monolithique et, par conséquent, en l'absence d'un éventuel « nouveau public », il ou elle épuise son droit de mise à disposition (interactive) du public – ne correspond pas à la réalité. Lorsque, par exemple, le titulaire des droits télécharge une photo, sans protection technologique, sur un petit site web spécialisé national avec un nombre limité de visiteurs prévisibles, il ne serait guère justifié de conclure qu'il a également autorisé un réseau commercial mondial en ligne qui trouve la photo intéressante à l'utiliser librement et à la mettre à la disposition d'une grande partie de la population Internet à des fins lucratives.

***VG BUILD-KUNST*: RÉINSTALLATION DU TRIPTYQUE  
« NOUVEAU PUBLIC » – « MOYENS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES »  
– « ACCÈS RESTREINT » ?**

Dans l'affaire *VG Build-Kunst*, la CJUE a résumé sa jurisprudence de la manière suivante :

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 interprété en ce sens que constitue une communication au public au sens de cette disposition le fait d'incorporer, par la technique de la transclusion, dans une page Internet d'un tiers des

œuvres protégées par le droit d'auteur et mises à la disposition du public en libre accès avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur un autre site Internet lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par ce titulaire.

En lisant les arrêts de manière aussi isolée, rien de particulier ne peut être relevé. Il va de soi que, lorsqu'un titulaire de droits applique des mesures techniques de protection et d'exploitation de ses droits, il serait anachronique de considérer que, malgré cela, il a autorisé l'utilisation de l'œuvre par l'ensemble de la population Internet et que les utilisateurs ne commettraient pas de contrefaçon même s'ils contournaient la mesure de protection afin d'avoir accès à l'œuvre pour l'utiliser librement. La Cour a ainsi énoncé une évidence.

Néanmoins, certaines conclusions de l'analyse de la CJUE méritent notre attention. En particulier, la Cour reprend les trois critères appliqués dans l'affaire *Svensson*, dont la conformité avec les traités internationaux et les directives de l'UE, comme nous l'avons vu plus haut, est plus que douteuse. La Cour a déclaré que les droits de communication et de mise à disposition (interactive) du public ne s'appliquent que s'il s'agit d'un « nouveau public » (voir considérants 32, 37 et 38), à l'exception des cas où des « moyens techniques spécifiques » sont appliqués (voir considérant 36) ou lorsque l'utilisation sur Internet par liaison ou incorporation est limitée par des mesures techniques de protection (voir considérants 39, 40, 41, 43 et 46). Ainsi, la Cour a de nouveau jugé, avec tout le respect qui lui est dû, – en contradiction avec les articles 6 et 8 du WCT, les articles 8, 10, 12 et

14 du WPPT, et les articles 8 et 10 du BTAP, de même que les déclarations communes respectives concernant ces dispositions, ainsi que l'article 3 (3) de la Directive sur la société de l'information – que le droit de mise à disposition (interactive) du public est épuisé par l'autorisation de mise à disposition d'une œuvre sur Internet sans l'application de mesures techniques. L'épuisement du droit peut être empêché par l'utilisation de mesures techniques, mais cela implique l'accomplissement d'une formalité fastidieuse.

Dans l'affaire *VG Build-Kunst*, la CJUE aborde la question de l'épuisement des droits, aux considérants 50 et 52, de la manière suivante :

50 [...] [U] ne approche selon laquelle le titulaire d'un droit d'auteur est censé, même dans l'hypothèse où il a introduit des mesures de restriction contre la transclusion de ses œuvres, avoir consenti à tout acte de communication au public desdites œuvres par un tiers en faveur de l'ensemble des internautes se heurterait à son droit exclusif et inépuisable d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de ses œuvres, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29.

52 En effet, considérer que l'incorporation dans une page Internet d'un tiers, par la technique de la transclusion, d'une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, alors que ce titulaire a adopté ou imposé des mesures de protection contre la transclusion, ne constitue pas une mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau reviendrait à consacrer une règle d'épuisement du droit de communication (voir, par analogie,

arrêt du 7 août 2018, *Renckhoff*, C-161/17, EU : C : 2018:634, points 32 et 33).

Cela est vrai. En outre, il est également vrai qu'une règle selon laquelle, si les titulaires de droits exercent le droit de mise à disposition (interactive) du public sans l'application de mesures techniques de protection, ils perdent ce droit, est également une règle d'épuisement du droit (même si, avec l'accomplissement d'une formalité, l'épuisement peut être empêché).

La CJUE tente de justifier la nécessité de soumettre l'applicabilité du droit de mise à disposition du public (interactive) d'une œuvre téléchargée sur Internet à l'accomplissement de cette formalité spécifique de la manière suivante :

46 Il convient de préciser que, aux fins de garantir la sécurité juridique ainsi que le bon fonctionnement d'Internet, il ne saurait être permis au titulaire du droit d'auteur de limiter son consentement autrement qu'au moyen de mesures techniques efficaces, au sens de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29 (voir, à ce dernier égard, arrêt du 23 janvier 2014, *Nintendo e.a.*, C-355/12, EU : C : 2014:25, points 24, 25 et 27). En effet, en l'absence de telles mesures, il pourrait s'avérer difficile, notamment pour les particuliers, de vérifier si ce titulaire a entendu s'opposer à la transclusion de ses œuvres. Une telle vérification s'avèrerait d'autant plus difficile lorsque ces œuvres ont fait l'objet de sous-licences (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2016, *GS Media*, C-160/15, EU : C : 2016:644, point 46).



Selon la CJUE, la raison pour laquelle « il ne peut être permis » aux titulaires de droits de limiter leur consentement par des moyens autres que des mesures techniques efficaces est que c'est le seul moyen possible pour les utilisateurs potentiels d'être clairement informés (de « vérifier ») si le titulaire des droits a l'intention de s'opposer à l'utilisation de son œuvre. Il convient toutefois de noter que la fonction des mesures techniques de protection n'est pas d'informer (« vérifier ») les utilisateurs potentiels sur les limites possibles du consentement des titulaires de droits, comme la Cour semble le suggérer. À cette fin, il convient d'utiliser les informations sur le régime des droits qui, en vertu de l'article 7 (2) de la Directive sur la société de l'information, doivent *notamment* fournir « informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé » (telles que les limites éventuelles de l'utilisation). La fonction des mesures techniques est différente; telles qu'elles sont définies à l'article 6 (3) de la directive, elles visent « à empêcher ou à limiter [...] les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ». Par conséquent, ce que la Cour semble réellement suggérer, c'est que, pour permettre le bon fonctionnement d'Internet (ce qui, bien sûr, signifie également permettre l'utilisation sans heurts des œuvres des titulaires de droits par les plateformes commerciales pour leur propre profit), les titulaires de droits « ne peuvent être autorisés » à rien d'autre qu'à empêcher ou à restreindre la possibilité même d'accomplir des actes qu'ils n'autorisent pas. Il est facile de démontrer, par le biais d'une question test, que la prescription de l'application d'une mesure technique de protection comme seul moyen possible d'éviter l'épuisement du droit de mise à disposition (interactive) du public dans l'affaire *Svensson* et *VG Build-Kunst*, n'est pas justifiée. En l'occurrence il s'agirait de se demander : quel est le cas où il est évident pour

tout le monde, y compris l'utilisateur concerné, ainsi que pour le tribunal, que le titulaire des droits n'a pas consenti à une utilisation en ligne donnée, même si il ou elle n'a pas appliqué de protection technologique. Si les arrêts *Svensson – VG Build-Kunst* sont appliqués, en vertu desquels le titulaire des droits ne peut exprimer valablement qu'il n'autorise pas certains actes d'une autre manière que par l'utilisation de mesures de protection technologiques, le tribunal est censé statuer qu'il n'y a pas d'infraction, parce que le droit a été épuisé. Cela montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'identifier l'intention des titulaires de droits et de savoir si les utilisateurs en ont pris connaissance ou non, mais d'une véritable formalité stricte interdite par l'article 5 (2) de la Convention de Berne (et par conséquent par l'article 9.1 de l'accord ADPIC, l'article 1 (1) du WCT, mais aussi par l'article 20 du WPPT et l'article 17 du BTAP).

Avec tout le respect dû au statut de la Cour, cette solution ne permet pas d'établir un équilibre des intérêts entre la « liberté d'expression » qui doit être garantie par le « bon fonctionnement d'Internet » et l'exigence d'assurer « un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle » conformément au considérant (4) de la Directive sur la société de l'information. Ce n'est pas un haut niveau de protection – en fait, ce n'est même pas une forme de véritable protection de la propriété intellectuelle – que de permettre aux titulaires de droits d'empêcher des actes qu'ils ne souhaitent pas autoriser en essayant de rendre l'exécution de ces actes impossible par le biais d'une solution technologique. Cela transforme « ce qu'ils ont autorisé est libre » en « ce qu'ils n'empêchent pas – ou ne peuvent pas empêcher – par des moyens technologiques est libre ».

Une réglementation plus nuancée serait justifiée, ce qui est confirmé par les déclarations de la Cour elle-même, car notamment « [e]n l'absence de telles mesures, il pourrait s'avérer difficile, notamment pour les particuliers, de vérifier si ce titulaire a entendu s'opposer à la transclusion de ses œuvres ».

En déclarant qu'il « pourrait s'avérer difficile » de déterminer si le titulaire du droit avait l'intention de s'opposer à l'utilisation de son œuvre, la Cour implique également que ce n'est que l'une des possibilités ; il est également possible que cela ne s'avère pas difficile. C'est le sens du mot modal « pourrait » qui est utilisé pour montrer que quelque chose est ou était possible<sup>56</sup> ; ou pour exprimer la possibilité que quelque chose se produise ou soit fait, ou que quelque chose soit vrai bien que peu probable<sup>57</sup>. Par conséquent, il aurait été nécessaire d'examiner également les possibilités d'exercer le droit exclusif des titulaires de droits en interdisant ou en limitant les utilisations en ligne qui « pourraient ne pas s'avérer difficiles » comme cela a été jugé dans l'affaire *GS Media* (voir ci-dessus).

La nécessité d'une approche plus différenciée a également été soulignée par la Cour (mais elle n'en a pas déduit la conséquence nécessaire) en déclarant que la difficulté éventuelle « pourrait » apparaître « en particulier pour les utilisateurs individuels » pour déterminer ce qui est consenti et ce qui ne l'est pas par les titulaires de droits. Par conséquent, la difficulté ne se pose pas de la même manière pour les utilisateurs commerciaux (peut-être même pour

56. <https://www.cnrtl.fr/definition/pouvoir> : sens II « les différentes modalités du possible », A, sur la possibilité.

57. <https://www.cnrtl.fr/definition/pouvoir> : sens II « les différentes modalités du possible », B, sur la probabilité.

les concurrents; voir *Bestwater*, ci-dessus). Dans certains cas, l'intention des titulaires de droits est – ou est raisonnablement censée être – claire, et l'on peut à juste titre s'attendre à plus de circonspection de la part des utilisations commerciales à cet égard. C'est précisément ce que reconnaît l'arrêt *GS Media*, qui en déduit la nécessité de différencier les exigences appliquées à ces différentes catégories d'utilisateurs.

Les exigences différenciées des utilisateurs commerciaux et des « utilisateurs individuels » peuvent également résulter des différentes manières dont les titulaires de droits peuvent faire connaître leurs intentions. Même si la Cour considère qu'il est justifié d'insister sur l'utilisation de mesures techniques si les titulaires de droits veulent limiter certaines utilisations également par les « utilisateurs individuels », une formalité moins exigeante (même si elle est appliquée) peut être justifiée par rapport aux utilisateurs commerciaux. Par exemple, il suffit d'appliquer des informations de gestion des droits lisibles par machine pour indiquer les interdictions ou les limitations d'utilisation, telles que les balises `robot.txt` ou autres (après tout, la difficulté de vérifier les conditions d'utilisation apparaît principalement dans le cas des systèmes automatiques, où de telles balises peuvent fournir les signaux lisibles par machine nécessaires<sup>58</sup>).

---

58. Une définition de `robot.txt` : « `Robots.txt` est un fichier texte contenant des instructions à l'intention des bots (principalement des robots d'indexation de moteurs de recherche) qui tentent d'accéder à un site web. Il définit les zones du site auxquelles les robots sont autorisés ou non à accéder. Vous pouvez facilement exclure des domaines entiers, des répertoires complets, un ou plusieurs sous-répertoires ou des fichiers individuels de l'exploration par les moteurs de recherche à l'aide de ce simple fichier texte. Toutefois, ce fichier ne protège pas contre les accès non autorisés ». Comme le confirme la dernière phrase, il entre dans la catégorie des informations sur la gestion des droits plutôt que dans celle des mesures techniques de protection.

## L'OMBRE DE SVENSSON ET VG BUILD-KUNST SUR L'OPTION « *OPT-OUT* » DE L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE DSM?

Les principales dispositions de l'article 4 de la Directive sur le marché unique numérique (Directive (UE) 790/2019) prévoient ce qui suit :

1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.

3. L'exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s'applique à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

Pour ceux qui ont lu l'article jusqu'à présent et en particulier les derniers paragraphes, il n'est guère nécessaire d'expliquer l'impact que *Svensson* et *VG Build-Kunst* peuvent avoir sur la possibilité d'« *opt-out* », en vertu de ces dispositions, de l'application de l'exception (qui n'est pas possible dans les cas visés à l'article 3 de la directive). La similitude entre la formalité

jurisprudentielle introduite dans l'arrêt *Svensson* et confirmée dans l'arrêt *VG Build-Kunst* et la formalité légale prescrite à l'article 4 (3) de la directive est évidente. Il semble donc logique d'interpréter cette disposition – selon laquelle le droit exclusif de reproduction n'est applicable dans un cas donné que s'il est « expressément réservé [é] [...] de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne » – à la lumière des critères de l'affaire *Svensson* — *VG Build-Kunst*, dont l'objectif est également de réserver de facto les droits sur les « contenus mis à la disposition du public en ligne ».

Premièrement, il convient de noter que, bien que la réservation par des moyens lisibles à la machine soit mentionnée comme un moyen possible, ce n'est pas le seul moyen possible d'exprimer une réserve ; en vertu de l'article 4 (3) de la directive, elle peut également être faite d'une autre manière, sans forme lisible à la machine. Cela semble confirmer que l'application des décisions plus nuancées de *GS Media* est justifiée.

Deuxièmement, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration – la réservation d'un droit – même lorsqu'une forme lisible par machine est utilisée (comme une balise `robot.txt` ou quelque chose de similaire), elle entre dans la catégorie des informations sur le régime des droits (et non dans celle des mesures techniques de protection).

Troisièmement, cependant, il se peut que, si la CJUE a jugé approprié de prescrire l'application d'une mesure technique comme formalité pour les utilisations en ligne concernant un éventail beaucoup plus large de droits, elle

pourrait également le faire (si elle a l'occasion de répondre à une telle question préliminaire) dans le cas de l'article 4 (3) de la Directive sur le marché unique numérique.

En fait, au moins un commentateur – Eleonora Rosati – a déjà évoqué la possibilité que la CJUE modifie les exigences d'un tel « *opt-out* » en interprétant l'article 4 (3) de manière à ce que seule l'application de mesures de protection technologiques soit possible :

L'article 4 de la Directive DSM introduit une exception ou une limitation obligatoire au droit d'auteur pour la fouille de textes et de données (ou en anglais : *text and data mining* – TDM). Contrairement à la disposition relative à la FTD figurant à l'article 3 de cette directive, l'article 4 (3) permet aux titulaires de droits de se réserver le droit d'effectuer des activités de FTD, dans la mesure où cette réservation est faite, comme l'indique le considérant 18 de la directive DSM, d'une manière appropriée. Dans le cas de contenus protégés mis à la disposition du public en ligne, la directive DSM prévoit qu'il ne doit être considéré comme approprié de réserver les droits visés à l'article 4 (1) que par des moyens lisibles par machine, y compris les métadonnées et les conditions d'utilisation d'un site web ou d'un service. Les autres utilisations ne doivent pas être affectées par la réservation des droits aux fins de la FTD. Dans d'autres cas, il *semble* qu'il soit approprié de réserver les droits par d'autres moyens, tels que des accords contractuels ou une déclaration unilatérale. Toutefois, si l'on considère *VG Bild-Kunst*, une lecture corrigée de la disposition s'impose : la réservation par les titulaires de droits – dans

les deux scénarios – ne sera possible que si elle est effectuée au moins par l'adoption de mesures techniques efficaces au sens de l'article 6 (1) et (3) de la Directive sur la société de l'information. En l'absence de telles mesures, pour raisonner comme la CJCE, il pourrait s'avérer difficile pour les utilisateurs individuels de déterminer si les titulaires de droits concernés avaient l'intention de réserver la réalisation d'activités de FTD en rapport avec leurs œuvres et d'autres objets protégés. En d'autres termes, les titulaires de droits qui souhaitent ne *pas* consentir à l'exécution d'activités de FTD en rapport avec leur contenu protégé devront se conformer à la formalité de la réserve appropriée.<sup>59</sup>

Nous ne sommes pas aussi pessimistes. La prescription de l'application de mesures techniques de protection comme seul moyen possible d'« *opt-out* » de l'exception figurant à l'article 4 (1) ne serait pas une « lecture corrigée » de l'article 4 (3) de la directive mais une modification drastique d'une disposition adoptée par les organes législatifs compétents de l'Union. C'est une chose de lire dans les textes des normes existantes ce qui n'y figure pas (ce qui s'est produit dans le cas de la prescription de mesures techniques dans l'affaire *Svensson* et de sa confirmation dans l'affaire *VG Build-Kunst*), et il en irait tout autrement – au mépris évident des limites de la compétence de la Cour en tant qu'organe législatif et du principe fondamental de séparation des pouvoirs – si la Cour modifiait l'article 4 (3) de la directive qui permet diverses formes d'expression de la réserve, parmi lesquelles l'utilisation d'une étiquette lisible par machine n'est qu'une des options possibles, en supprimant toutes ces

---

59. Eleonora Rosati, « Linking and copyright in the shade of VG Build-Kunst », *Stockholm University Faculty of Law Research Paper Series*, 2021, p. 18, disponible à l'adresse suivante : [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3907820](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3907820).



formes et en les remplaçant par une forme plus contraignante comme seul moyen possible. L'article 4 (3) autorise l'application d'informations lisibles par machine de type robot.txt pour exprimer une réserve, mais il serait en contradiction flagrante avec lui de prescrire à la place l'utilisation obligatoire de mesures de protection technologiques.

### **EN GUISE DE CONCLUSION : DÉSACCORD OPTIMISTE AVEC L'OPINION TRÈS MOROSE DU PRÉSIDENT HERZOG SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE**

Roman Herzog – dont l'opinion peut difficilement être considérée comme hors de propos, puisqu'il a été président de l'Allemagne (et auparavant président de la Cour constitutionnelle allemande) et qu'il a également présidé la conférence chargée de rédiger le chapitre des droits fondamentaux de l'UE – nous livre l'avis suivant dans un document coécrit avec Lüder Gerken<sup>60</sup> :

Les cas décrits montrent que la CJCE ignore délibérément et systématiquement les principes fondamentaux de l'interprétation occidentale du droit, que ses décisions sont basées sur une argumentation maladroite, qu'elle ignore la volonté du législateur, voire la transforme en son contraire, et qu'elle invente des principes juridiques servant de base à des jugements ultérieurs. Ils montrent que la CJCE sape les compétences des États membres même dans les domaines essentiels des pouvoirs nationaux.<sup>61</sup>

60. Il a été directeur du *Center for European Policy* (Centre pour la politique européenne).

61. Voir Roman Herzog, Lüder Gerken, « Stop the European Court of Justice », 2008, publié à l'adresse suivante : <https://euobserver.com/opinion/26714>.

Il convient toutefois de noter que l'étude de Herzog (et de son coauteur) a été publiée en 2008 et qu'elle concernait principalement des affaires liées aux droits de l'homme (bien que l'on puisse remarquer que les questions liées aux droits de l'homme sont également fréquemment abordées dans les jugements relatifs au droit d'auteur). Par la suite, Herzog, décédé en 2017, a peut-être changé d'avis. Néanmoins, au vu de ses remarques, il y a de bonnes raisons de se demander si son opinion aurait également pu être justifiée par la jurisprudence de la CJUE en matière de droit d'auteur, en particulier au vu de la chaîne d'arrêts fondés sur la théorie erronée du « nouveau public » (couplée aux théories également mal fondées des « moyens techniques spécifiques » et de l'« accès restreint »).

À notre avis, ce qui est discuté dans le présent article contredit davantage qu'il ne confirme les opinions tranchées du président Herzog et de son coauteur. Il est vrai que le fondement de la théorie du « nouveau public » dans l'affaire *SGAE* était un malheureux malentendu (dû au fait que la Cour n'a pas reçu d'informations appropriées de la part de ceux qui auraient été censés l'en alerter). Toutefois, la CJUE a, par la suite, fait des efforts honnêtes pour corriger cette erreur ; l'introduction des théories des « moyens techniques spécifiques » et de l'« accès restreint » respectivement dans les affaires *TVCatchup* et *Svensson*, bien qu'elles aient malheureusement créé d'autres contradictions, a été le résultat de ces efforts. La combinaison de la doctrine de la licence implicite et de la défense des contrefaçons de bonne foi décrite dans *GS Media* et *Soulier* a même soulevé la possibilité de remplacer le trio « nouveau public » – « moyens techniques spécifiques » – « accès restreint » par ce tandem plus acceptable du point de vue des normes internationales et

européennes, tandis que, dans l'affaire *Renckhoff*, la Cour a même *de facto* jugé que, au moins dans le cas de nouvelles utilisations primaires d'œuvres sur un autre site web mises à disposition sans protection technologique, la théorie du « nouveau public » (ainsi que les théories qui l'accompagnent) n'est pas applicable (ou l'on peut aussi comprendre – ce qui aurait le même résultat – que, dans un tel cas, il y a toujours un « nouveau public »). Dans l'affaire *VG Build-Kunst*, la CJUE n'a pas fait de commentaires qui auraient déclaré inapplicables ou mal fondés les arrêts *GS Media*, *Soulier* ou *Renckhoff*, mais, en réintroduisant le triptyque *Svensson*, elle a soulevé des doutes quant à la validité de ces arrêts. Il faut toutefois espérer que les tendances correctives de la pratique de la Cour continueront à réfuter l'opinion peu flatteuse – et manifestement exagérée – du président Herzog.

En outre, la relation entre *VG Build-Kunst*, d'une part, et la possibilité de « renonciation » en vertu de l'article 4 (3) de la Directive sur le marché unique numérique, d'autre part, peut aussi être envisagée d'une manière opposée à celle décrite ci-dessus. À savoir, non pas du point de vue de l'impact possible de *VG Build-Kunst* sur l'interprétation de la disposition « *opt-out* » de l'article 4 (3), mais vice versa. Ce que nous voulons dire, c'est ceci : il y a des similitudes frappantes entre les deux affaires et la manière dont elles sont réglées respectivement par la jurisprudence de la CJUE et par la directive. Même les objectifs juridico-politiques – garantir le bon fonctionnement d'Internet et la fouille de textes et de données – ainsi que l'importance des questions à régler sont similaires. Il a simplement été jugé justifié – à juste titre – de réglementer une question aussi importante par les organes législatifs compétents de l'Union européenne plutôt que de laisser à la Cour le soin de la

régler. En outre, la réglementation législative est plus nuancée et – selon nous – mieux équilibrée entre les différents intérêts que dans la jurisprudence de la Cour, du moins en ce qui concerne *VG Build-Kunst* (et *Svensson*).

Il semble logique de se demander si, dans le cas de l'exception relative au TDM, une réglementation législative ayant été jugée nécessaire pour résoudre un problème similaire, il ne serait pas justifié d'appliquer une solution législative similaire sur la base de critères similaires pour réglementer des questions qui, jusqu'à présent, n'ont été abordées que dans la jurisprudence, dans divers arrêts de la CJUE. Par ailleurs, si quelqu'un proposait une telle solution, il ou elle risquerait de ne pas se rendre populaire auprès de ses collègues de la division du droit d'auteur de la Commission; ceux-ci ne seraient probablement pas ravis de voir un problème aussi controversé, délicat sur le plan juridico-politique et très visible atterrir sur leur bureau.

(Traduction française de Marie-Céline PALLAS)

## JOURNALISME NUMÉRIQUE : DEUX MODÈLES DE GESTION DES DROITS

**JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN**



Docteur en droit, professeur stagiaire de droit civil,

Universidad Autónoma de Madrid

Lauréat du Prix européen du droit d'auteur GESAC/ALAI 2023

### INTRODUCTION

Dès le début des années 2000, l'apparition d'Internet a permis à l'information de se diffuser plus largement et sans frais pour le consommateur, mais a également engendré l'apparition d'intermédiaires numériques dans ce secteur. Ils ont pour principal objectif de présenter les actualités de manière centralisée, organisée et facilement accessible. En outre, pour mener à bien leur activité, les agrégateurs et les moteurs de recherche réutilisent le titre, un extrait et une photographie réduite (vignette) de l'article original. Le passage des journaux physiques aux journaux en ligne a entraîné un changement

majeur dans les sources de revenus de la presse. Aujourd'hui, les éditeurs de presse dépendent principalement des retombées de la publicité numérique, des aides publiques (comme en France<sup>1</sup>) ou de la mise en place d'un verrou d'accès payant (*paywalls*<sup>2</sup>). Malgré ces efforts pour trouver de nouvelles sources de revenus, les éditeurs de presse n'ont pas été en mesure de compenser les revenus tirés de la vente de journaux physiques<sup>3</sup>. Les prestataires de services de la société de l'information (*Information society service providers* – ISSP) ont été accusés de profiter des éditeurs de presse et des journalistes, exploitant leurs contenus sans contribuer financièrement à leur création, creusant de ce fait le fossé de la valeur.

Ces dix dernières années, plusieurs États membres ont tenté de mettre fin à cette situation, l'Allemagne étant le premier d'entre eux à l'avoir fait. En 2013, en modifiant sa Loi sur le droit d'auteur (UrhG)<sup>4</sup>, le législateur allemand a ajouté les dispositions § 87f- § 87h afin d'introduire un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse<sup>5</sup>. De son côté, en 2014, l'Espagne a réformé l'article 32, relatif à l'exception de citation, de sa Loi sur le droit d'auteur (TRLPI)<sup>6</sup> afin de créer une licence statutaire rémunérée en faveur des

---

1. LEBOS, A., « La légitimité du nouveau droit voisin de l'éditeur et de l'agence de presse », *Légipresse*, HS n° 62, 2019, p. 1 [en ligne].

2. Le niveau d'acceptation a été très variable d'un État membre à l'autre. See NEWMAN, N., FLETCHER, R., ROBERTSON, C. T., EDDY, K. & KLEIS NIELSEN, R., *Digital News Report 2022*, Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford, 2022, p. 18-19.

3. La perte totale de revenus des éditeurs de presse entre 2010 et 2014 s'est élevée à 13,45 milliards d'euros (13 %). Voir COMMISSION EUROPÉENNE, *Document de travail des services de la Commission — Analyse d'impact de la modernisation des règles de l'UE en matière de droit d'auteur*, Bruxelles, 14 septembre 2016, p. 156.

4. Loi sur le droit d'auteur (*Urheberrechtsgesetz*), du 9 septembre 1965.

5. Huitième loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (*Achtes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes*) du 7 mars 2013.

6. Décret législatif royal (*Real Decreto Legislativo*) 1/1996, du 12 avril 1996, approuvant le texte consolidé de la Loi sur la propriété intellectuelle, régularisant, clarifiant et harmonisant les dispositions légales en vigueur en la matière.

éditeurs de presse<sup>7</sup>. De ce fait, l'article 32.2 1° TRLPI autorisait les agrégateurs de presse à mettre à la disposition du public des extraits non significatifs de publications de presse. En contrepartie, ces services devenaient débiteurs d'une compensation équitable dont les éditeurs de presse ou, le cas échéant, d'autres titulaires de droits étaient les créanciers. Le législateur a décidé que ce droit devait être inaliénable et soumis à une gestion collective obligatoire.

Cette initiative espagnole ne remporta pas le succès escompté – comme nous le verrons plus loin –, de même que l'initiative allemande, si bien que l'UE décida d'agir de manière harmonisée<sup>8</sup>. L'article 15 de la Directive sur le marché unique numérique (DSMD)<sup>9</sup> établit un droit voisin justifié par l'investissement en faveur des éditeurs de presse. Sur le modèle allemand, ils se voient conférer le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la mise à disposition du public des actes réalisés par les ISSP. En outre, les journalistes se voient accorder le droit à une part appropriée des recettes obtenues par les éditeurs. Néanmoins, la Directive reste silencieuse sur la question de savoir si ces droits peuvent être inaliénables et faire l'objet d'une gestion collective obligatoire ou non, relançant le débat sur l'opportunité de telles dispositions dans le secteur de la presse.

Pour reprendre les mots de Shakespeare dans *Roméo et Juliette*, « Deux modèles de gestion des droits de la presse, dans la juste Europe où nous plaçons

7. Par la loi 21/2014, du 4 novembre, modifiant le texte révisé de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvée par le décret législatif royal 1/1996, du 12 avril, et la loi 1/2000, du 7 janvier, sur la procédure civile.

8. Commission européenne, *Document de travail*, op. cit., p. 160.

9. Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

notre scène, se confrontent pour savoir lequel est le plus apte à défendre les journalistes et les droits des éditeurs de presse » : en ce sens, cette contribution vise à analyser leur pertinence à la lumière des traités internationaux et de l'acquis européen. Pour ce faire, les principales caractéristiques des deux modèles seront analysées et confrontées (I), et leurs résultats évalués (II) afin d'en tirer quelques conclusions.

## I. CONFRONTATION DES DEUX MODÈLES

Il est opportun, avant d'entamer cette analyse, de connaître les raisons pour lesquelles le législateur espagnol a imposé l'inaliénabilité et la gestion collective obligatoire. Malgré le renforcement de la position des éditeurs de presse allemands, leur manque de pouvoir de négociation a permis à Google de faire pression sur eux pour qu'ils accordent des licences gratuites<sup>10</sup>. Le législateur espagnol souhaitait une protection plus forte, d'où les caractéristiques susmentionnées. Pour plus de clarté, il ne sera pas procédé à une analyse approfondie de chacune des caractéristiques des deux solutions, mais plutôt à une analyse sur la renonciation (1) ainsi que sur la gestion collective obligatoire (2).

### 1. Renonciation ou inaliénabilité

---

10. ROSATI, E., « Neighbouring Rights for Publishers : Are National and (Possible) EU Initiatives Lawful? », *IIC*, vol. 47 n° 5, 2016, p. 573.



En règle générale, les titulaires de droits sont en mesure de transférer leurs droits ou d'y renoncer, mais le législateur peut, dans des cas particuliers, imposer l'inaliénabilité des droits, ce qui empêche les titulaires de droits de disposer de leurs droits. L'inaliénabilité est souvent imposée pour deux raisons : premièrement, en raison de l'importance particulière du droit concerné et, secondement, en raison de la faible position des titulaires de droits sur le marché, qui se traduit par un faible pouvoir de négociation<sup>11</sup>.

L'article 14<sup>ter</sup> de la Convention de Berne (CB)<sup>12</sup> et l'article 1 de la Directive relative à la revente (RD – *Resale Directive*)<sup>13</sup> stipulent que le droit de suite de l'auteur d'une œuvre d'art est inaliénable et insaisissable, le caractère inaliénable étant motivé par l'équité. Le droit de suite est un instrument de protection, il serait donc peu logique d'y renoncer<sup>14</sup>. L'inaliénabilité et la renonciation ont pour but de protéger l'auteur de la première vente contre les pressions des acteurs du marché de l'art et des spéculateurs en lui garantissant une rémunération qui reflète le succès de son œuvre à l'avenir<sup>15</sup>. En outre, certains auteurs ont fait valoir que l'inaliénabilité garantissait l'efficacité du droit. En effet, ce n'est qu'en empêchant les auteurs d'y renoncer que l'on peut garantir une rémunération future<sup>16</sup>.

11. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., « Tasa Google o canon AEDE: una reforma desacertada », *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, n° 11, 2015, p. 30.

12. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886.

13. Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale

14. CASAS VALLÉS, R., « Comentario a la Ley 3/2008 » in *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., coord.), 4<sup>e</sup> éd., Tecnos, Madrid, 2017, p. 494 ; et LUCAS, A., LUCAS, H.-J. & LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 5<sup>e</sup> éd., LexisNexis, Paris, 2017, p. 463-464.

15. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur en France*, 2<sup>e</sup> éd., Dalloz, Paris, 1966, p. 340-341.

16. MINERO ALEJANDRE, G., « Comentario al artículo 14 ter » in *Comentarios al Convenio*

Il est également courant dans les États membres de l'UE de rendre un droit inaliénable une fois que l'auteur ou l'artiste interprète l'a transféré à un producteur. L'article 5 de la Directive sur les droits de location et de prêt (RLRD – *Rental and Lending Rights Directive*)<sup>17</sup> en est un exemple. Il stipule que les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants conservent le droit d'obtenir une rémunération équitable non renonçable lorsque le droit de location a été transféré. Afin d'atteindre l'objectif de cet article (garantir un revenu adéquat), il est nécessaire d'éviter que les producteurs n'obligent les auteurs et les artistes à renoncer à leur droit de location. Faute de pouvoir négocier, ces derniers sont susceptibles d'accepter n'importe quelle condition fixée par les producteurs<sup>18</sup>. En outre, il convient de tenir compte du fait que, dans de nombreux cas, le cessionnaire de ce droit est l'employeur du créateur, ce qui place ce dernier dans une position encore plus vulnérable.

D'autre part, les créateurs peuvent avoir droit à des compensations équitables, dont la raison d'être est légèrement différente des droits susmentionnés, car celles-ci sont établies afin de compenser le préjudice subi en raison d'une exception. Cette nature réparatrice affecte toute considération relative à l'inaliénabilité. Bien que l'article 5.2 b) de la Directive sur la société de l'information (ISD – *Information Society Directive*)<sup>19</sup> ne dise rien

---

*de Berna para la protección de obras literarias y artísticas* (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., coord.), Tecnos, Madrid, 2013, p. 1238.

17. Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

18. NÉRISSON, S., « The Rental and Lending Rights Directive » in *EU Copyright Law. A Commentary* (STAMATOUDI, I. & TORREMANS, P., dir.), 2<sup>e</sup> éd., Edward Elgar, Cheltenham, 2021, p. 136.

19. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur

sur l'inaliénabilité de la compensation équitable pour copie privée, la CJUE s'est prononcée en sa faveur. En effet, dans l'affaire *Luksan*<sup>20</sup>, il s'agissait de décider si une règle nationale qui établissait en faveur du producteur de films une large présomption de transfert des droits, y compris le droit à une compensation équitable pour copie privée, était ou non contraire au droit européen. En pratique, cela signifiait que les auteurs devaient renoncer à cette compensation. Le considérant 100 apporte une réponse claire : *le législateur européen n'a pas voulu permettre aux personnes concernées de renoncer au paiement de cette indemnité*. Il est vrai qu'en l'espèce la CJUE se prononce sur une présomption légale de transfert de droits, néanmoins, ses conclusions peuvent s'appliquer à des actes de renonciation entre particuliers. Faire autrement irait à l'encontre de l'esprit de la ISD<sup>21</sup>. Par la suite, dans l'affaire *Reprobel*, la Cour affirme que les auteurs ne peuvent pas être complètement privés de la juste compensation pour le bénéfice exclusif des éditeurs<sup>22</sup>. Ces conclusions sont renforcées par l'arrêt de la CJUE dans l'affaire *VG Wort*. Lorsque l'exception pour copie privée a été établie, un acte d'autorisation de la part des titulaires de droits n'a pas d'effets juridiques, de sorte qu'il ne modifie ni le préjudice ni la compensation<sup>23</sup>. En somme, l'intention du législateur européen est d'empêcher les auteurs de renoncer à leurs droits à une compensation équitable afin de leur accorder une protection efficace.

---

l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

20. CJUE, 9 février 2012, *Luksan* (C-277/10), ECLI : EU : C : 2012:65.

21. SIRINELLI, P., « Chronique de jurisprudence », *RIDA*, n° 232, 02/2012, p. 413.

22. CJUE, 12 nov. 2015, *Reprobel* (C-572/13), ECLI : EU : C : 2015:750, cons. 44-49.

23. CJUE, 27 juin 2013, *VG Wort* (C-457/11 à C-460/11), ECLI : EU : C : 2013:426, cons. 37.

La compensation équitable pour copie privée est généralement inaliénable dans de nombreux États membres, tels que l'Espagne (article 25 du TRLPI) ou l'Allemagne (article 63a de l'UrhG). Cette exception peut également nuire aux éditeurs, qui pourraient donc avoir droit à une compensation équitable. C'est pourquoi l'article 25.2 TRLPI accorde ce droit aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux éditeurs et aux producteurs. Toutefois, seuls les deux premiers ne peuvent pas renoncer à leur droit. Cela montre l'intention de protéger les parties les plus faibles. D'autre part, l'article 32.2 1<sup>o</sup> TRLPI, tel que réformé en 2014, a été fortement critiqué pour être le premier exemple où l'inaliénabilité servait à protéger les intérêts des entreprises et non ceux d'une personne physique<sup>24</sup>. Nous pensons que l'inaliénabilité, telle qu'elle est conçue pour la copie privée, aurait été plus adaptée pour limiter les agrégations de presse. En résumé, l'inaliénabilité sert à protéger une personne physique, le créateur, contre son homologue dans les contrats d'exploitation d'une œuvre. Dans la relation entre les éditeurs de presse et les journalistes, ces derniers sont les plus faibles, de sorte que si certains avaient besoin de droits inaliénables, ce serait eux<sup>25</sup>.

Cette question avait par ailleurs été abordée, avant l'adoption de l'article 32.2 1<sup>o</sup> TRLPI, dans un rapport de l'autorité espagnole de la concurrence (CNMC – *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*)<sup>26</sup>. Il y était indiqué qu'un droit voisin inaliénable en faveur des éditeurs de presse créerait une barrière d'accès au marché de l'agrégation de presse au profit des entreprises déjà établies et découragerait l'entrée sur le marché de nouveaux

---

24. LÓPEZ MAZA, S. « Comentario al artículo 32 », art. cité, p. 655.

25. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., « Tasa Google... », art. cité, p. 31-32.

26. CNMC, Rapport PRO/CNMC/0002/14, 16 mai 2014, p. 9.

services potentiellement meilleurs. En outre, si les titulaires de droits ne peuvent pas décider s'ils accordent une licence et dans quelles conditions, les politiques de libre accès et, en particulier, les licences « *creative commons* » seraient sérieusement diminuées, ce qui affecterait négativement l'accès aux droits à l'information<sup>27</sup>.

## 2. Gestion collective obligatoire *vs* gestion collective volontaire

Le rôle joué par les organismes de gestion collective (OGC) n'est pas un sujet largement abordé dans les traités internationaux. Les dernières conventions n'en font pas mention, bien qu'il y ait eu quelques propositions pour réglementer la gestion collective obligatoire dans le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, du 20 décembre 1996<sup>28</sup>. La Convention de Berne, en revanche, contient quelques références ouvertes. Les articles 11 bis.2 et 13.1 de la CB sont généralement considérés comme la base de l'établissement de licences obligatoires pour les droits de radiodiffusion et d'enregistrement sonore. Toutefois, lorsqu'il est indiqué que les États membres sont libres de déterminer les conditions d'exercice de ces droits, on peut comprendre que la gestion collective obligatoire puisse également être considérée comme une condition<sup>29</sup>. De même, l'article 14 ter.3 laisse le règlement de la question de la gestion du droit de suite aux États membres.

27. XALABARDER PLANTADA, R., « The remunerated Statutory Limitation for News Aggregation and Search Engines Proposed by the Spanish Government — Its Compliance with International and EU Law », *IN3 Working Paper Series*, 2014, p. 16-18.

28. FICSOR, M., *Gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes*, OMPI, Genève, 2022, p. 40.

29. *Ibidem*, p. 86; et SÁNCHEZ ARISTI, R., « Comentario al artículo 11 bis », art. cité, p. 993.

D'autre part, en règle générale, le droit européen permet également aux États membres d'imposer ce mécanisme pour certains droits, comme dans les articles 5.3 RLRD et 6.2 RD. De même, les articles 9.1 et 10 de la Directive sur le câble satellite (SCD – *Satellite Cable Directive*)<sup>30</sup>, qui réglementent le droit de retransmission par câble, sont également pertinents en la matière. Nous reviendrons sur ces deux points ultérieurement.

On peut en conclure que, selon les traités internationaux et le droit européen, la gestion collective obligatoire peut être acceptable à la fois pour les droits exclusifs et les simples droits à rémunération. Il convient néanmoins d'approfondir cette question. Un droit exclusif est le pouvoir du titulaire d'autoriser ou d'interdire l'utilisation d'un objet et il doit être accordé sans condition. Toute limitation ne doit pas excéder la mesure permise par la CB. La gestion collective obligatoire n'est pas en soi une limitation du contenu du droit, mais une condition de son exercice, car elle prive l'auteur de la capacité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation et de négocier ses conditions et sa rémunération<sup>31</sup>. En outre, l'article 16 de la Directive sur la gestion collective des droits (CRMD – *Collective Rights Management Directive*)<sup>32</sup> prévoit que les OGC doivent mener des négociations de bonne foi avec les utilisateurs et que leurs conditions d'octroi de licences doivent être fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cela signifie en fin de

---

30. Directive 93/83/CEE, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

31. VON LEWINSKI, S., « Mandatory collective administration of exclusive rights : a case study on its compatibility with international and EC copyright law », *Copyright Bulletin*, Jan.-Mar. 2004, p. 6; et FICSOR, M., *Collective Management...*, *op. cit.*, p. 86.

32. Directive 2014/26/UE, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

compte que les OGC sont obligées d'accorder des licences aux utilisateurs qui satisfont aux exigences établies<sup>33</sup>. Par conséquent, la gestion collective entraîne la perte du contrôle de l'œuvre ou de la prestation par les auteurs et les artistes-interprètes respectivement.

Par ailleurs, dans les affaires *Soulier et Doke* ainsi que *Spedidam*<sup>34</sup>, la CJUE a eu l'occasion de se prononcer sur la gestion des droits exclusifs par une OGC. Sur la base de l'article 5.2 CB, les auteurs ont droit non seulement à la jouissance du droit, mais aussi à son exercice qui, dans le cas d'un droit exclusif, est exercé de manière préventive. Bien que la CJUE ne fournisse pas dans ces arrêts d'autres lignes directrices sur la gestion collective obligatoire – car elle décide d'un système d'opt-out pour les licences collectives étendues –, ces conclusions peuvent lui être appliquées. Les États membres ont le droit de définir les conditions d'exercice d'un droit exclusif, pour autant qu'ils ne les privent pas de leur propre structure préventive ni ne la vident de son contenu<sup>35</sup>. Ces arrêts renforcent l'idée que la gestion collective obligatoire est une condition du droit exclusif qui prive le titulaire de certains pouvoirs, et qui par conséquent doit être limitée.

La gestion collective obligatoire des droits exclusifs ne peut donc être imposée que dans des cas extraordinaires. En règle générale, le recours aux

33. Comme le reflète littéralement la législation de certains États membres. Voir l'article 163 de la TRLPI, ou l'article 34 de la loi allemande sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par les sociétés de gestion collective (*Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften*).

34. CJUE, 16 nov. 2016, *Soulier et Doke* (C-301/150), ECLI : EU : C : 2016 : 878. CJUE, 14 nov. 2019, *Spedidam* (C-484/18), ECLI : EU : C : 2019 : 970.

35. BENABOU, V.-L., « Pourquoi l'arrêt Soulier et Doke dépasse le cas ReLire : le contrôle par la CJUE des modalités de l'autorisation préalable de l'auteur », *Dalloz IP/IT*, n° 2, 2017, p. 3 [en ligne].

OGC devrait se faire sur une base contractuelle, c'est-à-dire que la gestion collective obligatoire devrait être subsidiaire<sup>36</sup>. Cette assertion peut être tirée de la manière prudente dont le CRMD susmentionné régit la relation entre les titulaires de droits et les OGC. Par exemple, ses paragraphes 2, 6 et 19 mettent l'accent sur la liberté des titulaires de choisir les OGC. En effet, le paragraphe 2 stipule expressément *qu'il appartient normalement au titulaire des droits de choisir entre la gestion individuelle et la gestion collective*. Ce principe est repris à l'article 5.2, complété par le paragraphe 4 reflétant le droit de mettre fin aux relations contractuelles avec les OGC. Ces dispositions visent à renforcer la position des titulaires de droits en leur permettant de décider par eux-mêmes et en préservant la gestion individuelle<sup>37</sup>.

Sachant que la gestion collective obligatoire des droits exclusifs doit être réservée à des cas particuliers, on peut se demander : lesquels ? Ce mécanisme ne se justifie que lorsque la gestion individuelle des droits est impossible ou irréalisable, sinon les droits des auteurs doivent être laissés intacts<sup>38</sup>. En revanche, il est certain que certains droits ne sont effectifs qu'à travers ce mécanisme. De fait, certains ont fait valoir que la gestion collective obligatoire peut être un instrument nécessaire pour se conformer à l'article 36 de la Convention de Berne, qui exige des États membres qu'ils prennent les mesures

---

36. LUCAS, A., LUCAS, H.-J. & LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité...*, *op. cit.*, p. 811-812; et SIIRIAINEN, E., « Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme. – Chapitres I à III du Titre II du Livre III de la Partie I du Code de la propriété intellectuelle. – CPI, art. L. 321-1 à L. 323-15 », *JCI Propriété littéraire et artistique*, Fasc. N° 1.550, 20 mars 2018 (mis à jour le 1<sup>er</sup> juin 2022), par. 9.

37. GUIBAULT, L. (mis à jour par JAKES, S.), « The Collective Rights Management Directive », art. cité, p. 532-533.

38. FICSOR, M., *Collective Management...*, *op. cit.*, p. 88-89; et BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., « Tasa Google... », art. cité, p. 27.



nécessaires pour assurer l'efficacité de la Convention<sup>39</sup>. Les articles 9.1 et 10 de la SCD reprennent ce raisonnement. Le premier établit une gestion collective obligatoire pour le droit de retransmission par câble des titulaires de droits individuels. Mais dans le cas des organismes de radiodiffusion, le recours aux OGC ne sera pas obligatoire (article 10). Les entreprises de radiodiffusion sont peu nombreuses et facilement identifiables, tandis que les titulaires de droits individuels sont innombrables, de sorte que les négociations individuelles sont pratiquement impossibles; une gestion collective obligatoire est donc nécessaire pour faciliter l'acquisition<sup>40</sup>.

D'autre part, certains auteurs ont soutenu que la gestion collective obligatoire est la voie naturelle pour collecter et distribuer les montants dus au titre des simples droits à rémunération<sup>41</sup>. Il est vrai qu'ils n'impliquent pas le contrôle de l'auteur sur l'œuvre. Néanmoins, l'exercice d'un droit ne consiste pas seulement à autoriser ou à interdire l'utilisation, mais comprend également le pouvoir de négocier la rémunération à verser. Par conséquent, on pourrait soutenir que les critères précédents pour imposer la gestion collective obligatoire – impossibilité de mener une négociation individuelle – pourraient également s'appliquer aux simples droits à rémunération. Le droit de suite, dont l'UE laisse les États membres libres de décider de la gestion, en est un exemple. L'Allemagne, notamment, n'a pas imposé de gestion collective (§26 UrhG). En revanche, en Espagne, il n'était pas soumis à une gestion collective

39. *Ibidem*, p. 41-42.

40. DREIER, T., « Satellite and Cable Directive » in *European Copyright Law. A Commentary* (WALTER, M., & VON LEWINSKI, S., dir.), OUP, Oxford, 2010, p. 455.

41. FICSOR, M., *Collective Management...*, *op. cit.*, p. 96-100; SIIRIÄINEN, F., « Gestion des... », art. cité, p. 9; et VON LEWINSKI, S. « Réflexions sur le rôle et le fonctionnement des sociétés d'auteurs », *Propr. Intell.*, n° 18, 2006, p. 28.

obligatoire jusqu'à ce que ce mécanisme soit imposé par la Loi 2/2019, du 1er mars, sans qu'aucune justification de ce changement substantiel n'ait été fournie. Nous estimons, à l'instar de nombreux auteurs, que le régime antérieur est le plus approprié, étant donné que le titulaire des droits et les actes pertinents dans la revente d'une œuvre d'art sont parfaitement identifiables<sup>42</sup>.

Ce principe préconise de mener des négociations et une gestion collectives lorsque les actes faisant l'objet d'un droit voisin sont produits massivement et par des sujets non identifiables. Ainsi, sur la base de cette considération, l'article 32.2 1<sup>o</sup> TRLPI a été fortement critiqué. Bien que les articles de journaux fassent l'objet d'une agrégation massive, les ISSP qui la réalisent sont peu nombreux et identifiables<sup>43</sup>. Des négociations individuelles sont donc possibles et souhaitables. Par conséquent, empêcher les éditeurs de presse de négocier eux-mêmes allait à l'encontre de leurs intérêts.

D'autre part, la CNMC, dans son rapport s'est également opposée à la gestion collective obligatoire en raison des effets anticoncurrentiels qu'elle entraînait<sup>44</sup>. De même, dans un rapport précédent, la CNMC avait noté que le législateur espagnol avait introduit de manière injustifiée ce mécanisme dans un plus grand nombre de cas que ceux prévus par l'UE. La gestion collective obligatoire renforce la situation monopolistique des OGC, ce qui conduit à une gestion inefficace. En définitive, la gestion collective obligatoire constitue

---

42. CASAS VALLÉS, R., « Comentario... », art. cité, p. 498.

43. LÓPEZ MAZA, S. « Comentario al... », art. cité, p. 654; et XALABARDER PLANTADA, R., « The remunerated... », art. cité, p. 11-12.

44. CNMC, Rapport PRO/CNMC/0002/14, *op. cit.*, p. 9.

une restriction légale qui entrave l'entrée de nouveaux opérateurs<sup>45</sup>. Pour toutes ces raisons, la CNMC a conseillé de réduire strictement ce mécanisme aux cas prévus par les directives.

En conclusion, outre le fait que la gestion collective est parfois le seul moyen de garantir un contenu réel à un droit, le recours volontaire aux OGC présente de nombreux avantages. D'une part, les OGC disposent d'une position de négociation plus importante que les auteurs qui se trouvent en situation de déséquilibre vis-à-vis des entreprises qui utilisent leurs œuvres et qui, de surcroît, sont généralement leurs employeurs<sup>46</sup>. D'autre part, l'obtention d'une licence par l'intermédiaire d'une OGC offre à l'utilisateur une plus grande sécurité juridique et réduit les coûts de négociation. Ces avantages ne remettent toutefois pas en cause la conclusion tirée ci-dessus. La gestion collective obligatoire doit être réservée aux cas où la gestion individuelle n'est pas réalisable, et cette restriction est particulièrement marquée dans le cas des droits exclusifs.

## II. ÉVALUATION DES DEUX MODÈLES

Par le biais de l'article 80 du décret royal 24/2021 du 2 novembre, le nouveau droit des éditeurs de presse a été transposé en Espagne, entraînant – logiquement – l'abrogation de l'exception rémunérée de l'article 32.2 1º TRLPI. Il est donc possible d'examiner les résultats des six années d'application de cette limitation (1). Après quoi, on procédera à un examen

45. CNMC, Rapport E-2008-04, 21 décembre 2009, p. 8, 48-51 et 99.

46. VON LEWINSKI, S., « Mandatory collective... », art. cité, p. 2.

de la transposition du droit des éditeurs de presse dans certains États membres (2).

### **1. Évaluation de l'exception espagnole rémunérée**

L'article 32.2 1<sup>o</sup> TRLPI a rapidement suscité un malaise dans le secteur du journalisme numérique. Les réponses négatives ne se sont pas fait attendre et, peu après l'approbation de la réforme au Parlement, Google News a annoncé la fermeture de ses services en Espagne, arguant que le paiement de la compensation équitable porterait préjudice à leur activité et, par conséquent, à l'accès à l'information<sup>47</sup>. Par conséquent, l'exception n'a pas été appliquée à grande échelle. En effet, le CEDRO, l'OGC en charge de la gestion des droits des œuvres littéraires, n'a formalisé des accords de compensation qu'avec quelques agrégateurs, tels que Huawei<sup>48</sup>. À ce titre, il convient d'évoquer les montants perçus ces dernières années au titre de l'exception de l'agrégation de presse qui, selon le rapport annuel 2021 du CEDRO, s'élevaient en 2021 à 49 895 €, alors qu'en 2020 et 2019, ce montant était respectivement de 138 995 € et 49 895 €<sup>49</sup>. Ces montants auraient probablement été beaucoup plus élevés si Google News n'avait pas abandonné le marché espagnol.

En raison de son application limitée, les tribunaux ont eu peu d'occasions d'interpréter et de façonner l'article 32.2 1<sup>o</sup> TRLPI. Le seul exemple en la matière est le jugement 208/2021 du tribunal de commerce n° 16 de Madrid

---

47. GINGRAS, R., « An update on Google News in Spain », *Google Europe Blog*, 11 décembre 2014.

48. CEDRO, *CEDRO cierra un acuerdo con Huawei para colaborar con el sector de medios de información*, 7 octobre 2019.

49. CEDRO, *Memoria anual 2021, 2022*, p. 73-74.

dans l'affaire *CEDRO contre Google*<sup>50</sup>. Se prononçant sur la question de savoir si le service Google Discover constitue un agrégateur, le tribunal a formulé quelques réflexions notables. Tout d'abord, il a déclaré que la fourniture d'une gestion collective obligatoire n'est pas en soi contraire au droit européen de la concurrence, sans entrer dans les détails. Cependant, le tribunal a considéré que la reproduction et la mise à disposition du public d'un extrait de deux lignes ne constituent pas un acte d'agrégation et échappe donc au champ d'application de l'exception rémunérée. Enfin, même si le juge estime que le refus de Google de fournir les données pertinentes a un impact négatif sur son calcul, le tarif utilisé pour calculer le montant dû (1.113.275,76 €) a été déclaré inéquitable et non transparent.

En somme, il est possible de considérer cet arrêt comme le coup de grâce à l'expérience espagnole qui avait déjà été abrogée il y a peu. De même, le droit voisin allemand avait été déclaré inapplicable par la CJUE deux ans auparavant<sup>51</sup>. L'article 32.2 TRLPI présentait de nombreuses incohérences avec le droit international et européen et soulevait de graves obstacles au marché intérieur<sup>52</sup>. Mais c'était l'inaliénabilité et la gestion collective obligatoire, entraînant une rigidité considérable, qui ont finalement empêché cette réforme d'atteindre les résultats escomptés. En conclusion, le fait de laisser peu de place aux négociations entrave l'équilibre des intérêts.

50. Tribunal de commerce n° 16 de Madrid, 20 décembre 2021, n° 208/2021, ECLI : ES : JMM : 2021:11356.

51. CJUE, 12 sept. 2019, *VG Media* (C 299/17), ECLI : EU : C : 2019 :716.

52. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., « Tasa Google... art. cité, p. 11-21 ; XALABARDER PLANTADA, R., « The remunerated..., art. cité, p. 19-39 ; et ROSATI, E., 'Neighbouring Rights...', art. cité, p. 583-584.

## **2. Transpositions nationales de la Directive sur le marché unique numérique**

Malgré le silence de l'article 15 sur la question de savoir si le droit voisin peut ou non faire l'objet d'une renonciation et être soumis à une gestion collective obligatoire, la Commission européenne a fourni des indications assez claires<sup>53</sup>. Les États membres ne sont pas autorisés à obliger les OGC à agir, car cela priverait les titulaires de droits de l'exercice d'un droit exclusif. C'est sur cette base que les États membres doivent mettre en œuvre l'article 15 de la Directive sur le marché unique numérique.

En ajoutant les articles L. 218-1 à L. 218-5 à son Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), la France a été le premier pays à transposer le droit voisin des éditeurs de presse. L'article L. 218-3 indique à ce titre qu'il peut être cédé, de sorte que rien n'empêche les éditeurs d'accorder des licences gratuites. En ce qui concerne la gestion collective, alors qu'il était initialement prévu qu'elle soit obligatoire, elle a été rendue volontaire, ce dernier système étant considéré comme davantage bénéfique pour la fiabilité de l'information en ligne<sup>54</sup>. Par ailleurs, l'effort du législateur français pour définir les critères à suivre pour la fixation de la rémunération est tout à fait admirable. Inspiré du régime du droit d'auteur, l'article L. 218-4 consacre le principe de proportionnalité, la rémunération devant alors être basée sur les revenus tirés de l'exploitation en évitant une redevance standard<sup>55</sup>. Comme le montre l'expérience espagnole,

---

53. PARLEMENT EUROPÉEN, Réponse donnée par M. Breton au nom de la Commission européenne, E-004603/2020, 9 nov. 2020.

54. Voir LUCAS, A., « Droit voisin de l'éditeur de presse », *Propri. Intell.*, n° 72, 2019, p. 67.

55. AZZI, T., « Commentaire de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse », *Dalloz IP/IT*, n° 1, 2020, p. 4 [en ligne].

l'obligation de rendre des comptes revêt une grande importance. Ainsi, en vertu de l'article L. 218-4 III CPI, les ISSP devront fournir toutes les données pertinentes pour calculer la rémunération<sup>56</sup>.

Enfin, le droit des journalistes à une part appropriée des revenus est régi par l'article L. 218-5 CPI. Aucune autre indication n'est donnée sur ce qu'il faut entendre par « une part appropriée », si ce n'est qu'elle ne doit pas avoir un caractère salarial. Néanmoins, le législateur français décrit minutieusement le processus de négociation, en accordant un rôle considérable aux associations professionnelles, aux syndicats et aux OGC, ce qui confère à ce droit un caractère collectif marqué. En cas d'échec des négociations, une commission spécifique aidera les parties à parvenir à un accord et, en dernier ressort, décidera du montant final.

Comme par le passé, Google a soudainement modifié sa politique d'affichage des contenus pour éviter de payer une rémunération<sup>57</sup>. Sous peine de perdre leur visibilité, les éditeurs n'ont pas vraiment eu le choix. Pourtant, plusieurs associations de presse ont assigné Google devant l'Autorité française de la concurrence (AC). Dans sa première décision, afin d'imposer des mesures provisoires, l'AC analyse si ces actions sont susceptibles de constituer un abus de position dominante<sup>58</sup>. Rappelons que la notion de « position dominante » a été définie par la CJUE comme une position de force économique qui permet à une entreprise de faire obstacle à une concurrence effective sur le

56. LUCAS, A., « Droit voisin... », art. cité, p. 67.

57. GINGRAS, R., « Nouvelles règles de droit d'auteur en France : notre mise en conformité avec la loi », *Blog Google France*, 25 septembre 2019.

58. AC, Décision 20-MC-01, 9 avril 2020. Voir également : CHONÉ-GRIMALDI, A.-S., « Google enjoint de négocier des licences avec les éditeurs de presse », *Légipresse*, n° 10, 2020.

marché en lui conférant le pouvoir de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs<sup>59</sup>. L'AC a déclaré que les actes de cette entreprise sont susceptibles de constituer un abus à trois égards. Premièrement, le changement soudain de la politique de Google peut être considéré comme l'imposition de conditions commerciales déloyales caractérisées par l'absence de négociations. Aussi, Google aurait pu commettre une discrimination accessoire. Enfin, cette entreprise a contourné le droit voisin nouvellement créé en dénaturant l'esprit et l'objectif. Pour toutes ces raisons, l'AC a imposé des mesures conservatoires obligeant Google à négocier de bonne foi avec les éditeurs français. Google n'a pas voulu, dans tous les cas, mener de telles négociations, et a donc tenté de se soustraire à ses obligations en fournissant des données incomplètes et partielles. C'est pourquoi l'AC a rendu une seconde décision condamnant Google à payer un demi-milliard d'euros pour avoir violé le principe de bonne foi et ne pas s'être conformé aux injonctions<sup>60</sup>. Cette décision a marqué un tournant dans le dossier, et par la suite, Google a soumis une série d'engagements par lesquels il s'engageait à mener des négociations avec tous les éditeurs de presse envisagés par le CPI en toute bonne foi et en fournissant toutes les données pertinentes. Ces engagements ont été acceptés par l'AC l'année dernière<sup>61</sup>. Une première conclusion peut être tirée de l'utilité d'une réponse efficace du droit de la concurrence.

La France a été le terrain d'expérimentation du droit voisin des éditeurs de presse, auquel les États membres ont été très attentifs, notamment à ce qui se passait avec Google. Ce conflit et la volonté qu'il ne se produise pas

---

59. CJUE, 14 février 1978, *United Brands* (C-27/76), ECLI : EU : C : 1978 :22, no. 65.

60. AC, Décision 21-D-17, 12 juillet 2021.

61. AC, Décision 22-D-13, 21 juin 2022.



dans d'autres États membres se reflètent dans les différentes transpositions, et cela est particulièrement marqué en Espagne. La transposition espagnole de l'article 129<sup>bis</sup> TRLPI est incohérente. Sur certains points, elle va inutilement plus loin que la DSMD, alors qu'elle ne s'attarde pas sur d'autres points qui mériteraient d'être plus développés. Tout d'abord, la décision de l'article 129<sup>bis</sup>. 4 TRLPI de ne pas rendre le droit voisin des éditeurs inaliénable et soumis à une gestion collective obligatoire est bienvenue. En revanche, la crainte d'un conflit avec Google imprègne le paragraphe trois de cet article. Celui-ci rappelle tout d'abord les principes qui doivent guider les négociations tels que la bonne foi contractuelle et l'exclusion de l'abus de position dominante, entre autres. Cette précision était-elle nécessaire? Ces principes ne sont-ils pas contenus dans d'autres parties du système juridique? Enfin, l'article 129<sup>bis</sup>.3 énonce que la section I de la Commission de la propriété intellectuelle est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'accord. Cependant, la procédure n'est pas détaillée, ce qui soulève de nombreuses questions, par exemple, si cette procédure est un mécanisme de médiation ou d'arbitrage<sup>62</sup>. En ce qui concerne le droit des journalistes à une part appropriée, l'article 129<sup>bis</sup>.8 ajoute simplement que ses titulaires peuvent en confier la gestion à une OGC. Enfin, l'un des grands absents de cette disposition est le critère de rémunération des éditeurs et des journalistes, ce qui aurait sans aucun doute amélioré leur position.

La transposition italienne contenue dans l'article 43<sup>bis</sup> de la loi italienne sur le droit d'auteur (LDA)<sup>63</sup> contient une réglementation exhaustive de la question

62. SÁNCHEZ ARISTI, R. & OYARZABAL OYONARTE, N., « Decadencia y caída del TRLPI : la trasposición de la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital », *Pe. I.*, n° 69, 2021, p. 114.

63. Loi n° 633 sur le droit d'auteur 2022, 22 avril 1941 (Legge no. 633 sul diritto di autore 2022).

de la négociation et de l'octroi de licences. Sans consacrer l'inaliénabilité ou la gestion collective obligatoire, l'accent a été mis sur la protection des éditeurs par le biais de la négociation assistée et de l'arbitrage, au point qu'il a été décrit comme un mécanisme hybride entre la négociation individuelle et collective<sup>64</sup>. Dans ce domaine, l'Autorité italienne de garantie des communications (AGCOM) s'est vu confier plusieurs pouvoirs, dont le premier est l'établissement de critères pour la rémunération, qui, soit dit en passant, est étonnamment qualifiée de compensation équitable (*equo compenso*). Le paragraphe 9 prévoit également un certain nombre de principes qui doivent guider les négociations. Toutefois, en cas d'échec des négociations, l'une des parties peut demander à l'AGCOM de déterminer le montant final à payer. Le plus étonnant reste toutefois la part revenant aux journalistes, qui est strictement encadrée. Selon l'article 43 bis.13, les journalistes *freelance* recevront entre 2 % et 5 % des revenus de l'éditeur, tandis que les salariés fixeront la quantité par le biais de conventions collectives.

Il est clair que le droit de répartition approprié est l'élément qui varie le plus d'un État membre à l'autre. En Allemagne, le législateur a décidé de fixer un quota minimum d'un tiers des recettes obtenues par l'éditeur (§87k UrhG). Néanmoins, une disposition contraire peut être prise si elle fait l'objet d'une convention collective. Il est remarquable que ce droit soit soumis à une gestion collective obligatoire. Même si certains auteurs<sup>65</sup> ne considèrent pas que cela pose un problème en ce qui concerne la DSMD, nous ne partageons pas ce point de vue. Dans le même ordre d'idées, la Croatie a également établi que le droit des journalistes à une part appropriée doit

---

64. SGANGA, C. & CONTARDI, M., « The new Italian press publishers'right : creative, fairness-oriented... and invalid? », *JIPLP*, vol. 17 n° 5, 2022, p. 423.

65. VON LEWINSKI, S., « La mise en œuvre de la Directive sur le marché unique numérique de 2019 en Allemagne », *RIDA*, n° 271, 1/2022, p. 82.

être géré collectivement, sans donner d'autres indications<sup>66</sup>. D'autre part, bien que la Pologne n'ait pas encore transposé la DSMD, il existe une proposition législative à cet effet. Il y est prévu que les auteurs reçoivent la moitié des revenus obtenus par les éditeurs, ce qui est perçu comme un reflet approprié des contributions des journalistes<sup>67</sup>. En conclusion, aucun de ces pays ne réglemente un processus de négociation ou d'arbitrage pour les éditeurs et les ISSP, ni ne fixe de critères concernant la rémunération des éditeurs.

## CONCLUSION

Dans le processus de renforcement de la position des journalistes et des éditeurs de presse, les principes inscrits dans les traités internationaux et dans le droit européen ne doivent pas être dénaturés. L'inaliénabilité est considérée comme un élément réservé aux simples droits à rémunération pour protéger le maillon le plus faible de la chaîne de valeur, une personne physique, un créateur. La gestion collective obligatoire, quant à elle, doit être réservée aux situations où la gestion individuelle est irréalisable ou entraîne des coûts déraisonnables. En somme, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de négocier et d'exercer eux-mêmes leurs droits.

À l'ère du numérique, il faut trouver un équilibre entre les intérêts en présence, comme l'a montré l'expérience espagnole. À cette fin, la flexibilité est nécessaire. Par conséquent, le droit des éditeurs de presse, en tant que droit exclusif en faveur d'une personne morale, ne devrait être ni inaliénable ni soumis à une gestion collective

66. Art. 167 *Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima* NN 111/21.

67. KOWALA, M., « The Polish transposition of the press publishers'right : waiting for the miracle? », *JIPLP*, vol. 17 n° 5, 2022, p. 434-435.

obligatoire. Cette dernière caractéristique ne semble pas non plus appropriée pour le droit des journalistes à une part appropriée, étant donné que les parties impliquées et les actes d'exploitation sont bien identifiés. Toutefois, en tant que simple droit à rémunération en faveur du créateur, le droit du journaliste à une part appropriée pourrait être inaliénable, car il répond à toutes les exigences exposées. D'autre part, nous avons vu les solutions différentes que les États membres mettent en œuvre lors de la transposition de la Directive sur le marché unique numérique, en particulier en ce qui concerne le droit à rémunération des auteurs. En ce qui concerne l'Italie, l'Allemagne et la Pologne, nous considérons que le système de quotas est indûment rigide et qu'il les empêche de poursuivre leurs propres intérêts. De telles différences créent des barrières sur le marché intérieur, ce qui va à l'encontre des objectifs de la DSMD. Il ne serait donc pas anormal que la CJUE cherche à poursuivre l'harmonisation.

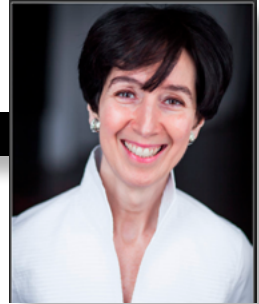
En conclusion, la position dominante des géants de la technologie et la position de négociation plus faible des éditeurs de presse sont indéniables. Et, même si la gestion collective obligatoire n'est pas conseillée, le recours aux OGC pourrait être efficace, mais sur une base volontaire, car il est vrai qu'elles sont capables d'améliorer la position de négociation des titulaires de droits. De même, la négociation collective, la médiation et l'arbitrage peuvent être des outils utiles. Du reste, dans tous les cas, le droit de la concurrence doit accompagner toutes ces solutions pour assurer une rémunération qui permette la durabilité du marché du journalisme numérique.

(Traduction française de Marie-Céline PALLAS)

## NOUVELLES DU CANADA

YSOLDE GENDREAU

Professeur, Faculté de droit, Université de Montréal



Les dernières nouvelles du Canada que les lecteurs de cette revue ont pu lire dans ses pages remontent à 2014. Elles faisaient état des événements survenus en 2012 tant sur le plan législatif<sup>1</sup> que du fait d'une jurisprudence particulièrement abondante de la Cour suprême du pays.<sup>2</sup> Ce fut une année mouvementée : tout en mettant en œuvre les traités OMPI de 1996, le législateur conférait à la loi sa philosophie ouvertement pro utilisateurs grâce à une multiplication d'exceptions qui incarnent l'idée voulant que celles-ci soient en réalité des « droits des utilisateurs ». D'ailleurs, le titre de la loi, *Loi sur la modernisation du droit d'auteur*,<sup>3</sup> correspond aussi à une conception

1. Y. Gendreau, « La réforme de la loi canadienne sur le droit d'auteur : dans l'esprit du temps? », (2014) *RIDA* n° 239 p. 189.

2. C. Paul Spurgeon, « Chronique du Canada : Le droit d'auteur et la Cour suprême du Canada en 2012 », (2014) *RIDA* n° 239 p 260.

3. L.C. 2012, ch. 20, modifiant la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42 (ci-après LDA).

voulant que la modernité se traduise nécessairement par un affaiblissement des droits des auteurs et autres titulaires de droits protégés par la loi. Du côté de la Cour suprême du Canada, ce ne sont pas moins de six décisions qui ont été rendues pendant la même année, une conjoncture rarissime. Qu'il y soit question d'exceptions au droit d'auteur<sup>4</sup> ou de définitions des droits<sup>5</sup>, l'approche retenue par la Cour restreint toujours la portée des droits en cause.

C'est donc un message très fort à la communauté canadienne du droit d'auteur que lui ont communiqué ces deux institutions juridiques. Il est impossible d'imaginer qu'elles aient agi de concert l'une avec l'autre (!), mais cette coïncidence de points de vue n'est pas complètement le fruit du hasard : elle reflète l'air du temps. Qui plus est, la nature de ces institutions fait en sorte que leurs positionnements sur ces questions ont un effet prospectif indéniable. Leurs messages étant, par leur nature même, si influents, on ne saurait tabler sur un revirement idéologique à court, voire à moyen terme.

Les quelque dix années qui se sont écoulées depuis cette année phare n'offrent ainsi aucune grande surprise dans l'évolution du droit d'auteur canadien. On maintient le cap tant au Parlement (I) que devant les tribunaux (II). Pourtant, les occasions de faire évoluer le droit au-delà de cette vision du

---

4. *SOCAN v. Bell Canada*, 2012 CSC 36; *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37.

5. *Entertainment Software Association v. SOCAN*, 2012 CSC 34; *Rogers Communications Inc. v. SOCAN*, 2012 CSC 35; *Ré : Sonne v. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada*, 2012 CSC 38. La sixième décision a été rendue plus tard dans l'année et portait sur le pouvoir du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de mettre sur pied un régime de compensation pour la valeur des signaux. La Cour a considéré que cette situation relevait de la *Loi sur le droit d'auteur* et non de la *Loi sur la radiodiffusion : Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 et l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168*, 2012 CSC 68.

droit d'auteur n'ont pas manqué et, ici et là, on constate que certaines ont été saisies.

## I. L'ÉVOLUTION LÉGISLATIVE

Un premier constat s'impose : ce sont surtout les accords internationaux qui poussent le législateur canadien à modifier la *Loi sur le droit d'auteur* et non un ordre du jour purement national. Certes, il y a de rares exceptions, mais elles s'inscrivent largement dans la foulée de cette approche minimaliste. Ce sont surtout les accords commerciaux internationaux – qui comprennent maintenant pratiquement tous des chapitres consacrés à la propriété intellectuelle – qui inspirent le Parlement canadien et, à ce titre, les motifs d'intervention n'ont pas manqué depuis 2012.

Cependant, ce ne sont pas tous les accords commerciaux qui ont conduit à des modifications de la *Loi sur le droit d'auteur*. En premier lieu, il faut mentionner l'*Accord économique et commercial global* de 2016 qui établit de nouvelles bases dans les relations commerciales entre le Canada et l'Union européenne. Même si son chapitre 20 concerne la propriété intellectuelle et inclut des dispositions sur le droit d'auteur, les règles dont les parties avaient convenu n'ont nécessité aucun changement dans la teneur de la loi canadienne sur le droit d'auteur lors de sa mise en œuvre par le Parlement canadien.<sup>6</sup> Il en fut de même avec l'*Accord de partenariat transpacifique* qui

6. *Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne*, L.C. 2017, ch.6. Sur cet accord, voir Y. Gendreau, « Les normes de propriété intellectuelle dans l'AECG : une étape importante pour le Canada », (2021) 55 *Revue juridique Thémis* 429.

a été négocié la même année. Cet accord, qui réunissait 12 pays, a toutefois connu une évolution particulière quand les États-Unis s'en sont retirés au début de 2017. Au lieu de mettre fin à l'accord, les 11 autres pays ont décidé de maintenir les liens entre eux et l'ont révisé en conséquence pour créer l'*Accord de partenariat transpacifique global et progressiste* en 2018. Pour le Canada, cette nouvelle donne signifiait qu'il ne lui était plus nécessaire de modifier la durée de protection de base du droit d'auteur qui était toujours demeurée à « vie + 50 ans ». Le maintien de sa loi telle qu'elle était avant la conclusion de l'accord était d'ailleurs manifestement un objectif important de ces négociations lorsque l'on voit la disposition particulière de l'accord qui lui permet de maintenir son système « avis et avis », la version canadienne du célèbre « notice and take down » américain.<sup>7</sup>

D'autres accords internationaux à la négociation desquels le Canada a participé ont néanmoins nécessité des modifications du droit interne. Celles-ci n'ont pas été de très grande ampleur, mais elles participent clairement à l'internationalisation du droit d'auteur canadien : elles visent la durée de protection et la circulation transfrontières des œuvres protégées.

En matière de durée de protection, le coup de barre a été donné avec l'*Accord Canada – États-Unis – Mexique* de 2018 qui visait à remplacer l'*Accord de libre-échange nord-américain* de 1992 et qui a été mis en œuvre en 2020<sup>8</sup>. Si la déconfiture du PTP a permis au Canada de ne pas prolonger sa durée de protection du droit d'auteur, la négociation de cet accord nord-américain, où

---

7. Sur ce sujet, voir Y. Gendreau, « Évolution du droit d'auteur international : un point de vue canadien », (janvier 2022) Hors-série *Revue québécoise de droit international* 269, pp. 283-285.

8. *Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – États-Unis – Mexique*, L.C. 2020, ch. 1.



les États-Unis sont le partenaire principal, a remis sur la table la question de la durée de protection du droit d'auteur. Les réticences du Canada à cet égard ont toutefois mené à une mise en œuvre en deux temps. Presque toutes les durées de protection ont été prolongées, sauf celles qui reposent directement sur la vie de l'auteur. On inclut parmi celles-ci, par exemple, les règles concernant les œuvres anonymes et pseudonymes<sup>9</sup> ou encore celle régissant les œuvres cinématographiques dénuées de caractère dramatique.<sup>10</sup> Les durées des droits voisins ont aussi été touchées.<sup>11</sup> Ce n'est ensuite qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023 que le Canada devait garantir une durée de 70 ans post-mortem dans les cas où le calcul repose uniquement sur la vie de l'auteur<sup>12</sup> et ce fut chose faite avec la *Loi n° 1 d'exécution du budget de 2022*<sup>13</sup>. La conséquence principale de cette prolongation est de ne voir aucune œuvre entrer dans le domaine public canadien avant le 1<sup>er</sup> janvier 2043. Les auteurs étant décédé depuis 1972 sont ainsi les bénéficiaires immédiats de la prolongation de la durée. On constate également que ni la durée du droit d'auteur de la Couronne – qui est de 50 ans après la publication de l'œuvre<sup>14</sup> – ni le fonctionnement de la réversibilité du droit d'auteur – qui permet la renégociation de certains contrats par les héritiers de l'auteur 25 années après son décès – n'ont été modifiés.<sup>15</sup> Dans ce dernier cas, on aurait pu s'attendre à une augmentation de dix ans de la

9. Art. 6.1 et 6.2 LDA.

10. Art. 11.1 LDA.

11. Art. 23 LDA.

12. *Accord Canada – États-Unis – Mexique*, art. 20.89, al. 4 c).

13. L.C. 2022, ch. 10, art. 276-278.

14. Art. 12 LDA.

15. Art. 14 LDA.

période avant laquelle les négociations peuvent s'entreprendre. L'immobilisme ici s'avère toutefois à l'avantage des auteurs.<sup>16</sup>

Le portrait de la prolongation des durées de protection serait incomplet sans mentionner d'autres modifications qui ne découlent pas d'un accord international auquel le Canada est lié, mais qui doivent néanmoins leur existence à un texte étranger. La Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, dont la transposition dans les lois nationales devait être achevée le 1<sup>er</sup> novembre 2013,<sup>17</sup> ne peut pas être étrangère aux modifications qui sont survenues en 2015 : à l'occasion d'une autre loi dont l'intitulé n'annonce pas a priori une mise à jour de règles de droit d'auteur,<sup>18</sup> les durées de protection des enregistrements sonores et des prestations d'artistes-interprètes ont été révisées à la hausse, à l'instar de ce que la directive exigeait des pays membres de l'Union européenne.<sup>19</sup> Notons qu'il s'agit ici d'une revendication qui aurait pu être exprimée par l'Union européenne lors de la négociation de l'accord de libre-échange de 2016, mais que l'on a pour ainsi dire déjouée.

La circulation transfrontières des objets protégés par le droit d'auteur est un autre aspect du droit d'auteur qui a retenu l'attention du législateur canadien. À deux reprises, le Parlement a cherché à fluidifier les échanges

---

16. Pour plus de détails concernant cet exercice de prolongement de la durée de protection, voir Y. Gendreau, « Comment faire durer le débat sur la durée » in *Entre art et technique : les dynamiques du droit – Mélanges en l'honneur de Pierre Sirinelli*, Paris, Dalloz, 2022, p. 691.

17. J.O. 2011, No. L 265/1, art. 2 (1).

18. *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2015*, L.C. 2015, ch. 36, art. 81 et 82.

19. Art. 23 LDA.

commerciaux selon des standards internationaux. Les accords qui ont provoqué ces interventions sont toutefois de natures différentes.

Le cas le plus classique est celui de la mise en œuvre du *Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées*. Conclu en 2013, ce traité n'a nécessité que peu de modifications dans la loi canadienne parce que la « modernisation » de 2012 avait fourni l'occasion d'introduire dans la loi des exceptions en faveur des mêmes bénéficiaires.<sup>20</sup> La conformité avec le traité nécessitait surtout alors l'arrimage de la loi avec sa dimension internationale.<sup>21</sup> Ce faisant, l'adhésion du Canada au Traité de Marrakech en juin 2016 a provoqué l'entrée en vigueur du traité parce qu'il était le vingtième pays à en devenir membre en bonne et due forme.<sup>22</sup>

L'autre texte international ayant poussé le législateur canadien à modifier la *Loi sur le droit d'auteur* correspond plutôt à un exercice d'influence occulte. L'*Accord commercial anti-contrefaçon*, mieux connu sous l'acronyme *ACTA* provenant de son titre anglais, a été décrié par plusieurs à cause, essentiellement, du manque de transparence de son processus de négociation.<sup>23</sup> On pourrait croire, en principe, que sa déconfiture aurait signifié qu'il n'a connu aucune

20. Art. 32 et 32.01 LDA.

21. *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d'auteur protégés)*, L.C. 2016, ch. 4, art. 1-3.

22. Voir [https://www.wipo.int/treaties/fr/notifications/marrakesh/treaty\\_marrakesh\\_21.html](https://www.wipo.int/treaties/fr/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_21.html)

23. Voir, par exemple, les textes réunis dans P. Roffe & X. Seuba, dirs, *The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda : Genesis and Aftermath*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; E. F. Judge & S. Al-Sharieh, « Join the Club : The Implications of the *Anti-Counterfeiting Trade Agreement's* Enforcement Measures for Canadian Copyright Law », (2012) 49 *Alberta Law Review* 677.

suite. Or, le Canada faisait partie des pays qui l'avaient négocié en 2011 et l'on ne peut alors s'empêcher de voir un lien entre cet accord et la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* qui a été votée en 2014.<sup>24</sup> Tout comme l'ACTA, cette loi vise à la fois la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les marques de commerce*.<sup>25</sup> Elle a conduit à de nouvelles sanctions civiles et pénales et surtout à un renforcement des mesures douanières par le biais de pouvoirs discrétionnaires pour les agents des douanes et d'un programme d'assistance douanière.<sup>26</sup>

Toute cette activité à saveur internationale n'a pas empêché que certaines modifications à la *Loi sur le droit d'auteur* proviennent de considérations découlant de la volonté de renforcer l'approche canadienne de la réglementation du droit d'auteur. En premier lieu, on doit citer ici une modification au régime « avis et avis » de la loi, régime qui permet à un titulaire de droits de transmettre, via un fournisseur de services réseau et d'outils de repérage, un avis à un éventuel contrefacteur.<sup>27</sup> Cette modification interdit au titulaire de droits d'inclure dans l'avis une offre qui viserait à régler la situation.<sup>28</sup>

La même loi a apporté des modifications importantes au fonctionnement de la gestion collective au Canada. Pour bien en comprendre la portée, il

---

24. L.C. 2014, ch. 32.

25. L.R.C. 1985, ch. T-13.

26. Pour plus de détails, voir I. Pillet, « Collaboration douanière au Canada pour la rétention de marchandises commerciales contrefaites importées ou exportées en violation des droits d'auteur » in Y. Gendreau, dir., *Le droit d'auteur en action : perspectives internationales sur les recours*, Montréal, Éditions Thémis, 2019, p. 289.

27. Ce régime est prévu aux articles 41.25 à 41.27 LDA.

28. Art. 41.25 (3) LDA, introduit par la *Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018*, L.C. 2018, ch. 27, art. 243.

faut d'abord expliquer de quelle manière la Commission du droit d'auteur intervient dans la mise en œuvre du droit d'auteur au Canada. Au lieu de négocier de gré à gré avec des utilisateurs, les sociétés de gestion canadiennes ont la possibilité de demander à la Commission du droit d'auteur d'émettre un tarif qui s'appliquerait aux utilisations d'œuvres et d'objets de droits voisins identifiées. Le dépôt d'une demande de tarif déclenche une procédure quasi judiciaire, comme s'il s'agissait de l'introduction d'une instance devant un tribunal de droit commun. Les parties préparent des plaidoiries et peuvent faire appel à des experts dont les témoignages sont analysés par les commissaires. Après la tenue d'audiences, la Commission décide alors combien les utilisateurs devront payer à la société de gestion collective pour les utilisations en cause et justifie sa décision dans un texte qui a toutes les apparences d'un jugement d'un tribunal de droit commun.

À ses débuts en 1936, l'ancêtre de la Commission actuelle, la Commission d'appel du droit d'auteur, contrôlait ainsi la gestion collective du droit de représentation publique des œuvres musicales et dramatico-musicales (sic). Au fil des réformes de la *Loi sur le droit d'auteur* jusqu'en 1997, son nom a changé et les occasions de la saisir se sont multipliées;<sup>29</sup> mais, héritage de la loi de 1936, la SOCAN devait toujours déposer un projet de tarif à la Commission pour faire établir les montants de redevances qu'elle souhaitait percevoir. Plusieurs questions importantes sont initialement tranchées par la Commission comme si elle était une cour de droit commun.<sup>30</sup> Les amendements

29. Pour un aperçu général de ses fonctions, voir les textes réunis dans Y. Gendreau, dir., *The Copyright Board of Canada : Bridging Law and Economics for Twenty Years*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011.

30. On pense ici à la qualification de la diffusion en ligne des œuvres aux débuts de l'Internet. La Commission a qualifié la transmission des œuvres de « communications au public par

de 2018 marquent ainsi une réorientation notable de l'institution : sauf en cas de licence obligatoire<sup>31</sup> ou de copie privée dans le domaine musical,<sup>32</sup> aucune société de gestion collective n'est obligée de déposer un projet de tarif.<sup>33</sup> Il est cependant toujours possible de s'adresser à la Commission au lieu d'entamer des négociations avec des usagers – ou en cours de telles négociations – pour obtenir alors une décision provenant de cette institution qui a une longue expérience en matière d'évaluation de l'utilisation d'œuvres et autres objets protégés par le droit d'auteur. Le statut de ces décisions a fait l'objet d'une interprétation par la Cour suprême en 2021 et sera examiné plus loin.<sup>34</sup> Les amendements de 2018 introduisent aussi des balises visant le fonctionnement interne de la Commission : on encourage la gestion d'instances;<sup>35</sup> on définit ce à quoi correspondent les redevances « justes et équitables » que la Commission doit établir;<sup>36</sup> on prévoit que des règlements peuvent venir préciser des critères généraux relatifs à ces fixations de tarifs et au prononcé des décisions.<sup>37</sup>

La modification la plus novatrice, toutefois, est plus récente : ayant reçu la sanction royale en avril 2023, la *Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion*

---

ré télécommunications » qui déclenche l'application de la loi sans nécessiter alors de changement dans le libellé du texte législatif : SOCAN – Tarif 22 – Transmission d'œuvres musicales à des abonnés d'un service de télécommunications non visé par le tarif 16 ou le tarif 17 [Phase 1 : questions juridiques], 27 octobre 1999, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/366562/1/document.do> La décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada : *SOCAN v. Association canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45.

31. Art. 67 (2) LDA.

32. Art. 83 LDA.

33. *Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018*, *supra*, note 28, art. 289-296, modifiant les articles 66 à 76.1 LDA.

34. Voir, *infra*, le texte accompagnant les notes 55 à 58.

35. Art. 66.504 et 66.6 (1.1) LDA.

36. Art. 66.501 LDA.

37. Art. 66.91 LDA.

*et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois*, mieux connue sous son titre abrégé *Loi sur la diffusion continue en ligne*, soumet les entreprises en ligne à la réglementation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour les obliger, entre autres, de contribuer à la création de contenu canadien.<sup>38</sup> Ces entreprises – les individus ne sont pas visés – devront respecter des exigences semblables à celles que connaissent les radiodiffuseurs traditionnels, alors qu'elles bénéficiaient autrefois d'une exemption en vertu de *l'Annexe à l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques*.<sup>39</sup> Les fournisseurs de contenus de médias sociaux sont exclus de ce régime, mais pas les plateformes elles-mêmes. Il est évident qu'un des objectifs est de faire en sorte que plus de contenu canadien soit disponible en ligne et, partant, que les ayants droit canadiens obtiennent une plus grande part des redevances que génère la diffusion en ligne. Des modifications plus précises de la *Loi sur le droit d'auteur* ont néanmoins été votées et elles sont de deux ordres. La première fait en sorte que ces entreprises ne bénéficient pas de l'exception pour enregistrements éphémères.<sup>40</sup> La seconde confirme que ces mêmes entreprises ne sont pas soumises au régime de licence légale lors de la retransmission d'œuvres par des « signaux locaux ». <sup>41</sup> La pleine application du nouveau régime réglementaire est prévue pour la fin 2024 et le CRTC a émis un *Plan réglementaire en vue de moderniser le système de radiodiffusion du Canada* qui précise les différentes étapes pour y parvenir.<sup>42</sup>

38. L.C. 2023, ch. 8.

39. CRTC-409, 26 juillet 2012, disponible à <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-409.pdf>.

40. Nouveaux articles 30.8 (11) et 30.9 (7) LDA.

41. Nouvel article 31 (1) LDA.

42. <https://crtc.gc.ca/fra/industr/modern/plan.htm>.

Le tout dernier événement législatif ne cible pas, à proprement parler au Canada, la *Loi sur le droit d'auteur*, mais sa teneur relève du droit d'auteur dans l'Union européenne et son projet de loi a été déposé par le ministre du Patrimoine canadien, un des deux ministères responsables du droit d'auteur. La *Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada*, qui constitue la réponse canadienne au phénomène des reprises de contenu de presse par les plateformes, a reçu la sanction royale le 22 juin 2023.<sup>43</sup> Le choix du gouvernement du Canada a été de suivre le modèle australien pour encadrer les rapports entre les médias d'information et les plateformes plutôt que le modèle européen qui reconnaît une forme de droit voisin aux organismes de presse.<sup>44</sup> Comme en Australie, les plateformes ont exercé des moyens de pression pour empêcher l'adoption du projet de loi et persistent en ce sens même si la loi ne doit entrer en vigueur au plus tard qu'à la fin décembre de 2023.<sup>45</sup> La volonté gouvernementale depuis le début est demeurée ferme (la loi est votée...) et toutes les parties prenantes sont conscientes du précédent que créerait le moindre recul de position des médias.

Même si l'on s'attend à d'autres modifications de la *Loi sur le droit d'auteur* dans un proche avenir, rien de véritablement révolutionnaire n'est au programme.<sup>46</sup> Les attentes sont ici à l'image de ce qui a eu cours depuis la

---

43. L.C. 2023, ch. 23.

44. Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, J.O. 2019, No L 130/92.

45. *Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada*, *supra*, note 43, art. 93 (6).

46. Voir, *infra*, la conclusion de ce texte.



*Loi sur la modernisation du droit d'auteur* de 2012. Les tribunaux canadiens, cependant, ont offert une matière relativement abondante de déclarations qui mettent en cause plusieurs notions clés de la loi.

## II. L'ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE

La plupart des décisions en droit d'auteur qui ont marqué cette dernière décennie proviennent de la Cour suprême du Canada et offrent des interprétations de la *Loi sur le droit d'auteur* (A). Cependant, d'autres décisions, dont une de la Cour suprême, ne reposent pas sur cette loi, mais ont un impact certain sur son application (B).

### A. L'interprétation du droit d'auteur par la Cour suprême du Canada

Tout comme pour les développements législatifs, l'année 2012 a été des plus marquantes pour l'interprétation du droit d'auteur au Canada. Avec ses cinq décisions phares qui ont donné plus de place à l'utilisateur dans le droit d'auteur,<sup>47</sup> il aurait été surprenant d'assister à un revirement de la jurisprudence peu de temps après. La « pentalogie » de 2012 a mis de l'avant l'utilisateur pour créer l'équilibre avec les droits des auteurs. Les décisions subséquentes, quant à elles, ont surtout porté sur la neutralité technologique, autre concept qui favorise l'équilibre en droit d'auteur (2), mais cela n'a pas empêché la Cour de se pencher sur d'autres rouages importants de la loi (1).

---

47. Voir, *supra*, les notes 4 et 5.

## 1. Des éléments clés du droit d'auteur au Canada

Le droit de reproduction est le fondement même du droit d'auteur et, encore aujourd'hui, il nécessite l'intervention des tribunaux pour être mieux cerné. C'est ce qui s'est produit dans la cause opposant un dessinateur de films d'animation à une entreprise qu'il avait initialement contactée pour lui proposer son projet. Depuis ses débuts en Cour supérieure du Québec,<sup>48</sup> l'« affaire Robinson » a connu une visibilité sans précédent dans les médias pour une cause de droit d'auteur à cause de son caractère « David contre Goliath ». En effet, l'auteur Claude Robinson avait conçu une série d'émissions télévisées pour enfants inspirée très largement du roman de William Dafoe. Les Films Cinar étaient à l'époque l'entreprise de productions télévisuelles pour enfants la plus connue au Québec et connaissait un rayonnement mondial inégalé. Ses dirigeants étaient fêtés sur la place publique et manifestement promus en tant que représentants d'une « success story » du Québec et du Canada qui a su se tailler une place dans l'univers international très compétitif de la programmation télévisuelle. Il était donc naturel pour l'auteur de se tourner vers elle pour lui soumettre son projet. À l'époque, il avait des planches de dessins pour ses personnages et le décor, des scénarios bouclés pour les premiers programmes de la série avec des ébauches étoffées pour les suivants, les noms et dessins des personnages, ainsi que des descriptions poussées de leurs caractéristiques psychologiques permettant de les projeter dans certaines situations. Le concept de sa série donnait la ligne directrice de l'œuvre, à savoir une série d'épisodes intitulée « Robinson Curiosité » qui cherchait à montrer

---

48. *Robinson v. Films Cinar inc.*, 2009 QCCS 3793. Les événements survenant après l'introduction de l'instance, mais avant le jugement de la Cour supérieure du Québec, étaient aussi fréquemment relatés dans les médias.

différents aspects de la vie où la curiosité du personnage principal menait à des découvertes utiles pour les enfants. Qui plus est, l'apparence physique de Robinson Curiosité correspondait à une version dessinée de l'auteur lui-même.

Cinar n'a pas accepté le projet. Toutefois, peu de temps après, l'auteur voit à la télévision un programme intitulé « Robinson Sucroë » dans lequel il reconnaît son œuvre malgré les transformations qui y ont été apportées. Le débat juridique portera sur une question classique du droit d'auteur : la reprise d'une partie importante de l'œuvre de l'auteur. Dans ce cas, cependant, la situation est moins usitée puisque les œuvres en cause ne sont ni dans le même médium ni au même stade d'avancement, ce qui complexifie la comparaison. Cela n'a pas empêché la Cour de rappeler qu'« [i] l faut plutôt examiner l'effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l'œuvre afin de décider si elles constituent une partie importante du talent et du jugement dont a fait preuve [l'auteur] dans l'ensemble de son œuvre. »<sup>49</sup> Malgré les différences, il était possible de reconnaître l'œuvre de Claude Robinson et on ne saurait s'attarder à des éléments individuels qui peuvent, d'un côté, être dénués d'originalité et, de l'autre, figurer délibérément dans l'œuvre du contrefacteur pour se distancer de l'œuvre d'origine. D'une certaine manière, c'était la victoire du gros bon sens dans une affaire qui, n'eut été de la personnalité des parties en cause, serait demeurée plutôt banale.

La cause est toutefois aussi connue pour un autre aspect de la décision qui est toujours considéré délicat en droit d'auteur : la protection des personnages.

49. *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 CSC 73, para. 36.

Certes, l'avantage des personnages de bandes dessinées ou de films d'animation est d'être représentés visuellement, ce qui permet facilement de les aborder en tant qu'œuvre artistique et de leur reconnaître une protection à ce titre. La Cour suprême va cependant plus loin. Elle voit dans l'œuvre de l'auteur « leur présentation visuelle singulière *et leur personnalité particulière*, qui sont le fruit du talent et du jugement de M. Robinson ». <sup>50</sup> Cette qualification de l'œuvre de l'auteur lui permet d'identifier dans l'œuvre de Cinar « la reproduction de la combinaison particulière de personnages qui figurent dans *Curiosité* et qui ont des traits de personnalité distincts, habitent ensemble et interagissent sur une île tropicale — des éléments qui représentent une partie importante du talent et du jugement exprimés dans *Curiosité*. » <sup>51</sup> Cette reconnaissance de protection était cruciale dans les circonstances parce que Cinar avait pris soin de transformer plusieurs personnages de l'auteur : initialement conçus en tant qu'animaux dans *Robinson Curiosité*, ils étaient devenus des humains dans *Robinson Sucroë*. Leurs personnalités, désincarnées de leurs physiques, prenaient alors toute son importance. L'analyse de la Cour ouvre donc la voie à une plus grande acceptabilité de la protection de personnages purement littéraires.

Une autre décision de la Cour suprême, plus récente cette fois, porte sur d'autres éléments fondamentaux du droit d'auteur au Canada. Elle était d'autant suivie par le milieu du droit d'auteur qu'il s'agissait de la seconde fois que la société de gestion collective Access Copyright se trouvait en Cour suprême sur la base de faits relativement semblables à ceux qui l'y avaient

---

50. *Ibid.*, para. 45 (c'est nous qui soulignons).

51. *Ibid.*, para. 46.

amenée la première fois en 2012.<sup>52</sup> *York University v. Access Copyright*<sup>53</sup> offrait une autre occasion d'interpréter la notion d'utilisation équitable dans le contexte éducatif, mais à la lumière de la nouvelle version de la loi (depuis 2012) qui comprend dorénavant l'objectif d'éducation comme contexte dans lequel on doit analyser l'utilisation équitable.<sup>54</sup> La cause comprenait aussi un élément nouveau qui dépasse l'utilisation équitable et concerne toutes les sociétés de gestion qui cherchent à faire homologuer un tarif par la Commission : le caractère obligatoire des décisions de la Commission du droit d'auteur.

Cette dernière question est d'ailleurs celle qui a disposé du litige. On doit rappeler ici que la Commission du droit d'auteur est versée dans l'art de déterminer la valeur de l'utilisation des œuvres depuis presque 90 ans. Les procédures qu'elles supervise sont hautement techniques et exigent autant de professionnalisme de la part des avocats et des témoins experts que si elles se déroulaient devant les tribunaux de droit commun. Son nouveau régime juridique depuis 2018, même s'il ne la rend plus aussi incontournable qu'auparavant dans le fonctionnement de la gestion collective, lui confère une sorte de statut d'arbitre spécialisé auquel il est toujours possible d'avoir accès. Dans un tel contexte, on s'attendrait à ce que ses décisions – qui peuvent faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire par la Cour d'appel fédérale et, de là, se rendre en Cour suprême – soient considérées pleinement dispositives des différends qui lui sont soumis.

---

52. *Alberta (Education) v. Access Copyright*, *supra*, note 4.

53. 2021 CSC 32.

54. Dans la première affaire, c'est l'utilisation équitable à des fins d'étude privée qui était en cause.

L'Université York voyait toutefois la situation autrement et la Cour suprême lui a donné raison. Access Copyright avait obtenu un tarif provisoire qui couvrait les reproductions faites dans différentes universités canadiennes, dont l'Université York, qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011. L'Université York a commencé à payer les redevances selon ce tarif, mais a cessé en juillet de la même année.<sup>55</sup> La société de gestion a alors saisi la Cour fédérale pour qu'elle émette un jugement déclaratoire enjoignant l'Université de respecter le tarif. Celle-ci a répliqué qu'elle considérait que ses « Lignes directrices sur l'utilisation équitable à l'intention des professeurs et du personnel de l'Université » régissaient les reproductions visées par le tarif et qu'elle n'était alors nullement tenue de se conformer au tarif de la Commission. La Cour fédérale accueille favorablement les arguments d'Access Copyright,<sup>56</sup> mais son jugement fut infirmé par la Cour d'appel fédérale.<sup>57</sup> À noter que, les faits de l'instance ayant pris naissance avant les modifications de 2018, ce sont les anciennes dispositions concernant la Commission du droit d'auteur qui ont été interprétées par les tribunaux.

Cet ancien texte ne précisait pas que les décisions rendues dans un contexte comme celui qui était en cause étaient opposables aux parties. Malgré leur publication dans la *Gazette du Canada* et la participation pleine et entière des représentants des utilisateurs d'œuvres dans le processus décisionnel, il s'avère,

---

55. La date de cet arrêt de paiement n'est probablement pas étrangère au fait que les rumeurs d'un projet de loi pour modifier la *Loi sur le droit d'auteur* allaient bon train à cette époque puisque le projet de loi a effectivement été déposé à peine deux mois plus tard : Chambre des communes du Canada, *Projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, 1<sup>re</sup> session, 41<sup>e</sup> législature, 60 Elizabeth II, 2011, 1<sup>re</sup> lecture, 29 septembre 2011, disponible à <https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-1/projet-loi/C-11/premiere-lecture>.

56. 2017 CF 669.

57. 2020 CAF 77.

selon la Cour, que les tarifs homologués par la Commission ne sont que des indications des montants maximum que la société de gestion peut obtenir lors de la négociation de licences d'utilisation des œuvres. Un utilisateur est libre de refuser de payer le montant établi s'il souhaite obtenir une licence et peut ainsi négocier un autre montant (qui sera forcément moins élevé que celui qui a été déterminé par la Commission). S'il ne veut pas négocier et utilise néanmoins les œuvres, le seul recours possible pour la société de gestion est une poursuite en violation du droit d'auteur pour laquelle sa réclamation sera fondée sur les dommages réellement subis par elle lors de l'acte reproché.

Encore faut-il que la société de gestion soit habilitée à intenter de telles poursuites. Pour ce faire, elle doit détenir les droits en cause à la suite d'une cession ou d'une licence de la part de l'auteur pour lui conférer un véritable titre de propriété sur le droit d'auteur. Or, dans le cas d'Access Copyright, l'apport des auteurs à la société de gestion se fait par le biais de licences non exclusives, ce qui, selon la loi canadienne, ne confère pas de droit sur les œuvres, mais correspond plutôt à une simple permission de les utiliser. La société de gestion ne peut donc ester en justice pour de tels recours et n'a qu'à s'en prendre à elle-même pour avoir choisi un tel mode de fonctionnement.<sup>58</sup>

En disposant ainsi de cette question, la Cour suprême mettait fin au litige entre les parties. Cela ne l'a pas empêchée, toutefois, d'émettre son opinion sur l'interprétation de l'exception d'utilisation équitable que soulevait l'Université York.<sup>59</sup> La question était intrigante parce que, lors de sa première

58. *York University v. Access Copyright*, *supra*, note 53, para. 74.

59. L'Université avait présenté une demande reconventionnelle pour faire déclarer sa politique sur l'utilisation équitable conforme à la *Loi sur le droit d'auteur*, mais la Cour n'a pas voulu

décision impliquant Access Copyright en 2012, la Cour s'était exprimée sur l'utilisation équitable à des fins d'étude privée dans un contexte d'utilisation de photocopies d'ouvrages comme documentation d'appoint dans des classes allant de la maternelle à la fin des études de lycée. La « symbiose » entre les enseignants et leurs élèves faisait en sorte que l'on pouvait invoquer cette exception pour ces copies : « [d] ans le contexte scolaire, enseignement et recherche ou étude privée sont tautologiques. »<sup>60</sup> Qu'allait-elle dire presque dix ans plus tard ?

Il était trop tôt, il faut croire, pour que la Cour suprême prenne ses distances avec ses énoncés antérieurs. Elle a donc persisté à dire que l'appréciation de toute exception au droit d'auteur – qu'elle qualifie de « droit des utilisateurs » – doit tenir compte de la situation du point de vue du bénéficiaire ultime de l'œuvre en question. Ne voir que le point de vue de l'établissement d'éducation dans l'interprétation de l'utilisation équitable à des fins d'enseignement est, selon elle, une erreur.<sup>61</sup> « Lorsque le professeur d'université fait des copies pour ses étudiants, il n'agit pas « sous le couvert d'une fin permise à l'utilisateur [pour] se livre [r] à une utilisation distincte qui est de nature à rendre l'utilisation inéquitable ». »<sup>62</sup>

---

se prononcer là-dessus parce qu'elle considérait que « l'utilité théorique des lignes directrices ne constitue pas une base suffisamment solide pour que la Cour puisse rendre un jugement déclaratoire s'il n'existe pas de véritable différend entre les parties ou si les personnes dont les droits sont en jeu ne sont pas parties à l'instance. » *Ibid.*, para. 86.

60. *Alberta (Education) v. Access Copyright*, *supra*, note 4, para. 23.

61. *York University v. Access Copyright*, *supra*, note 53, para. 103.

62. *Ibid.*, para. 102.



La Cour suprême n'était pas obligée de se prononcer sur l'utilisation équitale à des fins d'enseignement, ce qui permet de qualifier ses propos d'*obiter dicta*. Ils témoignent néanmoins de sa conviction d'aborder les questions de droit d'auteur en priorisant le point de vue des utilisateurs d'œuvres plutôt que celui des auteurs dès que la situation le permet. À cet égard, sa décision dans l'affaire *Robinson* relève presque de l'exception. Les autres décisions qu'elle a rendues pendant la période qui nous intéresse participent elles aussi de sa vision usuelle du droit d'auteur depuis qu'elle a identifié l'« équilibre » des droits comme principe fondateur du droit d'auteur en 2002.<sup>63</sup>

## 2. La neutralité technologique

En ces temps de bouleversements technologiques, il n'est pas surprenant que le concept de neutralité technologique soit pertinent dans l'analyse du droit d'auteur. Alors qu'il est difficile de modifier la *Loi sur le droit d'auteur*, cette neutralité permet de faire évoluer le droit tout en demeurant fidèle au texte en vigueur. Elle représente donc une approche fort utile à la mise à jour du droit, un processus que l'on imagine souple et, pour ainsi dire, évolutif au gré des causes qui sont soumises aux tribunaux. On augmente la portée de la loi au fur et à mesure que des justiciables en sentent le besoin. La Cour suprême du Canada est très sensible à cette vision du droit pour le droit d'auteur et plusieurs de ses décisions n'y font pas seulement allusion : elles la considèrent comme « un principe fondamental du droit en matière

63. *Théberge v. Galerie d'art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34.

de droit d'auteur ».<sup>64</sup> La neutralité technologique s'est avérée une notion déterminante dans trois décisions qui traitent chacune de notions différentes, ce qui contribue à l'ampleur de son impact.

La première décision à signaler concerne l'exception pour enregistrement éphémère qui est prévue aux articles 30.8 et 30.9 de la loi. Si le débat sur la qualification des actes de reproduction en cause a nécessité l'intervention de la Cour pour conclure que les copies accessoires de diffusion ne relevaient pas de l'exception pour enregistrement éphémère et pouvaient donc faire l'objet d'un tarif déterminé par la Commission du droit d'auteur, l'aspect le plus intéressant de la décision provient des commentaires de la Cour sur la manière dont la Commission doit s'y prendre pour calculer les redevances qui seraient alors dues. Selon la Cour dans *Société RadioCanada c. SODRAC 2003 Inc.*, le passage de l'analogue au numérique offre le parfait exemple de la pertinence de la neutralité technologique qui doit être vécue au-delà de la simple concordance des droits mis en œuvre. Dans le contexte [...] de la fixation des redevances par la Commission [...], adhérer aux principes de neutralité technologique et de mise en équilibre exige qu'il soit tenu compte de la valeur qu'apportent les reproductions d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dans un contexte numérique par rapport à celle qu'elles apportent dans un contexte de technologie analogique ainsi que des contributions relatives des reproductions *et de l'investissement de l'utilisateur dans la nouvelle technologie et du risque qu'il a assumé en l'adoptant*.<sup>65</sup>

---

64. *Keatley Surveying Ltd v. Teranet Inc.*, 2019 CSC 43, para. 87.

65. *Société RadioCanada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, para. 86 (c'est nous qui soulignons).

Ainsi, les frais encourus par l'utilisateur doivent être pris en compte dans le calcul des redevances, ce qui laisse clairement présager une négociation où ce facteur viendrait se répercuter sur la valeur des redevances à payer. Ce sont les auteurs et ayants droit qui doivent supporter le coût de la transition par les utilisateurs vers des technologies plus performantes – et non les utilisateurs qui, eux, bénéficient de ses avantages – en plus des coûts qu'ils doivent assumer eux-mêmes dans leurs propres activités. La Cour a donc retourné le dossier à la Commission du droit d'auteur qui est tenue de suivre les modes de calculs prescrits par elle.

La deuxième décision mettant en cause la neutralité technologique porte sur le droit d'auteur de la Couronne. Il y est question de la numérisation des plans d'arpenteurs-géomètres qui sont enregistrés auprès des multiples institutions municipales de l'Ontario, numérisation qui a été faite avec leur accord. La consultation de ces plans est essentielle lors de transactions immobilières pour garantir la validité du titre de propriété. Traditionnellement, elle se faisait sur place ou, lorsqu'il s'agissait d'un immeuble plus lointain, par une demande faxée à la municipalité qui tient le registre. Le coût du service était alors C\$5. L'informatisation de l'administration publique a fait en sorte que ces plans ont été numérisés pour être gérés par une entreprise indépendante qui offre l'accès en ligne à tous les plans de l'Ontario. Pour avoir accès aux plans, il faut d'abord payer C\$595 pour le contrat de démarrage. Ensuite, C\$345 pour des programmes supplémentaires, C\$195 pour des programmes de sécurité, et C\$180 pour des licences de logiciels sont exigés. Des frais annuels de C\$300 s'ajoutent pour les districts clés. Visionner et copier les plans coûte toujours C\$5 et un montant additionnel de C\$10 est facturé parce que les utilisateurs passent par le système de l'entreprise.

Les arpenteurs-géomètres sont les plus grands utilisateurs du système parce que leurs obligations professionnelles exigent qu'ils effectuent la recherche des titres – avec les plans afférents – des terrains dont ils dressent les plans. Ils ont intenté un recours dans le but de faire valoir leur droit d'auteur sur les plans qu'ils dessinent. La Cour suprême a ainsi eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de l'article qui régit le droit d'auteur de la Couronne,<sup>66</sup> une première dans son histoire, ce qui l'a amenée à examiner la situation sous l'angle de la neutralité technologique. L'approche de la Cour manque ici de nuance : parce que les arpenteurs-géomètres ne recevaient aucunes redevances pour les copies de leurs plans sous l'ancien système, cela confirme qu'ils ne peuvent y avoir droit lorsque ces plans deviennent offerts par le biais d'un système informatisé.<sup>67</sup> L'offre des plans au public, que ce soit via des bureaux physiques ou en ligne, constitue une publication par la Couronne qui lui confère le statut de titulaire initial du droit d'auteur sur ces plans.<sup>68</sup> La Cour n'est manifestement pas prête à envisager que la technologie puisse contribuer à *révéler* l'existence d'un droit d'auteur au profit de certains auteurs qui, jusqu'alors, ignoraient cette possibilité. Contrairement aux architectes qui sont habitués à considérer leurs plans en tant qu'œuvres protégées par le droit d'auteur, le caractère moins esthétique des plans d'arpenteurs-géomètres leur faisait ignorer cette possibilité. Le discours ambiant sur la place des données et des œuvres factuelles dans le droit d'auteur d'aujourd'hui n'est probablement pas étranger à cette prise de conscience chez eux.

---

66. Art. 12 LDA. Pour une discussion sur cette question, voir Y. Gendreau, « Crown Copyright 2.0 in Canada », (2020) 30 *Australian Intellectual Property Journal* 210.

67. *Keatley Surveying Ltd v. Teranet Inc.*, *supra*, note 64, para. 84-89.

68. *Ibid.*, para. 81.

La dernière décision où la neutralité technologique est en cause porte sur l'interprétation du droit de mise à disposition. On rappellera que, dans sa décision de 2012 opposant la SOCAN à la Entertainment Software Association (ESA), la Cour suprême du Canada avait décidé que la transmission d'œuvres par téléchargement ne constituait pas, contrairement à la diffusion en continu (streaming), une communication au public par télécommunication parce que la présence d'un « exemplaire » dans l'ordinateur du destinataire correspondait à une livraison par « taxi technologique » dudit exemplaire.<sup>69</sup> L'introduction dans la *Loi sur le droit d'auteur* d'une disposition qui précise le sens du droit de communiquer au public par télécommunication à la lumière de la mise à disposition, telle qu'elle est entendue par l'article 8 du Traité de l'OMPI de 1996, offrait l'occasion de revoir la situation. Ce sont les mêmes parties qui se sont présentées à la Cour pour interpréter une transposition qui paraphrase cet article :

Pour l'application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d'auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.<sup>70</sup>

Dix ans après la première décision, c'est la même vision de la neutralité technologique que celle qu'elle avait exprimée dans l'affaire *Teranet* qui guide la Cour suprême dans son interprétation du droit applicable en l'espèce : le

69. *SOCAN v. ESA*, *supra*, note 5, para. 5.

70. Art. 2.4 (1.1) LDA.

texte de la loi ne saurait introduire une occasion supplémentaire de faire valoir le droit d'auteur là où les circonstances matérielles n'ont pas changé.

Cette interprétation respecte aussi le principe de neutralité technologique. À l'instar des distributions hors ligne, le téléchargement ou la diffusion en continu d'œuvres ne font intervenir qu'un seul droit et commandent le paiement d'une seule redevance – une redevance de reproduction pour les téléchargements ou une redevance d'exécution pour les diffusions en continu. Si une œuvre est téléchargée ou mise à la disposition du public pour téléchargement, l'al. 3 (1) f) [le droit de communiquer au public par télécommunications] ne s'applique pas. Si une œuvre est mise à la disposition du public pour diffusion en continu, puis diffusée en continu ultérieurement, l'al. 3 (1) f) ne s'applique qu'une fois.<sup>71</sup>

Selon elle, la loi indique plutôt que la mise à disposition devient le moment où commence la communication au public par télécommunications et n'est pas un droit autonome. Ce faisant, la Cour suprême ignore la transposition des articles 10 et 14 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes qui distingue la mise à disposition de la communication elle-même. L'article 18 (1.1) a), qui vise les phonogrammes, indique que le titulaire du droit détient le droit

de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

---

71. *SOCAN v. Entertainment Software Association*, 2022 CSC 30, para. 75 et 112.

Une disposition équivalente existe pour les artistes-interprètes.<sup>72</sup> Il y a donc un indice sérieux dans la loi qui démontre une volonté de séparer les deux activités et il serait illogique que le fonctionnement de la diffusion en ligne d'enregistrements sonores qui comprennent des œuvres et des prestations d'artistes interprètes de ces œuvres ne réponde pas aux mêmes paramètres. Pourtant, c'est bien ce qui a été décidé par la Cour quand bien même la définition prévue à l'article 2.4 (1.1) ait été formulée tant pour les œuvres que pour les autres objets du droit d'auteur. L'important pour elle est que la rémunération ne change pas parce qu'un « nouveau » droit aurait été reconnu.

Une autre difficulté qui découle de l'interprétation de la Cour réside dans son refus de caractériser la diffusion par téléchargement en tant qu'acte de communication. Certes, on peut comprendre qu'il lui était difficile de se dédire de ce qu'elle avait statué de manière si affirmative lors de la première affaire *ESA* quand elle avait expliqué cette diffusion par son analogie avec la livraison par taxi. Dix années dans la vie d'une Cour suprême représente un court laps de temps. Cependant, il est regrettable qu'elle n'ait pas vu que la persistance dans ce raisonnement conduit à un dilemme inconfortable. Selon elle, la diffusion en continu des œuvres relève du droit de communication au public qui comprend la mise à disposition tandis que la diffusion par téléchargement correspond à l'autorisation de reproduire l'œuvre (suivie de ladite reproduction).<sup>73</sup> Or, ce droit d'autorisation existe aussi pour le droit de communication.<sup>74</sup> S'il peut relever du droit d'autoriser la reproduction

72. Art. 15 (1.1) d) LDA.

73. Voir le texte qui accompagne, *supra*, la note 71.

74. Le libellé de l'article 3 (1) fait en sorte que tous les droits exclusifs se trouvent pour ainsi dire « dédoublés » par un droit de les autoriser : le droit de reproduire et le droit d'autoriser la reproduction ; le droit de représenter en public et le droit d'autoriser la représentation en public ; etc.

dans un contexte de téléchargement, pourquoi l'acte de mise à disposition ne saurait-il pas être qualifié d'autorisation de communiquer au public par télécommunications quand il s'agit de diffusion en continu ? Il est vrai que, dans ce contexte, la communication autorisée sera effectuée par la même personne que celle qui l'autorise tandis que, dans le cas d'un téléchargement, la reproduction est faite par un tiers, le membre du public. Du point de vue du titulaire du droit d'auteur, cependant, cette fusion de l'identité de la personne qui agirait en fonction de deux droits distincts ne serait pas si différente de ce qui se produit lorsque coexistent le droit de communiquer au public et un droit de reproduction qui ne relève pas d'une exception pour enregistrement éphémère.

Un autre aspect de la décision qui mérite d'être signalé concerne le rapport entre les normes internationales et le droit interne. La Cour suprême rappelle que, même si un traité peut être pertinent pour comprendre une loi nationale, le devoir d'interprétation des tribunaux s'exerce sur la législation nationale et non sur les traités internationaux. Cette distanciation de la norme internationale est encore plus vraie lorsque l'intention du législateur est claire.<sup>75</sup> Pour la Cour, l'intention du législateur se résumait à mettre en œuvre l'objectif de l'Article 8 du Traité OMPI, c'est-à-dire « (1) clarifier que les diffusions sur demande sont visées par le droit de communiquer les œuvres au public ; et (2) faire en sorte que les auteurs puissent contrôler la mise à la disposition de leurs œuvres au public en ligne. »<sup>76</sup> La suite relève de la structure du droit interne. C'est ici qu'intervient la distinction entre

---

75. *SOCAN v. Entertainment Software Association*, *supra*, note 71, para. 47-48.

76. *Ibid.*, para. 77.



diffusion en continu et diffusion par téléchargement que la Cour semble considérer validée par la souplesse de la qualification de l'Article 8 du Traité en tant que solution « parapluie ».<sup>77</sup> La Cour considère que l'Article 8 est mis en œuvre en droit canadien en faisant appel aux deux structures de droits – communication d'une part et reproduction (avec autorisation préalable) de l'autre – indépendamment du fait qu'une qualification déclenche l'application d'un seul droit tandis que l'autre repose sur deux droits. Elle ignore d'ailleurs le début de l'Article 8 du Traité qui ne fait référence qu'à des droits relevant du concept de communication dans la Convention de Berne.<sup>78</sup> Il est pour le moins surprenant que le même acte, la mise à disposition de l'œuvre, relève de deux droits distincts selon la technologie utilisée par le diffuseur. Il devient alors difficile de croire en son adhésion au précepte de neutralité technologique dans de telles circonstances et d'accepter que cette distinction corresponde à une mise en œuvre claire des objectifs du Traité.

Pour le moment, *SOCAN v. ESA*, version 2022, correspond au dernier exercice d'interprétation du droit d'auteur de la Cour suprême du Canada. Aucune décision de cour d'appel canadienne n'est actuellement pressentie comme candidate à un tel exercice. En fait, en ce qui a trait à la jurisprudence, les développements récents les plus innovants se jouent sur le terrain des procédures où sont à l'œuvre des plaideurs qui étayent savamment chaque étape de leurs raisonnements.

77. *Ibid.*, para. 87. La Cour traduit la « umbrella solution » par la « solution cadre ».

78. « Sans préjudice des dispositions des articles 11.1) 2°), 11bis.1) 1°) et 2°), 11ter.1) 2°), 14.1) 2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, ... ».

## **B. L'importance croissante des décisions de procédure**

Ce n'est pas par hasard que les auteurs de l'ADPIC ont consacré toute une partie de l'accord à des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.<sup>79</sup> Cet aspect du fonctionnement de la propriété intellectuelle avait été négligé dans les accords traditionnels et l'Accord s'avérait l'occasion de cibler la mise en œuvre des droits à la fois en droit interne et en droit international : pour concrétiser les droits, il faut donner les moyens nécessaires aux ayants droit. C'est dans cet esprit qu'il faut apprécier les décisions des tribunaux canadiens qui portent sur la nécessité de doter les titulaires de droits d'auteur de moyens plus robustes pour faire valoir leurs droits.

Le ton est donné par la décision de Cour suprême en 2017 dans l'affaire connue sous le nom d'*Equustek*.<sup>80</sup> Equustek est une entreprise de la province de Colombie-Britannique qui avait retenu les services de Datalink pour distribuer ses produits, des dispositifs de réseautage qui facilitent les communications entre des appareils produits par différents fabricants. Éventuellement, Equustek s'aperçoit que Datalink fait passer les produits d'Equustek pour les siens et a utilisé des renseignements confidentiels et des secrets commerciaux pour mettre sur le marché un produit concurrent. Elle a donc décidé de mettre fin au contrat les liant et la Cour a ordonné plusieurs mesures pour faire cesser les fausses représentations qui avaient cours, en plus de la remise à Equustek de la liste des clients qui ont été victimes des manœuvres malhonnêtes de

---

79. Toute la partie III de l'Accord est consacrée à cette question, mais ses parties IV et V, même si elles sont plus courtes, témoignent aussi du souci d'envisager les dimensions procédurales de la propriété intellectuelle.

80. *Google Inc. v. Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34.

Datalink. Cette dernière n'a pas obtempéré à l'ordonnance de la Cour et a finalement quitté la Colombie-Britannique. La poursuite des activités de ventes en ligne de Datalink à partir de sites web étrangers a fait chuter les ventes d'Equustek. Face à l'accumulation des difficultés à faire respecter ses droits, Equustek a décidé de poursuivre Google dont le moteur de recherche facilitait la visibilité de Datalink au détriment d'Equustek. Google acceptait de délistier des pages web obtenues à l'aide de google.ca, mais les acheteurs étaient en mesure de trouver la marchandise en passant par des sites hébergés ailleurs qu'au Canada. Aucune mesure obtenue de la Cour ne parvenant à faire cesser les ventes de Datalink au détriment d'Equustek, Equustek a « donc demandé une injonction interlocutoire visant à interdire à Google d'afficher toute partie des sites Web de Datalink dans ses résultats de recherche partout dans le monde. »<sup>81</sup> Tant la cour de première instance que la Cour d'appel de Colombie-Britannique ont statué en faveur d'Equustek, ce qui a mené au pourvoi de Google en Cour suprême.

La Cour suprême a maintenu l'injonction interlocutoire internationale. Le recours en injonction est un recours en « equity » qui relève des pouvoirs inhérents des tribunaux comme la Cour suprême de Colombie-Britannique.<sup>82</sup> La Cour suprême du Canada s'est assurée que les conditions nécessaires à l'émission de telles injonctions avaient été respectées et a pris bonne note de précédents britanniques qui sont bien connus des justiciables en propriété intellectuelle :

81. *Ibid.*, para. 17.

82. Note aux lecteurs non canadiens : le tribunal de première instance en Colombie-Britannique s'appelle « Cour suprême de Colombie-Britannique », ce qui, il faut l'admettre, peut sembler contraire au sens commun...

Tout comme une ordonnance *Norwich* ou une injonction *Mareva* prononcée contre un tiers, l'injonction interlocutoire en l'espèce découle du fait que le concours de Google est nécessaire pour ne pas faciliter la violation d'ordonnances judiciaires par Datalink et causer un préjudice irréparable à Equustek. Sans cette injonction, il était clair que Google continuerait de faciliter ce préjudice continu.<sup>83</sup>

Comme elle le remarque si bien, « [a] près tout, la présente affaire porte sur l'Internet et le critère de la prépondérance des inconvénients doit tenir pleinement compte de son inévitable portée extraterritoriale lorsqu'une injonction est demandée contre une entité comme Google. »<sup>84</sup>

La Cour suprême du Canada résume la situation ainsi :

Datalink et ses représentants ont fait abstraction de toutes les ordonnances judiciaires antérieures prononcées contre eux, ont quitté la Colombie-Britannique et continuent d'exploiter leur entreprise à partir d'endroits inconnus à l'extérieur du Canada. Equustek a cherché à localiser Datalink, mais avec peu de succès. Datalink ne doit sa survie – au détriment de celle d'Equustek – qu'au moteur de recherche de Google, lequel dirige les clients potentiels vers ses sites Web. Autrement dit, c'est Google qui a permis à Datalink de continuer de causer un préjudice à Equustek au mépris de plusieurs ordonnances judiciaires.

---

83. *Google Inc. v. Equustek Solutions Inc.*, *supra*, note 80, para. 35.

84. *Ibid.*, para. 47.

Google n'est pas pour autant responsable de ce préjudice. Toutefois, ces circonstances font en sorte que Google a joué un rôle déterminant en l'espèce en permettant au préjudice de se produire. Tout bien considéré, puisque l'injonction interlocutoire est la seule façon efficace de réduire le préjudice causé à Equustek jusqu'à ce que le litige sous-jacent soit réglé – la seule façon, en fait, de préserver Equustek elle-même jusqu'à ce que le litige sous-jacent soit réglé – et puisque le préjudice subi par Google en contrepois est minime, voire inexistant, l'injonction interlocutoire devrait donc être confirmée.<sup>85</sup>

Même si elle ne traite pas foncièrement de droit d'auteur, le fait que diverses propriétés intellectuelles aient été en cause dans cette affaire permet de croire qu'il serait possible d'obtenir des résultats semblables si le droit à protéger portait sur une œuvre ou un objet de droit voisin.<sup>86</sup> Voilà pourquoi tout le milieu de la propriété intellectuelle au Canada a pris acte de cette décision. Par la même occasion, il faut aussi reconnaître qu'Equustek n'a pas été en mesure de faire respecter cette injonction aux États-Unis puisque Google en a obtenu la suspension.<sup>87</sup> Le principe posé par la Cour suprême du Canada est intéressant, mais la réalité de sa mise en œuvre s'avère complexe et soulève des enjeux qui, comme le cas présent le démontre, dépassent le droit d'auteur.

Les autres développements en matière procédurale concernent l'ordonnance de blocage de sites. Les justiciables y sont allés par étape, en

85. *Ibid.*, para. 52-53.

86. D'ailleurs, des logiciels protégés par droit d'auteur étaient aussi en cause dans l'affaire.

87. *Google LLC v. Equustek Solutions Inc.*, 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. 2 nov. 2017).

ce sens que la première démarche, qui visait ce que l'on pourrait appeler une ordonnance « simple » de blocage de sites, a été suivie d'une seconde procédure pour obtenir une ordonnance « dynamique » de blocage de sites. Dans les deux cas, les affaires mettaient en cause des situations de droit d'auteur, ce qui permettait aux tribunaux d'appuyer leurs raisonnements sur l'article 34 (1) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui porte que

[e] n cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours – en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise – que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

La première affaire concernait plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle dont les programmes étaient retransmis par des sites web sans leurs autorisations.<sup>88</sup> À divers titres, ces radiodiffuseurs détenaient des droits d'auteur sur les programmes diffusés. Lors de demandes d'injonctions provisoires et interlocutoires qui visaient directement les sites web, plusieurs de ces derniers ont accepté de se plier aux demandes des organismes de télévision; mais, dans d'autres cas toutefois, il était devenu clair que les parties défenderesses s'esquivaient de diverses manières et continuaient à offrir sans autorisations les programmations des organismes de radiodiffusion. Cette impossibilité de faire respecter les ordonnances d'injonctions a donc conduit les organismes de radiodiffusion à demander aux fournisseurs d'accès internet de bloquer l'accès à ces sites même s'ils ne fournissent pas les programmes eux-mêmes, mais

---

88. *Bell Média Inc. v. GoldTV. Biz*, 2019 CF 1432.

permettent aux membres du public d'avoir accès aux sites qui les diffusent sans autorisation.

La Cour fédérale a d'abord déclaré qu'elle était compétente pour émettre de telles injonctions puisque les parties défenderesses avaient contesté ce point. Puis, comme dans l'affaire *Equustek*, ce sont les fondements généraux de l'injonction qui ont été interprétés afin de lui conférer une nouvelle pertinence, fondements auxquels ont été ajoutés les éléments d'analyse de la Cour d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles dans l'affaire *Cartier*.<sup>89</sup> Le résultat : une ordonnance d'injonction émise avec des précisions visant à éviter des débordements de mise en œuvre qui auraient été contraires au respect des conditions propres à la nature de ces ordonnances. La décision a été maintenue par la Cour d'appel fédérale qui a confirmé le pouvoir de la Cour fédérale d'émettre de telles injonctions qui ne contreviennent pas au droit à la liberté d'expression de la *Charte canadienne des droits et libertés*.<sup>90</sup> Il s'agissait d'une première au Canada.

Forts de ce succès, les radiodiffuseurs ont poussé leurs revendications plus loin en demandant, dans une autre affaire, l'émission d'ordonnances d'injonctions dites « dynamiques ». L'objectif était de minimiser les procédures dans des cas où la diffusion à la télévision de séries de programmes aurait nécessité de se présenter à la cour lors de chaque diffusion pour solliciter une ordonnance comme celle qui venait d'être reconnue dans *Teksavvy*.<sup>91</sup>, alors que les faits sont toujours les mêmes. Avec cette nouvelle procédure, une même

89. *Cartier International AG v. British Sky Broadcasting Ltd.*, [2016] EWCA Civ 658.

90. *Teksavvy Solutions Inc. v. Bell Media Inc.*, 2021 CAF 100.

91. *Ibid.*

ordonnance de la Cour fédérale pourrait être mise en œuvre plusieurs fois. Ce type d'ordonnance s'avère particulièrement utile pour les diffusions de matchs sportifs et ce sont les matchs de hockey de la Ligue Nationale de Hockey qui ont servi de cause type.

Encore une fois, la Cour fédérale a choisi d'innover et d'accorder l'ordonnance d'injonction « dynamique » tout en prévoyant des conditions qui renforcent sa légitimité.<sup>92</sup> Le raisonnement de la cour démontre clairement que ce sont les décisions précédentes, tant les décisions canadiennes que la décision anglaise *Cartier*, qui ont posé les jalons permettant de développer l'ordonnance d'injonction dans cette direction. Ce fut une première en Amérique du Nord.

## CONCLUSION

Que nous réserve l'avenir? On ne peut prédire ce qui se passera du côté des tribunaux. En revanche, certains événements législatifs sont plus ou moins prévisibles et de nouvelles mesures de nature procédurale sont déjà en cours.

Il aurait pourtant été légitime de connaître maintenant un programme législatif plus concret que ce qui peut être présenté actuellement. La *Loi sur la modernisation du droit d'auteur*<sup>93</sup> de 2012, le dernier grand exercice de réforme, a introduit une disposition qui oblige un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou des deux chambres à procéder à un examen de

---

92. *Rogers Media Inc. v. Jean Untel 1*, 2022 FC 775.

93. *Supra*, note 3.



l'application de la loi cinq ans après sa date d'entrée en vigueur (et au même rythme par la suite).<sup>94</sup> Cela aurait pu signifier un premier examen dont le rapport est produit en 2017... et un deuxième examen en 2022. On pouvait aussi supposer que ces rapports proposeraient des modifications à la loi qui seraient ainsi analysées lors de l'exercice suivant.

La réalité est tout autre. Un rapport a bel et bien été produit, mais en 2019.<sup>95</sup> Un mois plus tôt, un autre rapport – mais préparé par un autre comité de la Chambre des communes – avait été déposé au Parlement.<sup>96</sup> Cette situation s'explique par le fait que la responsabilité première du droit d'auteur est partagée entre le ministère de l'industrie, des sciences et de la technologie et le ministère de Patrimoine canadien. Le rapport mandaté par la loi a été produit par le premier; mais le second, voulant conserver sa pertinence, a tenu à mener son propre exercice... et à le produire plus tôt! Ces deux rapports comportent plusieurs recommandations qui parfois se chevauchent et, d'autres fois, sont contradictoires. Rien de vraiment concret n'en a résulté. Au contraire, l'initiative gouvernementale s'est surtout manifestée par la tenue en 2021 de trois consultations supplémentaires sur des sujets plus pointus : la prolongation de la durée du droit d'auteur,<sup>97</sup> la responsabilité des

94. Art. 92 LDA.

95. Chambre des communes, *Examen prévu par la loi de la Loi sur le droit d'auteur – Rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie*, 42<sup>e</sup> Législature, 1<sup>re</sup> Session, Juin 2019, disponible à <https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/INDU/rapport-16/>.

96. Chambre des communes, *Paradigmes changeants : Rapport du Comité permanent du patrimoine canadien*, 42<sup>e</sup> Législature, 1<sup>re</sup> Session, Mai 2019, disponible à <https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/CHPC/Reports/RP10481650/chpcrp19/chpcrp19-f.pdf>.

97. Gouvernement du Canada, *Une consultation sur la façon de mettre en œuvre la prolongation de la durée de protection générale du droit d'auteur au Canada*, 11 février 2021, disponible à <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00188.html>

intermédiaires en ligne,<sup>98</sup> et l'intelligence artificielle et l'Internet des objets.<sup>99</sup> Aucune nouvelle mesure n'a été adoptée dans leur foulée si ce n'est celles sur la prolongation de la durée de protection qui sont entrées en vigueur en décembre 2022.

Cela ne veut pas pour autant dire que rien ne s'est passé. Il convient de signaler que deux projets de lois concernant les logiciels ont été récemment déposés en chambre et que leurs votes sont imminents. Le projet de loi C-244 vise le « droit de réparer » des appareils qui nécessite le contournement de mesures techniques.<sup>100</sup> Le projet de loi C-294, quant à lui, cherche à favoriser l'interopérabilité. Il a été voté par la Chambre des communes et est rendu au stade de la deuxième lecture au Sénat.<sup>101</sup> Tous deux sont des projets de lois dont l'initiative a relevé de députés au Parlement et non du gouvernement.

D'autres volets du droit d'auteur ne sont pas encore formulés en projets de lois, mais sont néanmoins évoqués dans le milieu. Il y a d'abord la question du droit de suite. Ce dernier a déjà fait l'objet d'un projet de loi

---

98. Gouvernement du Canada, *Consultation sur un cadre moderne du droit d'auteur pour les intermédiaires en ligne*, 14 avril 2021, disponible à <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00192.html>.

99. Gouvernement du Canada, *Consultation sur un cadre moderne du droit d'auteur au Canada pour l'intelligence artificielle et l'Internet des objets*, 16 juillet 2021, disponible à <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00316.html>.

100. Chambre des communes du Canada, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (diagnostic, entretien et réparation)*, 1<sup>re</sup> session, 44<sup>e</sup> législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023, 2<sup>e</sup> lecture, 30 mars 2023, disponible à <https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-244/deuxieme-lecture>.

101. Le texte est toutefois disponible sur le site de la Chambre des communes : Chambre des communes du Canada, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (interopérabilité)*, 1<sup>re</sup> session, 44<sup>e</sup> législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023, 3<sup>e</sup> lecture, 14 juin 2023, disponible à <https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-294/troisieme-lecture>.

privé, mais qui n'a pas abouti.<sup>102</sup> Plus récemment, soit en 2021, la lettre de mandat du premier ministre fédéral à son ministre du patrimoine canadien lui demandait de coopérer avec son collègue de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie pour introduire un droit de suite dans la *Loi sur le droit d'auteur*.<sup>103</sup> La même lettre de mandat prévoyait la mise sur pied des nouveaux régimes qui soumettent les plateformes aux règles du CRTC et qui les forcent à négocier une rémunération avec les organes de presse pour l'utilisation de leurs contenus. Puisque ces deux dossiers ont été menés à terme cette année, cela pourrait permettre d'espérer que le projet en matière de droit de suite se réalisera.<sup>104</sup> Pour le moment, toutefois, rien de concret n'est à l'horizon. Un autre thème qui fait aller les suppositions est celui de la protection des expressions traditionnelles. Le pays abritant plusieurs Premières nations, il n'est pas étonnant que la question soit soulevée. Rien d'aussi précis que ce qui a été dit pour le droit de suite n'a été mentionné, alors on peut supposer que le dossier traînera au moins aussi longtemps, voire davantage, que celui du droit de suite.

Du côté des questions administratives, deux événements sont à noter. D'abord, la Commission du droit d'auteur a entamé un processus de modernisation de son fonctionnement depuis quatre ans. Une première étape vient d'être franchie avec l'adoption de nouvelles règles de pratique et de

102. Chambre des communes du Canada, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (droit de suite de l'artiste)*, 1<sup>re</sup> session, 41<sup>e</sup> législature, 60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013, 1<sup>re</sup> lecture, 29 mai 2013, disponible à <https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-2/projet-loi/C-516/premiere-lecture/page-24>.

103. Lettre de mandat du ministre du Patrimoine canadien, 16 décembre 2021, disponible à <https://www.pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-du-ministre-du-patrimoine-canadien>.

104. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 38-45.

procédure.<sup>105</sup> D'autres étapes sont à venir.<sup>106</sup> Puis, la Cour fédérale a lancé en mars 2023 un projet pilote de chambres spécialisées pour les dossiers où l'expertise de la magistrature est particulièrement recherchée. Trois chambres ont été créées, dont une qui combine la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.<sup>107</sup> Il sera intéressant de voir l'évolution de ces deux projets et l'impact qu'ils auront sur le fonctionnement du droit d'auteur au Canada.

Finalement, en ce qui a trait à la place du Canada dans l'ordre international du droit d'auteur, deux positionnements sont à signaler. L'ACEUM impose la ratification ou l'adhésion à des instruments internationaux dont la Convention de Bruxelles – ou Convention satellites – à laquelle le Canada n'est pas encore partie.<sup>108</sup> Le Canada est le seul des trois pays de l'ACEUM dans cette position et devra y adhérer d'ici le 1<sup>er</sup> juillet 2024. Quant au Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles de 2012, le Canada ne l'a pas signé et rien n'indique qu'il songe à y adhérer.

---

105. *Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur*, DORS/2023-24, 10 février 2023, disponibles à <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2023/2023-03-01/html/sor-dors24-fra.html>.

106. Voir Commission du droit d'auteur, *La modernisation de la Commission du droit d'auteur : état des lieux*, mai 2023, disponible à <https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/La%20modernisation%20de%20la%20Commission%20du%20droit%20d%E2%80%99auteur%20%C3%89tat%20des%20lieux.pdf>.

107. Cour fédérale du Canada, *Avis aux parties et à la communauté juridique, Projet pilote : Chambres de la Cour*, 2 mars 2023, disponible à <https://www.fct-cf.gc.ca/Content/assets/pdf/base/2023-03-02-Avis-chambres-specialisees.pdf>.

108. Art. 20.7 (2) (f) ACEUM.

**CASTLE BUILT ON DRIFTING SAND – THE “NEW PUBLIC”  
THEORY ABOUT THE APPLICABILITY OF THE RIGHTS OF  
COMMUNICATION AND MAKING AVAILABLE THE PUBLIC  
AND THE ATTEMPTS AT CORRECTING IT**

**MIHÁLY FICSOR**

[Member of the Hungarian Copyright Council](#)

Former Assistant Director General of WIPO



*In memory (and defense) of Claude Masouyé,  
a great figure of international copyright law,  
who has not invented—quite the contrary, firmly  
refuted—the “new public” theory*

**PROLOGUE: OLD BERNE GUIDE, “PERLE DU LAC  
ROADMAP,” NEW BERNE GUIDE**

Sam Ricketson, in his seminal book published on the 100<sup>th</sup> anniversary of the Berne Convention, characterized the copyright policy of WIPO in the

1980s aptly as “guided development.”<sup>1</sup> Under Article 27(3) of the Convention – with the exception of its Articles 22 to 26 (on organizational and financial matters; that is, not the substantive norms) – unanimity of votes of the member countries of the Berne Union would have been needed for its revision. This rule, when it was included in the original 1886 Act of the Convention probably seemed reasonable—since it was adopted by ten countries—and it did work for several decades with regular revisions until the “twin conferences”<sup>2</sup> in Stockholm in 1967 and in Paris in 1971. By the time of the 1980s, however, the membership of the Berne Union had become much larger and varied with important differences regarding the level of development and legal systems. In view of this, the chances for unanimous adoption of a new act did not seem to be promising. Thus, although there were ever more numerous new technological and business method developments, the Organization tried to respond to the growing number of challenges by means of soft-law solutions in the form of recommendations, guiding principles, model provisions and the like.

From the middle of 1985, the “guided development” program was taking place on the basis of the “*Perle du Lac* Roadmap.”<sup>3</sup> The Roadmap took the name of the restaurant at the shore of the Lake Geneva in June 1985, where Arpad Bogsch, the Director General of WIPO, at a weekend “retreat,” approved it—also in view of the forthcoming centenary of the Berne Convention in

---

1. Sam Ricketson: *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987, 919-921.

2. The main body of the Convention remained the same, just in 1971, the 1967 Protocol on preferential treatment for developing countries was replaced by an Appendix with new norms.

3. For a description of the “*Perle du Lac* Roadmap”, see Sam Ricketson (ed.): *World Intellectual Property Organization – The First 50 Years and Beyond*, Edward Elgar Publishing, 2020, 73-74.

the following year—as an ambitious copyright program for the forthcoming decade on the basis of a draft presented by Claude Masouyé, Director of Public Information and Copyright Department. At the “retreat” still present were Roger Harbin, Head of Cabinet and the author of this article, at that time as Head of the Copyright Law Division. The Roadmap, in addition to outlining the program of the Berne centenary celebrations, and the tasks of broadening the membership of the Berne Union (by bringing the “Three Giants”—the U.S., the Soviet Union and China—to Berne and by “activating the UCC-Berne bridge”<sup>4</sup>), determined how the “guided development” program was to be continued and consolidated. The plan was that, after addressing the challenges raised by the various new technologies and business methods—reprography, private copying, cable retransmission, satellite broadcasting, computer programs, databases, rental, etc.—all the major issues concerning the creation and use of the various categories of works were to be reviewed, and then all this would have to be used for two basic final documents: a Model Law on Copyright and new WIPO Guides to the Berne Convention and the Rome Convention to replace those published in 1978<sup>5</sup> and 1981,<sup>6</sup> respectively.<sup>7</sup>

4. In the 1971 Paris Act of the Universal Copyright Convention (UCC), a close relationship was established with the Berne Convention. Under the Appendix Declaration to Article XVII of the Convention, if a country was party to both Conventions, only the Berne Convention applied. Furthermore, if a country had left the Berne Union, the protection of its works would have also ceased to enjoy the lower-level and shorter protection under the UCC in Berne countries. Therefore, if a country passed through the bridge to Berne, practically there was no way back. (By now, due to the massive migration to the Bern Convention, the UCC has lost its relevance as an international copyright treaty.)

5. Claude Masouyé: *Guide to the Berne Convention*, WIPO publication N° 615(E), 1978 (hereinafter: old Berne Guide).

6. Claude Masouyé: *Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention*, WIPO publication N° 617(E), 1981.

7. For a more detailed description of the “*Perle du Lac Roadmap*”, see Mihály Ficsor: *Svensson and the CJEU’s “New Public” Theory – What the E.U. Might Learn from the U.S. to Avoid*

The application of the Roadmap—including the agenda to review the substantive copyright norms—began at full speed. The series of committees of governmental experts and the sessions of the Berne Executive Committee and Subcommittees, after having adopted soft-law guidance concerning the various new forms of creation and use of works, continued with an intensive review of all the current issues of the basic categories of works. With the completion of this series of meetings, even a draft Model Law on Copyright was already considered by a Committee of Governmental Experts in three sessions.<sup>8</sup> In that stage, however, the project was suspended and later abandoned because, by that time, it had become clear that soft-law solutions were not sufficient anymore. The preparatory work of new binding norms (in which also the results of the “guided development” programs were made use of) began, at the end of the 1980s and the beginning of the 1990s, in parallel in the GATT Uruguay Round negotiations and in two WIPO committees leading later to the adoption of the TRIPS Agreement and the two WIPO “Internet Treaties” – the WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) – respectively. As regards the new Berne and Rome Guides, they were finally only published in 2003 after the entry into force of the two “Internet Treaties” (which took place in 2002) in one voluminous book together with Guides to the two new Treaties and the two “anti-piracy” conventions, the Geneva Phonograms Convention and

---

*Judicial Lapses* (presented at the 23d Annual Conference of the Fordham IP Law Institute held at Cambridge University, 2015, available at the website of the Fordham IP Law Institute at <https://fordhamipinstitute.com/wp-content/uploads/2015/08/3A-A-Ficsor-Mihaly.pdf>, 19-24 (all the web-pages referred to in the notes, have been visited for the last time on June 9, 2023).

8. See *Report of the Committee of Experts on Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright, Third Session*, with the Draft Model Law on Copyright attached, Copyright (WIPO’s monthly copyright review, September 1990 issue, 241-301).



the Brussels Satellite Convention accompanied with a Glossary. However, the Guides have not been written by Cluade Masouyé as originally foreseen; unfortunately, in November 1985, advanced cancer was diagnosed in his lung, and he passed away in the first days of 1986. The work continued under the direction of his successors, Henry Olsson, and the author of this article, who has had also the honor to prepare the new Guides.

In order to identify the source of the misunderstanding having led to the “new public” theory, it is necessary to see the basic differences between the old Berne Guide published in 1978 and the new one published a quarter of a century later, in 2003. As Director General Bogisch pointed out in his Preface, the 1978 Guide had been prepared for the purpose of “development of legislation and institutions in the fields of copyright and related rights in the developing countries”<sup>9</sup> some of which were still in the initial stages in this field after having gained independence. In view of this, the Director General stressed not only that the Guide “is not [...] intended to be an authentic interpretation of the provisions of the Convention”, but also that its “sole aim is to present as simply and clearly as possible, the contents of the Berne Convention and to provide a number of explanations”<sup>10</sup> as illustrations. In accordance with this objective and style of the old Guide, the comments had been written in an easy narrative style; the sources of interpretation had not been referred to; no footnotes or similar references had been used. The new Guides the preparation of which was foreseen in the “*Perle du Lac Roadmap*” were to differ, first of all, exactly in that references had to be made to the sources

9. *Old Berne Guide*, 3-4.

10. *Ibid.*, 4.

of interpretation in “academic-style” notes (without the Guides intended to be a fully-fledged academic publication), to analyze them, and to indicate the reasons for which the given interpretations were to be presented. One of the main reasons for which such an analytic publication was found to be necessary was that, in the meantime, the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) had entered into force (although the Convention was adopted still in 1969, its entry into force took place only in 1980). Articles 31 and 32 of the VCLT contain detailed norms on the sources of interpretation of treaty norms (text, context, agreed statements, circumstances of the conclusion, subsequent practice and in particular, documents of the preparatory work). In accordance with this, the preparatory documents prepared for the sessions of the various WIPO bodies in the 1980s, systematically indicated and analyzed already such sources of interpretation. This practice was to be applied in the new Guides too. As an existing example to follow, reference was made to Dr. Bogsch’s commentary on the UNESCO-administered Universal Copyright Convention<sup>11</sup> written by him still at the time when he was working in the copyright division of that Organization.

## THE EMERGENCE OF THE “NEW PUBLIC” THEORY

There are many judgements of the Court of Justice that are based on the “settled case law” of the Court, according to which the rights of communication and (interactive) making available to the public (unless different specific technical means is used) does only apply if the

---

11. Arpad Bogsch: *The Law of Copyright under the Universal Copyright Convention*, A.W. Sythoff, 1964.

communication or making available is made to a “new public,” which is referred to in the various judgments (see below) as “a public that was not already taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication of their work to the public” or “a public different from the public at which the original act of communication of the work is directed.”

In this article, *VG Build Kunst* (judgment of 9 March 2021, C-392/19, ECLI:EU:C:2021: 181) is the last judgment of the CJEU that is reviewed from the long series of judgments based, *inter alia*, on this theory to find out what is the basis of the Court’s “settled case law.”

1) In paragraph 32, the Court refers to – as the source of the “settled case law” – paragraph 70 in *Nederlands Uitgeversverbond* (judgment of 19 December 2019, C 263/18, EU:C:2019:1111) (it will be seen, however, that the judgment just refers to other judgments which still others and again others):

70 [T]he Court has held that, in order to be categorised as a communication to the public, a protected work must be communicated using specific technical means, different from those previously used or, failing that, to a new public, that is to say, to a public that was not already taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication of their work to the public (judgment of 14 June 2017, *Stichting Brein*, C 610/15, EU:C:2017:456, paragraph 28 and the case-law cited).

2) But in the referenced paragraph of *Stichting Brein v. Ziggo BV*, adopted on 14 June 2017, just further reference is made to other judgments:

28 The Court has also noted that, according to a settled line of case-law, in order to be categorised as a “communication to the public”, a protected work must be communicated using specific technical means, different from those previously used or, failing that, to a “new public”, that is to say, to a public that was not already taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication of their work to the public (judgment of 26 April 2017, *Stichting Brein*, C527/15, EU:C:2017:300, paragraph 33 and the case-law cited).

3) It does not come already as a surprise that in the above referred paragraph of *Stichting Brein v. Filmspeler*, adopted on 26 April 2017, also only further references may be found:

33 The Court has also noted that, according to a settled line of case-law, to be categorised as a “communication to the public”, a protected work must be communicated using specific technical means, different from those previously used or, failing that, to a “new public”, that is to say, to a public that was not already taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public of their work (judgments of 7 March 2013, *ITV Broadcasting and Others*, C607/11, EU:C:2013:147, paragraph 26; of 13 February 2014, *Svensson and Others*, C466/12, EU:C:2014:76, paragraph 24; and of 8 September 2016, *GS Media*, C160/15, EU:C:2016:644, paragraph 37).

In the referenced paragraphs of the three judgments (quoted below in a regressive timeline) the sources of the “settled case law” still are not revealed; the judgments keep referring to other judgments:

4) *GS Media*, C160/15, EU:C:2016:644, adopted on 8 September 2016, paragraph 37:

37 [I]t is settled case-law of the Court that, to be categorised as a “communication to the public”, a protected work must be communicated using specific technical means, different from those previously used or, failing that, to a “new public”, that is to say, to a public that was not already taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public of their work (judgment of 13 February 2014, *Svensson and Others*, C466/12, ECLI:EU:C:2014:76, paragraph 24, and order of 21 October 2014, *BestWater International*, C348/13, not published, EU:C:2014:2315, paragraph 14 and the case-law cited).

5) *Svensson and Others*, C466/12, EU:C:2014:76, adopted on 13 February 2014, paragraph 24:

24 None the less, according to settled case-law, in order to be covered by the concept of “communication to the public”, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, a communication, such as that at issue in the main proceedings, concerning the same works as those covered by the initial communication and made, as in the case of the

initial communication, on the Internet, and therefore by the same technical means, must also be directed at a new public, that is to say, at a public that was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public (see, by analogy, *SGAE*, paragraphs 40 and 42; order of 18 March 2010 in Case C136/09 *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, paragraph 38; and *ITV Broadcasting and Others*, paragraph 39).

6) *ITV Broadcasting and Others (TvCatchup)*, C607/11, EU:C:2013:147, published on 7 March 2013, paragraphs 37 to 39<sup>12</sup>:

37 [...] TVC contends that the retransmission at issue in the main proceedings does not satisfy the requirement that there must be a new public, which is none the less necessary within the meaning of the judgments in *SGAE* (paragraph 40), *Football Association Premier League and Others* (paragraph 197), and *Airfield and Canal Digitaal* (paragraph 72). The recipients of the retransmission effected by TVC are, it submits, entitled to follow the televised broadcast, identical in content, using their own television sets.

---

12. Although, in paragraph 33 of *Stichting Brein v. Filmspeler*, reference is made to paragraph 26 of this judgment, that paragraph is only about “specific technical means”: “26 Given that the making of works available through the retransmission of a terrestrial television broadcast over the internet uses a specific technical means different from that of the original communication, that retransmission must be considered to be a ‘communication’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29. Consequently, such a retransmission cannot be exempt from authorisation by the authors of the retransmitted works when these are communicated to the public.” The “new public theory” is mentioned in paragraphs 37 to 39 as quoted.

38 In that connection, it should be noted that the situations examined in the cases which gave rise to the abovementioned judgments differ clearly from the situation at issue in the case in the main proceedings. In those cases, the Court examined situations in which an operator had made accessible, by its deliberate intervention, a broadcast containing protected works to a new public which was not considered by the authors concerned when they authorised the broadcast in question.

39 By contrast, the main proceedings in the present case concern the transmission of works included in a terrestrial broadcast and the making available of those works over the internet. As is apparent from paragraphs 24 to 26 above, each of those two transmissions must be authorised individually and separately by the authors concerned given that each is made under specific technical conditions, using a different means of transmission for the protected works, and each is intended for a public. In those circumstances, it is no longer necessary to examine below the requirement that there must be a new public, which is relevant only in the situations on which the Court of Justice had to rule in the cases giving rise to the judgments in *SGAE, Football Association Premier League and Others* and *Airfield and Canal Digitaal*.

In these judgments further judgments are referred to where one may hope to find the legal analysis serving as a basis for the “settled case law” about the “new public” theory. Let us see them (again in regressive timeline):

7) *BestWater International*, C348/13, not published, EU:C:2014:2315, adopted on 21 October 2014, paragraph 14:

[...] 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*, C306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 42; ordonnance *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, C136/09, EU:C:2010:151, point 38, ainsi que arrêt *ITV Broadcasting e.a.*, C607/11, EU:C:2013:147, point 39).

8) *Airfield and Canal Digitaal*, joint cases C-431/09 and C-432/09, ECLI:EU:C:2011:648, adopted on 13 October 2011, paragraph 72:

72 Next, it follows from the Court's case-law that such authorisation must be obtained in particular by a person who triggers such a communication or who intervenes when it is carried out, so that, by means of that communication, he makes the protected works accessible to a new public, that is to say, a public which was not taken into account by the authors of the protected works within the framework of an authorisation given to another person (see, by analogy, with regard to communication to the public within the meaning of Article 3 of Directive



2001/29, Case C-306/05 *SGAE* [2006] ECR I-11519, paragraphs 40 and 42, and the order of 18 March 2010 in Case C-136/09 *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, paragraph 38).

9) *Football Association Premier League and Others*, point cases C-403 and C-429/08, ECLI:EU:C:2021:631, adopted on 4 October 2011, paragraph 197:

197 [...] According to settled case-law, in order to be covered by the concept of “communication to the public”, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, a communication, such as that at issue in the main proceedings, concerning the same works as those covered by the initial communication and made, as in the case of the initial communication, on the Internet, and therefore by the same technical means, must also be directed at a new public, that is to say, at a public that was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public (see, by analogy, *SGAE*, paragraphs 40 and 42; order of 18 March 2010 in Case C136/09 *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, paragraph 38; and *ITV Broadcasting and Others*, paragraph 39).

10) The last three judgments refer to two further judgments: *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, and *SGAE*. However the former (Case C-136/09, CLI:EU:C:2010:151, adopted

on 18 March 2010) in its paragraph 38 only further refers to *SGAE* (the full text is not available in English):

[...] Selon la Cour, la clientèle d'un établissement hôtelier forme un public nouveau par rapport à celui que l'auteur a pris en compte en autorisant la radiodiffusion de son œuvre. En effet, la distribution de l'œuvre radiodiffusée à cette clientèle au moyen d'appareils de télévision ne constitue pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l'émission d'origine dans sa zone de couverture. Au contraire, l'établissement hôtelier est l'organisme qui intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à l'œuvre protégée à ses clients. En effet, en l'absence de cette intervention, ces clients, tout en se trouvant à l'intérieur de ladite zone, ne pourraient, en principe, jouir de l'œuvre diffusée (arrêt *SGAE*, précité, point 42).

And it is, at last, *SGAE* where at the end of the long chain of references, we may find the source of the “new public” theory; nowhere else. Paragraphs 40 to 42 referred to in the above-quoted judgments, read as follows:

40 It should [...] be pointed out that a communication made in circumstances such as those in the main proceedings constitutes, according to Article 11*bis*(1)(ii) of the Berne Convention, *a communication made by a broadcasting organisation other than the original one. Thus, such a transmission is made to a public different from the public at which the original act of communication of the work is directed, that is, to a new public.*

41 *As is explained in the Guide to the Berne Convention, an interpretative document drawn up by the WIPO which, without being legally binding, nevertheless assists in interpreting that Convention, when the author authorises the broadcast of his work, he considers only direct users, that is, the owners of reception equipment who, either personally or within their own private or family circles, receive the programme. According to the Guide, if reception is for a larger audience, possibly for profit, a new section of the receiving public hears or sees the work and the communication of the programme via a loudspeaker or analogous instrument no longer constitutes simple reception of the programme itself but is an independent act through which the broadcast work is communicated to a new public. As the Guide makes clear, such public reception falls within the scope of the author's exclusive authorisation right.*

42 *The clientele of a hotel forms such a new public. The transmission of the broadcast work to that clientele using television sets is not just a technical means to ensure or improve reception of the original broadcast in the catchment area. On the contrary, the hotel is the organisation which intervenes, in full knowledge of the consequences of its action, to give access to the protected work to its customers. In the absence of that intervention, its customers, although physically within that area, would not, in principle, be able to enjoy the broadcast work. [Emphasis added.]*

The statement in the second sentence of paragraph 40 is a *non sequitur* inference. The Berne Convention does not speak about communication to a “new public” or about “a public different from the public at which the

original act of communication of the work is directed”. Article 11*bis*(1)(ii) of the Convention (also quoted by the CJEU) reads as follows: “[a]uthors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing: [...] *any communication to the public* by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, *when this communication is made by an organization other than the original one*” [emphasis added]. The meaning of this text could not be clearer: the only condition is that the retransmission or rebroadcasting is made by an organization other than the original one. There is no hint to any other criteria, such as a different or “new public”. The retransmission or rebroadcasting may be made *to the same public*; it may be made *to a part of the same public only*, it may be made *to the same public or a part thereof along with a public not covered* by the original broadcast, and, among the several possible variants, it may be made also *truly to a completely different – “new” – public*. All these acts of communication are covered without any doubt whatsoever by Article 11*bis*(1)(ii) of the Berne Convention. It is an obligation under the Convention and (due to the inclusion of its substantive norms by reference) also under the TRIPS Agreement and the WCT to grant an exclusive right of authorization of all these acts (subject to possible limitations under Article 11*bis*(2) of the Convention which, however, does not allow excluding these acts from the coverage of the right; any limitation must go along with equitable remuneration for the authors and other owners of rights). This has been confirmed in Article 8 of the WCT and Article 3(1) of the Information Society Directive (Directive 2001/29/EC) which also explicitly confirms that the right of communication to the public is to be applied to “any communication to the public”.

In view of this, the theory to limit the right of communication to the public only to those cases where the communication is made to a “new public” was surprising, but the way in which it took place and the arguments presented to support the theory were even more startling. The CJEU did not analyze the text of Article 11*bis* of the Berne Convention and its negotiation history at all; it had based its ruling exclusively on certain comments found in the old Berne Guide – and, in a way that it misunderstood the comments (although the author, Claude Masouyé, had given no reason for that).

The CJEU has not indicated exactly which are the comments in the 1978 Guide mentioned in paragraph 41 of the judgment that it (mis)understood in a way that, for the application of the right of communication to the public, it is not sufficient that a new act covered by such a right takes place, but it is also a condition that the communication is to be made to a “new public”. It seems, however, that the Court has read in this way paragraphs 11*bis*.11 and 11*bis*.12 of the old Guide including comments mainly on Article 11*bis*(iii) of Berne Convention, but also with reference to Article 11*bis* (1) (ii):

11*bis*.11. [T]he third case dealt with in this paragraph<sup>13</sup> is that in which the work which has been broadcast is publicly communicated

13. In the original French version, it is indicated which paragraph is referred to and the same term – “*communication publique*” (public communication) – is used as in Article 11*bis*(1) (iii), rather than “publicly communicated” as in the English version: “[L]a troisième situation prévue par l’alinéa 1) de l’article 11*bi* est celle où, une fois l’œuvre radiodiffusée [ou télévisée], celle-ci fait l’objet d’une communication publique par haut-parleur ou instrument analogue.”, Claude Masouyé : *Guide de la Convention de Berne*, publication de l’OMPI, n° 615 (F), 1978, (hereinafter: original French version of the old Berne Guide), 79-80.

e.g., by loudspeaker or otherwise<sup>14</sup>, to the public. [...] The question is whether the licence given by the author to the broadcasting station covers, in addition, all the use made of the broadcast, which may or may not be for commercial ends.

11*bis*. 12. The Convention's answer is "no".<sup>15</sup> Just as, in the case of a relay of a broadcast by wire, an additional audience is created (paragraph (1) (ii)), so, in this case too, the work is made perceptible to listeners (and perhaps viewers) other than those contemplated by the author when his permission was given. Although, by definition, the number of people receiving a broadcast cannot be ascertained with any certainty, the author thinks of his licence to broadcast as covering only the direct audience receiving the signal within the family circle. Once this reception is done in order to entertain a wider circle, often for profit, an additional section of the public is enabled to enjoy the work and it ceases to be merely a matter of broadcasting. The author is given control over this new public performance<sup>16</sup> of his work.<sup>17</sup>

14. In the original French version of the old Berne Guide, it is not the imprecise term – "by loudspeaker or otherwise" – which appears, but the exact one as provided in Article 11*bis*(1) (iii): "*communication publique par haut-parleur ou instrument analogue*", *ibid.*

15. In the English version of the old Berne Guide, the most important part had been left out from the original French text which read as follows: "*La Convention y répond par la négative en accordant à l'auteur, ici aussi, un droit exclusif*", *ibid.* [Emphasis added by underlining.]

16. In the original French version of the old Berne Guide, the acts of public communication of broadcast works are not characterized in an erroneous way as "public performance" which is the case in the English version (an act covered by a different exclusive right under Articles 11(1), 14(1)(ii) and 14*bis*(1) of the Berne Convention). The original version refers to "public reception" ("*réception publique*"; *ibid.*) which expresses the basic difference between an act of communication *to* the public (from a given place for reception by members of the public who may be found in different places) and an act of "public communication [...] of the broadcast of the work."

17. *Old Berne Guide*, 68.

As mentioned, the CJEU has based its interpretation (not on the analysis of the provisions of the Berne Convention, but only on the comments in the old Guide when it found—with due respect to the status of the Court—erroneously that the right of communication to the public does not apply to all acts of communication to the public, but only to acts of communication to a “new public” and, as a result, it got in conflict not only with Article 11 *bis* of the Convention, but also with Article 9.1 of the TRIPS Agreement, Articles 1(4) and 8 of the WCT, as well as with Article 3 of the Information Society Directive neither of which limits the right in this way.

It is also to be noted that, in fact, Article 11 *bis*(1)(iii) does *not* provide for any right of communication *to* the public – which takes place from a given place for reception by members of the public who may be found at different places. An act of “public communication of a broadcast work” is similar to public performance of a work in that the broadcast of the work is received through a loudspeaker (or similar device) *in a place with the presence of public or at least that is open to the public*. In accordance with this, Article 8 of the WCT—which provides for a general exclusive right of communication to the public and also for an exclusive right of interactive making available to the public—does not list Article 11 *bis*(1)(iii) of the Berne Convention among the provisions on communication to the public; because that subparagraph does not provide for a right of communication *to* the public. The list of the said provisions at the beginning of Article 8 reads in this way: “Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), *11bis(1)(i) and (ii) [but not (iii)]*, 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention...” [Emphasis added.]

This minor lapse of attention is not, however, decisive from the viewpoint of the interpretation of the provisions of Article 11*bis*(1) because, in the comments of the old Berne Guide, there is reference—at least in the original French version—verbatim to a “new public” not only as regards the right of public communication of broadcast works (under Article 11*bis*(1)(iii)) but also concerning the rights of rebroadcasting and retransmission by wire of such work (as provided in Article 11*bis*(1)(ii))<sup>18</sup>.

Let us assume (but not accept) that the CJEU had some reasons to understand the comments in the old Berne Guide as suggesting that the right of communication to the public is not applicable to any kinds of communication to the public, but only if the communication is made to a “new public”. But the Court had to interpret the provisions of the Convention rather than some comments in a publication in the Preface of which it was stressed that it should not be considered an authentic interpretation thereof. Since the text of the provisions of the Convention does not contain a condition that the right of communication to the public only applies if the communication is made to a “new public”, the Court would have had to address the apparent

18. In fact, although the English version only refers to “listeners (and perhaps viewers) other than those contemplated by the author when his permission was given” and to a reception “done in order to entertain a wider circle”, in the original French version at the same points of the comments, truly the expression “new public” is used: “*De la même façon que dans le cas où la réception d’une émission est suivie d’une communication publique visant un nouveau cercle d’auditeurs [ou de téléspectateurs], soit au moyen d’une nouvelle émission soit au moyen d’une transmission par fil (voir 1° et 2° de l’alinéa 1)) la communication publique par haut-parleur (ou instrument analogue) est considérée comme atteignant un nouveau public, différent de celui que l’auteur avait en vue lorsqu’il autorisait la radiodiffusion de son œuvre.*” (original French version of the old Berne Guide, 80). As well as: “*une fraction nouvelle du public récepteur est admise à bénéficier de l’écoute [ou de la vision] de l’œuvre et la communication de l’émission par haut-parleur (ou instrument analogue) n’est plus la simple réception de l’émission elle-même mais un acte indépendant par lequel l’œuvre émise est communiquée à un nouveau public.*”, *ibid.* [Emphasis added in both cases.]



contradiction between the way it understood the comments and the text with which the comments (in the Court's reading) seemed to be in conflict. (It would have been justified to also clarify this with the Secretariat of WIPO and, on the basis of its response, it would have become clear what was in fact the position of the Organization and its competent governing bodies.)

In fact, however, it would have been sufficient also if the Court had read and understood the references to a “new public” in the context of the old Berne Guide. In this way, it would have supposed to be clear to the judges that Claude Masouyé had used this expression – in the required “simple” style of the Guide – only in a narrative, descriptive manner rather than with a normative meaning. He emphasized the fact that a license granted to a broadcasting organization only applies to the communication of a work by wireless means to the members of the public for mere reception as provided in Article 11*bis*(1)(i); and that, if the thus received broadcast work is made available by wire or wireless means to the public beyond a private circle (or by a loudspeaker or a similar device in the presence of public or at a place open to the public), it was another – “new” – exploitation (“new” in contrast with the original broadcasting) to which other exclusive rights apply under Article 11*bis*(1)(ii) and (iii). The new exploitation nature of the use of broadcast works in such cases were also stressed in the comments by pointing out that the relevant acts are performed “usually for profit”<sup>19</sup> (also noting, however—in order to avoid any misunderstanding—that gainful intent was not a criterion of such acts to take place: it “may or may not for commercial ends”<sup>20</sup>).

19. *Old Berne Guide*, 68, para. 11*bis*.10.

20. *Ibid.*, para. 11*bis*.11.

It is made clear in Masouyé's comments that, in the case of such further exploitation of a broadcast work, there is only one single condition of the application of the exclusive rights concerned. Namely that – as provided in Article 11*bis*(1)(ii) of the Convention – the communication is to be made by an organization other than the original one.<sup>21</sup> And he also stressed that, in such a case, new acts of communication take place and other rights apply (irrespective of whether they are intended to be communicated to the same members of the public, other – “new” – members of the public, or partly the same and partly other members of the public)<sup>22</sup>.

One of the basic problems was that the misunderstood comments became the source of the “settled case law” in a way that the Court's judges did not know what kind of publication the old Guide was about which they believed that it expressed the position of WIPO (the Secretariat and the competent government bodies of the Organization) – because those who would have had to, had not informed them. The Guide to which, as a consequence, the Court referred to was not the current WIPO Guide to the Berne Convention that was published in 2003<sup>23</sup> which—although not intended either to offer automatically applicable interpretation—indicates and analyzes the potential sources of interpretation in accordance with the relevant norms of the VCLT, by also taking into account of the guidance adopted by the WIPO bodies in

---

21. In para. 11*bis*.10, it was pointed out: “What matters is whether or not a second organization takes part in the distribution of the broadcast program”, *ibid.*, 68.

22. In para. 11*bis*.11, it was stated: “The question is whether the license given by the author to the broadcasting station covers, in addition, all the use made of the broadcast, which may or may not be for commercial ends.”, *ibid.*

23. Mihály Ficsor: *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, WIPO publication No. 891 (E), 2003 (hereinafter: new Berne Guide).

the “guided development” period. The Court did not seem to be aware of the nature and objectives of the old Guide.

There is no explanation why the Court based its findings exclusively on a 1978 Guide published as a general introduction for developing countries that were still in the stage of establishing their copyright legislation and infrastructure; why it did not make any efforts to perform a more thorough interpretation. If the Court had done so, it would have had to find (i) that *the records of the negotiation history* of the Berne Convention *did not confirm but rebutted the criterion of “new public”* as a condition of application of the right of communication and interactive making available to the public<sup>24</sup>; (ii) that *it had also been rejected by the meetings of the competent WIPO bodies* composed of representative of the governments of member countries of the Berne Union<sup>25</sup>; and (iii) that, in accordance with this, *even the source that the Court considered reliable—namely a WIPO Guide to the Berne Convention—had clearly rejected it.*<sup>26</sup> Of course, not the old Berne Guide of 1978 (although, as discussed above, it did not really support either such an interpretation) but the new Berne Guide published in 2003, about which—because nobody participating in the proceedings had informed it—the Court did not know.

The volume of this writing would not allow to go through in detail all these sources clearly refuting the Court’s findings developed in absence of due information and on an unfortunate misunderstanding. It seems sufficient to quote a clear indication from the negotiation history of the Berne Convention

---

24. See below.

25. See below.

26. See below.

and the comments in the 2003 WIPO Guide summing up the resolutions of the Executive Committee of the Berne Convention and other governing bodies of the Organization.

As regards the negotiation history (“preparatory work”) of the Convention, it is particularly noteworthy that the basic proposal submitted by the Belgian government to the 1947 Brussels diplomatic conference to revise the Convention contained the following draft text of Article 11*bis*(1) (ii): “Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing: [...] any new communication to the public by wire or by wireless means of the broadcast of the work”<sup>27</sup> and it was clarified that “‘new communication’ means that a broadcast work is *emitted ‘to a new circle of listeners’*” [emphasis in the original text]<sup>28</sup>. *The proposal was not adopted; consequently there is no reference in the Convention to a new public; the right is applicable in every case where a retransmission is made by an organization other than the original one. This is substantially different from an imaginable—but non-existent—case where there would not have been a proposal to limit the right of retransmission to retransmissions to a new public. In this way, it is even clearer that no such condition is applicable, since the records of the Brussels Diplomatic Conference prove that the “new public” criterion was discussed and it had been explicitly rejected.*<sup>29</sup>

As regards the new 2003 WIPO Guide to the Berne Convention (which the Court really must have had to take into account if it considered

---

27. “*Documents de la Conférence de Bruxelles*”, published by BIRPI, 1951, 270.

28. *Ibid.*, 266.

29. *Ibid.*, 290-291.

a WIPO Guide relevant), it—in accordance with the position adopted by the competent WIPO governmental bodies in the meantime—makes it clear that no interpretation of Article 11*bis*(1)(ii) and (iii) would be acceptable that might suggest what was—rightly enough—rejected by the Brussels Diplomatic Conference, and that it would not be allowed to subject the application of the right of communication to the public to any criterion—such as communication to a “new public” – that is *not* provided in the Convention.<sup>30</sup> An outline of the comments in the new Guide follows.

**THE NEW BERNE GUIDE REJECTING THE “NEW PUBLIC” THEORY ON THE BASIS OF THE FINDINGS MADE BY CLAUDE MASOUYÉ AND HIS TEAM AND APPROVED BY THE WIPO BODIES: WHAT IS PROVIDED IS NOT A RIGHT OF COMMUNICATION TO A NEW PUBLIC BUT A RIGHT OF A NEW COMMUNICATION TO THE PUBLIC**

The new Berne Guide has made it clear—*inter alia*, exactly on the basis of a document<sup>31</sup> worked out by the WIPO copyright team led by Claude Masouyé<sup>32</sup> and noted with approval by the Sub-Committee of the Executive Committee of the Berne Union<sup>33</sup>—that he (Masouyé) as the author of the old Guide was not of the position that the Court attributed to him, but just

30. *New Berne Guide*, 77-78.

31. “Annotated Principles of Protection of Authors, Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations in Connection with Distribution of Phonograms by Cable” in *Copyright*, April 1984, 141–182.

32. As indicated in the list of participants, Claude Masouyé was the Director of the Public Information and Copyright Department, see *Copyright*, November 1984, 401.

33. See *Copyright*, April 1994, 201.

of a diametrically opposite one. What the document – which had not been written just “in a simple style”, but which had analyzed thoroughly not only the text but also the relevant ‘preparatory work’ as required by the above-mentioned rules laid down in Articles 31 and 32 of the VCLT – did not refer to a “new public” as a condition of an act of communication to the public to take place; it stressed exactly the contrary. This “*interpretative document drawn up by the WIPO*” – as the CJEU referred to a WIPO Guide – was valid at the time of the adoption of the CJEU’s judgment. It seems obvious that, if the CJEU judges had known about it, they would have taken it into account as a document which “without being legally binding, nevertheless *assists in interpreting that Convention*” as pointed out above, it is not their mistake that those who should have been of assistance, had not informed them about it.

If the CJEU had known about the new Berne Guide with Masouyé’s real position reflected in it, it would have found the following comments on Article 11*bis*(ii) of the Berne Convention:

BC-11*bis*.14. The text of paragraph (1)(ii) is very clear in one aspect. The right provided for in it covers “any communication to the public by wire ... of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one.” That is, the decisive criterion is that the communication is made by an organization other than the original one; if this is the case, the author or other owner of copyright has a right separate from the right to authorize the original act of broadcasting. There is no basis in the text of the Convention for which it would be justified at all to consider theories according to which

“any” such communication only means “some,” in the sense that the quite frequent communications in a “direct reception zone” or “service zone” would not be covered.<sup>34</sup>

The document prepared by Masouyé’s team and published in 1984 filling a complete special issue of *Copyright* is quite voluminous; it takes 41 pages. It seems sufficient to quote two paragraphs to indicate on what the above-quoted paragraph in the new Berne Guide has been based and to show the thoroughness of the analysis of the “preparatory work” of the relevant Berne provisions in their document:

67. While *the criteria of “new communication to the public” and “new public” were found to be impracticable* with regard to qualifying distinct activities of the organization authorized by the author to broadcast his work, no doubt had been raised during the Conference about the fact that distribution of the broadcast of a work by a third person always constitutes a new act of communication to the public. [...]. The provision, as it stands now in Article 11*bis*(1)(ii) of the Berne Convention, was adopted in the Subcommittee by 12 votes against 6 (Br. Doc. p. 290<sup>35</sup>) and, later on, unanimously by the Conference itself. Compared with the original proposal, the initially envisaged scope of protection was narrowed: the Berne Convention does not require the recognition of a special right to authorize distribution by cable of works broadcast if this distribution is made by the broadcasting organization itself. [...]

34. *New Bern Guide*, 77.

35. In the document, “Br. Doc.” means the “*Documents de la Conférence de Bruxelles*”, published by BIRPI, 1951.

68. In conclusion, Marcel Plaisant, the General Rapporteur of the Brussels Conference, summarized the result as follows: “The author has also a further right that covers *any communication to the public which is made by an organization other than the original one*. This is a right to an extension of the broadcast, of which, for the time being two methods are known: the relay and the radiodistribution...” (Br. Doc. p. 101). *Neither the wording of the relevant provision of the Berne Convention nor the respective conference documents offer any basis for the restriction of the scope of that special right of communication to the public* according to particular criteria such as geographical or technological considerations or “must carry” obligation under public law.<sup>36</sup> [Emphasis added.]

This was Claude Masouyé’s opinion about the “new public” criterion, not what the Court—on the basis of the misleading information granted to it—had attributed—to him.

### **ATTEMPT AT CORRECTING THE “NEW PUBLIC” THEORY: INTRODUCING THE “SPECIFIC TECHNICAL MEANS” THEORY**

The “new public” theory was so obviously badly-founded that it was inevitably becoming clear also to the CJEU. The Court could have just said “sorry, we have erred”. However, such words do not come easy; in particularly not where judges of the highest court in a judicial system are involved. Nevertheless, the Court, even if it was not ready to recognize the basic error, tried to make honest attempts to reduce its negative consequence—

---

36. *Copyright*, April 1984, 149.



unfortunately, with mixed success and—with due respect—by committing new errors.

Such a self-correction (in euphemistic way, it may be characterized as “clarification”) took place in the *TvCatchup*<sup>37</sup> case where the Court recognized the application of the right of communication to the public also in the absence of a “new public” – although subject to the newly introduced condition that different “specific technical means” is to be used. The problem was that this corrective theory was not in accordance either with the Berne Convention, the WCT and the Information Society Directive – under which rebroadcasting of a broadcast work, that is, *by exactly the same technical means* (broadcasting of a broadcast), is clearly covered by the broader right of communication to the public (see Article 11 *bis*(1)(ii) of the Convention). Nevertheless, in both *SGAE* and *TvCatchup*, the essence of the substantive rulings—recognizing the applicability of the right of communication to the public—would not have differed if the Court had simply correctly stated that new acts of communication had taken place.

### **SVENSSON: COMBINING THE “NEW PUBLIC” AND “SPECIAL TECHNICAL MEANS” THEORIES WITH THE “RESTRICTED ACCESS” THEORY**

The joint application of the defective “new public” and “specific technical means” theories did create substantive problems in *Svensson*<sup>38</sup>. The CJEU

37. Case C-607/11, ECLI: (EU) C2013147.

38. Case C-466/12, ECLI (EU) C2014762.

could—and should—have chosen the option of not considering the entire internet population as a monolithic public. It would have made it possible to find separate segments and niches to be regarded as “new” if the Court wanted to stick to its theories. However, it tried “to save both the Internet and copyright” through the introduction of a third – the “restricted access” – theory.

The Court’s ruling in *Svensson*—according to which a work uploaded on the Internet without measures to restrict access to it may be freely used—could be interpreted in two different ways. First, that with such making available of a work, the right is exhausted and, second that, in such a case, the rightholder is deemed to grant implied authorization for subsequent uses. The Court’s position appeared to correspond to the first option (in conflict with the international treaties and the Information Society Directive, with Article 3(3) of the latter explicitly excluding such exhaustion):

25 In the circumstances of this case, it must be observed that making available the works concerned by means of a clickable link, such as that in the main proceedings, *does not lead to the works in question being communicated to a new public.*

26 The public targeted by the initial communication consisted of all potential visitors to the site concerned, since, *given that access to the works on that site was not subject to any restrictive measures, all Internet users could therefore have free access to them.*

- 27 *In those circumstances, it must be held that, where all the users of another site to whom the works at issue have been communicated by means of a clickable link could access those works directly on the site on which they were initially communicated, without the involvement of the manager of that other site, the users of the site managed by the latter must be deemed to be potential recipients of the initial communication and, therefore, as being part of the public taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication.*
- 28 *Therefore, since there is no new public, the authorisation of the copyright holders is not required for a communication to the public such as that in the main proceedings.*
- 29 *Such a finding cannot be called in question* were the referring court to find, although this is not clear from the documents before the Court, that *when* Internet users click on the link at issue, *the work appears in such a way as to give the impression that it is appearing on the site on which that link is found*, whereas in fact that work comes from another site.
- 30 That additional circumstance in no way alters the conclusion that the provision on a site of a clickable link to a protected work published and freely accessible on another site has the effect of making that work available to users of the first site and that it therefore constitutes a communication to the public. However, *since there is no new public, the*

*authorisation of the copyright holders is in any event not required for such a communication to the public.*<sup>39</sup> [Emphasis added.]

The rights of communication and (interactive) making available to the public, however, do not exhaust when a work or subject matter of related rights is communicated or made available (interactively) to the public. Article 3(3) of the Information Society Directive explicitly makes it clear: “The rights referred to in paragraphs 1 [on the right of reproduction] 2 [on the rights of communication and (interactive) making available to the public] shall not be exhausted by any act of communication to the public or making available to the public as set out in this Article.” This, directly follows also from the relevant provisions of the WCT. The Treaty only provides for the possibility of exhaustion of the right of distribution (in Article 6(2))<sup>40</sup>, but that right is only applicable to tangible copies as clarified in the agreed statement concerning the Article<sup>41</sup> (consequently, it is not applicable to the rights of communication to the public and (interactive) making available to the public; there is no online exhaustion). Therefore, *Svensson* is in conflict with these international and EU norms.

These findings were then confirmed in *BestWater*<sup>42</sup> in which the CJEU—on the basis of the joint application of the three above-mentioned

---

39. Ibid.

40. The Information Society Directive also only provides for the exhaustion of rights in the case of the right of distribution (see Article 4(2)).

41. The agreed statement reads as follows: “*Agreed statement concerning Articles 6 and 7: As used in these Articles, the expressions ‘copies’ and ‘original and copies’ being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exhaustively to fixed copies that can be put into circulation and tangible copies*”. [Emphasis added.]

42. Case C-348/13, ECLI (EU) C20142315.

theories—went so far as that it found it to be in order that a competitor had used without permission the audiovisual work of the rightholder created for advertising purposes by embedding it in its own website for the same purposes (although such a license between direct competitors could hardly be reasonably “implied”).

The mere indication of a copyright notice alone *as a condition* of the enjoyment and exercise of rights in protected work is considered—and rightly enough—a formality the application of which is prohibited by Article 5(2) of the Berne Convention (as well as by the relevant provisions of the TRIPS Agreement<sup>43</sup>, the WCT<sup>44</sup>, the WPPT<sup>45</sup> and the BTAP<sup>46</sup>). To indicate such a notice is not burdensome – in contrast with the application of technological protection measures, the function of which according to the *Svensson* court would be the same. Namely, to use it as a condition to avoid exhaustion of a right; in the given case, the right of (interactive) making available to the public (provided in Article 8 of the WCT along with a general right of non-interactive communication to the public and in Articles 10 and 14 of the WPPT and Article 10 of the BTAP—more appropriately—as a stand-alone right clearly differentiated from the right of non-interactive communication to the public) and thus a *condition* of continued enjoyment and exercise of this right. It would be difficult to characterize this in a way other than that it is a formality forbidden by the international treaties.

---

43. See Article 9.1

44. See Article 1(4).

45. See Article 20.

46. See Article 17.

## ALAI OPINION ON THE TRIPTYCH OF THE “NEW PUBLIC,” “SPECIAL TECHNICAL MEANS” AND “LIMITED ACCESS” THEORIES

The Executive Committee of ALAI adopted an opinion<sup>47</sup> prepared by a working group<sup>48</sup> on *Svensson* in which it addressed the above-mentioned three theories – “new public” “special technical means” and “limited access.” The opinion is quite detailed and voluminous (23-page long), but the executive summary at its beginning offers an appropriate outline of the findings of the working group and the Executive Committee. Quotations of the main points follow from the summary:

On 13 February 2014, the CJEU rendered, in the *Svensson* case [...], a milestone decision about the question of whether hyperlinking to subject matter which is protected by copyright requires the permission of the rightholder. On the occasion of this case, the present Opinion comments on various criteria developed by the Court in respect of communication to the public, whilst building, in relevant parts, on the statement ALAI submitted, preceding the decision, in its Opinion of 15 September 2013.<sup>49</sup> In *Svensson*, the CJEU ruled on the question

47. *Opinion – Proposed to the Executive Committee and adopted at its meeting, 17 SEPTEMBER 2014 on the criterion “New Public”, developed by the Court of Justice of the European Union (CJEU), put in the context of making available and communication to the public*, (2014) available at <https://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/2014-opinion-new-public.pdf>.

48. The Study Group proposing the Report and Opinion was chaired by Jan Rosén; its members were Valérie-Laure Bénabou, Mihály Ficsor, Jane Ginsburg, Igor Gliha, Silke von Lewinski, Juan José Marin, Antoon Quaedvlieg, Pierre Sirinelli and Uma Suthersanen. Additional comments were provided by Johan Axhamn, Paolo Marzano and Edouard Treppoz.

49. [Note in the Report and Opinion] ALAI 15 September 2013, *Report on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking*

“whether Article 3(1) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the provision, on a website, of clickable links to protected works available on another website constitutes an act of communication to the public as referred to in that provision, where, on that other site, the works concerned are freely accessible.”

[...] While the CJEU in *Svensson* gave a correct and positive response to the basic question of whether hyperlinking is (interactive) making available/ communication—a position enunciated in the aforementioned statement of ALAI’s Opinion of 15 September 2013—the CJEU has in the very same decision, as to the question of whether that act concerns a communication to “the public”, confirmed a number of other recent decisions in which it introduced a problematic “new public” criterion, qualified by, *inter alia*, an equally problematic new “specific technical means” criterion.

The “new public” criterion developed in the CJEU’s case law construing the exclusive right of communication to the public[...] is in conflict with international treaties and EU directives. Initially articulated in the offline environment to justify application of the right of communication to the public to certain retransmissions of television broadcasts, the criterion, as also subsequently applied by the court, is inconsistent with the communication to the public right of the Berne Convention and the WIPO Copyright Treaty et al., as well as with provisions of the 2001 Information Society Directive. As

---

*techniques on the internet*, <http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/making-available-right-report-opinion.pdf>; also published in (2014) 36(3) EIPR 149, and in NIR Nordiskt Immaterialt Rättsskydd 5/2013, pp. 512 *et seq.*

applied in *Svensson*, the “new public” criterion has the effect of inappropriate exhaustion of the exclusive right of communication to the public of works which their authors or other rightowners have made available over generally accessible websites. Moreover, to the extent that *Svensson* indicates that the “new public” criterion will not apply if restrictions accompany the work’s making available, the decision risks establishing an obligation to reserve rights or protect works etc. by technical protection measures, in violation of the Berne Convention’s prohibition of formalities that condition the exercise of exclusive rights.

[...] [T]he application of the “new public” criterion in the *Svensson* decision is contrary to

- Articles 11(1)(ii), 11*bis*(1), 11*ter*(1)(ii), 14(1) and 14*bis*(1) of the Berne Convention
- Article 8 of the WCT
- Articles 2, 10, 14 and 15 of the WPPT
- Article 3 of the EU Information Society Directive
- previous CJEU decisions and
- interpretation rules of Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.



The *Svensson* decision is also based on the misinterpretation of the old (1978) Guide to the Berne Convention.

It may lead to a WTO dispute settlement procedure and liability under the TRIPS Agreement for its inconsistency with the Berne Convention.

Insofar as the *Svensson* decision may have been inspired by apprehensions that a different result might have impeded on the optimal development of digital communication, this is a misconception. There are other, better, means than those pursued by the CJEU in *Svensson* to preserve the role of hyperlinks in the basic functioning of the Internet without violating or misinterpreting fundamental international copyright norms.

Certain judgements adopted after *Svensson*—as described below, if read and understood in an optimistic manner—such “other, better, means” are applied by the CJEU that may allow achieving the same legal-political objectives in a way by bringing the case closer to harmony with the international treaties and the principle several times stressed by the Court about the need for due accordance with obligations under the treaties. This was expressed in *SGAE* where the “new public” theory appeared as follows:

“Community legislation must, so far as possible, be interpreted in a manner that is consistent with international law, in particular where its provisions are intended specifically to give effect to an international agreement concluded by the Community” (judgment of 7 December 2006, case C- 306/05, *SGAE v Rafael Hoteles*, paragraph 35).

With regard to the Berne Convention, it has been noted repeatedly, and particularly in the judgment of 26 April 2012, case C-510/10, DR, TV2 v NCB, paragraph 29, that “the European Union, although not a party to it, is nevertheless obliged, under Article 1(4) of the WIPO Copyright Treaty, to which it is a party, which forms part of its legal order and which Directive 2001/29 is intended to implement, to comply with Articles 1 to 21 of the Berne Convention (see, to that effect, Joined Cases C-403/08 and C-429/08, *Football Association Premier League and Others* [2011] ECR I-9083, paragraph 189 and the case-law cited). Consequently, the European Union is obliged to comply with, inter alia, Article 11*bis* of the Berne Convention (see, by analogy, judgment of 9 February 2012 in Case C-277/10, *Luksan*, paragraph 59).”

### **EROSION OF THE THREE DEFECTIVE THEORIES; COMBINED APPLICATION OF THE IMPLIED LICENSE THEORY AND THE INNOCENT INFRINGEMENT DOCTRINE AS A POSSIBLE ALTERNATIVE TO THE SVENSSON TRIPTYCH**

The *GS Media*<sup>50</sup>–*Soulier*<sup>51</sup> tandem has created the chance that the CJEU, instead of the above-mentioned triptych of theories which are in conflict with the international treaties and the EU directives, may rather use the implied license doctrine combined with the innocent infringement defense—allowing in this way quite broad freedom for end-users to use works that are available online without the restriction of access, but without the “collateral damage”

---

50. Case-160/15, ECLI (EU) C2016644.

51. Case-301/15, ECLI (EU) C2016878.

of exhaustion of the right of (interactive) making available to the public. In order to outline this chance, it seems necessary to translate the kind of shorthand language used by the Court into “traditional” copyright terms. Where the Court states, in the given context, that no acts of communication to the public has taken place, in fact, this seems to mean (in view of the international and EU norms this is definitely supposed to be the case) that the persons involved are not liable for the acts of (interactive) making available to the public, because they have been authorized through an implied consent by the rightholders or, although the acts have not been authorized even in that way, the persons performing the acts do not have direct or constructive knowledge of the infringing nature thereof; that is, they are to be considered innocent infringers.

In paragraphs 35 and 36 of *Soulier*, the CJEU has stated that making available through “prior, explicit and unreserved authorization” of works without technological protection “could be regarded” “in essence” as “having authorized the communication of those works to the general internet public”, which seems to suggest accepting the validity of implied consents. In the course of further possible evolution of the Court’s practice, it may—and logics would dictate that it should—be derived from this, on the basis of the *a contrario* principle, that it would be impossible to speak about an implied license where rightholders make it clear on their websites that, although they do not apply any technological measures, nothing is farer away from their duly expressed intention than giving authorization to use their works through other websites freely.

In such a case (in the absence of some applicable exceptions) normally only the innocent infringement defense could be used. *GS Media* has

identified certain criteria for the applicability of such a defense. In the case of users “pursuing financial gains”, the Court has adopted the principle that such users—since they should check the relevant circumstances more carefully than ordinary end-users—are presumed to know, unless the contrary is established, where a work has been uploaded without authorization. However – in view of the exclusive (renamed in the CJEU’s terminology as “preventive”) nature of the right (interactive) making available to the public – the Court could hardly stop at this point. It would be difficult (read: illogical and against the generally accepted rules of interpretation of legal norms) to consider that such users are not supposed to check with due circumspection whether or not the rightholders have really authorized or rather prohibited (through contractual terms or an unmistakable notice) the use of their works on other websites. In contrast, according to *GS Media*, from ordinary end-users, it would not be justified to require the same scrutiny.

Two remarks should be added to the reference in *GS Media* to users “pursuing financial gains”. First, in order to find whether or not a user (provider of a hyperlink) may fall in this category, it is justified to apply the broad concept used in the Information Society Directive: everybody should be covered as such who pursue “direct *or indirect* economic or commercial advantage”<sup>52</sup> [emphasis added]. Second, fortunately, it seems that the CJEU’s intention is not to revert to the (as minimum) ambiguous *SCF* judgment<sup>53</sup> (in particular to its paragraph 99) after the apparent clarification in *Reha Training*<sup>54</sup> (in particular in paragraph 64). That is, the Court does not suggest

---

52. See Article 5(2)(b) and (c) of the Directive.

53. Case C-135/10, ECLI (EU) C2012140.

54. Case C-117/15, ECLI (EU) C2016379.

that the users' objectives to "pursue financial gains" may have a role from the viewpoint of determining whether or not an act of communication to the public takes place at all (it may only be relevant for such aspects as the calculation of remuneration or—as in *GS Media*—for the level of required diligence (lack of bad faith) to find out whether or not the rightholders have consented to the use in an implied manner).

As mentioned above, it cannot be expected from a court to simply state that there has been an unfortunate error in its case law and now it corrects it. "Institutional pride" (which is usually and understandably is more developed in case of judicial bodies) may not allow this. Nevertheless, such step-by-step corrections are also highly commendable. *GS Media* and *Soulier* had raised the hope that what is taking place in the CJEU's case law might be considered a step by step development towards more adequate concepts and rights of communication and (interactive) making available to the public. Then, with *Renckhoff*, a bigger leap seemed to be made in the right direction.

### ***RENCKHOFF*: A WELCOME DE FACTO REJECTION OF THE "NEW PUBLIC" THEORY**

In the *Renckhoff* case, the subject matter of the dispute was a photo presenting a view of Córdoba with the Roman Bridge and in the background, the Mosque and the Cathedral.<sup>55</sup>

55. In the commentaries, sometimes the judgment – case was referred to as "*Córdoba*," because it seemed to be easier to use the name of this beautiful Andalusian city appearing on the photo than the names of the plaintiff and the defendant. Although the former was still relatively simple (Dirk Renckhoff, the author of the photo), the reference to the latter in order to identify the case – "the Land of Nord Rhine-Westphalia", that is one of the Lands constituting

The photo which was made accessible on the school's website as an illustration of a presentation had been downloaded from an online travel portal without any restrictive measures preventing it from being downloaded. Renckhoff, the author, claimed that the uploading and making available of the photo on the school's website infringed his copyright because he had only consented to its use on the online travel portal.

The first instance court ordered the removal of the photo from the school's website and the payment of EUR 300 by the Land plus interest. The appeal court (Oberlandesgericht Hamburg) approved the judgment stating that infringement of the reproduction right and the right to make available to the public had taken place. According to the Court, the fact that the photo was accessible to the public without restriction on the Internet before the acts at issue was irrelevant, since the reproduction of the photograph on the server and its making available to the public on the school website, which followed, led to a "disconnection" with the initial publication on the online travel portal (that is, a new prior act of making available to the public, rather than a secondary use, had taken place). Due to a further appeal, the case got to the level of the Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*).

The judges of the highest judicial forum of Germany probably were aware that, in accordance with Article 3(1) of the Information Society Directive (and Article 8 of the WCT), they should have upheld the decisions of the first- and

---

Germany – would have been somewhat awkward. Of course, not the entire population of one of this rich Land of Germany had become defendants, but its government and in particular the school administration, because a public secondary school in one of the cities of the region was concerned in the case as infringer.

second-instance courts since obviously new acts of reproductions and making available to the public had taken place, but they had to be also aware of the CJEU's *Svensson* judgment under which – unless a formality (application of technological protection) was to be applied – the right of making available to the public is considered to be exhausted when someone makes available a work through the Internet with the consent of the rightholder. The Federal Court could have applied the guidance of the CJEU and could have changed the decisions of the lower courts by rejecting the plaintiff's claim on the basis of the “new public” theory (in accordance with *Svensson*, such a decision would have had to be adopted). But it seems the German judges were reluctant to automatically apply this “settled case law”; they submitted a preliminary question to the CJEU (the essence of which, as it can be seen, was more or less this: “dear CJEU, should we really apply what you have ruled in *Svensson*?”):

Does the inclusion of a work—which is freely accessible to all internet users on a third-party website with the consent of the copyright holder—on a person's own publicly accessible website constitute a making available of that work to the public within the meaning of Article 3(1) of [Directive 2001/29] if the work is first copied onto a server and is uploaded from there to that person's own website?

The *Renckhoff* judgment reads as follows in harmony with Article 3(1) of the Information Society Directive and Article 8 of the WCT:

The concept of “communication to the public”, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament

and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, must be interpreted as meaning that it covers the posting on one website of a photograph previously posted, without any restriction preventing it from being downloaded and with the consent of the copyright holder, on another website.

The *Renckhoff* court mentioned the three theories: “new public” theory (*SGAE*), “different technical means” (*TV Catchup*) and “restricted access” However, in the substantives findings, it de facto denied their application:

21 In the present case, the posting on one website of a photograph previously posted on another website, after it has been previously copied onto a private server, must be treated as “making available” and therefore, an “act of communication” within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29.

29 [...] The Court has consistently held that, subject to the exceptions and limitations laid down in Article 5 of Directive 2001/29, all acts of reproduction or communication to the public of a work by a third party requires the prior consent of its author and that, under Article 3(1) of Directive 2001/29, authors have a right which is preventive in nature which allows them to intervene between possible users of their work and the communication to the public which such users might contemplate making, in order to prohibit such communication.



32 Article 3(3) of Directive 2001/29 specifically provides that *the right of communication to the public referred to in Article 3(1) of that directive is not exhausted by any act of communication to the public or making available to the public* within the meaning of that provision.

33 *To hold that the posting on one website of a work previously communicated on another website with the consent of the copyright holder does not constitute making available to a new public would amount to applying an exhaustion rule to the right of communication.* [Emphasis added.]

35 Taking account of those elements, it must be held [...] that the posting of a work protected by copyright on one website other than that on which the initial communication was made with the consent of the copyright holder, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, must be treated as making such a work available to a new public.

It is to be noted that, in the case of *Renckhoff*, not a secondary but a primary act of (interactive) making available to the public was involved, but some of the findings seem to be valid also concerning secondary uses. This is so, because the judgment, similarly to *GS Media*, reflects the recognition that the thesis serving as a basis for *Svensson* – according to which, when a work is uploaded on a website without technological protection, the rightholder takes into account the entire Internet population as monolithic potential public and, thus, in the absence of a possible “new public” he or she exhausts his or her right of (interactive) making available to the public

– does not correspond to the reality. Where, e.g., the rightholder uploads a photo, without technological protection, on a small domestic niche website with a limited number of foreseeable visitors, it would hardly be justified to conclude that by this he or she has also authorized that a global commercial online network that finds the photo interesting may use it freely and make it available to a big section of the Internet population for profit ends.

***VG BUILD-KUNST: REINSTALLING THE “NEW PUBLIC”***  
**– “SPECIFIC TECHNICAL MEANS” – “RESTRICTED ACCESS”**  
**TRIPTYCH?**

In *VG Build-Kunst*, the CJEU has summed up its rulings in this way:

Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that the embedding, by means of the technique of framing, in a third party website page, of works that are protected by copyright and that are freely accessible to the public with the authorisation of the copyright holder on another website, where that embedding circumvents measures adopted or imposed by that copyright holder to provide protection from framing, constitutes a communication to the public within the meaning of that provision.

Reading the rulings in such an isolated way, nothing special may be noted. It goes without saying that, when a rightholder applies technological

measures for protecting and exploiting his or her rights, it would be anachronistic to consider that, in spite of this, he or she has authorized the use of the work by the entire Internet population and that the users would not commit infringement even if they circumvented the protection measure in order that they may get access to the work to freely use it. Thus, the Court stated something that seems to be obvious.

Nevertheless, there are certain findings in the analysis of the CJEU that deserves attention. Namely, that the Court uses again the three criteria applied in *Svensson* the accordance of which with the international treaties and the EU directives, as discussed above, is more than doubtful. The Court has stated, that the rights of communication and (interactive) making available to the public only apply if it is made to a “new public” (see paragraphs 32, 37 and 38); with the exception where “specific technical means” are applied (see paragraphs 36) or where the use on the Internet by linking or embedding is restricted by technological protection measures (see paragraphs 39, 40, 41, 43 and 46). In this way, the Court has ruled again, with due respect – in conflict with Articles 6 and 8 of the WCT, Articles 8, 10, 12 and 14 of the WPPT, and Articles 8 and 10 of the BTAP, along with the respective agreed statements concerning these provisions, as well as Article 3(3) of the Information Society Directive – that the right of (interactive) making available to the public is exhausted by the authorization of the making available a work on the Internet without the application of technological measures. The exhaustion of the right may be prevented by the use of technological measures, but this means that a burdensome formality must be fulfilled.

In *VG Build-Kunst*, the CJEU deals with the issue of exhaustion of rights, in paragraphs 50 and 52 in this way:

50 An approach whereby a copyright holder is to be deemed, even if he or she has introduced measures to restrict the framing of his or her work, to have consented to any act of communication to the public of that work by a third party for the benefit of all internet users would be incompatible with his or her exclusive and inexhaustible right to authorise or prohibit any communication to the public of his or her work, under Article 3(1) and (3) of Directive 2001/29.

52 Indeed, if it were to be held that the embedding, in a third party website page, by means of the technique of framing, of a work previously communicated on another website with the authorisation of the copyright holder, though that right holder adopted or imposed measures to provide protection from framing, does not constitute an act of making that work available to a new public, that would amount to creating a rule on exhaustion of the right of communication (see, by analogy, judgment of 7 August 2018, *Renckhoff*, C161/17, EU:C:2018:634, paragraph 32 and 33).

This is true. Furthermore, it is also true that a rule according to which, if the rightholders exercise the right of (interactive) making available to the public without the application of technological protection measures, they lose this right, is equally a rule of exhaustion of the right (even if, with the fulfilment of a formality, the exhaustion may be prevented).

The CJEU tries to justify the need for subjecting the applicability of the right of (interactive) making available to the public in a work uploaded on the internet to the fulfillment of this specific formality in this way:

It must be made clear that, in order to ensure legal certainty and the smooth functioning of the internet, the copyright holder cannot be allowed to limit his or her consent by means other than effective technological measures, within the meaning of Article 6(1) and (3) of Directive 2001/29 (see, in that regard, judgment of 23 January 2014, *Nintendo and Others*, C355/12, EU:C:2014:25, paragraphs 24, 25 and 27). In the absence of such measures, it might prove difficult, particularly for individual users, to ascertain whether that right holder intended to oppose the framing of his or her works. To do so might prove even more difficult when that work is subject to sub-licences (see, by analogy, judgment of 8 September 2016, *GS Media*, C160/15, EU:C:2016:644, paragraph 46).

According to the CJEU, the reason for which “it cannot be allowed” to rightholders to limit their consent by means other than effective technological measures, because it is the only possible way for the potential users to be clearly informed (to “ascertain”) whether the rightholder intended to oppose the use of his or her work. It is worthwhile noting, however, that the function of technological protection measures is not to inform (“ascertain”) potential users about possible limits of rightholders’ consent as the Court seems to suggest. For this purpose, rights management information is to be used, which, under Article 7(2) of the Information Society Directive, *inter alia*,

is to offer “information about the terms and conditions of use of the work or other subject-matter” (such as possible limits of the use). The function of technological measures is different; as it is defined in Article 6(3) of the Directive, they are designed “to prevent or restrict acts [...] which are not authorized by the rightholder.” Therefore, what the Court really seems to suggest is that, in order to allow smooth functioning of the internet (which, of course, also means to allow smooth use of the rightholders’ works by commercial platforms for their own profit), rightholders “cannot be allowed” anything else but to prevent or restrict the very possibility of performing acts that they do not authorize. It is easy to prove that the prescription of the application of technological protection measure in *Svensson* and *VG Build-Kunst* as the only possible way to avoid exhaustion of the right of (interactive) making available to the public is not justified, through a test question. Namely, the question of what is the case where it is obvious to everybody including the user concerned, and also to the court, that the rightholder has not consented to a given online use, even if he or she has not applied technological protection. If *Svensson* – *VG Build-Kunst* rulings are applied according to which the rightholder cannot express validly that he or she does not authorize certain acts in any other possible way but through the use of technological protection measures, the court is supposed to rule that there is no infringement, because the right has been exhausted. This shows crystal clearly that this is not a means of identifying the rightholders’ intention and finding out whether or not the users have ascertained about it, but a genuine strict formality forbidden by Article 5(2) of the Berne Convention (and consequently by Article 9.1 of the TRIPS Agreement, Article 1(1) of the WCT, but also by Article 20 of the WPPT and Article 17 of the BTAP).

With due respect to the status of the Court, through this solution it has not established due balance of interests between “freedom of expression” to be guaranteed through “smooth functioning of the internet” and the requirement of “providing for a high level of protection of intellectual property” according to Recital (4) of the Information Society Directive. It is not a high level protection—in fact, it is even not a form of genuine intellectual property protection—to only allow rightholders to prevent acts they do not wish to authorize by trying to make the performance of such acts impossible through a technological solution. This turns “what they authorized is free” to “what they do not—or cannot—prevent by technological means is free”.

It is submitted that a more nuanced regulation would be justified, and this is confirmed by the statements of the Court itself; such as this, in particular “[i]n the absence of such measures, it might prove difficult, particularly for individual users, to ascertain whether that right holder intended to oppose the framing of his or her works”.

By stating that it “might prove difficult” to ascertain whether the rightholder intended to oppose the use of his or her work, the Court also implies that this is only one of the possibilities; it is also possible that it does not prove difficult. This is the meaning of the modal word “might”: “used when showing that something is or was possible”<sup>56</sup> “used to express the possibility that something will happen or be done, or that something is true although not very likely.”<sup>57</sup> Therefore, it would have been necessary to review also the possibilities of exercising the

56. See [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american\\_english/might\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/might_1).

57. See <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/might>.

exclusive right of rightholders by prohibiting or limiting online uses that “might not prove difficult” as it was ruled in *GS Media* (see above).

The need for a more differentiated approach has also been underlined by the Court (but it has not deduced from it the necessary consequence) by stating that the possible difficulty “might” emerge “particularly for individual users” to ascertain what is consented to and what is not by the rightholders. Consequently, the difficulty does not emerge in the same way for commercial users (possibly even competitors; see *Bestwater*, above). In certain cases, the rightholders’ intention is—or reasonably is supposed to be—clear; and more circumspection may rightly be expected from commercial uses in this respect. Exactly this is recognized in *GS Media*, where it is deduced from this that it is necessary to differentiate the requirements applied to these different categories of users.

The different requirements of commercial users and “individual users” may also consist in different ways in which the rightholders may make it clear their intentions. Even if the Court considers it justified to insist on the use of technological measures if rightholders want to limit certain uses also by “individual users”, a less demanding formality (even if it is applied) may be justified than vis-à-vis commercial users. For example; just to apply machine-readable rights management information to indicate prohibitions or limitations of uses; such as robot.txt tags or the like (after all, the difficulty of checking the terms of use mainly emerge in the case of automatic systems, where such tags may provide the necessary machine-readable signals<sup>58</sup>).

---

58. A definition of robot.txt: “Robots.txt is a text file with instructions for bots (mostly search engine crawlers) trying to access a website. It defines which areas of the site crawlers are allowed or disallowed to access. You can easily exclude entire domains, complete directories, one or



## THE SHADOW OF *SVENSSON* AND *VG BUILD-KUNST* ON THE “OPT-OUT” OPTION UNDER ARTICLE 4 OF THE DSM DIRECTIVE?

The key provisions of Article 4 of the Digital Single Market Directive (Directive (EU) 790/2019) provide as follows:

1. Member States shall provide for an exception or limitation to the rights provided for in Article 5(a) and Article 7(1) of Directive 96/9/EC, Article 2 of Directive 2001/29/EC, Article 4(1)(a) and (b) of Directive 2009/24/EC and Article 15(1) of this Directive for reproductions and extractions of lawfully accessible works and other subject matter for the purposes of text and data mining.
  
3. The exception or limitation provided for in paragraph 1 shall apply on condition that the use of works and other subject matter referred to in that paragraph has not been expressly reserved by their rightholders in an appropriate manner, such as machine-readable means in the case of content made publicly available online.

To those who have read the article so far and in particular the last paragraphs, it is hardly necessary to explain what impact *Svensson* and *VG Build-Kunst* may have on the possibility of “opt-out,” under these provisions,

---

more subdirectories, or individual files from search engine crawling using this simple text file. However, this file does not protect against unauthorized access.” It is confirmed by the last phrase, it falls into the category of rights management information rather than technological protection measures.

from the application of the exception (which is not possible in the cases under Article 3 of the Directive). The similarity between the case-law-based formality introduced in *Svensson* and confirmed in *VG Build-Kunst* and the statutory formality prescribed in Article 4(3) of the Directive is conspicuous. Thus it seems to be a logical question how this provision – according to which the exclusive right of reproduction is only applicable in the given case, if it is “expressly reserved [...] in an appropriate manner, such as machine-readable means in the case of content made publicly available online” – is to be interpreted in the light of the *Svensson–VG Build-Kunst* criteria the purpose of which also to make a de facto reservation of rights in “content made publicly available online”.

First, it is to be noted that, although reservation by machine-readable means is mentioned as a possible way, it is not the only possible means of expressing reservation; under Article 4(3) of the Directive, it may also be made in other manner, without machine-readable form. This seems to confirm that the application of the more nuance rulings of *GS Media* is justified.

Second, since a declaration is involved – reservation of a right – also when a machine-readable form is used (such as a robot.txt tag or something similar in nature), it falls into the category of rights management information (and not of technological protection measures).

Third, however, it may occur that, if the CJEU has found it appropriate to prescribe the application of technological measure as a formality for online uses concerning a much broader scope of rights, it might also prescribe this (if

it has an opportunity to respond such a preliminary question) in the case of Article 4(3) of the Digital Single Market Directive.

In fact, at least one commentator—Eleonora Rosati—has already referred to the possibility that the CJEU may amend the requirements of such “opt-out” by interpreting Article 4(3) in a way that only the application of technological protection measures may be applied:

Article 4 of the DSM Directive introduces a mandatory copyright exception or limitation for text and data mining (“TDM”). Unlike the TDM provision in Article 3 of that directive, Article 4(3) allows rightholders to reserve the right to perform TDM activities, insofar as such reservation is done, as indicated in recital 18 of the DSM Directive, in an appropriate manner. In the case of protected content that has been made publicly available online, the DSM Directive provides that it should only be considered appropriate to reserve the rights in Article 4(1) through machine-readable means, including metadata and terms and conditions of a website or a service. Other uses shall not be affected by the reservation of rights for the purposes of TDM. In other cases, it appears that it *might* be appropriate to reserve the rights by other means, such as contractual agreements or a unilateral declaration. However, considering *VG Bild-Kunst*, a corrected reading of the provision is required: reservation by rightholders—in both scenarios—shall be only possible if done at least by adopting effective technological measures within the meaning of Article 6(1) and (3) of the InfoSoc Directive. Lacking these, to reason as the ECJ did, it might prove difficult for

individual users to ascertain whether the concerned rightholders intended to reserve the doing of TDM activities in relation to their works and other protected subject matter. In other words: rightholders who wish *not* to consent to the performance of TDM activities in relation to their protected content shall be required to comply with the formality of appropriate reservation.<sup>59</sup>

The opinion of the author of this article is not as pessimistic as this. The prescription of the application of technological protection measures as the only possible way of “opt-out” from the exception provided in Article 4(1), would not be a “corrected reading” of Article 4(3) of the Directive but a drastic amendment of a provision adopted by the competent legislative bodies of the Union. It was one thing to read into the texts of the exiting norms what it is not there (what happened in the case of prescribing technological measures in *Svensson* and confirming it in *VG Build-Kunst*), and it would be a completely different matter—clear disregard of the limits of the competence of the Court as legislative body and the basic rule-of-law principle of separation of powers—if the Court amended Article 4(3) of the Directive which allows various forms of expressing reservation, among which even the use of a machine-readable tag is only one of the possible options, abolishing all those forms and replace them with a must burdensome one as the only possible means. Article 4(3) allows the application of robot.txt-type machine-readable information to express reservation, but it would be in crystal clear conflict with it to prescribe instead the obligatory use of technological protection measures.

---

59. Eleonora Rosati: “Linking and copyright in the shade of VG Build-Kunst”, Stockholm University Faculty of Law Research Paper Series, (2021) 18, see at [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3907820](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3907820).

## INSTEAD OF CONCLUSION: OPTIMISTIC DISAGREEMENT WITH PRESIDENT HERZOG'S TOO GLOOMY OPINION ABOUT THE CJEU'S CASE LAW

Roman Herzog – whose opinion might hardly be considered as irrelevant, since he had been the President of Germany (and before the President of the German Constitutional Court) and had also acted as the Chairman of the conference drafting the EU Chapter of Fundamental Rights – wrote this in a paper co-authored with Lüder Gerken<sup>60</sup>:

The cases described show that the ECJ deliberately and systematically ignores fundamental principles of Western interpretation of law, that its decisions are based on sloppy argumentation, that it ignores the will of the legislator, or even turns it into its opposite, and invents legal principles serving as grounds for later judgements. They show that the ECJ undermines the competences of the member states even in the core fields of national powers.<sup>61</sup>

It is to be noted, however, that Herzog's (and his co-author's) study was published in 2008 and it mainly concerned human-rights-related cases (although it may be remarked that human-rights issues are also frequently covered in copyright judgements). After that, Herzog might have also changed his opinion until 2017 when he passed away. Nevertheless, in view of his remarks, there is good reason to raise the question whether his opinion could

60. He was the Director of Centre for European Policy.

61. See Roman Herzog – Lüder Gerken: "Stop the European Court of Justice", (2008) published at <https://euobserver.com/opinion/26714>.

have been also justified by the copyright case law of the CJEU, particularly in view of the chain of judgments built on the erroneous “new public” theory (coupled with the also badly founded “specific technical means” and “restricted access” theories).

The view of the author of this article is that, what is discussed in the article above, contradicts rather than confirms President Herzog’s and his co-author’s blunt views. It is true that the basis of the “new public” theory in *SGAE* was an unfortunate misunderstanding (due to the fact that the Court has not received appropriate information from those who would have supposed to take care of this). However, later the CJEU made honest efforts to correct the error; the introduction of “specific technical means” and “restricted access” theories in *TVCatchup* and *Svensson* respectively, although unfortunately they have created other contradictions, took place as a result of such efforts. The combination of implied license doctrine and innocent infringements defense outlined in *GS Media* and *Soulier* even raised the possibility of replacing the “new public” – “specific technical means” – “restricted access” trio with this more acceptable tandem from the viewpoint of the international and EU norms while, in *Renckhoff*, the Court even *de facto* ruled that, at least in the case of new primary uses of works on another website made available without technological protection, the “new public” theory (along with its accompanying theories) is not applicable (or it may also be understood—which would have the same result—that, in such a case, there is always a “new public”). In *VG Build-Kunst*, the CJEU has not made any comments that would have declared the findings in *GS Media*, *Soulier* or *Renckhoff* inapplicable or badly founded but, by reintroducing the

*Svensson* triptych, it has raised doubts about the validity of those judgements. Hopefully, however, the corrective trends of the Court's practice will further continue rebutting further President Herzog's not quite flattering—and obviously exaggerating—opinion.

However, the relationship between *VG Build-Kunst*, on the one hand, and the possibility of “opt-out” under Article 4(3) of the Digital Single Market Directive on the other hand, may be considered also in a way opposite to the one as outlined above. Namely, not from the viewpoint of possible impact of *VG Build-Kunst* on the interpretation of the “opt-out” provision in Article 4(3), but *vica versa*. What is meant is this. There is striking similarities between the two issues and the ways they are settled in the CJEU's case law and in the Directive, respectively. Even the legal-political objectives—guaranteeing smooth operation of the internet and smooth text and data mining—and the importance of the issues to be settled are similar. Just it has been found justified—rightly enough—to regulate such an important issue by the competent legislative bodies of the E.U. rather than leaving it to the Court to settle it. Furthermore, the legislative regulation is more nuanced and—it is submitted—is better balanced between the various interests, than in the Court's case law, at least as regards *VG Build-Kunst* (and *Svensson*).

It seems to be logical to ask the question whether, if in the case of the text and data mining exception, legislative regulation has been found necessary to solve a similar issue, would not it be justified to apply a similar legislative solution on the basis of similar criteria to regulate such issues until now only

addressed in case law in various CJEU judgments. It is another matter that, if someone proposed this, he or she may not make him- or herself popular among the colleagues in the Commission's copyright division; they probably would not be happy if such a controversial, legal-politically delicate and highly visible problem landed on their desks.



## TWO MODELS OF RIGHTS MANAGEMENT IN DIGITAL JOURNALISM

**JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN**



Ph.D., trainee Civil Law professor, Universidad Autónoma de Madrid

Winner of the 2023 GESAC/ALAI European Authors' Right Award

### INTRODUCTION

The appearance of the Internet brought in the early 2000s a wider spread of the news with no cost to the consumer, but on the other hand, digital intermediaries arose in this sector. Such services have as main goal to present the news of the day in a centralized, organized and easily accessible manner. Furthermore, in order to carry their activity, aggregators, and search engines reuse the headline, a snippet, and a reduced photograph –thumbnail – from the original article. The shift from physical to digital newspapers has caused a major change on the sources of revenues that sustain the press. Nowadays, press publishers depend mostly on digital advertising benefits, public support

(like in France<sup>1</sup>), or on paywalls<sup>2</sup>. Despite such efforts to find new income streams, press publishers have been unable to make up the earnings derived from the sale of physical newspapers<sup>3</sup>. Information society service providers (ISSPs) have been accused of being free riders of the press publishers and journalists, exploiting their contents without financially contributing to their creation. It is, thus, how the value gap is deemed to have been born.

In the previous decade, several Member States tried to put an end to this situation Germany being the first one. In 2013 by modifying the Copyright Act (UrhG)<sup>4</sup> it added the dispositions §87f-§87h in order to introduce a new related right for press publishers<sup>5</sup>. On the other hand, in 2014 Spain reformed Article 32, the quotation exception, of its Copyright Act (TRLPI)<sup>6</sup> in order to create a remunerated statutory licence in favour of press publishers<sup>7</sup>. Thus, Article 32.2 1º TRLPI allowed news aggregators to make available to the public non-significant excerpts of press publications. In return, these services were turned into debtors of a fair compensation which the press publishers

---

1. LEBOS, A., «La légitimité du nouveau droit voisin de l'éditeur et de l'agence de presse», *Légipresse*, HS no. 62, 2019, p. 1 on line version.

2. This has shown dissimilar levels of acceptance throughout the EU Member States. See NEWMAN, N., FLETCHER, R., ROBERTSON, C. T., EDDY, K. & KLEIS NIELSEN, R., *Digital News Report 2022*, Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford, 2022, pp. 18-19.

3. The total loss of revenues of press publishers between 2010 and 2014 got up to an amount of €13.45 billion (13%). See EUROPEAN COMMISSION, *Commission Staff Working Document Impact Assessment on the modernisation of the EU copyright rules*, Brussels, 14<sup>th</sup> Sep. 2016, p. 156.

4. Urheberrechtsgesetz, vom 9. September 1965.

5. Via Achtes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 7. März 2013.

6. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

7. Via Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

or, where appropriate, other rightholders were the creditors of. The lawmaker decided that this right ought to be unwaivable and subject to mandatory collective management.

This Spanish initiative did not reach the hoped success – as we will see later –, nor did the German, hence the EU decided to act in a harmonized manner<sup>8</sup>. Article 15 of the Digital Single Market Directive (DSMD)<sup>9</sup> establishes an investment-justified neighbouring right in favour of press publishers. Following the German model, they are conferred the exclusive rights of authorizing or prohibiting the reproduction and making available to the public acts made by ISSPs. Additionally, journalists are granted the right of an appropriate share of the revenues obtained by publishers. Nevertheless, the DSMD remains silent on whether these rights can be unwaivable and subject to mandatory collective management or not. Therefore, the debate on the desirability of these elements in the newspapers sector has returned vigorously.

Transforming Shakespeare's words in *Romeo and Juliet*: «two models of press rights management, both alike in controversy, in fair Europe, where we lay our scene, face each other over being the most suitable for the defence of journalists and press publishers' rights». This contribution aims to analyse their convenience in the light of the international treaties and the European acquis. For such aim, the main traits of both models will be analysed and

8. EUROPEAN COMMISSION, *Commission Staff*, cit., p.160.

9. Directive 2019/790, of 17 April 2019, on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

confronted (I). Then, an assessment of their results will be made (II) to, finally, reach some conclusions on the topic.

## I. CONFRONTATION OF THE TWO MODELS

Before starting the analysis, it is convenient to know why the Spanish legislator imposed unwaivability and mandatory collective management. Despite the reinforcement of the German press publishers' position, their lack of negotiation power allowed Google to press them to grant free licences<sup>10</sup>. The Spanish lawmaker wanted a stronger protection, hence the aforementioned characteristics. For greater conciseness, a thorough study of each and every feature of the two solutions will not be made. Instead, the attention will be placed just on the waivability (1), and the mandatory collective management (2).

### 1. Unwaivability vs. waivability

Usually, rightholders are able to transfer or waive their rights, notwithstanding, the lawmaker may establish unwaivability in special cases preventing rightholders from disposing of their rights. Unwaivability is often imposed for two reasons: firstly, because of the special importance of the right concerned and, secondly, due to the weak market position of rightholders, which leads to low bargaining power<sup>11</sup>.

---

10. ROSATI, E., «Neighbouring Rights for Publishers: Are National and (Possible) EU Initiatives Lawful?», *IIC*, vol. 47 iss. 5, 2016, p. 573.

11. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Tasa Google o canon AEDE: una reforma desacertada», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, no. 11, 2015, p. 30.

Both Article 14 ter of the Berne Convention (BC)<sup>12</sup>, and Article 1 of the Resale Directive (RD)<sup>13</sup> state that the resale right of the author of a work of art is inalienable and unwaivable. In this case, equity motivates unwaivability. The resale right is a protective instrument, so it would make little sense to waive it<sup>14</sup>. Unwaivability and inalienability serve to the purpose of protecting the author on the first sale against the pressures of art market players and speculators by ensuring a remuneration that reflects the success of their work in the future<sup>15</sup>. On the other hand, scholars have argued as well that the unwaivability guarantees the effectiveness of the right. Since only preventing authors from giving it up would assure a future remuneration<sup>16</sup>.

It is as well common in EU Member States to make a right unwaivable once an author or performer has transferred it to a producer. An example can be found in Article 5 of the Rental and Lending Rights Directive (RLRD)<sup>17</sup>. It states that authors or performers retain the right to obtain a non-waivable equitable remuneration when the rental right has been transferred. In order to achieve the goal of Recital 5 RLDR – guarantee an adequate income – it is necessary to avoid producers forcing authors and artists to relinquish their

12. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, of 9 September 1886.

13. Directive 2001/84/EC, of 27 September 2001, on the resale right for the benefit of the author of an original work of art.

14. CASAS VALLÉS, R., «Comentario a la Ley 3/2008» in *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., coord.), 4<sup>th</sup> ed., Tecnos, Madrid, 2017, p. 494; and LUCAS, A., LUCAS, H.-J. & LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 5<sup>th</sup> ed., LexisNexis, Paris, 2017, pp. 463-464.

15. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur en France*, 2<sup>nd</sup> ed., Dalloz, Paris, 1966, pp. 340-341.

16. MINERO ALEJANDRE, G., «Comentario al artículo 14 ter» in *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas* (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., coord.), Tecnos, Madrid, 2013, p. 1.238.

17. Directive 2006/115/EC, of 12 December 2006, on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property.

rental right. For lack of bargaining position, the latter are likely to accept whatever condition producers set<sup>18</sup>. Furthermore, it ought to be considered as well that, in many cases, the transferee of that right is the employer of the creator, hence the latter is in an even weaker position.

On the other hand, creators may have right to fair compensations, whose rationale is slightly different from the aforementioned rights, for they are established in order to make up for the harm suffered due to an exception. That reparatory nature affects any consideration regarding unwaivability. Although Article 5.2 b) of the Information Society Directive (ISD)<sup>19</sup> states nothing on the unwaivability for the private copying fair compensation, the CJUE has ruled favouring it. In the *Luksan* case<sup>20</sup>, it had to be decided whether or not a national rule which established in favour of the film producer a broad presumption of transfer of rights, including the right to fair compensation for private copying, was contrary to European law. In practice, this meant that the authors had to give up this ancillary right. In the paragraph 100 there is a clear answer: *the EU legislature did not wish to allow the persons concerned to be able to waive payment of that compensation*. It is true that here the CJUE is deciding on a legal presumption of transfer of rights, notwithstanding, its conclusions can be applied to relinquishing acts between individuals. To do otherwise would stand against the spirit of the ISD<sup>21</sup>. Afterwards, in the *Reprobel* case, it

---

18. NÉRISSON, S., «The Rental and Lending Rights Directive» in *EU Copyright Law. A Commentary* (STAMATOUDI, I. & TORREMAN, P., eds.), 2<sup>nd</sup> ed., Edward Elgar, Cheltenham, 2021, p. 136.

19. Directive 2001/29/EC, of 22 May 2001, on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

20. CJEU, 9<sup>th</sup> Feb. 2012, *Luksan* (C-277/10), ECLI:EU:C:2012:65.

21. SIRINELLI, P., Note on the *Luksan* case, *RIDA*, no. 232, 2/2012, p. 413.

is stated that authors cannot be completely deprived of the fair compensation for the publishers' exclusive benefit<sup>22</sup>. In the CJEU's judgement *VG Wort* the previous conclusions are reinforced. When the private copying exception has been established, an authorising act from the rightholders has no legal effects, so it does not alter neither the harm, nor the compensation<sup>23</sup>. In short, the EU legislator's intention is to prevent authors from waiving their rights to a fair compensation in order to grant them an effective protection.

The private copying fair compensation is usually unwaivable in many Member States, such as Spain (Art. 25 TRLPI) or Germany (§63a UrhG). This exception can also harm publishers, therefore they might be entitled to receive fair compensation. For this reason, Article 25.2 TRLPI grants this right to authors, performers, publishers, and producers. However, only the first two are not able to waive their right. This shows the intention of protecting weaker parties. On the other hand, Article 32.2 1º TRLPI, as reformed in 2014, was heavily criticised for being the first case in which unwaivability served to protect the interests of companies and not of a natural person<sup>24</sup>. We think that unwaivability, as configured for private copying, would have been more appropriate for the news aggregation limitation. In short, unwaivability serves to protect a natural person, the creator, against his counterparty in contracts for the exploitation of a work. In the relationship between press publishers and journalists, the latter are the weakest, hence if somebody needed unwaivable rights, it would be them<sup>25</sup>.

22. CJEU, 12<sup>th</sup> Nov. 2015, *Reprobel* (C-572/13), ECLI:EU:C:2015:750, nos. 44-49.

23. CJEU, 27<sup>th</sup> Jun. 2013, *VG Wort* (C-457/11 to C-460/11), ECLI:EU:C:2013:426, no. 37.

24. LÓPEZ MAZA, S. «Comentario al artículo 32» in *Comentarios a la Ley...* cit., p. 655.

25. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Tasa Google... cit., pp. 31-32.

In other matters, prior to the enactment of Article 32.2 1º TRLPI, the Spanish Competition Authority (CNMC) issued a report where this question was addressed<sup>26</sup>. There was stated that an unwaivable ancillary right in favour of press publishers would raise an access barrier to the market of news aggregation benefiting the already established companies and discouraging the entrance to the market to new and potentially better services. Additionally, if rightholders cannot decide whether they grant a licence and under what conditions, open access policies and, especially, creative commons licences would be seriously diminished negatively affecting access to information rights<sup>27</sup>.

## **2. Mandatory collective management vs. voluntary collective management**

The role played by collective management organizations (CMOs) is not a subject that is widely addressed in international treaties. Recent conventions make no mention of the topic, though there were some proposals to regulate mandatory collective management in the WIPO Copyright Treaty, of 20 December 1996<sup>28</sup>. The BC, on the other hand, contains some openly constructed references. Articles 11 bis.2 and 13.1 BC are usually deemed as the basis for establishing compulsory licences for the broadcasting and the sound recording rights. But, when stating that Member States shall be free

---

26. CNMC, Informe PRO/CNMC/0002/14, 16<sup>th</sup> May 2014, p. 9.

27. XALABARDER PLANTADA, R., «The remunerated Statutory Limitation for News Aggregation and Search Engines Proposed by the Spanish Government - Its Compliance with International and EU Law», *IN3 Working Paper Series*, 2014, pp. 16-18.

28. FICSOR, M., *Collective Management of Copyright and Related Rights*, WIPO, Geneva, 2022, p. 40.



to determine the conditions of exercise of those rights, it can be understood that mandatory collective management might be deemed as a condition as well<sup>29</sup>. Likewise, Article 14 ter.3 BC also leaves the question of the resale right management to the Member States.

On the other hand, generally speaking, European law also allows Member States to impose this mechanism for certain rights, as in Articles 5.3 RLRD and 6.2 RD. Likewise, Articles 9.1 and 10 of the Satellite Cable Directive (SCD)<sup>30</sup>, which regulate the cable retransmission right are relevant in this matter as well. Both will be discussed later.

From the above, it can be concluded that, according to international treaties and European law, mandatory collective management may be acceptable both for exclusive and simple remuneration rights. Nevertheless, it is necessary to delve further into this issue. An exclusive right is the rightholder's power to authorize or prohibit the use of a subject-matter and it must be granted unconditionally. Any limitation must not exceed the extent permitted by the BC. Compulsory collective management is not *per se* a limitation of the content of the right, but a condition for its exercise, as it deprives the author of the ability to authorise or prohibit the use and to negotiate its terms, conditions, and remuneration<sup>31</sup>. Moreover, Article 16 of the Collective

29. *Ibidem*, p. 86; and SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 11 bis» in *Comentarios al Convenio...* cit., p. 993.

30. Directive 93/83/EEC, of 27 September 1993, on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission.

31. VON LEWINSKI, S., «Mandatory collective administration of exclusive rights: a case study on its compatibility with international and EC copyright law», *Copyright Bulletin*, Jan.-Mar. 2004, p. 6; and FICSOR, M., *Collective Management...* cit., p. 86.

Rights Management Directive (CRMD)<sup>32</sup> provides that CMOs must conduct negotiations with users in good faith and their licensing terms must be based on objective non-discriminatory criteria. This ultimately means that CMOs are obliged to license those users who meet the established requirements<sup>33</sup>. Consequently, collective management entails the loss of control of the work or the performance by authors and performers respectively.

In addition, the CJEU has had occasion to rule on the management of exclusive rights by a CMO in its judgements on the cases *Soulier and Doke* and *Spedidam*<sup>34</sup>. On the basis of Article 5.2 BC, authors have the right not only to the enjoyment of the right, but also to its exercise which, in case of an exclusive right, it is exercised in a preventive manner. Although the CJUE does not provide in these judgements any further guidelines on mandatory collective management – for it decides on an opt-out system for extended collective licenses –, these conclusions may be applied to it. Member States are entitled to define the conditions for the exercise of an exclusive right, as long as they do not deny them their own preventive structure, nor empty it of its content<sup>35</sup>. These judgments reinforce the idea that mandatory collective

---

32. Directive 2014/26/EU, of 26 February 2014, on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market.

33. As literally reflected in some Member States legislation. See Art. 163 TRLPi, or §34 Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften.

34. CJEU, 16<sup>th</sup> Nov. 2016, *Soulier and Doke* (C-301/150), ECLI:EU:C:2016:878. CJEU, 14<sup>th</sup> Nov. 2019, *Spedidam* (C-484/18), ECLI:EU:C:2019:970.

35. BENABOU, V.-L., «Pourquoi l'arrêt Soulier et Doke dépasse le cas ReLire : le contrôle par la CJUE des modalités de l'autorisation préalable de l'auteur», *Dalloz IP/IT*, no. 2, 2017, p. 3 on line version.

management is a condition of the exclusive right that deprives the rightholder of certain powers. Consequently, it must be limited.

Mandatory collective management of exclusive rights may, thus, be imposed only in extraordinary cases. Recourse to CMOs should be generally on a contractual basis, in other words, compulsory collective management should be subsidiary<sup>36</sup>. The foregoing assertion might be drawn from the careful way in which the aforementioned CRMD regulates the relationship between rightholders and CMOs. For example, its Recitals 2, 6, and 19 stress out the owners' freedom to choose CMOs. Actually, Recital 2 expressly states that: *it is normally for the rightholder to choose between the individual or collective management*. This principle is repeated in Article 5.2, which is further complemented by paragraph 4 reflecting the right to terminate contractual relations with the CMO. These provisions aim to strengthen the rightholders' position keeping them able to decide for themselves and safeguarding individual management<sup>37</sup>.

Knowing that mandatory collective management of exclusive rights should be reserved for special cases, we could ask ourselves: which cases? This mechanism is only justified when individual management of rights is impossible or unfeasible, otherwise the authors' rights must be left intact<sup>38</sup>. On the other

36. LUCAS, A., LUCAS, H.-J. & LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité...* cit., pp. 811-812 ; and SIIRIAINEN, E., «Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme . – Chapitres I à III du Titre II du Livre III de la Partie I du Code de la propriété intellectuelle . – CPI, art. L. 321-1 à L. 323-15», *JCI Propriété littéraire et artistique*, Fasc. no. 1.550, 20<sup>th</sup> Mar. 2018 (updated: 1<sup>st</sup> Jun. 2022), par. 9.

37. GUIBAULT, L. (updated by JAKES, S.), «The Collective Rights Management Directive» in *EU Copyright...* cit., pp.532-533.

38. FICSOR, M., *Collective Management...* cit., pp. 88-89; and BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Tasa Google... cit., p. 27.

hand, certainly, some rights are only effective thanks to this mechanism. In fact, it has been argued that compulsory collective management may be a necessary instrument to comply with Article 36 BC, which requires Member States to take the necessary measures to make the Convention effective<sup>39</sup>. The mentioned Articles 9.1 and 10 SCD follow this rationale. The former establishes mandatory collective management for the cable retransmission right of individual rightholders. But in case of broadcasting organizations, recourse to CMOs will not be compulsory (Article 10). Broadcast enterprises are few and easily identifiable, while individual rightholders are uncountable, hence individual negotiations are almost impossible, then mandatory collective management is needed to facilitate acquisition<sup>40</sup>.

On the other hand, scholars have maintained that mandatory collective management is the natural path to collect and distribute the amounts due for simple remuneration rights<sup>41</sup>. It is true that they do not imply the author's control over the work. Even so, the exercise of a right does not only consist of the authorization or prohibition of use, but also includes the power to negotiate the remuneration to be paid. Therefore, it could be argued that the previous criteria to impose compulsory collective management – impossibility to conduct an individual negotiation – might be applied to simple remuneration rights as well. An example of this is the resale right, whose management the EU leaves the Member States free to decide for. Germany, for example, has not

---

39. *Ibidem*, pp. 41-42.

40. DREIER, T., «Satellite and Cable Directive» in *European Copyright Law. A Commentary* (WALTER, M., & VON LEWINSKI, S., eds.), OUP, Oxford, 2010, p. 455.

41. FICSOR, M., *Collective Management...* cit., pp. 96-100; SIIRIÄINEN, F., «Gestion des... cit., p. 9 ; and VON LEWINSKI, S. «Réflexions sur le rôle et le fonctionnement des sociétés d'auteurs», *Propr. Intell.*, no. 18, 2006, p. 28.

imposed collective management (§26 UrhG). On the other hand, in Spain it was not subject to mandatory collective management until this mechanism was imposed by the Ley 2/2019, de 1 de marzo. No justification of such a substantial change was provided. We deem – as many scholars did – the ancient regime to be most suitable since the rightholder and the relevant acts in a work of art's resale are perfectly identifiable<sup>42</sup>.

The abovementioned principle advises to conduct collective negotiations and management when the acts subject to an ancillary right are produced massively and by unidentifiable subjects. Thus, based on this consideration, Article 32.2 1º TRLPI was heavily criticized. Although newspaper articles are object of massive aggregation, the ISSPs who carry it out are few and identifiable<sup>43</sup>. Individual negotiations are, then, possible, and desirable. Consequently, preventing press publishers from negotiating themselves was against their interests.

On the other hand, the CNMC on the mentioned report also dissented of mandatory collective management due to the anticompetitive effects it entailed<sup>44</sup>. Likewise, in a previous report, the CNMC had noted that the Spanish legislator has unjustifiably introduced this mechanism in more cases than those foreseen by the EU. Compulsory collective management enhances CMOs' monopolistic situation leading to an ineffective management. In conclusion, mandatory collective management constitutes a legal restriction

42. CASAS VALLÉS, R., «Comentario... cit., p. 498.

43. LÓPEZ MAZA, S. «Comentario al... cit., p. 654; and XALABARDER PLANTADA, R., «The remunerated... cit., pp. 11-12.

44. CNMC, Informe PRO/CNMC/0002/14, cit., p. 9.

hat hinder the entry of new operators<sup>45</sup>. For all the above, the CNMC advised to reduce strictly this mechanism to those cases enshrined in the directives.

To conclude, apart from the fact that collective management is sometimes the only way to guarantee a real content to a right, voluntary recourse to CMOs has numerous advantages. Firstly, CMOs have a greater bargaining position than authors who are in a situation of imbalance *vis-à-vis* the companies that make use of their works, which, moreover, usually are their employers<sup>46</sup>. On the other hand, obtaining a license through a CMO gives the user greater legal certainty and reduces negotiation costs. However, these advantages do not detract from the conclusion reached above. Compulsory collective management should be reserved for those cases in which individual management is unfeasible, and this restriction is particularly marked in the case of exclusive rights.

## II. ASSESSMENT OF THE TWO MODELS

By means of Art. 80 of the Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, the new press publishers' right was transposed in Spain, hence – logically – Article 32.2 1º TRLPI's remunerated exception was abrogated. It is, therefore, possible to examine the results of the six years of application of this limitation (1). Afterwards, a review of the press publishers' right transposition in some Member States will be conducted (2).

---

45. CNMC, Informe E-2008-04, 21<sup>st</sup> Dec. 2009, pp. 8; 48-51; and 99.

46. VON LEWINSKI, S., «Mandatory collective... cit., p. 2.

## 1. Assessment of the Spanish remunerated exception

Article 32.2 1º TRLPI quickly caused unease within the digital journalism sector. Negative responses did not take long to come, and shortly after the reform was approved in Parliament, Google News announced the closure of its services in Spain arguing that the payment of the fair compensation would prejudice their activity and, therefore the access to information<sup>47</sup>. Consequently, the exception was not widely applied. In fact, CEDRO, the CMO in charge of literary works rights management, only formalized agreements on the payment of compensation with a few aggregators, such as Huawei<sup>48</sup>. In this regard, it is worth noting the amounts collected in recent years on account of the press aggregation exception. According to CEDRO's 2021 annual report, the collection made for this concept in 2021 amounted to €49,895, while in 2020 and 2019 it was €138,995 and €49,895, respectively<sup>49</sup>. These quantities would probably have been substantively higher if Google News had not abandoned the Spanish market.

Due to its limited application, the courts had little opportunity to interpret and shape Article 32.2 1º TRLPI. The only example is the judgment 208/2021 of Madrid Commercial Court no. 16 on the *CEDRO vs. Google* case<sup>50</sup>. Deciding whether the service Google Discover constitutes an aggregator, the Court made some notable reflections. Firstly, it stated that the

47. GINGRAS, R., «An update on Google News in Spain», *Google Europe Blog*, 11<sup>th</sup> Dec. 2014.

48. CEDRO, *CEDRO cierra un acuerdo con Huawei para colaborar con el sector de medios de información*, 7<sup>th</sup> Oct. 2019.

49. CEDRO, *Memoria anual 2021, 2022*, pp. 73-74.

50. Madrid Commercial Court no. 16, 20<sup>th</sup> Dec. 2021, no. 208/2021, ECLI:ES:JMM:2021:11356.

provision of a mandatory collective management is not *per se* contrary to the European competition law without going into further details. However, the Court considered that the reproduction and making available to the public of a snippet of two lines does not constitute an act of aggregation, therefore it escapes the remunerated exception's scope. Finally, although even the judge states that Google's refusal to provide the relevant data has a negative impact on its calculation, the tariff used to calculate the amount due (€1,113,275.76) was declared inequitable and not transparent.

To sum up, it is possible to consider this judgment the final blow to the Spanish experience which recently had already been abrogated. Likewise, the German neighbouring right had been declared inapplicable by the CJEU two years before<sup>51</sup>. Article 32.2 TRLPI presented numerous inconsistencies with international and European law and raised severe barriers to the internal market<sup>52</sup>. But it was the unwaivability and compulsory collective management, which caused a considerable rigidity, what ultimately prevented this reform from achieving the expected results. In conclusion, leaving little room for negotiations makes it difficult to balance interests.

## **2. National transpositions of the DSMD**

Despite Article 15's silence on whether or not the neighbouring right can be unwaivable and subject to mandatory collective management, the

---

51. CJEU, 12<sup>th</sup> Sep. 2019, *VG Media* (C299/17), ECLI:EU:C:2019:716.

52. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Tasa Google... cit., pp. 11-21; XALABARDER PLANTADA, R., «The remunerated... cit., pp. 19-39; and ROSATI, E., «Neighbouring Rights... cit. pp. 583-584.



European Commission has provided for a rather clear guidance<sup>53</sup>. Member States are not allowed to impose CMOs mandatory action, because it would deprive the rightholders of exercising an exclusive right. On this basis, Member States shall implement Article 15 DSMD.

By means of adding the Articles L. 218-1 to L. 218-5 to its Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), France was the first country to transpose the press publishers' related right. Article L. 218-3 indicates that it may be transferred, thus, nothing prevents publishers from granting free licences. With regards to collective management, though it was initially envisaged to be mandatory, it was made voluntary, as the latter system was seen to be more beneficial for the reliability of online news<sup>54</sup>. In other matters, the French legislator's effort to define the criteria to be followed when setting the remuneration is highly admirable. Inspired by the copyright regime, Article L. 218-4 enshrines the proportionality principle, then the remuneration must be based on the revenues obtained from the exploitation avoiding a standard fee<sup>55</sup>. As seen in the Spanish experience, an accountability obligation has a great importance, hence, whereby Article L. 218-4 III CPI ISSPs will have to supply all relevant data to calculate the remuneration<sup>56</sup>.

53. EUROPEAN PARLIAMENT, *Answer given by Mr Breton on behalf of the European Commission*, E-004603/2020, 9<sup>th</sup> Nov. 2020.

54. See: LUCAS, A., «Droit voisin de l'éditeur de presse», *Propri. Intell.*, no. 72, 2019, p. 67.

55. AZZI, T., «Commentaire de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse», *Dalloz IP/IT*, no. 1, 2020, p. 4 on line version.

56. LUCAS, A., «Droit voisin... cit., p. 67.

Finally, journalists right to an appropriate share of the revenues is regulated in Article L. 218-5 CPI. No further guidance on what is to be understood as «an appropriate share» is given – except that it shall not have a salary character. Nonetheless, the French legislator describes the process of negotiations thoroughly. France, in this sense, places an enormous role to professional associations, unions and CMOs, giving this right a strong collective character. In case of failure of negotiations, a specific commission will help the parties to reach an agreement, and, ultimately, it will decide the final amount.

As in the past, Google suddenly changed its content display policy to avoid paying remuneration<sup>57</sup>. Under the risk of losing visibility, publishers did not have very much of a choice. Yet, several press associations brought Google to the French Competition Authority (AC). In its first decision, in order to impose interim measures, the AC analyses whether these actions are likely to constitute an abuse of a dominant position<sup>58</sup>. It is worth recalling that the notion «dominant position» has been defined by the CJEU as a position of economic strength which enables a company to prevent effective competition on the market by giving it the power to behave independently of its competitors, customers, and consumers<sup>59</sup>. The AC declared that this company's acts are likely to constitute an abuse in three dimensions. First, the sudden change of Google's policy might be considered an imposition of unfair trading conditions characterized by the absence of negotiations. Likewise,

---

57. GINGRAS, R., «Nouvelles règles de droit d'auteur en France : notre mise en conformité avec la loi», *Blog Google France*, 25<sup>th</sup> Sep. 2019.

58. AC, Décision 20-MC-01, 9<sup>th</sup> Ap. 2020. See also: CHONÉ-GRIMALDI, A.-S., «Google enjoint de négocier des licences avec les éditeurs de presse», *Légipresse*, no. 10, 2020.

59. CJEU, 14<sup>th</sup> Feb. 1978, *United Brands* (C-27/76), ECLI:EU:C:1978:22, no. 65.

Google might have committed accessory discrimination. Finally, this company had circumvented the newly created neighbouring right distorting its spirit and goal. For all the above, the AC established the conservative measures requiring Google to negotiate with French publishers in good faith. Google did not want to, in any case, conduct such bargaining, so it tried to avoid its obligations by supplying incomplete and partial data. For this reason, The CA published a second decision condemning Google to pay half a billion euros for breach of the principle of good faith and thus failing to comply with the injunctions<sup>60</sup>. This marked a turning point on the issue, and later, Google submitted a series of commitments whereby it compromised to conduct negotiations with all the press publishers envisaged by the CPI in good faith and supplying all the relevant data. These undertakings were accepted by the AC last year<sup>61</sup>. As a preliminary conclusion, it can be stated how useful an effective answer from the competition law might be.

France was the testing ground of the press publishers neighbouring right, and Member States paid close attention to what was happening with Google. This conflict and the desire that it should not occur in other Member States is reflected in the various transpositions, and that is particularly marked in Spain. The Spanish transposition in Article 129 bis TRLPI is inconsistent. At some points it goes unnecessarily further than the DSMD, while others in need of more development are not the focus of attention. To begin, the decision in Article 129 bis.4 TRLPI not to make the publishers' neighbouring right unwaivable and subject to mandatory collective management is welcomed.

60. AC, Décision 21-D-17, 12<sup>th</sup> Jul. 2021.

61. AC, Décision 22-D-13, 21<sup>st</sup> Jun. 2022.

On the other hand, the fear of a conflict with Google imbues paragraph three of this Article. This firstly points out the principles which have to guide the negotiations such as contractual good faith, and the exclusion of abuse of a dominant position, among others. Was this specification necessary? Are not these principles contained in other parts of the legal system? Finally, Article 129 bis.3 states that Section I of the Intellectual Property Commission shall have jurisdiction in disputes concerning the agreement. However, the process is not detailed, which raises many questions, for example, if this process is a mediation or an arbitration mechanism<sup>62</sup>. Regarding journalists' right to an appropriate share, Article 129 bis.8 just adds that its rightholders may entrust its management to a CMO. As a final point, one of the major absences in this provision is the criteria for the remuneration of editors and journalists, something that would have undoubtedly improved their position.

The Italian transposition contained in Article 43 bis of the Italian Copyright Act (LDA)<sup>63</sup> contains an exhaustive regulation of the negotiation and licensing question. Without enshrining unwaivability or compulsory collective management, so much emphasis has been placed on the protection of publishers through assisted negotiation and arbitration that it has been described as a hybrid mechanism between individual and collective negotiation<sup>64</sup>. In this matter, the Italian Communications Guarantee Authority (AGCOM) has been vested several powers, the first of which is

---

62. SÁNCHEZ ARISTI, R. & OYARZABAL OYONARTE, N., «Decadencia y caída del TRLPI: la trasposición de la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital», *Pe. I.*, no. 69, 2021, p. 114.

63. Legge no. 633 sul diritto di autore 2022, 22<sup>nd</sup> April 1941.

64. SGANGA, C. & CONTARDI, M., «The new Italian press publishers' right: creative, fairness-oriented... and invalid?», *JIPLP*, vol. 17 no. 5, 2022, p. 423.

the establishment of criteria for the remuneration, which, by the way, is surprisingly described as fair compensation (*equo compenso*). The Italian legislator also sets a number of principles which must guide the negotiations in paragraph 9. Yet, in case of failure of negotiations, one of the parties may ask the AGCOM to determine the final amount to be paid. Nonetheless, the most astonishing part is the appropriate share due to journalists which is strictly shaped. According to Article 43 bis.13, freelance journalists will receive between the 2%-5% of the publisher's revenues, while employees will fixate the quantity via collective agreements.

Clearly, the appropriate share right is the element which most varies throughout Member States. In Germany, the legislator has decided to set a minimum quota of one third of the revenues obtained by the publisher (§87k UrhG). Nevertheless, a contrary arrangement can be made if it is reached through a collective agreement. It is remarkable that this right is subject to mandatory collective management. Even though some scholars<sup>65</sup> do not see this as problematic with respect to DSMD, we have to disagree. In this line, Croatia has also established that the journalists' right to an appropriate share shall be managed collectively without offering further guidance<sup>66</sup>. On the other hand, even though Poland has not yet transposed the DSMD, there is a legislative proposal to that purpose. There it is foreseen that authors shall receive half of the revenues obtained by publishers, for it is considered to be a proper reflect of journalists' contributions<sup>67</sup>. To conclude, none of these

65. VON LEWINSKI, S., «La mise en œuvre de la Directive sur le marché unique numérique de 2019 en Allemagne», *RIDA*, no. 271, 1/2022, p. 82.

66. Art. 167 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima NN 111/21.

67. KOWALA, M., «The Polish transposition of the press publishers' right: waiting for the miracle?», *JIPLP*, vol. 17 no. 5, 2022, pp. 434-435.

countries regulate a negotiation or arbitration process for publishers and ISSPs, nor do they set any criteria as regards publishers' remuneration.

## CONCLUSION

In the process of strengthening journalists and press publishers' position, the principles enshrined in the international treaties and in the European law must not be distorted. Unwaivability is deemed to be an element reserved to simple remuneration rights to protect the weakest link in the value chain, a natural person, a creator. Compulsory collective management, on the other hand, must be reserved for the situations where individual management is unfeasible or supposes unreasonable costs. In short, rightholders should be enabled to negotiate and exercise their rights themselves.

In a digital age, a balance of interests must be found, as the Spanish experience has shown. To that purpose, flexibility is necessary. Consequently, the right of press publishers, as an exclusive right in favour of a legal person, should neither be unwaivable nor subject to mandatory collective management. The latter feature does not seem appropriate for the journalists' right to an appropriate share either, as the parties involved, and the acts of exploitation are well identified. However, as a simple remuneration right in favour of the creator, the journalist's right to an appropriate share could be unwaivable, for it meets all the exposed requirements. On the other hand, we have seen the dissimilar solutions that Member States are implementing when transposing DSMD, specially in regard to the authors' remuneration right. We consider the quota system of Italy, Germany, and Poland to be unduly inflexible and

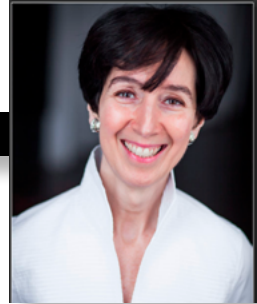
it restrains them from pursuing their own interests. Such differences raise barriers in the internal market contradicting DSMD's goals. Thus, it would not be unusual for the CJEU to seek further harmonisation.

To conclude, both tech giants' dominant position and press publishers weaker bargaining position are undeniable. And, even though mandatory collective management is not advisable, the recourse to CMOs could be effective, but on a voluntary basis, for it is true that they are able to enhance rightholders bargaining position. Likewise collective negotiation, mediation and arbitration might be a useful tool. But, in any case, competition law must accompany all these solutions to ensure a remuneration that enables the sustainability of the digital journalism market.

## NEWS FROM CANADA

YSOLDE GENDREAU

[Professor, Faculty of law, Université de Montréal](#)



The last time readers were able to read news from Canada in this journal was back in 2014. The articles published at the time reported on events occurring in 2012, including both legislative news<sup>1</sup> and an extremely large body of Supreme Court case law.<sup>2</sup> It was a challenging year: in addition to implementing the WIPO treaties of 1996, legislators promoted an openly pro-user philosophy by introducing numerous exceptions exemplifying the very idea of “user rights”. The title of the law, the *Copyright Modernization Act*,<sup>3</sup> also ties in with a conception that modernization entails a weakening of the rights of authors and other rightholders. As regards the Supreme Court, no fewer than six decisions were handed down in that same year, a rare occurrence.

1. Y. Gendreau, “The Reform of the Canadian Copyright Act: in the Spirit of the Times?”, (2014) *RIDA* no. 239 p. 188.

2. C. Paul Spurgeon, “News from Canada: Copyright Law and the Supreme Court of Canada in 2012”, (2014) *RIDA* no. 239 p. 261.

3. S.C. 2012, c. 20, amending the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42 (hereinafter CA).



Whether a case related to exceptions to copyright<sup>4</sup> or to definitions of rights,<sup>5</sup> the approach retained by the Court consistently restricted the scope of the rights at issue.

These two legal institutions thus sent out a very strong message to the Canadian copyright community. While it is inconceivable that they were acting in concert (!), this coincidence of viewpoints was not entirely accidental: it reflects the spirit of the times. Moreover, the nature of these institutions means that their positions on these issues have an undeniable prospective effect. Because by nature their messages are so influential, no ideological about-turn is likely in the short or medium term.

The ten or so years that have passed since that landmark year have not resulted in any great surprises in terms of changes in Canadian copyright law. Both Parliament (I) and the courts (II) have remained consistent in this regard. That being said, opportunities to shape the law beyond that vision of copyright have arisen – and some of these have been acted upon.

---

4. *SOCAN v Bell Canada*, 2012 CSC 36; *Alberta (Education) v Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37.

5. *Entertainment Software Association v SOCAN*, 2012 CSC 34; *Rogers Communications Inc. v SOCAN*, 2012 SCC 35; *Re: Sound v Motion Picture Theatre Associations of Canada*, 2012 SCC 38. The sixth decision, handed down later that year, related to the powers of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) to set up a compensation scheme for the value of local television signals. The Court held that the situation came under the *Copyright Act*, not the *Broadcasting Act*: *Reference re Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-167 and Broadcasting Order CRTC 2010-168*, 2012 CSC 68.

## I. LEGISLATIVE DEVELOPMENTS

The first observation is that rather than as a result of a purely national agenda, most amendments to the *Copyright Act* have been made because of international agreements. There have been a few rare exceptions of course, but most of them partake of this minimalist approach. International trade agreements – almost all of which now include sections on intellectual property – are what have mainly prompted the Canadian Parliament to action with a number of legislative amendments since 2012 as a result.

However, not all trade agreements resulted in amendments to the *Copyright Act*. Firstly, the *Comprehensive Economic and Trade Agreement* of 2016 established new bases in trade relations between Canada and the European Union. Although Chapter 20 relates to intellectual property and includes provisions on copyright, the rules agreed by the parties did not require any change in the content of the Canadian *Copyright Act* when it was implemented by the Canadian Parliament.<sup>6</sup> The *Trans-Pacific Partnership* [TPP] – an agreement involving 12 countries that was negotiated the same year – led to a similar result. The United States withdrew from it in early 2017; but instead of foregoing the agreement, the eleven other countries preferred to maintain their relationship; they chose to revise it and it became the *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* in 2018. For Canada, this new situation meant that it no longer needed to amend the basic term of copyright protection, which thus remained 50 years

---

6. *Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act* (S.C. 2017, c. 6). On this agreement, see Y. Gendreau, “Intellectual Property Norms in the CETA: An Important Step for Canada”, (2021) 55 *Revue juridique Thémis* 429.

after the author's death. Keeping its law as it was before the TPP was also manifestly a key aim of these negotiations, given the particular provision of the CPTPP that allowed Canada to keep its "Notice and Notice" regime, its version of the famous US "notice and take down" policy.<sup>7</sup>

Nonetheless, other international agreements negotiated by Canada have led to amendments in domestic law. Although of limited scope, these amendments have contributed to the internationalisation of Canadian copyright law in that they relate to the protection period and to the cross-border circulation of protected works.

With respect to the term of protection, a new impetus was given with the United States–Mexico–Canada Agreement of 2018, introduced to replace the *North American Free Trade Agreement* of 1992 and implemented in 2020.<sup>8</sup> While the unravelling of the TPP meant that Canada did not have to extend its copyright protection period, negotiations for this North-American agreement, with the United States as the main partner, put the issue of the term of protection back on the table. Canada's reticence in this regard, however, led to a two-fold implementation. Almost all protection periods were extended, except those based directly on the author's life. These modifications included rules on anonymous and pseudonymous works<sup>9</sup> and on cinematographic works without dramatic character.<sup>10</sup> Protection periods for related rights were

7. On this topic, see Y. Gendreau, "Évolution du droit d'auteur international : un point de vue canadien", (January 2022) Special edition *Revue québécoise de droit international* 269, pp. 283-285.

8. *Canada–United States–Mexico Agreement Implementation Act*, S.C. 2020, c. 1.

9. Sections 6.1 and 6.2 CA.

10. Section 11.1 CA.

also affected.<sup>11</sup> Canada was only required to guarantee a term of 70 years after the author's death as of 1 January 2023 in cases calculated on the sole basis of the author's life.<sup>12</sup> These changes were effected through the *Budget Implementation Act, 2022, No. 1*.<sup>13</sup> The main consequence of this extension is that no work will enter the Canadian public domain before 1 January 2043. Authors who have died since 1972 are therefore the immediate beneficiaries of the extended term. Note also that no amendment has been made to the Crown copyright term – 50 years after publication of the work<sup>14</sup> – nor to the operation of reversionary interest in copyright, whereby certain contracts can be renegotiated by the author's heirs 25 years after the author's death.<sup>15</sup> In the latter case, an increase of ten years in the period before which negotiations could be undertaken could have been expected. A standstill in this case has proven advantageous to authors, it would seem.<sup>16</sup>

This overview of the extension of the term of protection would be incomplete if one did not mention other amendments that did not derive from an international agreement to which Canada is party but which nevertheless owe their existence to foreign legislation. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights, which

---

11. Section 23 CA.

12. Canada–United States–Mexico Agreement, Art. 20.89(4)(c).

13. S.C. 2022, c. 10, sections 276–278.

14. Section 12 CA.

15. Section 14 CA.

16. For more details on this extension of the term of protection, see Y. Gendreau, “Comment faire durer le débat sur la durée” in *Entre art et technique : les dynamiques du droit – Mélanges en l'honneur de Pierre Sirinelli*, Paris, Dalloz, 2022, p. 691.

was to be transposed into national law by 1 November 2013,<sup>17</sup> cannot be unrelated to the amendments in 2015. When another law whose title did not seem to indicate an update of copyright rules was introduced,<sup>18</sup> the terms of protection for sound recordings and for performances were extended in line with what the directive required of European Union member states.<sup>19</sup> Note that it is an issue that the European Union could have wanted to include in the negotiations on the 2016 free trade agreement, but these amendments pre-empted it.

The cross-border circulation of objects protected by copyright is another aspect of copyright law that has captured the attention of the Canadian legislator. Parliament attempted on two occasions to improve the trade flow in keeping with international standards. The agreements that led to these measures were different in nature, however.

The classic case involves implementation of the *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print-Disabled*. Concluded in 2013, this treaty required few amendments to Canadian law because the “modernisation” in 2012 had already introduced exemptions for these beneficiaries.<sup>20</sup> Compliance with the treaty essentially meant anchoring the law in its international dimension.<sup>21</sup> When Canada acceded to the Marrakesh Treaty in June 2016, it was the

17. OJ 2011, No. L 265/1, section 2(1).

18. *Economic Action Plan 2015 Act, No. 1*, S.C. 2015, c. 36, sections 81 and 82.

19. Section 23 CA.

20. Sections 32 and 32.01 CA.

21. *Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject-matter for persons with perceptual disabilities)*, S.C. 2016, c. 4, ss. 1–3.

twentieth country to do so, and its accession triggered the coming into force of the Treaty.<sup>22</sup>

The other international agreement that prompted the Canadian legislator to amend the *Copyright Act* does not have the same international status. The *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* was denounced by some, mainly in relation to a lack of transparency during negotiations.<sup>23</sup> In theory, this should have meant that it would have no impact on national legislations. However, Canada was one of the countries involved in its negotiation in 2011 and one cannot help noticing a link between this agreement and the *Combating Counterfeit Products Act*, adopted in 2014.<sup>24</sup> Like the *ACTA*, this law refers to both the *Copyright Act* and the *Trademarks Act*.<sup>25</sup> It has led to new civil and criminal penalties, and especially a stepping up of customs measures through discretionary powers to customs agents and a customs assistance programme.<sup>26</sup>

Despite all this internationally tinged activity, some amendments to the *Copyright Act* have been made to strengthen the Canadian approach to copyright. The first one is an amendment to the “notice and notice” regime

---

22. See [https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty\\_marrakesh\\_21.html](https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_21.html)

23. See for example the collection of papers in P. Roffe & X. Seuba, (eds.) *The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda: Genesis and Aftermath*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; E. F. Judge & S. Al-Sharieh, “Join the Club: The Implications of the *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*’s Enforcement Measures for Canadian Copyright Law”, (2012) 49 *Alberta Law Review* 677.

24. S.C. 2014, c. 32.

25. R.S.C. 1985, c. T-13.

26. For further details, see I. Pillet, “Collaboration douanière au Canada pour la rétention de marchandises commerciales contrefaites importées ou exportées en violation des droits d’auteur” in Y. Gendreau, (ed.) *Copyright in Action: International Perspectives on Remedies*, Montreal, Éditions Thémis, 2019, p. 289.

whereby rightholders can send a notice to suspected copyright infringers via a provider of network services or of information location tools.<sup>27</sup> It prohibits rightholders from including in the notice a settlement offer.<sup>28</sup>

There have also been important changes to the operation of collective management in Canada. To appreciate their impact, one first needs to explain the role of the Copyright Board of Canada in the implementation of copyright law in Canada. Instead of negotiating individually with users, Canadian collective societies can ask the Copyright Board of Canada to set a tariff for the uses of selected works and objects of related rights. Filing a tariff application triggers a quasi-judicial procedure similar to proceedings before a general trial court. The parties prepare pleadings and can call on experts whose testimony is analysed by Board members. After the hearings, the Board decides what users must pay the collective society in question and provides reasons for its decision in much the same way as in the case of a ruling by a court of general jurisdiction.

In the early stages in 1936, the ancestor to the current Board, the Copyright Appeal Board, controlled the collective management of the right of public performance for musical works or dramatico-musical works (sic). Up to 1997, successive reforms changed the name of the Board and expanded its jurisdiction;<sup>29</sup> but, as a hangover of the 1936 act, SOCAN [Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada] still had to file a

27. This regime is provided for in sections 41.25 to 41.27 CA.

28. Section 41.25 (3) CA, introduced by the *Budget Implementation Act, 2018, No. 2*, S.C. 2018, c. 27, s. 243.

29. For a general overview of its functions, see Y. Gendreau, (ed.), *The Copyright Board of Canada: Bridging Law and Economics for Twenty Years*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011.

tariff proposal with the Board to determine royalties it could collect. Many important issues are settled initially by the Board as if it were a court of general jurisdiction.<sup>30</sup> The 2018 amendments thus marked a significant shift in the institution: except in the case of compulsory licences<sup>31</sup> or of the private copying regime for the music industry,<sup>32</sup> collective societies are no longer required to file a proposed tariff.<sup>33</sup> Before entering into negotiations with users – or even after negotiations have started –, parties can still apply for a decision by the Board which has extensive experience in the valuation of the use of works and other copyright-protected material. The status of these decisions has been analysed by the Supreme Court in 2021 and is discussed below.<sup>34</sup> The 2018 amendments also changed internal Board operations: encouraging case management;<sup>35</sup> defining “fair and equitable” royalties to be set by the Board;<sup>36</sup> and clarifying the general criteria for tariff setting and decisions.<sup>37</sup>

The most innovative amendment, however, is more recent. In April 2023, the *Act to amend the Broadcasting Act and to make related and consequential amendments to other Acts*, better known as the *Online Streaming Act*, received

30. For example, in the early days of the internet, the characterised Board the online transmission of works as a “communication to the public by telecommunication” that triggers the application of the Act without requiring a change in the wording of the legislative text: *SOCAN - Tariff 22 (Transmission of Musical Works to Subscribers Via a Telecommunications Service not covered under Tariff Nos. 16 or 17) [Phase I: Legal Issues]* <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/366562/1/document.do>. The decision was upheld by the Supreme Court of Canada: *SOCAN v Canadian Association of Internet Providers*, 2004 SCC 45.

31. Section 67(2) CA.

32. Section 83 CA.

33. *Budget Implementation Act, 2018, No. 2, supra*, note 28, ss. 289-296, amending ss. 66 to 76.1 CA.

34. See below the text accompanying notes 55 to 58.

35. Sections 66.504 and 66.6(1.1) CA.

36. Section 66.501 CA.

37. Section 66.91 CA.



royal assent. This Act brings online companies under the control of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) and requires them, inter alia, to contribute to the creation of Canadian content.<sup>38</sup> Previously exempt under the *Appendix to the Exemption order for digital media broadcasting undertakings*, these companies – individuals are not covered – are now subject to requirements similar to those applicable to conventional radio broadcasters.<sup>39</sup> Providers of social media content are excluded, but not the platforms themselves. Obviously, one of the objectives is to ensure that more Canadian content is available online and thus that Canadian rightholders get a greater portion of the royalties generated through online dissemination. Nevertheless, two different types of more specific amendments to the *Copyright Act* were adopted. The first one is meant to ensure that these companies cannot claim the exception for ephemeral recordings.<sup>40</sup> The second one confirms that these companies are not subject to a statutory license regime for the retransmission of works via “local signals”.<sup>41</sup> The new regulatory regime will be fully implemented by late 2024 and the CRTC has issued a *Regulatory Plan to modernize Canada’s broadcasting system* setting out the various stages to achieve this.<sup>42</sup>

The latest legislative event does not affect the Canadian *Copyright Act*, but the issue it addresses is a copyright issue in the European Union and the bill was introduced by the Minister of Canadian Heritage, one of the two

38. S.C. 2023, c. 8.

39. CRTC-409, 26 July 2012, available at <https://crtc.gc.ca/eng/archive/2012/2012-409.pdf>.

40. New sections 30.8(11) and 30.9(7) CA.

41. New section 31(1) CA.

42. <https://crtc.gc.ca/eng/industr/modern/plan.htm>.

ministers responsible for copyright in the country. The *Act respecting online communications platforms that make news content available to persons in Canada*, Canada's response to the phenomenon of the reproduction of press content by platforms, received royal assent on 22 June 2023.<sup>43</sup> The Canadian government decided to follow the Australian approach rather than the European model which enshrines a form of related rights in the dealings between the news media and online platforms.<sup>44</sup> Like in Australia, the platforms lobbied against the bill and still are, even though the law is set to come into force no later than late December 2023.<sup>45</sup> Since the start, the government has remained steadfast (the bill was adopted...) and all stakeholders are aware of the precedent that would be set if the media's position were to suffer any setback.

Although some amendments to the *Copyright Act* are expected in the near future, nothing very revolutionary is planned.<sup>46</sup> The expectations here are in line with what has prevailed since the *Copyright Modernization Act* of 2012. Canadian courts, however, have provided relatively abundant case law that challenges some of the Act's key concepts.

---

43. S.C. 2023, c. 23.

44. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC, OJ 2019, L 130/ 92.

45. *Act respecting online communications platforms that make news content available to persons in Canada*; *supra*, note 43, section 93(6).

46. See the conclusion of this text below.

## II. DEVELOPMENTS IN CASE LAW

Most copyright-related rulings over the last decade are Supreme Court interpretations of the *Copyright Act* (A). However, other rulings not based on the Act, including one from the Supreme Court, have definitely had an impact on its application (B).

### A. Interpretation of copyright by the Supreme Court of Canada

As for the legislative developments, 2012 was a landmark year for the interpretation of copyright law in Canada. With its five key decisions giving users a greater role in copyright law,<sup>47</sup> reversal of case law shortly afterwards would have been surprising. The five rulings in 2012 focused on the need to balance users' rights with authors' rights. Subsequent decisions mostly related to technological neutrality, another concept that focuses on balance in copyright law (2), but this did not prevent the Court from examining other important aspects of the Act (1).

#### 1. Key features of copyright law in Canada

The right of reproduction constitutes the very foundation of copyright law, yet the intervention of the courts is still needed to obtain a clearer picture of it. This is what happened in a dispute between a cartoonist and a company he had initially contacted to pitch a proposal. Since its early days in

---

<sup>47</sup>. See notes 4 and 5 above.

Quebec Superior Court,<sup>48</sup> the “Robinson case” was given a very high profile in the media because of its “David versus Goliath” character. The author, Claude Robinson, designed a series of television shows for children that was largely inspired by William Dafoe’s novel. At the time, Les Films Cinar was the best-known children’s television production company in Quebec, with unequalled global outreach. Having carved out a place in the extremely competitive international environment of television programming, its directors were publicly acclaimed as a success story for Quebec and Canada. It was therefore natural for the author to approach them with his proposal. He had developed storyboards for his characters and backgrounds, finalised scripts for the first programmes in the series and substantial drafts for the rest. He also had drawings and names for the characters and in-depth descriptions of their psychological characteristics allowing their projection into certain situations. The concept behind his series was the guiding force behind his work. “Robinson Curiosity” was to be a series of episodes which would show various aspects of life where the curiosity of the main character led to useful discoveries for children. What’s more, the physical appearance of Robinson Curiosity was based on a drawing of the author himself.

Cinar turned down Robinson’s proposal. However, some time later, the author came across a programme on television called “Robinson Sucroë” and recognised his work even though a number of changes had been made. The legal debate centred on that classic issue of copyright law: the substantial copying of the author’s work. In this case, however, the situation was unusual

---

48. *Robinson v Films Cinar inc.*, 2009 QCCS 3793. The events occurring after proceedings were initiated, but before the ruling by the Superior Court of Quebec, were also frequently covered in the media.

because the work in question was not in the same medium nor at the same state of achievement, a factor which made comparison more difficult. This did not prevent the Court from pointing out that “the cumulative effect of the features copied from the work must be considered to determine whether those features amount to a substantial part of [the author]’s skill and judgement expressed in his work as a whole”.<sup>49</sup> Despite the differences, the court noted that Claude Robinson’s work had been copied and warned against focusing unduly on individual features which may or may not be original and which may also feature in the infringing work in a deliberate attempt to distance it from the original work. In a way, common sense triumphed in this case which, apart from the personalities of the parties involved, was relatively banal.

Yet the case is also known for another aspect of the decision that is still considered sensitive in copyright law: the protection of characters. Certainly, the advantage of animation or comic book characters is that they are represented visually, something that makes it possible to apprehend them as artistic works and, therefore, to recognise their protection. The Supreme Court went further, however. It found that the author’s work contained characters with “distinct visual appearance *and particular personalities*, which were the product of Mr Robinson’s skill and judgement”.<sup>50</sup> The Cinar work was therefore found to have reproduced “*Curiosity’s* particular combination of characters with distinct personality traits, living together and interacting on a tropical island – elements that represent a substantial part of the skill and judgement expressed in *Curiosity*”.<sup>51</sup> This recognition of protection was crucial

49. *Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73, para. 36.

50. *Ibid.*, para. 45 (emphasis added).

51. *Ibid.*, para. 46.

in the circumstances because Cinar had taken care to change a number of the author's characters: initially animals in *Robinson Curiosity*, they had become human in *Robinson Sucroë*. Disembodied from their physical attributes, their personalities took on considerable importance. The Court's analysis thus paved the way for greater acceptability of the protection for purely literary characters.

Another, more recent, decision of the Supreme Court concerns other fundamental features of copyright law in Canada. This case was followed with great interest in copyright law circles as it was the second time the collective society Access Copyright came before the Supreme Court in a case relatively similar to an earlier case in 2012.<sup>52</sup> *York University v Access Copyright*<sup>53</sup> provided another opportunity to interpret the concept of fair dealing in an educational context, but this time in light of the amended act (in 2012) which now included the purpose of education as a context for analysing fair dealing.<sup>54</sup> The case includes a new element that went beyond fair dealing and concerned all collective societies seeking Board approval for a tariff: the mandatory nature of Copyright Board decisions.

That was the issue that disposed of the case. The Copyright Board has almost 90 years' experience in determining the value for the use of works. The proceedings that it oversees are highly technical and require the same degree of professionalism on the part of lawyers and expert witnesses as cases heard before the courts of general jurisdiction. Although its new legal regime since

---

52. *Alberta (Education) v. Access Copyright*, *supra*, note 4.

53. 2021 SCC 32.

54. The first case revolved around the issue of fair dealing for the purpose of private study.

2018 makes it less indispensable than before in the operation of collective management, in a way this means it can act as a specialist arbitrator when needed. In this context, the status of its decisions – which can be referred to the Federal Court of Appeal for judicial review and ultimately appealed to the Supreme Court – could be expected to be on a par with that of trial court rulings.

However, York University saw the situation differently and the Supreme Court upheld its view. Access Copyright had obtained an interim tariff to cover copying activities in various Canadian universities, including York University, which took effect on 1 January 2011. York University started paying royalties based on this tariff, but stopped in July that same year.<sup>55</sup> The collective society referred the issue to the Federal Court and sought a declaratory judgement ordering the University to respect the tariff. The University responded that it considered that its “Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff” governed copying activities covered by the tariff and that, therefore, it was not required to comply with the Board’s tariff. The Federal Court accepted Access Copyright’s arguments,<sup>56</sup> but its ruling was set aside by the Federal Court of Appeal.<sup>57</sup> Because the facts at issue occurred prior to the 2018 amendments, it was the previous rules in respect of the Copyright Board that were interpreted by the courts.

55. The date when payment ceased was probably not unrelated to widespread rumours at the time of a bill to amend the *Copyright Act* – and the bill was effectively introduced two months later: House of Commons of Canada, *Bill C-11: Act to amend the Copyright Act*, First Session, Forty-first Parliament, 60 Elizabeth II, 2011, 1<sup>st</sup> reading, 29 September 2011, available at <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/41-1/bill/C-11/first-reading>.

56. 2017 FC 669.

57. 2020 FCA 77.

The previous version of the Act did not specify whether decisions handed down in a context similar to this case were binding on the parties. Despite publication in the *Canada Gazette* and the full participation of representatives of users of works in the decision-making process, the Court found that tariffs approved by the Board were merely indicative of the maximum amounts that the collective society could obtain during negotiations regarding the licensing of works. Users are free not to pay the amount set if they wish to obtain a licence and can thus negotiate another amount (which will inevitably be lower than that set by the Board). If they do not want to negotiate but nonetheless use the works, the only remedy available to the collective society is to take action for copyright infringement based on damage actually incurred because of the use in question.

The collective society must also have standing to initiate infringement proceedings. This requires the collective society to hold an actual interest in the copyright, something it would have obtained by an assignment or a licence of the rights from the copyright owner. In the case of Access Copyright, however, the authors had granted non-exclusive licences to the collective society and, under Canadian law, this did not give it an interest in the copyright in the works, but merely amounted to permission to use them. The collective society could not therefore institute legal proceedings to obtain compensation for the infringements and had only itself to blame for deciding to operate in this way.<sup>58</sup>

---

58. *York University v Access Copyright*, *supra*, note 53, para. 74.



The Supreme Court settled the dispute between the parties on this issue. This did not prevent it, however, from stating its opinion on the interpretation of the exception of fair dealing put forward by York University.<sup>59</sup> The question was intriguing because, in its first decision involving *Access Copyright* in 2012, the Court had commented on fair dealing for the purpose of private study in a context where photocopies of works were used as complementary documentation in classes ranging from preschool to the end of high school education. The “symbiotic purpose” shared between teachers and their students meant that this exception could be relied on for these copies: “Instruction and research/private study are, in the school context, tautological.”<sup>60</sup> What would it say almost ten years later?

We may conclude that it was too early for the Supreme Court to distance itself from its previous statements. The Court insisted that the assessment of any exception to copyright – which it calls a “user’s right” – must take account of the situation from the perspective of the ultimate beneficiary of the work in question. It held that assessing the situation only from the perspective of the educational institution for the interpretation of fair dealing for education was an error.<sup>61</sup> “When teaching staff at a university make copies for their students’ education, they are not hiding ‘behind the shield of the

59. The University submitted a counterclaim seeking to have its fair dealing policy declared in accordance with the *Copyright Act*, but the Court declined to rule on this because it held that “the usefulness of guidelines in theory does not provide the Court with a sound basis for entertaining declaratory relief without a live dispute between the parties or when those whose rights are at stake are not privy to the proceedings”. *Ibid.*, para. 86.

60. *Alberta (Education) v Access Copyright*, *supra*, note 4, para. 23.

61. *York University v Access Copyright*, *supra*, note 53, para. 103.

user's allowable purpose in order to engage in a separate purpose that tends to make the dealing unfair.”<sup>62</sup>

The Supreme Court was not required to rule on fair dealing for education, which means that its statements could be characterised as *obiter dicta*. These statements nevertheless confirm its commitment to study copyright issues from the perspective of users of works rather than of their authors whenever the situation so allows. In this regard, its decision in the *Robinson* case constitutes almost an exception. The other decisions handed down during the period covered here confirm its usual perception of copyright law since it identified the “balance” of rights as one of its core principles in 2002.<sup>63</sup>

## 2. Technological neutrality

In these times of technological upheaval, it is not surprising that the concept of technological neutrality is relevant to the analysis of copyright. Since the *Copyright Act* is difficult to amend, this neutrality can be used to develop the law while remaining faithful to the text in force. It is a very useful way of updating the law, a process viewed as flexible and scalable as cases come before the courts. The scope of the law can be expanded progressively as litigants require. The Supreme Court of Canada is very sensitive to this view of copyright law and several of its decisions do not just allude to it, they consider it “a fundamental tenet of copyright law”.<sup>64</sup> Technological neutrality

---

62. *Ibid.*, para. 102.

63. *Théberge v Galerie d'art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34.

64. *Keatley Surveying Ltd v Teranet Inc.*, 2019 SCC 43, para. 87.

has proven to be a determining factor in three decisions, each dealing with different concepts, which adds to its impact.

The first decision to discuss here relates to the ephemeral recording exception provided for under sections 30.8 and 30.9 of the Act. The debate on how acts of reproduction should be characterised led the Court to conclude that broadcast-incidental copies do not come under the exception of ephemeral recordings and that the Copyright Board could therefore set a tariff for these. However, the most interesting aspect of the decision was the Court's comment on how the Board should calculate the royalties due. According to the Court in *Canadian Broadcasting Corp. v SODRAC 2003 Inc.*, transitioning from analog to digital perfectly illustrates the importance of technological neutrality, for which implementation must go beyond merely correlating the rights at issue. In relation to "the fixing of royalties by the Board [...], adherence to the principles of technological neutrality and balance requires that account be taken of the value that the reproductions of the copyright-protected work contribute in the digital as compared to the analog technology, and of the relative contributions of the reproductions *and the user's investment and risk in providing the new technology*".<sup>65</sup>

Therefore, expenses incurred by users must be taken into consideration when calculating royalties, a position which clearly points to negotiations where this factor is reflected in the value of royalties to be paid. In addition to

---

65. *Canadian Broadcasting Corp. v SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, para. 86 (emphasis added).

the costs they must bear in their own activities, it is authors and rightholders themselves who must bear the cost when users transition to better technologies, not the users who benefit from these advantages. The Court therefore referred the case back to the Copyright Board which was bound to follow the calculation methods laid down by it.

The second decision challenging technological neutrality relates to Crown copyright. The issue here was the digitisation, with their agreement, of land surveyor plans registered with multiple municipal institutions in Ontario. These plans must be consulted during property transactions to ensure the validity of title deeds. Traditionally, this was done on site or, when the land or building was remote, by request faxed to the municipality holding the register. The cost of this service at the time was C\$5. When the public administration system was computerised, these plans were digitised and managed by an independent company offering online access to all the plans for Ontario for an initial upfront fee of C\$595. Additional programs cost C\$345, security programs C\$195, and software licences C\$180. Annual charges of C\$300 were added on for key districts. It still costs C\$5 to view and copy plans, with an extra C\$10 billed because users were going through the company's system.

Land surveyors are the main users of the system because they are professionally required to conduct research – along with the related plans – into the ownership of land they are mapping. They launched proceedings to assert their copyright over plans they had drawn up. For the first time in its history, the Supreme Court was asked to rule on the interpretation

of the provision governing Crown copyright<sup>66</sup>, affording it the opportunity to examine the situation from the perspective of technological neutrality. The Court's approach here lacked nuance: because land surveyors did not receive any fees for copies of their plans under the old system, this confirmed that they were not entitled to any fees when these plans were offered via the computerised system.<sup>67</sup> Offering the plans to the public, whether via physical offices or online, constitutes publication by the Crown, which makes it the initial holder of copyright of these plans.<sup>68</sup> The Court was manifestly not ready to consider that technology could contribute to *revealing* the existence of copyright to certain authors up until then unaware of this possibility. Contrary to architects, who are used to considering their plans as works protected by copyright, the less aesthetic nature of land surveyors' plans meant that they were unaware that their work could be copyrighted. Current discourse on the place of data and factual works in copyright law today is probably not unrelated to this awareness on their part.

The last decision involving technological neutrality relates to the interpretation of the right of making available. In its 2012 decision in a case opposing SOCAN and the Entertainment Software Association (ESA), the Supreme Court of Canada had ruled that, contrary to streaming, the transmission of works via download did not constitute communication by telecommunication to the public because the presence of a "copy" in the recipient's computer corresponded to delivery by "technological taxi" of said

66. Art. 12 CA. For a discussion on this question, see Y. Gendreau, "Crown Copyright 2.0 in Canada", (2020) 30 *Australian Intellectual Property Journal* 210.

67. *Keatley Surveying Ltd v Teranet Inc.*, *supra*, note 64, para. 84-89.

68. *Ibid.*, para. 81.

copy.<sup>69</sup> The introduction of a provision in the *Copyright Act* to clarify the meaning of the right of communication to the public via telecommunication, in light of making available as understood by Article 8 of the 1996 WIPO Treaty, offered an opportunity to review the situation. The same parties thus returned to the Court to interpret a transposition of that Article:

For the purposes of this Act, communication of a work or other subject-matter to the public by telecommunication includes making it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public.<sup>70</sup>

Ten years after the first ruling, it was the same view of technological neutrality as that expressed in the *Teranet* case that guided the Supreme Court in its interpretation of the applicable law: the text of the Act could not be construed as introducing an additional opportunity to assert copyright where the material circumstances had not changed.

This interpretation is also technologically neutral. Similar to offline distributions, downloading or streaming works will continue to engage only one copyright interest and require paying one royalty – a reproduction royalty for downloads or a performance royalty for streams. If a work is downloaded or made available for downloading, s.

---

69. *SOCAN v ESA*, *supra*, note 5, para. 5.

70. Section 2.4(1.1) CA.

3(1)(f) is not engaged. If a work is made available for streaming and later streamed, s. 3(1)(f) is only engaged once.<sup>71</sup>

According to the Court, the law indicates instead that making available works the start of the communication to the public via telecommunication and is not a standalone right. In ruling this way, the Supreme Court did not take account of the transposition of Articles 10 and 14 of the WIPO Performances and Phonograms Treaty, which distinguishes making available from the act of communication itself. According to section 18 (1.1)(a), rightholders have the right “to make [a sound recording] available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public *and* to communicate it to the public by telecommunication in that way.”

There is an equivalent provision for performers.<sup>72</sup> The Act therefore clearly distinguishes between the two activities and it would be illogical for the online dissemination of sound recordings, which include the works and performances of performers of such works, not to meet the same parameters as for works. And yet, this is exactly how the Court ruled, even though the definition under section 2.4 (1.1) was formulated for both works and other subject matters. The important thing for the Court was that remuneration should not change just because a “new” right was recognised.

---

71. *SOCAN v Entertainment Software Association*, 2022 SCC 30, para. 75 and 112.

72. Section 15(1.1) (d) CA.

Another difficulty arising from the Court's interpretation lies in its refusal to characterise dissemination by downloading as an act of communication. Understandably, it may have found it difficult to overturn its previous ruling in the first *ESA* case, when it explained such dissemination by analogy with delivery by taxi. Ten years in the life of a supreme court is a short period of time. Nevertheless, it is regrettable that it did not realise that persisting in this line of reasoning would lead to an awkward dilemma. According to the Court, the streaming of works is covered by the right of communication to the public, which includes making available, while dissemination via downloading constitutes authorisation to reproduce a work (followed by said reproduction).<sup>73</sup> But this authorisation right also exists for the right of communication.<sup>74</sup> If the act of making available is covered by the right to authorise reproduction in a downloading context, why can it not be characterised as an authorisation to communicate to the public via telecommunication in a streaming context? It is true that, in this context, the authorised communication is executed by the authorising party, while in the case of downloading reproduction is done by a third party, i.e., a member of the public. From the rightholder's perspective, however, such a merger of the identity of the person acting under two separate entitlements is not so different from what happens when the right of communication to the public coexists with the right of reproduction where the ephemeral recording exception does not apply.

---

73. See the text above, accompanying note 71.

74. The wording of section 3(1) means that all exclusive rights are, so to speak, "accompanied" by the right to authorise them: the right to reproduce and the right to authorise reproduction; the right to perform in public and the right to authorise public performance; etc.



Another aspect of the decision that deserves attention is the relationship between international standards and domestic law. According to the Supreme Court, even if a treaty can be relevant to understanding a national law, the courts' duty to interpret relates to national legislation, not international treaties. This distancing from international standards is especially true when the legislator's intention is clear.<sup>75</sup> For the Court, the legislator's intention was to implement the goal of Article 8 of the WIPO Treaty, i.e., "(1) clarify that on-demand transmissions are captured by the right to communicate works to the public; and (2) ensure that authors can control the act of making their works available online."<sup>76</sup> The rest of the Act relates to the structure of domestic law. This is where the distinction between streaming and dissemination via downloads comes in, which the Court seems to consider validated by the flexible characterisation of Article 8 of the Treaty as an "umbrella" solution.<sup>77</sup> The Court held that Article 8 is implemented in Canadian law by relying on two structures of rights – communication on the one hand and reproduction (with prior authorisation) on the other – regardless of the fact that one type of characterisation triggers the application of a single right while the other is based on two rights. It also overlooked the beginning of Article 8 of the Treaty which refers only to rights coming under the concept of communication in the Berne Convention.<sup>78</sup> It is surprising, to say the least, that the same action, making a work available, should come under two distinct rights depending on the technology used by the sender. This makes it difficult to believe the Court's

75. *SOCAN v Entertainment Software Association*, *supra*, note 71, para. 47-48.

76. *Ibid.*, para. 77.

77. *Ibid.*, para. 87. The Court translates « umbrella solution » by « solution cadre ».

78. "Without prejudice to the provisions of articles 11.1(2), 11*bis*(1)(i) and (ii), 11*ter*(1)(ii), 14(1)(ii) and 14*bis*(1) of the Berne Convention..."

endorsement of the tenet of technological neutrality in such circumstances and to accept that its own distinction in this matter corresponds to a clear implementation of the goals of the Treaty.

For the time being, the 2022 version of *SOCAN v ESA* is the latest interpretation of copyright law by the Supreme Court of Canada. No decision by a Canadian Court of Appeal is currently considered a potential contender for its intervention. In fact, the latest most innovative developments in case law are in proceedings involving plaintiffs who are cleverly backing up their reasoning at each stage of its development.

### **B. Growing importance of procedural decisions**

It is no accident that an entire section of the TRIPS Agreement is dedicated to the enforcement of intellectual property rights.<sup>79</sup> Having been overlooked in conventional agreements, TRIPS provided the occasion to focus on the implementation of intellectual property rights in both domestic and international law: to give concrete expression to rights, rightholders must be given the necessary means. This should be borne in mind when discussing Canadian court rulings giving rightholders more robust means to assert their rights.

The tone was set by the 2017 Supreme Court ruling in what is known as the *Equustek* case.<sup>80</sup> Equustek is a company in the province of British

---

79. All of Part III of the Agreement is dedicated to this question. Although shorter, Parts IV and V also focus on the procedural dimensions of intellectual property.

80. *Google Inc. v Equustek Solutions Inc.*, 2017 SCC 34.

Columbia that retained the services of Datalink to distribute its products, networking devices that allow equipment made by one manufacturer to communicate with equipment made by another manufacturer. Equustek realised that Datalink was passing off Equustek products as its own and using confidential information and trade secrets to market a competing product. It therefore decided to terminate its contract with it and the Court ordered Datalink to take steps to cease the misrepresentation and to provide Equustek with a list of customers who had been victims of Datalink's dishonest practices. Datalink did not comply with the orders and ultimately pulled out of British Columbia. Datalink continued to sell its products online from foreign websites and thus caused Equustek sales to fall. Faced with mounting difficulties in asserting its rights, Equustek took action against Google, whose search engine facilitated Datalink's visibility at Equustek's expense. Although Google agreed to de-index web pages accessed via google.ca, purchasers could still find the merchandise via sites hosted outside Canada. As no Court order managed to shut down Datalink sales at Equustek's expense, Equustek therefore "sought an interlocutory injunction to enjoin Google from displaying any part of the Datalink websites on any of its search results worldwide".<sup>81</sup> Both the court of first instance and the Court of Appeal of British Columbia ruled in favour of Equustek, which led to an appeal by Google before the Supreme Court.

The Supreme Court upheld the international interlocutory injunction. Action for injunctive relief is an equitable relief within the inherent jurisdiction of courts such as the Supreme Court of British Columbia.<sup>82</sup> The Supreme

81. *Ibid.*, para. 17.

82. Note to non-Canadian readers: the trial court in British Columbia is called "Supreme Court of British Columbia", which admittedly is potentially confusing...

Court of Canada satisfied itself that the conditions necessary for issuing such injunctions had been respected and noted British precedents that were well known to litigants in intellectual property:

Just like a *Norwich* order or a *Mareva* injunction against a non-party, the interlocutory injunction in this case flows from the necessity of Google's assistance in order to prevent the facilitation of Datalink's ability to defy court orders and do irreparable harm to Equustek. Without the injunctive relief, it was clear that Google would continue to facilitate that ongoing harm.<sup>83</sup>

The Supreme Court correctly commented: "We are dealing with the Internet after all, and the balance of convenience test has to take full account of its inevitable extraterritorial reach when injunctive relief is being sought against an entity like Google."<sup>84</sup>

The Supreme Court of Canada summarised the situation as follows:

Datalink and its representatives have ignored all previous court orders made against them, have left British Columbia, and continue to operate their business from unknown locations outside Canada. Equustek has made efforts to locate Datalink with limited success. Datalink is only able to survive – at the expense of Equustek's survival – on Google's search engine which directs potential customers to its websites. In other words,

---

83. *Google Inc. v Equustek Solutions Inc.*, *supra*, note 80, para. 35.

84. *Ibid.*, para. 47.

Google is how Datalink has been able to continue harming Equustek in defiance of several court orders.

This does not make Google liable for this harm. It does, however, make Google the determinative player in allowing the harm to occur. On balance, therefore, since an interlocutory injunction is the only effective way to mitigate the harm to Equustek pending the resolution of the underlying litigation, the only way, in fact, to preserve Equustek itself pending the resolution of the underlying litigation, and since any countervailing harm to Google is minimal to non-existent, the interlocutory injunction should be upheld.<sup>85</sup>

Although this case does not fundamentally relate to copyright law, the fact that various intellectual property rights were at issue in it indicates that similar results could be obtained where the right to be protected involves a work or a related right.<sup>86</sup> That is why everyone involved in intellectual property in Canada took note of this decision. At the same time, she must acknowledge that Equustek was not able to enforce this injunction in the United States because Google managed to have it suspended.<sup>87</sup> The principle laid down by the Supreme Court of Canada is interesting, but the reality of its implementation has proven complex and raises issues which, as demonstrated by this case, go beyond copyright law.

---

85. *Ibid.*, para. 52-53.

86. Note that copyright-protected software was also at issue in this case.

87. *Google LLC v Equustek Solutions Inc.*, 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. 2 Nov. 2017).

Other developments in procedural matters involve site-blocking orders. Taking things step by step, the litigants initially sought a “simple” order to block sites, followed by more proceedings to secure the “dynamic” blocking of sites. Both cases involved copyright situations, a fact that allowed the courts to tie their reasoning to section 34(1) of the *Copyright Act* which states:

Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

The first case involved several television broadcasters whose programmes were retransmitted by websites without authorisation.<sup>88</sup> The broadcasters held the copyright in the programmes broadcast. Some websites against whom interim and interlocutory injunctions were sought agreed to abide by the broadcasters’ requests. In other cases, however, it became clear that defendants were sidestepping their undertakings in various ways and continued to offer the broadcasters’ programmes without authorisation. To counter this, broadcasters asked the internet access providers to block access to the sites, even though the providers were not supplying the programmes themselves but were allowing members of the public to access sites transmitting them without authorisation.

After first asserting it had jurisdiction to issue such injunctions, which the defendants had contested, the Federal Court proceeded, like in the *Equustek* case,

---

88. *Bell Media Inc. v GoldTV.Biz*, 2019 FC 1432.

to interpret the general grounds for the injunction in a manner intended to give it new relevance. It also referred to the England and Wales Court of Appeal's analysis in the *Cartier* case.<sup>89</sup> As a result, clarifications were added to the injunction order to avoid excessively zealous implementation that would be contrary to compliance with the terms of the Court's orders. The ruling was upheld by the Federal Court of Appeal, which confirmed that the Federal Court had the authority to issue such injunctions and that these were not contrary to freedom of expression under the Canadian Charter of Rights and Freedoms.<sup>90</sup> This was a first in Canada.

Emboldened by this success, broadcasters went further and applied for "dynamic" injunction orders in another case. The aim was to minimise procedures in cases where, although the circumstances are the same, a television broadcaster would have had to seek the same court order as was handed down in the *Teksavvy* site-blocking case against the same defendant on each occasion.<sup>91</sup> With this new process, it was argued, the same order from the Federal Court could be applied several times. This type of blocking order has proven particularly useful for broadcasts of sports events, with National Hockey League games serving as the test case.

Once again, the Federal Court decided to innovate and granted a "dynamic" injunction order while laying down the conditions underpinning its legitimacy.<sup>92</sup> The Court's reasoning clearly shows that previous Canadian decisions and the English *Cartier* ruling were milestones in the development of injunction orders. This was a first in North America.

89. *Cartier International AG v British Sky Broadcasting Ltd.*, [2016] EWCA Civ 658.

90. *Teksavvy Solutions Inc. v Bell Media Inc.*, 2021 FCA 100.

91. *Ibid.*

92. *Rogers Media Inc. v John Doe 1*, 2022 FC 775.

## CONCLUSION

What does the future hold? One cannot predict what might happen in the courts. However, some legislative changes are more or less foreseeable and new procedural measures are already under way.

Nevertheless, a more concrete legislative agenda than the one that is currently available could have legitimately been expected. The last major reform, the 2012 *Copyright Modernization Act*,<sup>93</sup> introduced a provision requiring a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament to review the act five years after the day on which it came into force and at the end of each subsequent period of five years.<sup>94</sup> This should have meant an initial review with a report produced in 2017... and a second in 2022. And one could also have expected that these reports would have led to amendments to the Act that would be examined the following year.

In fact, the reality was quite different. A report was produced – but not until 2019.<sup>95</sup> A month earlier, another report – prepared by another committee of the House of Commons – was submitted to Parliament.<sup>96</sup> This came about because primary responsibility for copyright law is shared between the Department of Industry, Science and Technology and the Department

---

93. *Supra*, note 3.

94. Section 92 CA.

95. House of Commons, *Statutory Review of the Copyright Act – Report of the Standing Committee on Industry, Science and Technology*, 42<sup>nd</sup> Parliament, 1<sup>st</sup> Session, June 2019, available at <https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/INDU/report-16/>.

96. House of Commons, *Shifting Paradigms: Report of the Standing Committee on Canadian Heritage*, 42<sup>nd</sup> Parliament, 1<sup>st</sup> Session, May 2019, available at <https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/CHPC/report-19/>.



of Canadian Heritage. The report mandated by the Act was produced by the former but, to re-assert its relevance, the latter produced its own report – and did so earlier. Both reports contained several recommendations, some overlapping, some contradictory. Nothing very concrete came out of the exercise. On the contrary, government initiative mostly came down to three additional rounds of consultation in 2021 on specific topics: extension of the copyright term of protection,<sup>97</sup> liability of online intermediaries,<sup>98</sup> and artificial intelligence and the internet of things.<sup>99</sup> The only new measure adopted following these consultations was to extend the term of protection. This new measure came into force in December 2022.

This does not mean, however, that nothing happened. Two bills on software have recently been tabled in the House and votes on these are imminent. Bill C-244 deals with the circumvention of technological protection measures for the sole purpose of repairing certain types of products.<sup>100</sup> Bill C-294 aims to encourage interoperability. It has been approved by the House of Commons and is at its second reading in the Senate.<sup>101</sup> Both are private member's bills rather than government bills.

97. Government of Canada, *Consultation paper on how to implement an extended general term of copyright protection in Canada* <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/eng/00188.html>.

98. Government of Canada, *Consultation on a Modern Copyright Framework for Online Intermediaries*, 14 April 2021, available at <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/eng/00192.html>.

99. Government of Canada, *A Consultation on a Modern Copyright Framework for Artificial Intelligence and the Internet of Things*, 14 April 2021, available at <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/eng/00316.html>.

100. House of Commons of Canada, *An Act to amend the Copyright Act (diagnosis, maintenance and repair)*, 1<sup>st</sup> Session, 44<sup>th</sup> Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023, 2<sup>nd</sup> reading, 30 March 2023, available at <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-244/second-reading>.

101. The bill is, however, available on the House of Commons website: House of Commons of Canada, *An Act to amend the Copyright Act (interoperability)*, 1<sup>st</sup> Session, 44<sup>th</sup> Parliament, 70-71

Other aspects of copyright law have not yet been incorporated into bills, but are nonetheless being discussed in professional circles. The first relates to resale rights, first tabled in an unsuccessful private member's bill.<sup>102</sup> More recently, in 2021, the Federal Prime Minister issued a mandate letter to the Minister of Canadian Heritage which asked him to work with his colleague, the Minister of Innovation, Science and Industry, to insert resale rights into the *Copyright Act*.<sup>103</sup> The same letter requested measures to bring platforms under the control of the CRTC and require them to negotiate remuneration with press organisations for the use of their content. Both were achieved this year and a bill on resale rights is hopefully in the offing.<sup>104</sup> For the moment, however, there is nothing specific on the horizon. Another topic giving rise to conjectures is the protection of traditional cultural expressions. As a country with several First Nations, it is to be expected that this issue would be raised. Nothing so precise as what was stated in relation to resale rights has emerged, so it can be assumed that the project will drag on for at least as long as or even longer than the bill on resale rights.

As regards administrative issues, two events are worth noting. Firstly, the Copyright Board started a process four years ago to modernise its operations. The initial stage has just ended, and rules of practice and procedure have been

---

Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023, 3<sup>rd</sup> reading, 14 June 2023, available at <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-294/third-reading>.

102. House of Commons of Canada, *An Act to amend the Copyright Act (artist's resale right)*, 1<sup>st</sup> Session, 41<sup>st</sup> Parliament, 60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013, 1<sup>st</sup> reading, 29 May 2013, available at <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/41-2/bill/C-516/first-reading/page-24>.

103. Minister of Canadian Heritage Mandate Letter, 16 December 2021, available at <https://www.pm.gc.ca/en/mandate-letters/2021/12/16/minister-canadian-heritage-mandate-letter>.

104. See above the text accompanying notes 38-45.

adopted.<sup>105</sup> Other stages are on their way.<sup>106</sup> Next, the Federal Court launched a pilot project in March 2023 to set up specialised judicial chambers for cases requiring specific expertise. Three chambers have thus been created, including one dealing with both intellectual property and competition law.<sup>107</sup> It will be interesting to see how these two projects will unfold and the impact they will have on the operation of copyright law in Canada.

Finally, regarding Canada's place in international copyright law, two items are worth a mention. CUSMA requires the ratification of or adherence to international instruments such as the Brussels Convention – or Satellites Convention – which Canada has not yet joined.<sup>108</sup> Canada is the only one of the three countries in CUSMA in this position and must sign up by 1 July 2024. As for the Beijing Treaty on Audiovisual Performances (2012), Canada has not signed it nor is there any intimation that it plans to do so.

(English translation by Miriam Watchorn and Ysolde Gendreau)

105. Copyright Board Rules of Practice and Procedure, SOR/2023-24, 10 February 2023, available at <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2023/2023-03-01/html/sor-dors24-eng.html>.

106. See Copyright Board, *Modernizing the Copyright Board: Status Update*, May 2023, available at [https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/Modernizing%20the%20Copyright%20Board%20Status%20Update\\_1.pdf](https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/Modernizing%20the%20Copyright%20Board%20Status%20Update_1.pdf).

107. Federal Court of Canada, *Notice to the Parties and the Profession, Pilot Project: Chambers of the Court*, 2 March 2023, available at <https://www.fct-cf.gc.ca/Content/assets/pdf/base/2023-03-02-Notice-Specialized-Chambers.pdf>.

108. Art. 20.7 (2)(f) CUSMA.