



Actes de conférence

2018

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

---

Droit d'auteur 4.0 / Copyright 4.0

---

de Werra, Jacques (ed.)

#### **How to cite**

DE WERRA, Jacques, (ed.). Droit d'auteur 4.0 / Copyright 4.0. Genève : Schulthess, 2018. (Propriété intellectuelle - Intellectual property)

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:101505>

Jacques de Werra (éd.)

Droit d'auteur 4.0

*Copyright 4.0*

*intelle©tual p®operty - p®opriété intelle©tuelle*  
*p®opriété intelle©tuelle - intelle©tual p®operty*

# Droit d'auteur 4.0

## *Copyright 4.0*

Yaniv Benhamou, Jo Oliver/Elena Blobel, Jean-Michel Bruguière,  
Ysolde Gendreau, Wenwei Guan, Daniel Schönberger

Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 22 février 2017

Citation suggérée de l'ouvrage : JACQUES DE WERRA (éd.), Droit d'auteur 4.0 / *Copyright 4.0*, Collection « propriété intellectuelle – *intellectual property* » Genève / Zurich 2018, Schulthess Éditions Romandes

ISBN 978-3-7255-8662-2

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2018

[www.schulthess.com](http://www.schulthess.com)

Diffusion en France : Lextenso Éditions, 70, rue du Gouverneur Général Éboué,  
92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, [www.lextenso-editions.com](http://www.lextenso-editions.com)

Diffusion et distribution en Belgique et au Luxembourg : Patrimoine SPRL, Avenue Milcamps  
119, B-1030 Bruxelles; téléphone et télécopieur: +32 (0)2 736 68 47; courriel: [patrimoine@tele-net.be](mailto:patrimoine@tele-net.be)

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek: La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

## Avant-propos

Cet ouvrage constitue le dixième volume de la collection *propriété intellectuelle – intellectual property* ([www.pi-ip.ch](http://www.pi-ip.ch)) qui a été lancée il y a déjà presque dix ans (2008).

Il rassemble les contributions qui ont été rédigées à l'occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle ([www.jdpi.ch](http://www.jdpi.ch)) organisée le 22 février 2017 à l'Université de Genève sur le thème « *Copyright 4.0/Droit d'auteur 4.0* ».

Même si la vague du numérique n'épargne personne ni aucun domaine du droit (en particulier du droit de la propriété intellectuelle), c'est probablement le droit d'auteur qui en est le plus affecté par rapport aux autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. La vague du numérique ne cesse en effet de mettre à l'épreuve les concepts et principes fondateurs du droit d'auteur et de poser de nouveaux défis aux régulateurs, aux tribunaux et aux parties concernées (tout spécifiquement aux titulaires des droits) qui y sont confrontés.

Le droit d'auteur est ainsi tenu de s'adapter aux évolutions continues de l'environnement connecté et des modes de consommation des œuvres en ligne. Il lui incombe de trouver les moyens de continuer à offrir aux titulaires des droits une protection efficace contre les atteintes sans pour autant négliger les intérêts des autres parties prenantes. Ceci met souvent en lumière le rôle central mais délicat de certains intermédiaires par qui les œuvres sont rendues accessibles sur Internet. Comment le droit d'auteur peut-il et doit-il évoluer dans cet écosystème numérique 4.0 qui révolutionne notre société (en se référant ici aux changements de paradigme qu'impose la quatrième révolution industrielle annoncée par Klaus Schwab et le World Economic Forum)? C'est sur quelques facettes de cette vaste thématique que se penchent les très riches articles qui figurent dans ce livre. Ces stimulantes contributions couvrent des volets critiques du sujet, en particulier celui du blocage de sites web, des contenus générés par les utilisateurs (*user generated content*, UGC) et de l'impact de l'intelligence artificielle sur le droit d'auteur. Elles apportent en outre de précieux éclairages régionaux (émanant de Suisse, de l'Union européenne, d'Amérique du Nord ou encore d'Asie).

Il va de soi que cet ouvrage n'épuise pas la thématique et qu'il ne peut prétendre présenter de solutions ultimes aux questions posées, ce d'au-

tant moins – pour ce qui concerne le droit suisse – que les travaux de révision de la loi sur le droit d’auteur sont encore en cours. Il ne fait donc aucun doute que le droit d’auteur va encore faire l’objet de débats passionnés (car souvent polarisés), qui pourraient aboutir à des refontes significatives à l’avenir.

Quoi que puisse réserver le futur du droit d’auteur (5.0?), il convient dans l’immédiat de remercier vivement ici les auteurs de chacune des remarquables contributions qui composent cet ouvrage. Nos remerciements s’adressent également à Hélène Bruderer et Pierre Heuzé qui ont pris en charge les travaux d’édition de ce dixième ouvrage de la collection.

Genève, septembre 2017.

Jacques de Werra

## Sommaire / Contents

Avant-propos .....	V
Table des matières / Table of contents .....	IX
Table des abréviations / Table of abbreviations .....	XIII
Yaniv Benhamou	
<b>Blocage de sites web en droit suisse: des injonctions civiles et administrati- ves de blocage au séquestre pénal .....</b>	<b>1</b>
Jo Oliver and Elena Blobel	
<b>Website Blocking Injunctions — A Decade of Development .....</b>	<b>29</b>
Jean-Michel Bruguière	
<b>Le marché numérique européen: enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice et perspectives réglementaires .....</b>	<b>69</b>
Ysolde Gendreau	
<b>User-generated Content and Other Digital Copyright Challenges: A North American Perspective .....</b>	<b>99</b>
Wenwei Guan	
<b>Copyright in the Digital Age: A view from Asia .....</b>	<b>117</b>
Daniel Schönberger	
<b>Deep Copyright: Up- and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) .....</b>	<b>145</b>



# Table des matières / *Table of contents*

Avant-propos .....	V
Sommaire / Contents .....	VII
Table des abréviations / Table of abbreviations .....	XIII

## **Blocage de sites web en droit suisse: des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal**

*Yaniv Benhamou*

I. Introduction .....	1
II. Droit privé: verrouillage des adresses IP et DNS .....	5
A. Légitimation passive des prestataires en cas d'atteinte à la personnalité .....	5
B. Légitimation passive des prestataires en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle .....	7
C. Appréciation .....	7
III. Droit pénal: blocage préventif (séquestre CPP 263) ou définitif (confiscation CP 69) .....	8
A. La controverse: les sites web sont-ils des « objets » séquestrables/confiscables? .....	8
B. La jurisprudence .....	9
C. Les deux interprétations possibles .....	10
D. Appréciation .....	12
IV. Droit administratif: décision ou coopération en vue du blocage de certains contenus .....	14
A. Décision administrative de blocage (ODI, LMSI) .....	14
B. Coopération visant à bloquer certains contenus (LSMI, SCOCI) .....	15
C. Appréciation .....	16
V. Proportionnalité .....	16
A. Droits fondamentaux .....	16
B. Proportionnalité quant aux sites visés .....	18
C. Proportionnalité quant à la technique visée .....	20
D. Proportionnalité quant au coût .....	21
E. Subsidiarité du blocage par rapport aux actions directes ou à la désindexation .....	22
F. Mise en œuvre effective .....	23
G. Appréciation .....	25
VI. Conclusion .....	26

## **Website Blocking Injunctions — A Decade of Development**

*Jo Oliver and Elena Blobel*

I.	Introduction: The Need for Website Blocking Injunctions in the Music Industry .....	29
II.	Development of Legal Basis for Website Blocking .....	31
	A. Introduction .....	31
	B. European Union .....	33
	1. Article 8(3) Information Society Directive .....	33
	2. CJEU Consideration of Website Blocking .....	34
	3. The Subsidiarity Principle .....	38
	4. Website Blocking Remedies in Addition to Article 8(3) .....	40
	5. No Explicit Implementation of Article 8(3) .....	42
	6. Voluntary Measures in the EU .....	44
	7. Cross-Border Effect? .....	45
	C. UK/Commonwealth .....	48
	D. Asia .....	51
	E. Latin America .....	52
	F. United States .....	53
	G. Russia .....	54
III.	Costs of Website Blocking .....	55
	A. Implementation Costs .....	55
	B. Who Should Bear Implementation Costs? .....	56
IV.	Effectiveness/Scope of Website Blocking Injunctions .....	60
V.	Fundamental Rights .....	63
	A. Fundamental Rights of Right Holders .....	64
	B. Fundamental Rights of ISPs .....	64
	C. Rights of Website Operators .....	65
	D. Fundamental Rights of Internet Users .....	66
	E. Other Fundamental Rights Issues .....	67
VI.	Conclusion .....	68

## **Le marché numérique européen : enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice et perspectives règlementaires**

*Jean-Michel Bruguière*

I.	Les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice .....	71
	A. Des confirmations .....	72
	B. Des inflexions .....	73

C. Une admonestation. ....	76
D. Une révolution ? .....	84
II. La proposition de directive du Parlement et du Conseil .....	92
A. Le contexte .....	93
B. Le texte .....	96
C. Les critiques .....	98

## **User-generated Content and Other Digital Copyright Challenges: A North American Perspective**

*Ysolde Gendreau*

I. Internet Service Providers .....	100
II. Users .....	106
III. Conclusion .....	113

## **Copyright in the Digital Age: A view from Asia**

*Wenwei Guan*

I. Introduction: Context and Background of Copyright in Digital Age ...	117
II. Asia's Copyright Development for Digital Age .....	120
A. Hong Kong's Failure of a Decade's Copyright Amendment .....	120
B. Mainland China's Copyright Amendment in Relation to Trade ....	123
C. Trade Talks and Their Significance in Regional Copyright Development .....	127
III. Individual Expression, Trade Negotiation, and Copyright .....	132
A. Copyright and Trade .....	132
B. Trade, Market Failure, and Copyright Limitation .....	134
C. Copyright Trade and TRIPS' Antitrust Control .....	138
IV. Concluding Remarks .....	142

## **Deep Copyright: Up- and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)**

*Daniel Schönberger*

I. Introduction .....	145
II. I, creativity .....	146
III. Mensch Maschine, Chinese rooms and minimalists .....	148
IV. Andy wants to be a machine .....	155

XII Table des matières / *Table of contents*

---

V.	Do robots really dream of electric copyright? .....	158
VI.	Flipside — Positronic brains need feeding .....	160
VII.	A “non-expressive use defense”? .....	163
VIII.	Intermediate copying — fair balance .....	168
IX.	Positronic Brainstorming .....	170
X.	Conclusion .....	172

## Table des abréviations / *Table of abbreviations*

ACTA	Anti-Counterfeiting Trade Agreement signed in Japan on October 1, 2011
ADPIC/TRIPS	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on April 15, 1994
Aff.	Affaire
AI	Artificial Intelligence
Al.	Alinéa
Ann. Prop. Ind.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (France)
Art.	Article
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil Officiel) (Suisse)
BGE	Voir ATF
BGH	Bundesgerichtshof (Allemagne)
BO	Bulletin Officiel (Suisse)
Bull. civ./ crim.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation chambre civile / Chambre criminelle (France)
C\$	Canadian dollar
c./ consid.	considérant
CA	Cour d'Appel (France)
Cass. crim./ com. /civ.	Cour de Cassation chambre criminelle / commerciale / civile (France)
CC	Code Civil du 10 décembre 1907 (RS 210) (Suisse) / Swiss Civil Code (RS 210) (Switzerland)
CDPA	Copyright Designs and Patents Act 1988 (United Kingdom)
CEDB Hong Kong	Commerce and Economic Development Bureau Hong Kong

XIV Table des abréviations / *Table of abbreviations*

---

CEDH	Convention européenne des droits de l'homme
CEIPI	Centre for International Intellectual Property Studies
Cf.	Conférer
chron.	Chronique
CJCE/ECJ	Cour de Justice des Communautés Européennes / European Court of Justice
CJUE/CJEU	Cour de Justice de l'Union Européenne / Court of Justice of the European Union
CO	Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220) (Suisse) / Swiss Code of Obligation (RS 220) (Switzerland)
Coll.	Collection
comm.	Commentaire
Cons. const.	Conseil constitutionnel (France)
CP	Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) (Suisse) / Swiss Criminal Code (RS 311.0) (Switzerland)
CPC	Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) (Suisse) / Swiss Civil Procedure Code (RS 272) (Switzerland)
CPI	Code de la Propriété intellectuelle (France)
CPP	Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) (Suisse) / Swiss Criminal Procedure Code (RS 312.0) (Switzerland)
CR PI	Commentaire Romand Propriété Intellectuelle, Jacques de Werra/Philippe Gilliéron (eds.), Bâle 2013
DFI	Département fédéral de l'intérieur (Suisse)
Directive 2001/29/EC / Information Society Directive	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 (Journal Officiel L167 du 22 Juin 2001, p. 10) / Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of May 22, 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (Official Journal L167 of June 22, 2001, p. 10)
Directive 2004/48/EC / Enforcement Directive	Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Journal Officiel L 157 du 30 Avril 2004, p.16) / Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of April 29, 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Official Journal L 157 of April 30, 2004, p.16)

---

Directive 2006/115/EC	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 (Journal Officiel L 376 du 27 décembre 2006, p. 28) / Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of December 12, 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (Official Journal L 376 of December 27, 2006, p. 28)
Directive 2012/28/EU	Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (Journal Officiel L 299 du 27 novembre 2012, p. 5) / Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of October 25, 2012 on certain permitted uses of orphan works (Official Journal L 299 of November 27, 2012, p. 5)
Directive 92/100/EEC	Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (Journal Officiel L 346 du 27 novembre 1992, p. 62) / Council Directive 92/100/EEC of November 19, 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (Official Journal L 346 of November 27, p. 62)
Directive 96/9/EC /Database Directive	Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (Journal Officiel L 77 du 27 mars 1996, p. 20) / Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of March 11, 1996 on the legal protection of databases (Official Journal L 77 of March 27, 1996, p. 20)
DMCA	Digital Millennium Copyright Act (Pub L 105-304) (US)
DNS	Domain Name System
e.g.	Exempli gratia
ECHR	European Convention on Human Rights
ECR	European Court Report
éd./ed.	Éditeur / editor
EIPR	European Intellectual Property Review
EUIPO	Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle / European Intellectual Property Office

FAI	Fournisseur d'accès Internet / Internet Access Provider
FF	Feuille fédérale (Suisse)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade / Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce
Gaz. Pal.	Gazette du Palais (France)
German FCJ	German Federal Court of Justice
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Allemagne)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Allemagne)
HGer	Handelsgericht (Allemagne)
ibid.	Ibidem
id.	idem
IFPI	International Federation of the Phonographic Industry
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InfoSoc Directive	Voir Directive 2001/29/EC
IP address	Internet Protocol Address
IPI	Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
ISP	Internet Service Provider
J.C.P. éd. G / CI	Jurisclasseur périodique édition générale / civile (France)
JdT	Journal des Tribunaux (Suisse)
JO/OJ	Journal Officiel de l'Union Européenne / Official Journal of the European Union
JORF	Journal Officiel de la République française (France)
KG	Kantonsgericht (Suisse)
KGer	Kammergericht (Allemagne)
LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (RS 232.14) (Suisse) / Federal Act on Patents for Inventions (RS 232.14) (Switzerland)
LCart	Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251) (Suisse) / Cartel Act (RS 251) (Switzerland)
LCD	Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1989 (RS 241) (Suisse) / Federal Act on Unfair Competition (RS 241) (Switzerland)

---

LDA	Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (RS 231.1) (Suisse)/Federal Act on Copyright and Related Rights (RS 231.1) (Switzerland)
LDes	Loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001 (RS 232.12) (Suisse)/Federal Act on the Protection of Designs (RS 232.12) (Switzerland)
LegCo	Legislative Council of Hong Kong
let./lit.	Lettre/littera
LGer	Landgericht (Allemagne)
LGer	Landgericht (Allemagne)
lit.	littera
LMSI	Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (RS 120) (Suisse)/Federal Act establishing Measures aiming at maintaining Homeland Security (RS 120) (Switzerland)
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (RS 232.11) (Suisse)/Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (RS 232.11) (Switzerland)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110) (Suisse)/Federal Act on the Federal Tribunal (RS 173.110) (Switzerland)
ML	Machine Learning
MoU	Memorandum of Understanding
NCAC	People's Republic of China National Copyright Administration
nDirM	Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (refonte) (Journal Officiel L 336 du 23 décembre 2015, p. 1)
obs.	Observation
ODI	Ordonnance sur les domaines Internet du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) (Suisse)/Ordinance on Internet Domains (RS 784.104.2) (Switzerland)
OFCOM	Office fédéral de la communication (Suisse)
OGer	Obergericht (Suisse)
OHMI	Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); ancienne dénomination de l'actuel EUIPO

XVIII Table des abréviations / *Table of abbreviations*

---

OJ/JO	Official Journal of the European Union / Journal Officiel de l'Union Européenne
OLG	Oberlandesgericht (Allemagne)
OMC/WTO	Organisation Mondiale du Commerce / World Trade Organisation
OMPI/WIPO	Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle / World Intellectual Property Organisation
OSP	Online Service Provider
p./pp.	Page(s)
p. ex.	Par exemple
P2P	Peer-to-peer
para.	Paragraphe(s)
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire (France)
PJA	Pratique Juridique Actuelle (Suisse)
PRC	People's Republic of China
prés.	Précité(e)
Prop. Indust.	Propriété Industrielle (France)
Prop. Intell.	Revue Propriétés Intellectuelles (France)
PUF	Presse Universitaire française
RDS	Revue de droit suisse (Suisse)
Rec.	Recueil
Règl./Reg	Règlement / Regulation
Resp.	Respectivement / respectively
RG	Reichsgericht (Allemagne)
RGZ	Entscheidungen des Deutschen Reichsgerichts in Zivilsachen (Allemagne)
RMI	Rights Management Information
ROC	Republic of China
RS	Recueil systématique (Suisse)
RSDA	Revue suisse de droit des affaires et du marché financier
RSJ	Revue suisse de jurisprudence
RSPI	Revue suisse de la propriété intellectuelle
RTD Com.	Revue Trimestrielle de droit commercial et de droit économique (France)
s./ss	Suivant / suivants

---

sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence (Suisse)
SIWR	AUTEUR in : Roland von Büren/Lucas David (éd.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009
SJ	Semaine Judiciaire (Suisse)
SPRD	Société de perception et de répartition des droits (France)
TC	Tribunal cantonal (Suisse)
TCM	Technology Control Measures
TDM	Text and Data Mining
TF	Tribunal fédéral (Suisse)
TFEU/TFUE	Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 326, of 26/10/2012, p. 1)/Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (JO C 326, du 26/10/2012, p. 1)
TGI	Tribunal de Grande Instance (France)
TPM	Technical Protection Measures
TPP/PTP	Trans-Pacific Partnership Agreement / Accord de Partenariat Transpacifique
TRIPS	Voir ADPIC
TTIP/PTCI	Transatlantic Trade and Investment Partnership / Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement
TUE/TEU	Tribunal de l'Union Européenne / General Court of the European Union
U.S./US	United States of America / Etats-Unis d'Amérique
U.S.C.	United States Code
UGC	User Generated Content
URL	Uniform Resource Locator
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WTO	World Trade Organisation



# Blocage de sites web en droit suisse: des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal

Yaniv Benhamou\*

## I. Introduction

Les défis du droit d'auteur suisse face au numérique sont nombreux<sup>1</sup>. A titre d'**exemples**, on peut mentionner les difficultés du droit commun à appréhender les biens numériques et l'émergence de **nouveaux concepts de propriété**, dont l'idée que tout bien numérique s'apparente à un objet des droits réels susceptible d'appropriation ou au contraire l'idée inspirée de la théorie des biens communs (*commons*) que tout bien numérique appartient à chacun comme l'air et l'eau<sup>2</sup>. On peut aussi songer aux **nouveaux modèles de licence** permettant un meilleur partage du contenu numérique, tels que les *Creative Commons*, qui posent des questions délicates d'interprétation des contrats, de droit applicable et d'articulation avec le droit moral<sup>3</sup>. Les **hologrammes** ramenant à la vie des artistes décédés posent quant à eux des questions de cohérence entre des domaines, en particulier entre le droit de la personnalité dont la protection expire avec le décès de l'artiste et le droit d'auteur dont la pro-

---

\* Dr. iur., avocat, chargé de cours à l'Université de Genève.

1 Cette contribution fait suite à une présentation sur le « *Droit d'auteur & numérique: défis et développements du droit suisse* » dans le cadre de la Journée de droit de la propriété intellectuelle (JDPI) sur le « *Droit d'auteur 4.0* » organisée le 22 février 2017 par l'Université de Genève.

2 Au sujet des différents concepts de propriété et des régimes applicables aux biens numériques: BENHAMOU YANIV, Bien et immatériel: rapport suisse, in: L'immatériel: Journées internationales de l'Association Henri Capitant 2014, Bruxelles 2015, p. 311.

3 Par exemple, une licence autorisant par avance toute modification à l'œuvre pourrait être considérée comme nulle par certains juges/juridictions. Cf. DULONG DE ROSNAY MÉLANIE, *Creative Commons licenses legal pitfalls: incompatibilities and solutions*, Amsterdam (Study of the Institute for information Law) 2009.

tection s'étend au-delà du décès de l'artiste<sup>4</sup>. Les **créations réalisées par les robots** réutilisant les données existantes sur l'Internet ou autres bases de données (sorte de répertoire mondial) posent des questions de réutilisation de contenus protégés par le droit d'auteur (*input* utilisé par le robot), et d'attribution de droits d'auteur au robot quant au résultat obtenu (*output* réalisé par le robot)<sup>5</sup>. Les **hyperliens** ne font par ailleurs l'objet d'aucune réponse claire. Les tribunaux suisses n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer clairement sur la question<sup>6</sup>, contrairement à la CJUE<sup>7</sup>. La doctrine tend à considérer que les *hyperlinks* (liens de surface et profonds) échappent au droit d'auteur puisqu'il s'agit d'un simple chemin d'accès vers un contenu cible, tandis que le *framing* (cadrage) ou *embedding* (incrustation) serait couvert par le droit exclusif du droit de mise à disposition (LDA 10 al. 2 LDA) puisque le contenu devient accessible directement à travers le site liant et que la visite sur le site cible n'est plus nécessaire<sup>8</sup>.

Au-delà de ces questions, les tribunaux et les praticiens sont confrontés à un autre défi de taille : le blocage de sites web, soit la mesure ordonnée par une autorité à l'encontre d'un prestataire<sup>9</sup> et consistant à **bloquer un**

---

4 Cf. FAVREAU AMÉLIE, Droit de l'immatériel, décembre 2016, 36.

5 Cf. la contribution de DANIEL SCHOENBERGER dans cet ouvrage p. 146.

6 TF, 6 mai 2015, 5A\_658/2014, c. 4, « Carl Hirschmann » considérant qu'il n'y a pas de participation à une atteinte à la personnalité par le simple fait d'insérer un hyperlien général d'un média à un autre média; TF, 7 février 2011, 6B\_757/2010, c. 4, « Internet-Piraterie », considérant qu'un site répertoriant des liens *magnet* (permettant simultanément le téléchargement et le chargement de fichiers protégés par le droit d'auteur) est un cas de complicité de violation de droit d'auteur.

7 CJUE C-466/12 du 13 février 2014, « Svensson »; CJUE C-348/13 du 21 octobre 2014, « BestWater », considérant que le fait de fournir des « *liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet* » n'est pas un acte de communication couvert par le droit d'auteur; CJUE C-160/15 du 8 septembre 2016, « GS Media BV »; CJUE, C-610/15 du 15 juin 2017, « The Pirate Bay », considérant que le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres placées sans le consentement de l'auteur « *en pleine connaissance du caractère illégal de cette publication* » est un acte de communication.

8 Parmi les différents auteurs, avec différentes approches toutefois, cf. CHERPILLOD IVAN, Commentaire romand de propriété intellectuelle, LDA 10 N 24; SALVADÉ VINCENT, Droit d'auteur et technologies de l'information et de la communication, *Quid iuris* 2015, 51 ss; HANDLE MARCO/WIGGER FABIAN et al., *Linking and making available on the Internet, sic!* 2016 615 ss.

9 Par « prestataire », on entend tout intermédiaire Internet offrant à ses utilisateurs une prestation (souvent automatisée), sans contrôle éditorial sur l'information et couvre tant les hébergeurs (i.e. prestataires mettant à disposition un espace sur

**site web, une page ou un contenu déterminé** (p.ex. il serait ordonné à Swisscom de bloquer l'accès à certains sites contenant des propos diffamatoires ou des œuvres en violation du droit d'auteur).

D'un point de vue technique, les **hébergeurs** peuvent généralement **retirer des contenus déterminés** mis à disposition sur leur portail<sup>10</sup>, tandis que les **fournisseurs d'accès Internet (FAI)** peuvent bloquer uniquement l'intégralité d'un nom de domaine par le **verrouillage des adresses IP ou DNS**<sup>11</sup>. Le verrouillage des adresses IP consiste à **bloquer l'accès à un serveur** sous une adresse IP spécifique. Une telle mesure entraîne le blocage de toutes les offres présentes sur le serveur et pas uniquement sur la page web ayant un contenu illicite. Le verrouillage des adresses DNS consiste à **bloquer le processus permettant de traduire une adresse IP** en un nom de domaine (forme parlante de l'adresse IP)<sup>12</sup>. C'est souvent le verrouillage DNS qui est utilisé pour des raisons financières et pratiques. Cela peut se faire au moyen d'un logiciel permettant de répondre à une requête DNS, soit directement (parce que le prestataire connaît l'URL) soit indirectement (en interrogeant le registre concerné). L'utilisateur voulant accéder à un site bloqué sera redirigé vers une page indiquant que le site est bloqué ou n'existe pas car le logiciel ne lui fournira pas l'adresse IP sollicitée<sup>13</sup>. Ces mesures ne sont que partiellement efficaces car leur **contournement** est relativement aisé. L'internaute peut contourner le verrouillage DNS en entrant l'adresse IP ou en appelant un autre serveur DNS et contourner le verrouillage de l'adresse IP en se connectant au serveur de destination via un serveur intermédiaire (serveur proxy). En outre, de nombreux sites

---

lequel l'utilisateur peut enregistrer son contenu) que les fournisseurs d'accès Internet (i.e. prestataires permettant aux utilisateurs d'accéder à Internet via un téléphone ou un accès à large bande). Cf. Rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet, 20, soulignant que les frontières entre ces rôles sont souvent poreuses car les formes mixtes ou particulières de prestataires sont nombreuses.

- 10 COTTIER BERTIL, Etude comparative sur le blocage, le filtrage et le retrait de contenus illégaux sur Internet, Etude du Conseil de l'Europe préparée par l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne 2015, 681 ss; Rapport (n. 9), 46.
- 11 Rapport (n. 9), 20, 46, indiquant que l'hébergeur ne peut parfois pas supprimer des contenus isolés sur un serveur qu'il loue, et uniquement mettre hors service le serveur loué dans son intégralité.
- 12 Rapport (n. 9), 47, comparant le fait d'effacer le numéro de téléphone d'une personne dans un exemplaire d'annuaire.
- 13 EQUEY DAVID, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, Berne 2016, 339.

web bloqués sont stockés sur d'autres serveurs en copie intégrale, c'est-à-dire par une mise en miroir (mirroring) ou en cache (caching)<sup>14</sup>. Il y a aussi un risque d'*overblocking*, c'est-à-dire que soient bloqués non seulement les contenus consultables sous l'adresse IP qui doivent être supprimés, mais aussi les autres contenus (licites) consultables sous la même adresse IP<sup>15</sup>.

D'un **point de vue légal**, il n'existe aujourd'hui **aucune règle spéciale ni de jurisprudence claire**. Certes la loi sur le droit d'auteur (LDA) est en cours de révision et fait l'objet d'un projet de loi (pLDA)<sup>16</sup>, mais le projet final ne prévoira certainement aucune mesure de blocage à l'égard des fournisseurs d'accès Internet (FAI)<sup>17</sup>. Le pLDA est par ailleurs limité au droit d'auteur, alors que les portails touchent tous types d'atteinte (p.ex. atteintes à la personnalité, à la protection des données, violations de droit d'auteur, de droit des marques). Si une telle mesure est efficace, voire indispensable pour empêcher l'accès à certains contenus en ligne, en particulier lorsque l'hébergeur ou le fournisseur de contenu se trouve à l'étranger<sup>18</sup>, elle fait l'objet d'une jurisprudence mouvante et de différentes controverses. Une mise à jour s'impose.

L'**objectif de cette contribution** est d'examiner ces controverses sans se limiter aux violations de droit d'auteur, soit d'analyser les fondements légaux envisageables pour la mesure de blocage, dans le cadre d'une action civile en cessation de l'atteinte (II.), d'un séquestre/confiscation pénal (III.) ou d'une procédure administrative (IV.), avant de se concentrer sur les critères relatifs au test de la proportionnalité (VI.).

---

14 EQUEY (n. 13), 332, évoque aussi le fait qu'il existe plusieurs résolveurs DNS en libre d'accès (p.ex. Google Public DNS, OpenDNS ou French Data Network).

15 Cf. EQUEY (n. 13), 331, évoque aussi le fait que ces mesures entraînent des problèmes de performance (p.ex. ralentissement du temps de connexion ou interruptions de l'infrastructure du fournisseur d'accès pour des adresses qui ne seraient pas concernées par les mesures de blocage).

16 Projet de révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) du 11 décembre 2015, basé sur les recommandations du groupe de travail sur le droit d'auteur (AGUR12).

17 AGUR 12 II, communiqué aux médias du 2 mars 2017, Modernisation du droit d'auteur: compromis au sein de l'AGUR12 II (« *Les propositions de compromis n'incluent pas les mesures prévoyant le blocage par les fournisseurs d'accès, ni l'envoi de messages d'information en cas de violations graves de droits d'auteur par le biais de réseaux pair-à-pair* »).

18 Il existe différents sites web permettant de géolocaliser les noms de domaine, p.ex. <http://fr.geoipview.com>.

## II. Droit privé : verrouillage des adresses IP et DNS

Aujourd'hui, il n'existe **aucune base légale expresse** ni de jurisprudence autorisant le blocage (civil) des adresses IP et DNS<sup>19</sup>. Une telle mesure pourrait être néanmoins envisagée dans le cadre d'une action en cessation de l'atteinte. Le demandeur pourrait demander au juge le **blocage de l'adresse IP/DNS à l'égard des FAI (et/ou le retrait d'un contenu déterminé (take down) à l'égard d'un hébergeur)**. Un tel **blocage pourrait être ainsi ordonné** par un juge, sans être nécessairement qualifié d'injonction de blocage, par exemple en ordonnant au prestataire d'éliminer toute possibilité d'accéder à ces contenus. Une telle mesure devra toutefois respecter le principe de proportionnalité<sup>20</sup>.

### A. Légitimation passive des prestataires en cas d'atteinte à la personnalité

Contrairement aux droits américain<sup>21</sup> et de l'Union européenne<sup>22</sup>, le droit suisse se caractérise par l'**absence de règles spéciales** en matière de responsabilité civile des prestataires. La responsabilité est donc fondée sur les **règles générales**. Cette situation devrait restée inchangée (à l'exception du droit d'auteur)<sup>23</sup>. La **responsabilité civile** du prestataire peut être engagée si sa participation est suffisante pour lui conférer la légitimation passive. Toute la difficulté est alors de déterminer le **degré de participation**, puisque tout prestataire peut être considéré comme participant.

19 Un changement pourrait se produire suite à une demande de blocage déposé par le distributeur de film zurichois (Praesenz-Film) contre Swisscom auprès du Handelsgericht de Berne, cf. Tagesanzeiger du 15 mars 2017, Ein Filmverleih zerrt die Swisscom vor Gericht. Cf. COTTIER (n. 10), expliquant que les titulaires préféreraient agir contre les responsables directs de l'atteinte.

20 Infra Section V.

21 17 U.S.C. § 512.

22 Directive 2000/31/CE (Directive E-Commerce) (art. 12-15); Directive 2001/29/CE (InfoSoc) (art. 8 al. 3); Directive 2004/48/CE (art. 11).

23 Rapport (n. 9), 3 concluant à l'absence d'intervention législative (« *Il faut donc renoncer a priori à l'introduction d'un instrument supplémentaire relevant du droit civil* ») et le même jour à la nécessité de légiférer en matière de droit d'auteur dans le rapport explicatif du Conseil fédéral du 11 décembre 2015 sur la modernisation du droit d'auteur, 31 (« *Le droit d'auteur constitue une exception. Pour lutter efficacement contre le piratage, il est nécessaire de se doter de réglementations spécifiques* »).

En cas d'**atteinte à la personnalité** (p.ex. atteinte à la vie privée ou l'honneur), le demandeur peut agir en prévention ou cessation de l'atteinte contre toute personne qui y participe (CC 28 al. 1)<sup>24</sup>. Une **contribution mineure** suffit. Le TF a admis la responsabilité de la Tribune de Genève en tant qu'hébergeur d'un blog au motif qu'il est possible d'agir contre « *quiconque a objectivement joué [...] un rôle – fût-il secondaire – dans la création ou le développement de l'atteinte* »<sup>25</sup>. La légitimation passive des prestataires médias est ainsi admise **largement** par le TF<sup>26</sup>. Appliqué aux prestataires, cette approche permettrait d'admettre **systématiquement la légitimation passive** des prestataires puisqu'ils jouent un rôle objectif, même secondaire, dans la transmission d'informations. La responsabilité n'est toutefois pas illimitée puisqu'elle doit être ensuite restreinte par la proportionnalité<sup>27</sup>.

- 
- 24 On peut aussi imaginer une violation de la LPD, p.ex. les utilisateurs d'un réseau social, les participants à un blog ou plus largement les bénéficiaires d'un contrat d'hébergement publient des données personnelles d'une personne. La légitimation passive en cas d'atteinte à la personnalité s'applique aussi à cet égard en raison du renvoi de l'art. 15 al. 1 à l'art. 28 CC, cf. Rapport (n. 9), 35.
- 25 TF, 14 janvier 2013, 5A\_792/2011, c. 6.2-6.3; La doctrine a critiqué cet arrêt au motif que cela conduisait à une légitimation passive illimitée, *Schoch/Schüepf*, Jusletter du 13.5.2012, n° 36. Cf. toutefois TF, 6 mai 2015, 5A\_658/2014, sic! 2015, 571, c. 4.1 « Carl Hirschmann », rejetant la qualité de participant de celui qui met sur son site web un lien général vers le site Internet d'un journal ou d'une station de radio car le lien est « *trop peu spécifique* ».
- 26 TF, 28 octobre 2003, 5P.308/2003, c. 2.5 (propriétaire d'un site Web privé qui y reproduisait des articles de journaux contenant des atteintes à la personnalité); ATF 106 II 92 (journal qui avait reproduit des courriers de lecteurs de ce type); ATF 126 III 161 (imprimerie qui avait participé à la diffusion d'une série d'articles diffamatoires).
- 27 Infra section V. toutefois: AEBI-MÜLLER REGINA E., *Personenbezogene Informationen im System des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes*, Berne 2005, N 140; GEISER THOMAS, *Zivilrechtliche Fragen des Kommunikationsrechts*, medialex 1996, 203 ss, 204, considérant qu'elle est aussi limitée par la causalité entre l'atteinte et la participation du prestataire. L'atteinte devrait être ainsi favorisée de manière générale par la participation et le demandeur devrait prouver la prévisibilité de l'atteinte. ROSENTHAL DAVID, *Aktuelle Anwaltspraxis* 2013, 727 s: admettant la légitimation passive des fournisseurs d'hébergement pas nécessairement celle des FAI faute de lien de causalité adéquate entre l'atteinte et leur participation. Contra: RIGAMONTI CYRILL, *Providerhaftung – auf dem Weg zum Urheberverwaltungsrecht?* sic! 2016 117 ss, 119, considérant que la causalité semble tout le temps remplie, puisque les services d'un prestataire sont généralement aptes « selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie » à entraîner la violation.

## B. Légitimation passive des prestataires en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle

En cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, marque, brevet, design), le demandeur peut aussi agir en prévention ou cessation contre le participant à l'atteinte (LBI 66 let. d; LDes 9 al. 2; LDA 62 al. 1; LPM 55). Il n'est pas clair si la légitation passive est comprise de façon identique ou moins large que dans le droit de la personnalité. La jurisprudence et la doctrine tendent à limiter la légitation passive aux actes de participations **qualifiés en référence aux règles du droit des brevets et droit du design** (LBI 66 let. d; LDes 9 al. 2) prévoyant la légitation passive de toute personne qui incite, collabore, favorise ou facilite l'exécution d'une atteinte<sup>28</sup>, ou en **référence à l'art. 50 CO** prévoyant la légitation de celui qui sait ou doit savoir que ses services sont aptes à violer le droit et que les clients violent effectivement le droit<sup>29</sup>.

## C. Appréciation

Appliquée aux prestataires, la légitation passive en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle suppose de **rejeter la responsabilité des FAI** pour défaut d'incitation ou de connaissance du contenu et **d'admettre celle de l'hébergeur uniquement s'il a connaissance** de violations concrètes (en cas de sommation préalable ou de services fournis intentionnellement en vue de violer le droit). Cette **approche nous semble douteuse** puisqu'elle conditionne les actions défensives à la faute du prestataire, laquelle s'analyse uniquement au stade d'une action en dommages-intérêts, et glisse ainsi vers une subjectivisation de l'atteinte. Elle conduit par ailleurs à des solutions fragmentées; différentes

---

28 HESS-BLUMER ANDRI, *Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht unter zivilrechtlichen Aspekten*, sic! 2003, 100 s.; SCHOCH NIK/SCHÜEPP MICHAEL, *Provider-Haftung « de près ou de loin » ?*, in: Jusletter du 13 mai 2012, 27 ss, justifiant l'application des règles de droit des brevets et de design aux atteintes de droit d'auteur au motif que législateur souhaitait une réglementation aussi uniforme que possible dans tout le droit de la propriété intellectuelle. Ils refusent par ailleurs d'appliquer la légitation en référence à CC 28 au motif que la propriété intellectuelle porte sur des biens économiques, tandis que CC 28 porte sur des biens de la personnalité dont l'atteinte suppose une pesée des intérêts.

29 ATF 129 III 588 (machine à broder à navettes), soulignant également que la réglementation de la participation inscrite à l'art. 66, let. d, LBI correspond au niveau du contenu à celle de l'art. 50 CO.

selon que la violation porte sur des cas d'atteinte à la personnalité, de droit de propriété intellectuelle, voire de droit d'auteur. Selon nous, il faudrait au contraire admettre une solution uniforme à l'égard des prestataires, puisque ces derniers peuvent porter atteinte à tous types de droits, et que des solutions fragmentées en fonction des droits protégés apporteraient confusion et incertitude en la matière. Il convient par ailleurs d'admettre que les FAI jouent un rôle, même purement objectif et secondaire, dans le flux d'informations et donc dans la réalisation de l'infraction, de sorte qu'il faudrait admettre leur légitimation passive **systématiquement**. Ce n'est ensuite dans un deuxième temps que la mesure sera appréciée sous l'angle de la proportionnalité.

### III. Droit pénal: blocage préventif (séquestre CPP 263) ou définitif (confiscation CP 69)

#### A. La controverse: les sites web sont-ils des « objets » séquestrables/confiscables ?

Le prestataire n'engage en principe **pas sa responsabilité pénale** puisqu'il ignore généralement le type d'informations insérées par le fournisseur de contenu sur l'espace offert<sup>30</sup>. La responsabilité pénale des médias ne semble pas non plus engagée puisque le prestataire n'a aucun contrôle éditorial sur l'information litigieuse<sup>31</sup>. Le blocage pénal doit donc être envisagé sur un autre fondement, sur la base d'un séquestre (blocage préventif) ou confiscation (blocage définitif). Dans les deux cas, la **mesure est controversée**: elle ne repose sur **aucune base légale expresse** mais sur une **interprétation extensive** des dispositions procédurales relatives au séquestre (CPP 263) ou matérielles relatives à la confiscation d'ob-

---

30 Cf. toutefois EQUEY (n. 13), 250, soulignant notamment l'éventuelle position de garant des prestataires qui permettrait de fonder une responsabilité pénale en tant que complice. Cf. aussi TF, 21 octobre 2009, 1B\_242/2009: dans un arrêt non officiellement publié du Tribunal cantonal vaudois du 2.4.2003, le juge a décidé que l'accès à Internet n'était pas un objet susceptible d'un séquestre/confiscation pénal. Il a toutefois demandé que les FAI soient informés du fait qu'ils pouvaient se rendre coupables de complicité de l'acte principal s'ils ne procédaient pas au blocage.

31 Cf. toutefois COTTIER (n. 10), 690, rappelant que les exploitants de plateforme exercent généralement un certain contrôle éditorial et pourraient être ainsi considérés comme médias périodiques, même si le TF a pour l'instant refusé d'appliquer l'art. 266 CPC (mesures à l'encontre des médias) à un exploitant d'un réseau social. TF, 4 mai 2011, 5A\_790/2010, c. 5.2; TF, 10 octobre 2013, 1C\_335/2013.

jets dangereux (CP 69)<sup>32</sup>, alors que le libellé de ces deux dispositions **visent expressément des objets** (biens corporels matériels)<sup>33</sup>.

## B. La jurisprudence

Cette controverse n'a **pas empêché les autorités pénales d'ordonner le blocage** sur la base du séquestre/confiscation. Certains tribunaux cantonaux ont en effet considéré que le caractère virtuel ou difficilement saisissable d'un accès à Internet ne constituait pas un obstacle au séquestre/confiscation et ont **assimilé les sites web à des objets**. Les **tribunaux cantonaux** ont ainsi validé à plusieurs reprises une ordonnance de blocage sur la base du séquestre/confiscation à l'encontre de FAI basés en Suisse pour des sites web donnant accès à des informations illicites. L'argument principal était qu'une telle interprétation tient compte des progrès techniques et est ainsi conforme à l'esprit de la loi et qu'il est **proportionnel** de bloquer l'accès plutôt que de séquestrer les serveurs en vertu de l'adage « qui peut le plus peut le moins »<sup>34</sup>.

Le TF ne s'est pas encore prononcé clairement sur la question. Dans un arrêt du 19 mars 2015 (« Blogger »), le **TF a rejeté une ordonnance de**

32 COTTIER (n. 10), 684.

33 Cf. SCHWARZENEGGER CHRISTIAN, Sperrverfügungen gegen Access-Provider – über die Zulässigkeit polizeilicher Gefahrenabwehr durch Sperranordnungen im Internet, in: Internet-Recht und Electronic Commerce Law, Bern 2003, 249 ss. Contra: HEIMGARTNER, Kommentar zur StPO, N 1a.

34 Tribunal cantonal valaisan du 18 juin 2014, c. 4d (« *Le blocage provisoire, puis le cas échéant définitif, de l'accès à un blog contenant des propos diffamatoires ne diffère pas fondamentalement du séquestre, puis le cas échéant de la confiscation et de la destruction d'un stock d'imprimés comprenant des propos diffamatoires. On ne voit donc pas ce qui justifierait de traiter la première hypothèse autrement que la seconde, dans laquelle un séquestre en vue de confiscation est indéniablement possible* »). Il s'agissait d'un revirement de jurisprudence: Tribunal cantonal du 2 avril 2003, JdT 2003 III p. 123, rejetant une ordonnance de blocage au motif qu'il n'existe « *aucun objet [...] susceptible de confiscation* » puis modifiant son approche suite à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 13 février 2005, BV 2004.26, admettant le blocage de sites web ayant servi à la publicité et à la vente illicite de produits thérapeutiques et médicaux au motif que l'adage « qui peut le plus peut le moins » permet de bloquer l'accès plutôt de saisir le matériel; Tribunal cantonal du 3 avril 2008 (« *Bloquer définitivement l'accès à des sites donnés par les moyens techniques appropriés est possible, comme les recourantes l'admettent, et équivaut, dans ses effets, à une destruction au sens de l'art. 69 al. 2 CP. Certes, une telle opinion s'écarte de celle exprimée par l'autorité de céans dans son arrêt du 2 avril 2003. L'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 16 février 2005 [...] permet toutefois un tel revirement* »).

**blocage** de deux sites contenant des accusations diffamatoires qui était fondée sur CP 69 al. 2 et considérait que blocage définitif était **comparable à une destruction** au sens de l'art. 69 al. 2 CP. Le TF a rejeté l'ordonnance de blocage aux motifs qu'elle était **contraire au droit de procédure** (la confiscation au sens de CP 69 al. 2 doit être ordonnée par le juge, et non au stade de l'instruction) et au **droit de fond** (le blocage vise la cessation d'un comportement, non la mise hors d'usage/destruction d'un objet dangereux). Le TF a en revanche **laissé expressément ouverte la question du blocage fondé sur CP 69 al. 1**, se bornant à renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle examine si les conditions d'un blocage étaient réunies (gravité des accusations formulées et proportionnalité de la mesure devant ses limiter aux seuls blocages litigieux)<sup>35</sup>.

### C. Les deux interprétations possibles

Vu l'absence de base légale expresse et de position claire du TF, il **convient d'analyser** si un **site web** peut être considéré comme un « **objet** » ou une « **valeur patrimoniale** » pouvant être séquestré/confisqué.

Selon une première approche (interprétation littérale), le libellé du séquestre/confiscation se **limite aux « objets » matériels**. Les données informatiques (ou le blocage de sites web) en tant que biens virtuels ne sont pas couvertes par le séquestre/confiscation, pas plus qu'elles ne sont couvertes par les dispositions sur le vol (art. 139 CP) et le dommage à la propriété (art. 144). **Pour appréhender les données informatiques**, il a fallu édicter des **dispositions spéciales**, telles que la soustraction de données (art. 143 CP) et la détérioration de données (art. 144bis CP)<sup>36</sup>.

35 TF, 19 mars 2015, 1B\_294/2014, c. 4 (« *kann offen bleiben, ob die betroffenen Internet-Domains unter die einziehbaren gefährlichen Gegenstände bzw. deliktischen Instrumente subsumiert werden könnten. Die angefochtene Sperrung von Webseiten tangiert das verfassungsmässige Recht des Beschwerdeführers auf Meinungsäusserungs- und Informationsfreiheit. Jede Person hat insbesondere das Recht, ihre Meinung ungehindert zu äussern und zu verbreiten (Art. 16 Abs. 2 BV)* »); COTIER (n. 10), 685. Cf. GUYOT NICOLAS/MÉTILLE SYLVAIN, Le Tribunal fédéral le séquestre pénal d'un domaine ou d'un site web, *medialex* 2015, 69, qui considèrent que, en refusant l'analogie (entre le blocage comme cessation d'un comportement et la destruction au sens de CP 69 al. 2), le TF a mis fin aux décisions cantonales qui considéraient que des sites web rendaient possible la réalisation de l'infraction et pouvaient ainsi faire l'objet d'un séquestre.

36 GUYOT /MÉTILLE (n. 35), 69.

Si l'on voulait prévoir le blocage pénal de sites web, il **faudrait compléter les dispositions du CPP** sur le séquestre par une disposition *ad hoc* de blocage ou, si l'on considère que le rôle du droit pénal est de sanctionner un comportement et non pas de faire cesser un trouble, compléter les mesures civiles ou administratives inspirées de l'art. 15 ODI et des art. 88 ss du projet de Loi fédérale sur les jeux d'argent (P-LJA)<sup>37</sup>. D'ailleurs le fait que le P-LJA prévoit une base légale spécifique au blocage indique bien qu'une telle possibilité de confiscation/séquestre de sites web n'existe pas et qu'une disposition spécifique est nécessaire.

Selon une deuxième approche (interprétation extensive), les données informatiques (ou le blocage de sites web) sont des objets (ou valeurs patrimoniales) couverts par le séquestre/confiscation. Dans l'arrêt « Blogger », le TF a **laissé expressément ouverte la question de l'art. 69 al. 1 CP** en renvoyant l'affaire à l'instance inférieure pour examiner si les conditions d'un blocage étaient réunies (soupçons et proportionnalité). Dans deux **arrêts récents** du 16 novembre 2016 (« Facebook » et « Google »), le TF a admis que les **données informatiques** d'un compte utilisateur sont des objets (ou valeurs patrimoniales) **soumis à l'obligation de dépôt** (CPP 265) sur la base d'un arrêt assimilant les courriels à des titres électroniques (CP 110 al. 4) et d'une lacune de la loi excluant les mesures de surveillance par poste et télécommunication (CPP 269ss) aux prestataires de messageries tels que Facebook/Gmail<sup>38</sup>.

37 GUYOT/MÉTILLE (n. 35), 69.

38 Le TF devait se prononcer sur la validité d'une ordonnance du procureur vaudois requise contre Google respectivement Facebook visant à la production de données d'un compte utilisateur (identité de l'internaute, adresses IP utilisées pour créer le compte, le log de connexions sur une certaine période et le contenu privé du compte) qui aurait diffusé des œuvres de droit d'auteur respectivement qui aurait commis des injures et calomnies à l'égard d'un journaliste belge, TF, 16 novembre 2016, 1B\_142/2016 (« Google ») et 1B\_185/2016 (« Facebook »), c. 3.1 (« *Compte tenu de cette lacune, le Procureur pouvait se fonder directement sur la disposition générale de l'art. 265 CPP pour édicter un ordre de production* »). Le TF a toutefois refusé de l'appliquer en l'espèce car il n'est pas prouvé que l'entité suisse ait un accès direct sur les données (« *Il n'est pas démontré que la société suisse ait un accès direct ou une quelconque maîtrise sur les données relatives à ce service de messagerie* ») (c. 3.6). Il est intéressant de relever ici que, paradoxalement dans une décision rendue 1 mois plus tard, le TF a considéré que CPP 269 ss (surveillance des télécommunications) étaient applicables à l'égard des services de Gmail mais a refusé de les appliquer pour des motifs procéduraux (la mesure n'avait pas été validée par le TMC) (CPP 273 al. 2) (TF, 16 décembre 2016, c. 1.4.3).

## D. Appréciation

Si l'on constate le malaise du TF pour admettre le blocage pénal de sites web vu l'absence de base légale claire<sup>39</sup>, on peut aussi constater la **tendance des tribunaux à l'interprétation extensive** des lois pour combler certaines lacunes face aux technologies. Il suffit de penser aux arrêts du TF « Google » et « Facebook » (assimilant les données informatiques à des objets ou valeurs patrimoniales), et aux arrêts du TPF et du Tribunal cantonal vaudois (suivant l'adage « qui peut le plus peut le moins » et visant à combler une lacune pour tenir compte des technologies)<sup>40</sup>. Cette tendance à l'interprétation extensive des lois pour appréhender les biens numériques a également reçu un écho favorable auprès des tribunaux étrangers, en particulier à l'égard des noms de domaine<sup>41</sup> et d'accès à des données informatiques<sup>42</sup>.

L'absence de base légale en matière de blocage de sites web est bien une **lacune proprement dite** de la loi. A supposer que l'intention du législateur était d'exclure le blocage de sites web de la norme générale (CP 69), force est de constater que même les normes spécifiques confiscatoires excluent aussi le blocage de sites web : par exemple les normes confiscatoires en matière de pornographie dure ou de représentation de la violence (CP 197 al. 6, 135 al. 2) règlent de manière analogue la confiscation de l'objet du délit<sup>43</sup> et portent ainsi sur les objets (ou représentations)

39 Dans l'arrêt « Blogger » (n.35), le TF s'est bien gardé de toute position claire sur cette question et s'est contenté de renvoyer à l'instance précédente pour d'autres questions de procédure et de fond (soupçons et proportionnalité).

40 N. 34 et 38.

41 La Cour européenne des droits de l'homme a assimilé un nom de domaine à une chose, en considérant que l'attribution d'un nom de domaine tombe sous le coup de l'art. 1 du Protocole additionnel, aux termes duquel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ». Décision du 18 septembre 2007 *Paeffgen GmbH c. Allemagne*.

42 La Cour d'appel de Californie a appliqué la théorie du *Trespass to Chattel* (visant à protéger la possession d'un bien meuble en repoussant toute interférence commise par un tiers) à l'environnement numérique, en considérant que les signaux électroniques envoyés depuis un ordinateur consistaient en un déplacement de particules physiques satisfaisant à l'exigence de contact physique. *Affaire Thrifty-Tel, Inc. v. Bezenek* (46 Cal.App.4th 1559, 54 Cal.Rptr.2d 468). Pour un aperçu, voir J. MACDONALD, *Electronic Trespass in Canada: The Protection of Private Property on the Internet*, 5 CJLT 163, 2006.

43 Contrairement à CP 69, elles n'exigent toutefois pas de mise en danger de l'ordre public. ATF 132 IV 55, c. 1a; FF 1985 1061.

en tant que support<sup>44</sup>. Il paraît ainsi douteux, voire inconcevable que la mesure civile (blocage de sites web) ne puisse pas être ordonnée également au pénal, en tous les cas à l'égard de sites contenant de la pornographie dure et des représentations de violence<sup>45</sup>. On peut penser que le législateur a omis involontairement de prévoir de telles mesures ou d'étendre le séquestre/confiscation aux sites web. Cette lacune proprement dite doit pouvoir être comblée par le juge<sup>46</sup>.

L'interprétation extensive suppose le **raisonnement suivant**. Les données informatiques peuvent être séquestrées/confisquées en tant qu'objets dangereux ayant servi à commettre des infractions et compromettant la morale ou l'ordre public (CP 69 al. 1). L'**analogie entre les objets et les données informatiques** a été confirmée par le TF dans les arrêts « Google » et « Facebook » assimilant les données d'un compte utilisateur gmail/facebook à un objet ainsi qu'un arrêt antérieur assimilant l'email à une lettre<sup>47</sup>. Les données informatiques peuvent être considérées comme ayant « *servi à commettre des infractions et compromettent la morale ou l'ordre public* » (p.ex. des propos négationnistes ou diffamatoires)<sup>48</sup>. L'approche « qui peut le plus peut le moins » adoptée par la jurisprudence cantonale et le Tribunal pénal fédéral semble

44 La notion d'objets ou représentations s'entend largement (p.ex. CD, DVD, autres supports électroniques) mais porte bien sur le support en tant qu'objet. Cf. TPF SK.2007.4 du 4 juin 2007, c. 17.1 (« *les sites gérés par A. avaient pour objectif principal, sinon unique, d'apporter un soutien aux activités et à la propagande de réseaux terroristes islamiques, en particulier du réseau Al-Qaïda [...] Aux fins visées par l'art. 69 CP doivent ainsi être confisqués, puis détruits, les instruments informatiques (ordinateurs, disques durs, floppy disk, CD-ROM, modem, imprimantes, etc.) ayant été utilisés par les accusés ou par des tiers pour recevoir, alimenter ou créer des liens avec les sites en question, ainsi que tous les écrits, enregistrements sonores ou vidéos reproduisant en tout ou en partie le contenu des mêmes sites.* »); MOREILLON LAURENT et al., Petit Commentaire, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 2017, art. 135 CP N 6; AEBERSOLD PETER, Basler Kommentar Strafrecht II, 3<sup>ème</sup> éd., Bâle 2013, art. 135 N 11.

45 Cf. supra n. 4. Même les actes de violence et terrorisme ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure contraignante mais seulement de coopération.

46 Même si le juge pénal n'a pas la même liberté que le juge civil quant au comblement des lacunes, il est tout de même autorisé à interpréter une norme de manière extensive et à combler les lacunes proprement dites par le raisonnement analogique : ATF 127 IV 198, c. 3b, JdT 2003 IV IV 112; MOREILLON et al. (n. 44), art. 1 N 30.

47 N. 38; ATF 140 IV 181, c. 2.4, JdT 2015 IV 167, c. 2.6: après que le destinataire a consulté son compte, avant l'e-mail ne peut pas être séquestré mais uniquement placé sous surveillance.

48 La notion de morale et d'ordre public est en effet une notion large évolutive et couvre notamment la propagation de propos négationnistes, ATF 127 IV 203; HIR-

enfin pertinente puisque l'autorité pénale pourrait effectivement ordonner le séquestre/confiscation des serveurs physiques (même s'ils sont à l'étranger, exit les questions d'entraide judiciaire internationale) et choisir le blocage du site web (i.e. du flux de données transitant par les serveurs du FAI) semble bien proportionnel.

Le **blocage de sites web semble donc possible** selon une interprétation extensive du séquestre/confiscation pour combler une lacune proprement dite et faire face aux technologies. Si une telle interprétation est en ligne avec la tendance des tribunaux suisses et étrangers, le résultat est toutefois **discutable** sous l'angle de la légalité des peines et de la sécurité du droit (le malaise et l'absence de position claire du TF en sont la preuve). Il serait donc **souhaitable** que le législateur prévoie à terme une disposition *ad hoc* de blocage, ou des mesures administratives inspirées de l'art. 15 ODI et des art. 88 ss P-LJA.

#### IV. Droit administratif: décision ou coopération en vue du blocage de certains contenus

Les autorités administratives ont aussi dans certains cas la compétence d'ordonner le blocage de sites.

##### A. Décision administrative de blocage (ODI, LMSI)

L'**Ordonnance sur les domaines Internet** (ODI) permet le blocage de **site malveillant** par le biais d'une décision administrative. Le « registre »<sup>49</sup> doit bloquer un nom de domaine de son ressort en cas de soupçons sérieux que le site correspondant est utilisé pour accéder illicitement à des données critiques de tiers (**hameçonnage**) ou pour diffuser des logiciels malveillants (**maliciels**) (ODI 15 al. 1 let. a). La mesure est d'abord demandée par un service de lutte contre la cybercriminalité reconnue par l'OFCOM (ODI 15 al. 1 let. b) puis confirmée par l'Of-

---

SIG-VOUILLOZ MADELEINE, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, Art. 69 N 27.

49 « Entité chargée de l'organisation, de l'administration et de la gestion centrales d'un domaine de premier niveau, ainsi que de l'attribution et de la révocation des droits d'utilisation sur les noms de domaine qui lui sont subordonnés » (Annexe ODI). L'OFCOM est le registre pour le TLD « .swiss » et a délégué cette tâche à la fondation Switch pour le TLD « .ch ».

fice fédéral de la police (fedpol) qui rend une décision administrative de blocage (ODI 15 al. 4).

Le **projet de loi sur les jeux d'argent** (P-LJar) prévoit l'insertion d'une nouvelle mesure de blocage. Après des pourparlers infructueux entre les principaux FAI suisses et la Commission fédérale des jeux, le projet prévoit que cette Commission pourra ordonner le **blocage de sites de jeux d'argent en ligne** non autorisés dont l'exploitant a son siège à l'étranger. Une liste noire des offres non autorisées sera régulièrement tenue à jour, transmise aux FAI pour blocage puis officiellement publiée (P-LJar 84).

A ce titre, on mentionnera également le **pLDA** prévoyant une mesure de blocage par le biais d'une liste établie par l'IGE et d'une décision administrative. Cette mesure risque toutefois d'être supprimée du projet final<sup>50</sup>.

## B. Coopération visant à bloquer certains contenus (LSMI, SCOCI)

La **loi fédérale sur la sécurité intérieure** (LSMI) prévoit une possibilité de **blocage sur une base volontaire**. L'Office fédéral de la police (**fedpol**) peut recommander aux FAI suisses de bloquer l'accès à des sites dont les serveurs se trouvent à l'étranger et contenant du **matériel d'incitation à la violence** (p.ex. propagande djihadiste) (LSMI 13e, ch. 5). Comme le relève Cottier, cette démarche codifie la pratique administrative en matière de blocage consistant à privilégier le dialogue avec les FAI réticents à toute instrumentalisation mais repose sur une base de recommandation et de coopération volontaire<sup>51</sup>.

On mentionnera enfin le **Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet** (SCOCI), créé fin 2001 et rattaché à fedpol qui permet à toute personne de lui **signaler l'existence de sites ou contenus en ligne suspects** : les contenus signalés font l'objet d'un premier examen, puis transmis aux autorités de poursuite pénale en Suisse ou à l'étranger. Le SCOCI parcourt aussi Internet à la recherche de contenus illicites et soutient les FAI en matière de lutte contre la pornographie, en leur transmettant une liste des sites Internet étrangers offrant certains types de pornographie.

50 Supra. Section I et n. 16 et 17.

51 COTTIER (n. 10), 686, relève que cette démarche a porté ses fruits dans certains domaines, p.ex. dans la lutte contre la pédopornographie.

## C. Appréciation

Les mesures administratives sont efficaces, et ont porté leurs fruits dans certains domaines, en tant qu'elles reposent sur le droit administratif permettant aux autorités d'investiguer et d'agir d'office soit sur le dialogue avec les FAI. Le revers de la médaille est qu'elles ne tiennent pas compte des mêmes droits de procédure que les mesures civiles et pénales et limitées à certains domaines, conduisant ainsi à une fragmentation des solutions, voire à une incertitude des autres domaines dépourvus de base légale expresse.

## V. Proportionnalité

La mesure du blocage doit respecter le principe de proportionnalité, autrement dit le juge devra tenir compte de tous les intérêts en présence qui risquent d'être lésés par la mesure<sup>52</sup>. La proportionnalité est particulièrement délicate à l'égard des prestataires vu leur manque de contrôle et d'influence sur le contenu<sup>53</sup>. Un FAI pourrait ainsi invoquer le fait que, dans un cas concret, il ne lui est pas raisonnable, d'un point de vue technique, d'empêcher l'accès à certains contenus et que la mesure est disproportionnée. La mesure doit par ailleurs cibler uniquement les informations illicites et éviter l'accès aux autres communications licites (interdiction de l'*overblocking*).

### A. Droits fondamentaux

En cas de blocage, la proportionnalité suppose de **tenir compte des autres droits en présence**. En droit suisse, il existe peu de jurisprudence sur cette question, à l'exception de quelques décisions cantonales pénales reconnaissant la primauté de la paix publique, de l'honneur ou du secret sur l'intérêt financier du FAI à ne pas prendre des mesures

---

52 Rapport (n. 9), 31 : Une action contre un participant qui ne peut pas raisonnablement éviter ni faire cesser l'atteinte est en conséquence vouée à l'échec.

53 Rapport (n. 9), 31, comparant une imprimerie typique et un hébergeur en citant l'ATF 126 III 161 (une « *imprimerie typique doit toutefois être considérée comme sensiblement plus proche des contenus qu'un fournisseur d'hébergement typique dont les services sont largement automatisés* »).

techniques de contrôle ou de blocage<sup>54</sup>. Vu l'absence de jurisprudence en droit suisse, il est utile de s'inspirer du droit européen<sup>55</sup>.

A propos du **droit des titulaires**, la CJUE a estimé dans l'arrêt *The Pirate Bay* que la transmission d'information légale méritait davantage de protection que la transmission d'information illégale<sup>56</sup>.

A propos du **droit des FAI**, la CJUE a estimé dans l'arrêt *kino.to* que le blocage ne porte pas atteinte au fondement même de la liberté d'entreprise des FAI puisqu'ils **peuvent continuer d'exercer leurs activités** malgré une mesure de blocage. La mesure de blocage ne doit toutefois **pas** obliger le FAI à faire des **sacrifices insupportables** (solutions techniques difficiles et complexes entravant ses activités), et doit **laisser au FAI le choix** de la mesure qui convient le mieux à ses ressources<sup>57</sup>.

A propos du **droit des internautes**, il convient d'éviter de **bloquer** des sites offrant du **contenu légal** et illégal à la fois (*overblocking*). Cet argument n'a généralement pas été retenu par les tribunaux puisque la plupart des cas concernaient des sites conçus principalement pour permettre le

54 TC VD, Jugements du Tribunal d'accusation des 2 avril 2003 = JdT 2003 III 123 et 3 avril 2008 = forumpoenale 5/2008, p. 267. Voir également TF, 21 octobre 2009, 1B\_242/2009 (concerne également une affaire traitée par le Tribunal d'accusation vaudois) et TC VD, arrêt de la Chambre des recours en matière pénale du 18 juin 2014 (PE12.014327-YNT) c. 4 = JdT 2014 III 168.

55 Cf. CJUE C-70/10 du 24.11.2011 (*Scarlet c. SABAM*), appréciant différents droits fondamentaux, en particulier la protection de la propriété intellectuelle (art. 17.2 Charte des droits fondamentaux), la liberté du commerce des FAI (art. 16 Charte des droits fondamentaux), la liberté d'expression des internautes et exploitants de plateforme (art. 11 Charte), protection de la vie privée et des données personnelles (art. 7-8 Charte des droits fondamentaux). D'autres droits fondamentaux ont parfois été invoqués (p.ex. droit au secret des télécommunications et à la protection des données) mais n'ont pas empêchés l'injonction de blocage. Le secret des télécommunications protège uniquement le contenu de la communication qui n'est pas affecté par la mesure de blocage, et pas les informations publiques. Le traitement des données est autorisé par contrat entre l'internaute et le FAI. Pour une analyse plus détaillée, cf. OLIVER JO/BLOBEL ELENA, dans cet ouvrage p. 29 et ss.

56 Cf. CEDH, décision du 19 février 2013, Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (*The Pirate Bay*) v. Sweden (40397/12).

57 CJUE, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors (C-314/12). Pour des décisions nationales, cf. références citées par OLIVER/BLOBEL (n. 55), p. 35.

partage de fichiers illégaux (p.ex. The Pirate Bay)<sup>58</sup>. Il conviendra toutefois de prendre garde à ce que la mesure de blocage soit strictement ciblée<sup>59</sup>.

A propos du **droit des exploitants** de plateforme, la CEDH a considéré dans l'arrêt The Pirate Bay que la condamnation pénale des exploitants du site était une restriction à leur liberté d'expression mais qu'une telle restriction était justifiée notamment du fait que les informations en question ne bénéficient pas du même niveau de protection que le débat politique<sup>60</sup>.

## B. Proportionnalité quant aux sites visés

Pour respecter le test de proportionnalité, la mesure de blocage doit **cibler les sites ayant des informations principalement illicites**<sup>61</sup>. Pour déterminer quels sont les sites à cibler, on proposera de tenir compte de **plusieurs critères**, tels que la quantité d'informations illégales, de l'objectif poursuivi par le portail et de la nature des informations (commerciale, politique ou créative).

58 P.ex. Cour suprême allemande (BGH), décision du 26 novembre 2015, Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG (I ZR 174/14), indiquant que la mesure de blocage ne peut pas être admise uniquement à l'égard de sites web offrant du contenu uniquement illicite. Dans certains cas, elle doit être possible même s'il conduisait à la suspension de contenu légal.

59 CJUE, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors (C-314/12), c. 56: « *les mesures qui sont adoptées par les fournisseurs d'accès doivent être strictement ciblées, en ce sens qu'elles doivent servir à mettre fin à l'atteinte portée par un tiers au droit d'auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d'accéder de façon licite à des informations s'en trouvent affectés* ». La mesure ordonnée quant à la technique visée varie d'une juridiction à l'autre: en Belgique et en France, les tribunaux laissent généralement la question technique à l'appréciation du FAI, tandis qu'au Danemark et en Finlande les tribunaux ordonnent la méthode exacte du blocage, cf. OLIVER/BLOBEL (n. 55), p. 67.

60 CEDH, décision du 19 février 2013, Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden (40397/12).

61 Cf. UPC Telekabel, indiquant que la mesure doit être « *strictement ciblée* ». Cf. aussi la jurisprudence CEDH: l'injonction de blocage doit être « *foreseeable in its application if it is formulated with sufficient precision to enable individuals (...) to regulate their conduct* » (Ahmet Yildirim, 18 décembre 2012); « *must indicate with sufficient clarity the scope of any such discretion conferred on the competent authorities and the manner of its exercise* » (ECrHR, *Sanoma*, 14.9.2010, §82).

S'agissant de la **quantité d'informations**, il faudra cibler les sites offrant du contenu principalement illicite, par opposition aux sites ayant des informations essentiellement licites et sur lesquels seules quelques informations illicites isolées sont accessibles<sup>62</sup>.

S'agissant de l'**objectif poursuivi** par le portail, on peut s'inspirer de la jurisprudence étrangère, en particulier l'affaire américaine Grokster et l'affaire européenne TPB. Dans l'**arrêt Grokster**, la Cour Suprême américaine a admis la responsabilité indirecte (*contributory infringement*) pour incitation à la contrefaçon (*inducement of infringement*) sur la base de trois éléments : (i) l'exploitant **tentaient d'attirer les anciens utilisateurs du réseau Napster** (par le nom donné aux produits, la publicité adressée aux utilisateurs de Napster et l'aménagement du réseau qui a été rendu compatible avec Napster), (ii) profitait directement des violations de droit d'auteur par la **vente d'espace publicitaire** et (iii) était **conscient** que la plupart des utilisateurs du logiciel utilisait ce dernier pour échanger des œuvres en **violation du droit d'auteur** (environ 90% des fichiers échangés sur le réseau) sans prendre de mesure à cet égard<sup>63</sup>. Dans l'**arrêt The Pirate Bay**, la CJUE a retenu que les exploitants de la plateforme avaient un objectif de mettre à disposition des œuvres en violation du droit d'auteur (via l'indexation des fichiers torrents, la mise à disposition d'un moteur de recherche classant les œuvres par catégories de genre et de popularité) et d'en **retirer un bénéfice** (via des recettes publicitaires) et avaient été **informés du caractère illicite** de nombreux fichiers échangés (via les blogs et forums disponibles sur la plateforme). On peut enfin s'inspirer de la loi sur le droit d'auteur canadienne définissant l'acte de participation accessoire des exploitants de plateformes. Cette participation est établie selon la **promotion** des activités de mise à disposition d'œuvres en violation du droit d'auteur, la **connaissance** de l'exploitant quant aux échanges illicites et les **mesures prises pour lut-**

62 Rapport explicatif (n. 23), 70-72 : « *sont ciblés les sites Internet qui hébergent principalement des offres pirates (sites pirates). Ne sont pas visées les offres d'œuvres et autres objets isolés rendus accessibles de manière illicite qui se trouvent sur des sites proposant essentiellement des contenus licites [...] Sont donc ciblés les sites Internet qui hébergent principalement des offres pirates. Si une page Web ne rend accessibles de manière illicite que quelques œuvres et autres objets protégés parmi de nombreux contenus licites, son blocage ne serait pas proportionné* ».

63 Arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique du 27 juin 2005, 545 U.S. (2005). Pour une analyse de l'arrêt, cf. PORTMANN Urs/LING Peter, Le partage de fichier en ligne après l'arrêt Groksoter et dans le projet de révision de la LDA, Lausanne 2005.

ter contre celles-ci, les **revenus** tirés de ces échanges illicites et la viabilité économique de la plateforme en l'absence des échanges illicites<sup>64</sup>.

S'agissant de la **nature des informations**, sur la base de la jurisprudence européenne, on relèvera que des informations contenant des copies d'œuvres de droit d'auteur sont moins protégées que les **informations à débat politique**<sup>65</sup> et que les discours d'incitation à la haine et à la violence ne sont pas protégés<sup>66</sup>.

En **résumé**, on peut considérer qu'un exploitant est une offre manifestement illicite justifiant une mesure de blocage en fonction de la quantité d'échanges illicites, des revenus générés par ces échanges illicites et l'incitation à utiliser les services pour les échanges illicites.

### C. Proportionnalité quant à la technique visée

La proportionnalité suppose également d'adapter les mesures en fonction du système utilisé par le FAI (p.ex. automatisé ou non) et de l'évolution des technologies<sup>67</sup>. Une injonction serait par exemple disproportionnée si elle ordonnait à un FAI ayant des services automatisés la mise en œuvre de **mesures non automatisables**, et pouvait ainsi conduire à la cessation complète des activités du FAI<sup>68</sup>. L'état actuel technique conduira certainement les FAI à mettre en œuvre le blocage principalement sous forme de verrouillage des adresses IP ou DNS<sup>69</sup>. Le **verrouillage des adresses IP** paraît disproportionné à l'égard de grands exploitants ouvrant accès à des milliers de contenus différents (cela entraîne le blocage de toutes les offres présentes sur le serveur, et pas seulement la page web ayant un contenu illicite), tandis qu'il paraît proportionnel pour les offres illicites disposant de leur propre serveur ou pour les adresses IP offrant uniquement des contenus illicites similaires

---

64 Art. 27 2.3 Canadian Copyright Act.

65 CEDH, *Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden*, 19 février 2013.

66 CEDH, *Delfi AS c. Estonie*, 16 juin 2015 (n° 64569/09).

67 PLDA va dans ce sens en rappelant que « *La mesure arrêtée doit aussi être proportionnée sur le plan technique ou sur celui de l'exploitation pour le fournisseur de services de télécommunication* » et prévoit que la FAI peut faire opposition comme prévu à l'art. 66e, al. 2, let. b.

68 Rapport (n. 9), 47.

69 Rapport explicatif (n. 23), 72.

(p.ex. racistes, pornographiques ou illégaux dans leur quasi-totalité)<sup>70</sup>. Le **verrouillage DNS** paraît donc plus proportionnel, et ce sera même souvent préféré en raison des coûts maîtrisables pour les FAI<sup>71</sup>.

#### D. Proportionnalité quant au coût

La question du coût de la mesure de blocage est débattue dans de nombreuses juridictions qui admettent généralement que les FAI doivent prendre en charge ces coûts même s'ils ne sont pas directement responsables des violations<sup>72</sup>.

En droit suisse, sous l'angle du **blocage pénal** de sites, le **FAI peut réclamer remboursement à l'État**, soit une indemnisation pour le dommage causé par la mesure de blocage (CPP 434)<sup>73</sup>. Sous l'angle du **blocage civil** de sites, le tribunal met en général les **frais** à la charge de la partie **succombante** (CPC 106 al. 1) mais peut s'en écarter lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (CPC 107 al. 1 let. f). Le prestataire pourrait tenter de convaincre le juge de mettre à la charge du demandeur les coûts de mise en œuvre du blocage. Il s'exposera toutefois à la libre appréciation du juge qui pourrait refuser en considérant que de tels coûts sont proportionnels, par exemple parce qu'il est préférable de les laisser à la charge du FAI pouvant choisir la mesure la moins onéreuse, qu'il a déjà bénéficié de revenus grâce au contenu illicite (via l'augmentation des visites et/ou les annonceurs) et qu'un demandeur obtenant gain de cause ne doit

70 EQUEY (n. 13), 331, citant pour la FedPol, une telle mesure serait toutefois envisageable.

71 EQUEY (n. 13), 330, expliquant le FAI peut maîtriser ces coûts au moyen d'un logiciel permettant de répondre à une requête DNS, soit directement (parce qu'il connaît l'URL) ou indirectement (en interrogeant le registre concerné).

72 Cf. la récente décision « Allostreaming » de la Cour de cassation, arrêt n° 909 du 6 juillet 2017 opposant l'Union des producteurs de cinéma à *SFR, Orange, Free, Bouygues télécom, et autres*. Cf. OLIVER/BLOBEL (n. 55), p. 56 et les nombreuses références citées, en particulier la décision Cartier dans laquelle la Cour of Appeal a donné différents motifs justifiant que l'opérateur supporte les coûts. Cf. aussi Federal Court of Australia, jugement du 15 décembre 2016, *Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra Corporation Ltd* (FCA 1503), où le tribunal a ordonné au demandeur de payer AUD 50 pour chaque nom de domaine bloqué auprès de chaque FAI mais refusé de lui faire supporter les coûts généraux au motif qu'ils font partie des « *coûts généraux pour conduire une telle activité* ».

73 Sur le remboursement de tels frais en général, cf. JEANNERET YVAN/KUHN ANDRÉ, Précis de procédure pénale, Berne 2013, N 5079.

pas supporter de coûts additionnels de mise en œuvre. Enfin les coûts semblent maîtrisables et non excessifs<sup>74</sup>.

### E. Subsidiarité du blocage par rapport aux actions directes ou à la désindexation

Selon le principe de subsidiarité, il faudrait agir directement contre le contrevenant ou autres intervenants (annonceurs, fournisseurs de services de paiement ou registraires) et, uniquement subsidiairement, contre les FAI avec le blocage, au motif que les premiers seraient plus proches de la violation que les seconds.

Le principe de **subsidiarité a été suivi par certains tribunaux**. En Allemagne et en Autriche, le blocage est admis uniquement lorsque les actions directes s'avéraient impossibles (p.ex. parce que le contrevenant est introuvable) ou inefficaces (p.ex. parce que la mise en œuvre est trop lente et coûteuse)<sup>75</sup>. En Suisse, ce principe a été proposé dans le pLDA<sup>76</sup>.

Le principe de subsidiarité est **critiquable** car il n'a **aucun fondement légal** et rend souvent le **blocage inefficace** (les serveurs sont souvent localisés dans des juridictions n'offrant pas de mise en œuvre efficace

---

74 Cf. EQUEY (n. 13), 331, indiquant que les systèmes sont souvent automatisés, déjà en place pour bloquer d'autres contenus (p.ex. en matière de lutte contre la pornographie et le terrorisme) et permettent le blocage d'autres adresses IP/URL à moindres coûts (p.ex. via les services « Whitebox » ou « Netclean » permettant un filtrage des seules listes d'adresses IP suspectes). Cf. OLIVER/BLOBEL (n. 55), 19, mentionnant une décision anglaise dans lesquelles le coût marginal a été établi à £100 par nom de domaine (après un coût de mise en place initiale de £5,000) (Court of Appeal, jugement du 6 juillet, Cartier International AG and Ors v. British Sky Broadcasting Ltd and Ors ([2016] EWCA Civ 658), para. 19). Cf. aussi ses critiques à l'égard de propositions visant à répartir les coûts généraux de mise en place des technologies entre les titulaires et les prestataires, indiquant que ces coûts font partie des activités des prestataires qui ont certaines obligations de diligence.

75 BGH, arrêt du 26 novembre 2015, (1 ZR 174/14); BGH, arrêt du 26 novembre 2015, (I ZR 3/14).

76 Rapport explicatif (n. 23), 35: le concours des hébergeurs est requis en premier lieu (car ils sont plus proches du contenu) et les FAI n'interviennent par le biais de blocages d'accès que subsidiairement « *dans les cas où lutter directement contre les modèles commerciaux fondés sur les violations du droit d'auteur s'avère impossible du fait que l'exploitant parvient à rester hors d'atteinte grâce à un choix judicieux de son implantation ou par le recours à un brouillage technique* ».

des droits ou une mise en œuvre lente et coûteuse)<sup>77</sup>. En effet, le blocage est nécessaire précisément pour les situations où il n'est pas possible d'agir contre ces opérateurs. Ces motifs expliquent pourquoi ce principe n'a pas été suivi par la CJUE ni la plupart des juridictions voisines. Le blocage devrait donc être admis **indépendamment des autres mesures** possibles (ou en tout cas lorsque les autres mesures paraissent lentes et coûteuses) et **cumulativement** à d'autres actions, telles qu'une demande en **désindexation** de sites web<sup>78</sup>. Cette approche est d'autant plus justifiée du fait que la désindexation n'est pas un droit clairement établi, en tous les cas à l'égard des droits de PI, et que les sites web continuent à être accessibles malgré la désindexation<sup>79</sup>.

## F. Mise en œuvre effective

On reproche parfois à la mesure de blocage le fait qu'elle puisse être contournée. Parmi les techniques utilisées pour contourner le blocage, on mentionnera l'utilisation de proxys ou le changement régulier d'adresses IP/URL hébergeant le site litigieux : certains FAI utilisent en effet plusieurs noms de domaine et adresses IP qu'ils changent régulièrement en fonction des mesures de blocage ciblant certains noms de domaine spécifiques<sup>80</sup>.

Cela étant, le blocage ne doit **pas nécessairement conduire à la cessation complète** des violations ; il suffit que la mesure soit **raisonnablement efficace pour stopper ou prévenir** des violations<sup>81</sup> et, selon plusieurs études, elle réduit substantiellement (de 70 à 90%) la visite des

77 En droit suisse, on se rappellera que, vu les dispositions légales ne prévoyant pas une telle subsidiarité, la jurisprudence permet au demandeur d'agir à choix contre qui il souhaite, supra Section II, n. 27 et 28. En droit européen, l'art. 8(3) InfoSoc prévoit la mesure de blocage sans exigence de subsidiarité et le considérant 59 précise que le blocage doit être possible sans préjudice des autres sanctions. Cf. contribution de OLIVER/BLOBEL (n. 55), p. 33.

78 Au sujet du droit à la désindexation en droit suisse, cf. MEIER PHILIPPE, *Le droit à l'oubli : la perspective de droit suisse*, Lausanne 2015, 23 ss.

79 Cf. décision « Allostreaming » du 15 mars 2016 de la Cour d'appel de Paris.

80 Cf. OLIVER/BLOBEL (n. 55), p. 37 donnant l'exemple de The Pirate Bay qui a utilisé depuis 2012 différents noms de domaines, dont .org (qu'elle a cessé d'utiliser après une procédure américaine), .se (qu'elle a cessé d'utiliser après le séquestre du nom de domaine en Suède), .gs, .la, .mn, .am et .gd.

81 CJUE, C-314/12 du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors, c. 58 ss.; CJUE, C-70/10 du 24 novembre 2011, Scarlet Extended SA v. Société Belge Des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs SCRL

sites bloqués par les internautes<sup>82</sup>. Le fait qu'il soit possible de contourner des mesures techniques ne saurait constituer un argument pour y renoncer. Dans de nombreux domaines, il est possible d'éluder les règles de contrôle (p.ex. lutte contre le blanchiment). De même, dans le cadre de la circulation routière, il n'est pas rare que certains contrevenants ne puissent pas être identifiés. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer aux mesures de contrôle utiles sur les flux financiers ou de la vitesse<sup>83</sup>.

La mise en œuvre judiciaire est donc un enjeu pour les titulaires et les autorités. Pour pallier les modes opératoires précités (p.ex. changement régulier de noms de domaines), certains tribunaux ordonnent des **injonctions de blocage dynamiques**. Au Royaume-Uni et en Irlande, le blocage porte sur de sites web (*location online*) sans se référer à un nom de domaine/adresses IP spécifique et prévoit un mécanisme selon lequel le titulaire peut notifier aux FAI tout changement ou nouveau de nom de domaine hébergeant le site litigieux pour que le FAI l'ajoute aux mesures de blocage<sup>84</sup>. Un Tribunal a même récemment adopté une injonction de blocage live (*live blocking*) contre une retransmission streaming illégale suite à une action déposée par la *Football Association Premier League* qui n'avait d'effet que lors de la rediffusion du match de première ligue et uniquement pendant la saison (i.e. du 18 mars 2017 au 22 mai 2017)<sup>85</sup>. En Australie, bien que la mesure ne prévoit pas un mécanisme de notification de nouvelles adresses IP/URL, elle peut être modifiée pour inclure de nouvelles adresses. D'autres juridictions ne prévoient pas d'injonction dynamique (notamment Argentine, Autriche, Finlande, France, Italie, Espagne). Un changement d'adresses requiert une nouvelle demande de blocage au Tribunal.

En **droit suisse**, une telle **injonction dynamique** semble contraire au droit de procédure. Le demandeur doit formuler des conclusions de

---

(SABAM), c. 43; Conclusions de l'Avocat Général Szpunar dans l'affaire C-610/15 du 8 février 2017, *Stichting Brein v. Ziggo BV and Ors*, c. 78.

82 DANAHER BRETT/MICHAEL D. SMITH/RAHUL TELANG, *Website Blocking Revisited: The Effect of the UK November 2014 Blocks on Consumer Behavior*, Pittsburgh 2016; *Site Blocking Efficacy Study United Kingdom*, 2014.

83 EQUEY (n. 13), 332.

84 Cf. OLIVER/BLOBEL (n. 55), p. 48.

85 High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 13 March 2017, *The Football Association Premier League Limited v. British Telecommunications Plc and Ors* ([2017] EWHC 480 (Ch)).

telle manière à pouvoir être cas échéant reprises à l'identique dans la décision et à permettre une exécution forcée sans qu'il soit nécessaire de se référer aux motifs<sup>86</sup>. On peut alors envisager deux solutions : (i) solliciter l'**exécution directe**<sup>87</sup> et, à chaque nouveau changement d'adresses IP/URL de l'exploitant, refaire une nouvelle demande ou (ii) solliciter l'**exécution indirecte**, en présentant une requête au tribunal d'exécution accompagnée de tous les documents utiles, y compris l'attestation du caractère exécutoire de la demande<sup>88</sup>.

## G. Appréciation

La proportionnalité permet d'encadrer la mesure : après avoir admis son fondement légal sous l'angle civil, pénal et administratif, l'autorité en charge de la mesure devra apprécier strictement la proportionnalité de la mesure. Elle devra en particulier tenir compte de tous les intérêts en présence qui risquent d'être lésés par la mesure<sup>89</sup>. Un tel exercice est délicat, non seulement vu le manque de contrôle et d'influence sur le contenu de la part des prestataires<sup>90</sup> mais également vu la diversité des techniques de blocage, la variété des types d'atteintes et sites web et le risque d'*overblocking*. Dans ce contexte, l'autorégulation (p.ex. recommandations pratiques émises par les différents groupes d'intérêts, si possibles associées et approuvées par une autorité) permettrait d'apporter plus de transparence et de clarté aux prestataires et d'être adaptée au fur

86 BOHNET FRANCOIS, *Actions civiles conditions et conclusions*, Bâle 2013, § 1 N 86.

87 HOFMANN DAVID/LUSCHER CHRISTIAN, *Le Code de procédure civile*, 2ème éd., Berne 2015, p. 317 avec l'exécution directe, les mesures demandées sont prises par le tribunal saisi du fond du litige : dans son dispositif, le tribunal peut d'ores et déjà, sur requête de l'une des parties, ordonner l'exécution de sa décision ou en fixer les modalités (art. 236 al. 3 CPC ; art. 337 al. 1 CPC).

88 HOFMANN (n. 87), 209 : après le dépôt de la requête en exécution, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision présentée (art. 341 al. 2 CPC) et impartit un délai à la partie intimée pour se prononcer sur la requête (art. 339 al. 2 CPC) (qui peut notamment faire valoir que la condition n'est pas remplie ou que la contre-prestation n'a pas été effectuée) avant de décider d'une mesure d'exécution (indirecte) parmi celles prévues à l'art. 343 CPC.

89 Rapport (n. 9), 31 : Une action contre un participant qui ne peut pas raisonnablement éviter ni faire cesser l'atteinte est en conséquence vouée à l'échec.

90 Rapport (n. 9), 31, comparant une imprimerie typique et un hébergeur en citant l'ATF 126 III 161 (une « *imprimerie typique doit toutefois être considérée comme sensiblement plus proche des contenus qu'un fournisseur d'hébergement typique dont les services sont largement automatisés* »).

et à mesure de l'évolution des technologies de façon plus légère qu'une base légale.

## VI. Conclusion

Alors qu'à l'étranger la mesure de blocage semble être efficace et que la question porte surtout sur les modalités d'une telle mesure (p.ex. coûts et caractère dynamique de la mesure), la Suisse n'offre toujours **pas de base légale claire** pour la fonder.

Une telle mesure peut pourtant se baser sur **différents fondements légaux** mais fait l'objet de différentes **controverses**. En **droit civil**, la controverse est d'admettre la **légitimation passive** des FAI. A notre avis, elle devrait être admise systématiquement en référence à la jurisprudence en matière d'atteinte à la personnalité. En **droit pénal**, la controverse est d'admettre une **interprétation extensive** de la mesure de blocage/confiscation malgré un libellé limité aux objets. Une telle interprétation extensive semble possible, voire requise pour combler une lacune proprement dite et faire face aux technologies. Ce résultat est toutefois discutable sous l'angle de la légalité des peines et de la sécurité du droit et il est souhaitable que le législateur prévoie à terme une disposition générale *ad hoc* de blocage, ou des mesures administratives inspirées de l'art. 15 ODI et des art. 88 ss P-LJA. Une telle disposition *ad hoc* devrait être applicable de manière transversale sans être sectorielle/limitée à certains domaines particuliers. En **droit administratif**, certaines mesures permettent le blocage et ont prouvé être efficaces. Elles sont toutefois **limitées à certains domaines**, conduisant à une fragmentation des solutions, voire à une incertitude dans les autres domaines dépourvus de base légale expresse.

Il faudrait donc admettre clairement une telle mesure, en tous les cas sur le **fondement civil et pénal** général, plutôt que sur des règles spéciales sectorielles (p.ex. pLDA), ce afin **d'éviter une fragmentation** des solutions. Cette question de blocage de sites web concerne en effet tous types d'atteintes, sans se limiter au droit d'auteur ou autre domaine. Après avoir admis le principe d'une telle mesure, celle-ci devra être proportionnelle et tenir compte de tous les intérêts en présence. Cette contribution tente ainsi de **proposer différentes solutions**, soit d'abord d'admettre la mesure sous l'angle des différents fondements et ensuite de **donner les critères applicables à la proportionnalité** de la mesure.

**Alternativement ou cumulativement** aux mesures de blocage, il serait important de bien **considérer d'autres méthodes dont la désindexation de sites web et/ou l'approche *follow the money***, dont l'idée est d'associer les services payants, les sociétés émettrices de cartes de crédit (p.ex. PayPal) et les acteurs de la publicité en ligne, pour faire en sorte que l'exploitation de sites pirate devienne moins lucrative. Cette dernière approche *follow the money* n'est pas suffisamment mûrie aujourd'hui et devra respecter tous les intérêts et droits fondamentaux en présence (dont la protection des données des internautes) mais constituerait certainement une mesure efficace<sup>91</sup>.

**En plus des mesures judiciaires**, il serait par ailleurs utile de **favoriser l'autorégulation**. Cela apporterait de la **transparence** aux FAI qui pourrait s'appuyer sur des lignes directrices (p.ex. recommandations en matière de proportionnalité et relatives aux sites réputés illicites). A titre d'exemples, on peut songer aux lignes directrices émises par le Conseil de l'Europe, en coopération avec l'Association européenne des fournisseurs de service Internet (EuroISPA), visant à aider les FAI (en particulier sous l'angle de la proportionnalité) ou à la liste établie par le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOICI) et répertoriant les sites qui sont accessibles depuis la site et contenant selon toute vraisemblance de la pornographie enfantine. L'autorégulation offrirait en outre la **souplesse nécessaire pour tenir compte de l'évolution des technologies** en recommandant de manière dynamique/évolutive quelles sont les mesures de blocage qui devraient être techniquement mises en place par les FAI.

\* \* \*

---

91 Rapport explicatif (n. 23), 73.



# Website Blocking Injunctions — A Decade of Development

*Jo Oliver and Elena Blobel\**

## I. Introduction: The Need for Website Blocking Injunctions in the Music Industry

Record companies have developed a successful digital market for music globally, licensing hundreds of services and offering unprecedented choice to consumers. More than ever, consumers can get the music they want, the way they want it, from licensed services.

Despite this, piracy remains a significant obstacle to continued growth in the music market. IFPI estimates, based on audience data, that around 23% of fixed line Internet users worldwide regularly access unlicensed services offering infringing music content. This translates to large volumes of illegal downloads: IFPI estimates that in 2016, users illegally downloaded 21.3 billion individual tracks via BitTorrent; 4.5 billion tracks via cyberlockers and 3.3 billion via stream ripping services.<sup>1</sup> This adds up to 29.0 billion tracks downloaded via these channels alone — not even taking into account unlicensed downloads and streams from user-uploaded content sites such as YouTube, social media sites such as Tumblr, MP3 aggregator sites and mobile apps.

In order to combat online piracy, the music industry has pursued a variety of targeted enforcement actions against illegal services, ranging from civil and criminal actions against peer to peer services like *Napster* and

---

\* Jo Oliver is General Counsel and Executive Vice President of IFPI which represents the recording industry worldwide; Dr Elena Blobel is Senior Legal Advisor at IFPI. The writers would like to thank Alex Hazeldean and Catherine Lloyd.

1 Based on IFPI's analysis of data provided by ComScore.

*Grokster*, BitTorrent services like *The Pirate Bay* and cyberlocker services such as *Rapidshare* and *Uploaded*.<sup>2</sup>

Increasingly however, taking action directly against unlicensed websites is difficult. The operators of these websites often hide their identity via domain privacy protection services, and obtain hosting and other services from jurisdictions that are not friendly to right holders.

“Website blocking” refers to the process whereby Internet access providers block access to specific websites or online locations for their own subscribers. It is a powerful remedy for right holders as it does not involve the need to identify the operator of the website and locate them in difficult jurisdictions.<sup>3</sup> It has also been proven to be effective: a report<sup>4</sup> has found that the blocking of 53 piracy websites in the UK in November 2014 resulted in (i) a 90% drop in visits to the blocked sites while causing no increase in usage of unblocked sites; (ii) a 22% decrease in total piracy for all users affected by the blocks; (iii) a 6% increase in visits to paid legal streaming sites like Netflix; and (iv) a 10% increase in videos viewed on legal ad-supported streaming sites like BBC and Channel 5.

Websites have been blocked by ISPs for copyright infringement in at least 26 countries globally, starting around 2006. There is no international harmonisation of the legal basis for, or principles applying to, website blocking and the past ten or so years have seen remarkable developments in the jurisprudence globally, resulting in a patchwork of different solutions, including civil legal action, criminal remedies, administrative remedies and voluntary agreements.

---

2 See: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/852283.stm> (last accessed on October 19, 2017); <https://www.theguardian.com/technology/2005/nov/08/news.netmusic> (last accessed on October 19, 2017); <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552415.stm> (last accessed on October 19, 2017); <http://history.edri.org/edrigram/number6.3/piratebay-denmark> (last accessed on October 19, 2017); <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ef2396cc-39e8-493b-a893-bec38f9ef368> (last accessed on October 19, 2017), [http://www.nzherald.co.nz/technology/news/article.cfm?c\\_id=5&objectid=10782968](http://www.nzherald.co.nz/technology/news/article.cfm?c_id=5&objectid=10782968) (last accessed on October 19, 2017).

3 See the section on Subsidiarity later in this paper.

4 See BRETT DANAHER / MICHAEL D. SMITH / RAHUL TELANG: *Website Blocking Revisited: The Effect of the UK November 2014 Blocks on Consumer Behaviour*, 2016.

This article sketches out the major developments of the past decade. In the early days, the debate centred around whether website blocking was technically possible, legitimate and proportionate, and compliant with fundamental rights (see section V.).<sup>5</sup> As website blocking has developed and has not “broken the Internet”, the debate in many countries has moved on to how, not whether, website blocking takes place, with effectiveness (see section IV.) and costs (see section III.) taking centre stage. The article concludes with some thoughts about future directions.

## II. Development of Legal Basis for Website Blocking

### A. Introduction

Prior to website blocking for copyright infringement, Internet access providers in most countries had been blocking websites due to issues such as malware, gambling and pornography, as a routine part of their business.<sup>6</sup> However, the legal basis for a copyright owner to require an Internet access provider to block an infringing website has been the subject of debate, since Internet access providers are generally not considered to be themselves liable for copyright infringements. This is due to the limitations on ISPs’ liability for monetary damages imposed by so-called “safe harbour” provisions, introduced into the law in the US in 1998,<sup>7</sup> the EU in 2001,<sup>8</sup> and many other countries throughout the world.<sup>9</sup>

Safe harbours from liability for monetary damages do not preclude the possibility of injunctive relief, and the safe harbour regimes in the US

---

5 <https://www.extremetech.com/computing/109533-how-sopa-could-actually-break-the-Internet> (last accessed on October 19, 2017); <https://www.eff.org/issues/coica-Internet-censorship-and-copyright-bill> (last accessed on October 19, 2017).

6 See for example: [https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Content\\_filtering\\_by\\_UK\\_ISPs](https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Content_filtering_by_UK_ISPs) (last accessed on October 19, 2017).

7 Section 512 Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), U.S. Code Title 17 Chapter 5.

8 Articles 12 to 14 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (“E-Commerce Directive”).

9 There are also safe harbours in Canada, Japan, India, Australia, New Zealand, and in various other countries, partly due to Free-Trade Agreements with the US or the EU.

and EU explicitly preserve the possibility of an injunction.<sup>10</sup> Even if the possibility of injunctive relief is preserved, many legal systems have difficulty with the concept of imposing an injunction without underlying liability on the part of the entity to be enjoined.

This issue was addressed for the European Union in 2001, in the Information Society Directive, which provides a specific legal basis for website blocking<sup>11</sup> which is required to be implemented by Member States in national legislation. In Australia<sup>12</sup> and Singapore,<sup>13</sup> specific legislation was enacted to provide a legal basis for website blocking in civil proceedings. In the UK, there is a hybrid system: copyright owners have the benefit of the European provisions relating to website blocking,<sup>14</sup> and recent case law has confirmed that such an injunction is also available to other IP rights owners on the basis of the court's inherent jurisdiction.<sup>15</sup> The development of inherent jurisdiction may also provide a legal basis in other common law countries, for example Canada.<sup>16</sup>

---

10 See Section 512(j) DMCA, Article 12(3) E-Commerce Directive.

11 Art. 8(3) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society (Official Journal L167 of 22 June 2001, p. 10) ("Information Society Directive"): "Member States shall ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right."

12 Section 115A Copyright Act. The legal basis was introduced by the Copyright Amendment (Online Infringement) Act 2015, No. 80, 2015, assented to 26 June 2015.

13 Sections 193DDA-193DDB of the Singapore Copyright Act (Chapter 63). The legal basis was introduced by the Copyright Amendment Act 2014.

14 Section 97A Copyright Designs and Patents Act 1988 ("CDPA 1988"), adopted in October 2003.

15 Court of Appeal, judgment of 6 July 2016, *Cartier International AG and Ors v. British Sky Broadcasting Ltd and Ors* ([2016] EWCA Civ 658) ("Cartier Appeal").

16 See Supreme Court of Canada, judgment of 28 June 2017, *Equustek Solutions Inc. v. Google Inc.* (2017 SCC 34).

In Asia, website blocking has been undertaken in Malaysia,<sup>17</sup> South Korea<sup>18</sup> and Indonesia<sup>19</sup> via government supervised administrative procedures. In India, websites have been blocked on the basis of copyright infringement using Section 69A of the Information and Technology Act 2000 (as amended in 2008), Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules 2009 and civil procedure rules.<sup>20</sup> Legislation has recently been passed in Thailand<sup>21</sup> providing for website blocking by the government through filing a petition with the court. The legal basis in each of these countries is covered in further detail in the remainder of this section.

## B. European Union

### 1. *Article 8(3) Information Society Directive*

Article 8(3) of the Information Society Directive, enacted in 2001, states that: “Member States shall ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right”. The related Recital (59) states the rationale for the provision:

---

17 Website Blocking is based on the Malaysian Communication and Multimedia Act 1998. According to section 263 of that Act ISPs have to prevent their services being used in connection with offences under the law in Malaysia, and section 51 allows the competent authority to issue appropriate directions to ISPs, including orders to block access to copyright infringing websites.

18 Article 44-7 Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, enacted in 1986, first effective in 1987, as amended in 2016. Under Articles 103bis and 123(3) of the Copyright Act, the courts are empowered to issue website blocking orders.

19 Sections 55 and 56 of the Law of the Republic of Indonesia No. 28 on Copyright (adopted on 16 Sep 2014); Article 13 Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communications and Information No. 14 of 2015 and No. 26 of 2015 regarding the Implementation of the Closure of Content and/or the User’s Access Right of the Violation of Copyrights and/or Related Rights through Electronic Systems (Regulation No. 19 of 2014 on Controlling Internet Websites Containing Negative Content.

20 By seeking interlocutory injunctive relief under Order 39.

21 Section 20 Computer Crimes Act (No. 2) B.E. 2560 (2017), published in the Royal Gazette on 24 January 2017 and effective from 24 May 2017. An English version can be found here: <https://thainetizen.org/docs/cybercrime-amendment-20160426-then/> (last accessed on October 19, 2017). Necessary regulations for the implementation of the law were adopted subsequently.

“In the digital environment, in particular, the services of intermediaries may increasingly be used by third parties for infringing activities. In many cases such intermediaries are best placed to bring such infringing activities to an end. Therefore, without prejudice to any other sanctions and remedies available, right holders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who carries a third party’s infringement of a protected work or other subject-matter in a network. This possibility should be available even where the acts carried out by the intermediary are exempted under Article 5. The conditions and modalities relating to such injunctions should be left to the national law of the Member States.”

The majority of EU Member States implemented Article 8(3) into their national law, some of them verbatim. The first time the writers are aware of the provision being tested was in 2006 in Denmark where an injunction was granted to right holders in civil proceedings requiring one ISP to block access to Russian website *allofmp3.com*.<sup>22</sup> Similar cases followed in Denmark in relation to *The Pirate Bay* in 2008<sup>23</sup> in Ireland<sup>24</sup> and Italy<sup>25</sup> in 2009, and in Belgium<sup>26</sup> and Finland<sup>27</sup> in 2011.

## 2. *CJEU Consideration of Website Blocking*

In 2013, the Court of Justice of the European Union was for the first time asked to provide guidance regarding the scope of Article 8(3) of

---

22 Copenhagen City Court, judgment of 25 October 2006, *IFPI Danmark and Ors v. Tele2 A/S* (FI-15124/2006), although the decision itself appears to be based on liability for temporary copies in combination with section 642 of the Administration of Justice Act, rather than explicitly based on Article 8(3).

23 Bailiff’s Court of Frederiksberg (Copenhagen), judgment of 5 February 2008, *IFPI Denmark and Ors v. DMT2 A/S* ([Frederiksberg Fogedrets Kendelse] FS 14324/2007).

24 The High Court (Ireland), judgment of 24 July 2009, *EMI Records (Ireland) Limited and Ors v. Eircom Plc* (2008 1601P).

25 Supreme Court of Cassation, judgment of 29 September 2009, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo v. Kolmisoppi* (40884/08).

26 Court of Appeal of Antwerp, judgment of 26 September 2011, *VZW Belgian Anti-Piracy Federation v. NV Telenet* (2010/AR/2541).

27 District Court of Helsinki, judgment of 26 October 2011, *IFPI Finland v. Elisa Oyj* (H 11/20937).

the Information Society Directive.<sup>28</sup> The *kino.to* case was referred to the CJEU by the Austrian Supreme Court in a procedure initiated by two film production companies against Austrian ISP UPC.<sup>29</sup> Based on Austria's implementation of Article 8(3)<sup>30</sup> the plaintiffs notified the ISP requesting it to block access to kino.to, a popular unauthorised website that allowed users to stream or download a large library of movies. The first instance court granted the injunction and ordered the ISP to block access to the site at DNS level.<sup>31</sup> Following an appeal filed by both parties, the Higher Regional Court in Vienna also confirmed the injunction but decided that the technical means to comply with the injunction had to be left to the ISP's choice.<sup>32</sup> Whether the ISP had taken all reasonable measures could be reviewed at the moment when the injunction was enforced. Following further appeal, the case was heard by the Supreme Court, which decided to consult with the CJEU.

The CJEU issued its judgment on 27 March 2014 and it provided crucial guidance in respect of a variety of legal issues around website blocking. Fundamentally, the judgment confirmed that website blocking is available as a remedy from Internet access providers, and such a remedy is reasonable and proportionate.

In confirming that an access provider is an “intermediary” for the purposes of Article 8(3), the court noted that the “Internet service provider is an inevitable actor in any transmission of an infringement over the Internet between one of its customers and a third party, since, in granting access to the network, it makes that transmission possible”.<sup>33</sup> Excluding such access providers from the scope of Article 8(3) of the EU

---

28 Article 8(3) of the Information Society Directive was addressed by the CJEU in a previous case but the case did not concern website blocking injunctions; see CJEU, order of 19 February 2008, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication (C-557/07)*.

29 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors (C-314/12)* (“Kino.to”).

30 Art. 81a *Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte* (Austrian Federal Law on Copyright on Literary and Artistic Works and Related Rights).

31 Commercial Court of Vienna, judgment of 13 May 2011 (22 Cg 120/10f-11).

32 Higher Regional Court of Vienna, judgment of 27 October 2011 (1 R 153/11v).

33 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors (C-314/12)*, para. 32. Previously, the CJEU already confirmed that Internet access providers fall under the category of “intermediaries” in terms of Article 8(3), see CJEU, order of 19 February 2008, *LSG-Gesellschaft*

Information Society Directive would “substantially diminish the protection of right holders sought by that directive.”<sup>34</sup>

A related issue in dispute was the question of who is “using” the ISP’s services to infringe copyright. The ISP argued that the operator of the kino.to website would not be using the ISP’s services because there was no contractual relationship between the ISP and the operator. While there was such a relationship between the users’ and the ISP, these users would not infringe copyright themselves (due to the particular technical arrangement of the website), and, according to the ISP, the requirements for Article 8(3) were not met. The court disagreed with the ISP, holding that it cannot be inferred from either the Information Society Directive itself, or the objectives pursued by the Directive, that there has to be a contractual relationship between the ISP and the party infringing copyright. The court also found it irrelevant whether or not the customers of the ISP are infringing copyright as well or whether they actually access the websites in question.<sup>35</sup> The latter finding was based on the argument that the Directive, as interpreted by the court in the other CJEU cases on injunctions under Article 8(3), *Scarlet Extended* and *SABAM/Netlog*, required that injunctions are not only aimed “at bringing to an end infringements of copyright and of related rights, but also at preventing them”.<sup>36</sup> Since the law allowed preventative injunctions, it was not necessary to provide proof of infringements committed by the ISPs’ customers. In addition, the court highlighted again one of its principles,

---

zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication (C-557/07), para. 46.

- 34 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C 314/12), para. 33.
- 35 If users’ behaviour had been decisive the court would have had to respond to the second question referred to the court. In that question the Supreme Court asked whether users who are “watching” movies on illegal websites are infringing the right holders’ reproduction right. While this question has indeed not yet been decided by the CJEU, it was irrelevant for the case in question because the court could rely on the operators of the website Kino.to infringing copyright.
- 36 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C 314/12), para. 37; CJEU, judgment of 24 November 2011, *Scarlet Extended SA v. Société Belge Des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs SCRL (SABAM)* (C-70/10) (“Scarlet Extended”) para. 31; CJEU, judgment on 16 February 2012, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV* (C-360/10) (“SABAM”), para. 29.

that infringements of the communication to the public or making available right would not require that users are actually accessing a work.<sup>37</sup>

The court also considered the issue of fundamental rights, concluding that website blocking was consistent with fundamental rights and freedoms and laying to rest the early concerns about freedom of expression. The aspects of the judgment that address fundamental rights are addressed further in section V.

While the judgment was very clear in confirming the legal basis for website blocking, some of the issues that were not fully addressed by the court have become important in subsequent case law at national level: see the description of the so-called “subsidiarity requirement” in section II. B. 3. of this article and section III. on the costs of implementation.

Website blocking measures were also the reason for the CJEU *BREIN v Ziggo* (“The Pirate Bay case”) following a reference arising from BREIN’s (an association representing a variety of right holders) application in the Netherlands against ISP Ziggo, requesting it to block access to The Pirate Bay.<sup>38</sup> The questions referred to the CJEU (paraphrased) were (1) whether the operator of a site like The Pirate Bay is liable for communication to the public (in addition to its users) and (2) if the site itself is not liable, whether it is possible to obtain a website blocking injunction against an ISP in respect of the site on the basis that its users are communicating to the public. In its judgment of 14 June 2017, the CJEU confirmed that the operators of a BitTorrent indexing site such as The Pirate Bay are liable for communication to the public. The court reasoned that by indexing the torrent files which allowed users to locate and share copyright works without authorisation from the copyright holder, the operators of The Pirate Bay could not be considered to provide mere physical facilities and played an “essential role” in making the copyright works available. Therefore, the CJEU considered that the making available and management of a platform such as The Pirate Bay was an “act of communication”. Since the operators of The Pirate Bay

---

37 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12), para. 39; see also: CJEU, judgment of 7 December 2006, *SGAE v. Rafael Hoteles SA* (C-306/05), para. 43; CJEU, judgment of 13 February 2014, *Nils Svensson and others v. Retriever Sverige AG* (C-466-12), para. 19.

38 CJEU, judgment of 14 June 2017, *Stichting Brein v. Ziggo BV and Ors* (C-610/15).

could not be unaware that a large number of torrent files on the platform related to copyright works published without consent, there was a communication to a “new public”.

Although the judgment was based on the The Pirate Bay site, the decision appears to provide a basis for liability of any platform that intervenes to provide its users with access to content, whether the content is hosted, linked to, or indexed via torrent files or magnet links. The court does not focus on the specific technological method of delivery or where the content is hosted. This decision was given in the context of a website blocking application. However, since the court answered the first question in the affirmative, it did not address the second question as to whether a blocking injunction can be granted against an ISP in relation to a platform that enables infringing acts by its users but does not itself communicate the relevant works to the public. The current decision should mean that any uncertainty in website blocking as a result of the reference is cleared and it should become easier to establish liability of sites to be blocked.

### 3. *The Subsidiarity Principle*

The subsidiarity principle refers to the argument that website blocking measures should be “subsidiary” to other remedies that are available to right holders, such as direct actions against the website operators, the host providers or other intermediaries such as advertisers, payment providers or domain registrars. The argument is that all of these measures are closer to the actual infringement. The difficulty with this concept is that the website blocking remedy is needed for precisely those situations where it is not possible or practical to bring other forms of action. This is acknowledged in most jurisdictions where injunctions against Internet access providers are available regardless of the theoretical availability of other remedies, but there are exceptions in recent case law in Germany and Austria.

In two cases in Germany, the Federal Court of Justice (FCJ) declined to issue injunctions against the access providers holding that plaintiffs (record labels and the authors’ collecting society) should have taken measures against the primary infringers and/or the hosting provider directly.<sup>39</sup>

---

39 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (1 ZR 174/14); Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (I ZR 3/14).

The court held that only if these direct measures fail, or if they “are without any prospects so that there is a lack of protection for right holders”, it is considered reasonable and proportionate to require the access provider to block the site.<sup>40</sup> In both cases, right holders had attempted other forms of action. They tried to identify and locate the operators of the infringing websites, and in one case they even tried to serve a preliminary injunction on one operator who was believed to reside in Switzerland, but without success. Actions against the host providers were also initiated but in one case the provider was believed to be in Russia where legal remedies are not easily available for foreign right holders; in the other case the host provider had provided false contact details and it could not be served with an injunction. According to the FCJ, right holders should have also sought help from law enforcement or private investigators to identify the operators and the host providers, and they could have followed up on other leads.<sup>41</sup> Only in the case where no, or no effective legal protection is available, it may not be necessary to take further steps. Otherwise, so the court acknowledged, this would result in a massive lack of legal protection, because during the time of investigation by the prosecutor or a private investigator right holders are without protection and continue to suffer harm due to the ongoing infringements. Also, it has to be taken into account that such investigations often take months or even years and are in most cases unsuccessful.

In practice this situation remains frustrating for right holders, in particular because, in the view of the writers, such a subsidiarity principle is inconsistent with EU law. Neither Article 8(3) nor Recital (59) of the Information Society Directive require direct actions against the host provider or the site operators. In fact, Recital (59) specifically states that this remedy is “without prejudice to any other sanctions or remedies” which suggests that website blocking measures should be available regardless and in addition to any other legal remedy. CJEU case law also supports this view: in the *kino.to* case the CJEU did not follow the opinion of the Advocate General who had spoken out in favour of a subsidiarity requirement by stating that the right holder “must, as a matter of priority, so far as possible, claim directly against the operators of the illegal websites or their ISPs”.<sup>42</sup> Unfortunately, the CJEU’s judgment

---

40 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (1 ZR 174/14), para. 85.

41 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (1 ZR 174/14), para. 87.

42 Opinion of 26 November 2013 (C-314/12), para. 107.

was not specifically focused on this aspect and has left an opportunity for the subsidiarity argument to develop at national level.

A subsidiarity requirement could (depending on its interpretation) defeat the entire purpose of website blocking measures which are necessary for exactly those situations where the site operator or host provider cannot be identified or located, or where they are based in jurisdictions where no effective legal remedies are available. A requirement for direct actions would be particularly burdensome, costly and would take significant time so that website blocking measures could be rendered meaningless.

Unfortunately the German case law has led to similar developments in Austria where the Vienna Court of Appeal cancelled a website blocking order against 6 ISPs in respect of four infringing websites, including The Pirate Bay, because right holders did not undertake sufficient actions against the site and the users of the services.<sup>43</sup> This approach is absurd because Austria has correctly implemented Article 8(3) of the Information Society Directive and there is no requirement to take direct action; end users cannot be pursued directly in Austria due to data protection concerns; and there have been a number of decisions including from the Austrian Supreme Court confirming the availability for website blocking measures regardless of whether direct actions were pursued.<sup>44</sup>

It is hoped that this issue will be clarified at EU level as soon as possible.

#### 4. *Website Blocking Remedies in Addition to Article 8(3)*

In addition to those countries where website blocking is available under the national implementation of Article 8(3), there are countries where additional remedies are available as a result of criminal or administrative law.<sup>45</sup>

In Belgium and Italy, website blocking orders have been issued in criminal proceedings. In Italy in 2009 a blocking order was issued by a pub-

---

43 Vienna Higher Court, judgment of 30 May 2016, LSG-Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. T-Mobile Austria and others (GZ 4 R 7/16b).

44 Supreme Court (Austria), judgment of 24 June 2014 (4Ob71/14s).

45 In Greece, amendments to the Copyright Act adopted in July 2017 (Law 2121/199) will introduce an administrative procedure to tackle copyright infringing content online, however, the exact scope of the procedure still needs to be analysed and tested.

lic prosecutor pursuant to a criminal complaint against The Pirate Bay<sup>46</sup>, and several similar orders have been issued since.<sup>47</sup> In Belgium, in August 2013, a criminal court ordered two ISPs to block ten BitTorrent sites.

In Italy, an administrative procedure was established in March 2014 under the aegis of AGCOM, the telecommunications regulator.<sup>48</sup> Under the AGCOM procedure, right holders can submit complaints to AGCOM which are considered and, if they meet the criteria, AGCOM issues an order to ISPs to implement the block. The advantage of the AGCOM procedure is its speed and efficiency; sites can be blocked within a few weeks of right holders' submissions. The AGCOM procedure has been the subject of a constitutional challenge, on the basis that such an order should be granted by a court. Although the constitutional appeal against the regulation was rejected in 2015, the court referred it back to the administrative court. In April 2017, the administrative court rejected the case against the AGCOM system for blocking infringing websites and the argument that the regulation is inconsistent with the Italian Constitution and fundamental rights in general.<sup>49</sup> The court emphasized that the procedure allows for all necessary due process safe guards, including the fast track procedure, and is consistent with EU law. The court also held that costs for implementing website blocks are to be borne by ISPs and that right holders do not have to contribute.

In Spain, an administrative procedure for website blocking was established in 2011 as part of the *Ley Sinde*.<sup>50</sup> The process differs from the AGCOM procedure in that the blocking remedy can only be imposed after a complaint has progressed against the site and the site has failed to remove specific content, and only imposed by a court. While right holders have filed a large number of complaints against infringing web-

---

46 Supreme Court of Cassation, judgment of 29 September 2009, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo v. Kolmisoppi* (40884/08).

47 See e.g. <https://torrentfreak.com/italian-court-orders-all-isps-to-block-kickasstor-rents-120524/>.

48 Regulation on the Copyright Enforcement on Electronic Communications Networks and Implementation Procedures pursuant to Legislative Decree of April 9, 2003, No. 70 ("AGCOM Regulation"). English version available here: <http://www.portolano.it/wp-content/uploads/2013/12/English-translation-of-the-IT-Regulation-on-the-copyright.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

49 Lazio Regional Administrative Tribunal, judgment of 30 March 2017 (No. 04101/2017 Reg.Prov.Coll.).

50 *Ley de Economía Sostenible* (Sustainable Economy Act, 2011 — the provisions that deal with website blocking have been nicknamed *Ley Sinde* (The Sinde Law)).

sites under the Sinde Law, very few have reached the stage of blocking by ISPs.<sup>51</sup>

### 5. *No Explicit Implementation of Article 8(3)*

While most EU/EEA Member States implemented Article 8(3), some decided they did not need to include an explicit implementation of the provision in national law because the national governments felt there was already a legal basis for website blocking under national law. This was the case in Germany, Poland, Sweden and Norway.

In Germany, after years of unsuccessful litigation pursued by different right holders, the Federal Court of Justice (FCJ) confirmed in 2015 that the German concept of secondary liability (“*Störerhaftung*”) can be used as legal basis to require an Internet access provider to block access to copyright infringing websites.<sup>52</sup> Further, the court held that IP and DNS blocking is consistent with the German Constitution, in particular with the fundamental right on protection of secrecy of telecommunication (Article 10 of the German Constitution), because these methods of blocking do not require any interference with telecommunication.<sup>53</sup> Lower courts previously held that website blocking would interfere with Article 10 of the German Constitution and thus would require a specific statutory legal basis. While the court confirmed the availability of website blocking in principle, the requirements to obtain such relief are, in view of the writers, not consistent with EU law. First, the FCJ introduced a subsidiarity requirement according to which right holders have to pursue actions against the operators and the host providers directly before seeking a website block (see above section II. B. 3.). Secondly, establishing liability under the principle of *Störerhaftung* requires that the ISP somehow wilfully and adequately and causally contributed to an infringement, e.g. by breaching a duty of care.<sup>54</sup> These

---

51 Orders against intermediaries by the Spanish administrative authority need to be confirmed by the administrative court in order to become effective. In 2015, an order regarding The Pirate Bay website was confirmed, Madrid Administrative Court, order of 25 March 2015 (No. 17/15).

52 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (1 ZR 174/14), para. 21 and 22; Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (I ZR 3/14).

53 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, (1 ZR 174/14), para. 60.

54 See e.g. Federal Court of Justice, judgment of 30 April 2008, (I ZR 73/05).

conditions do not exist under Article 8(3) Information Society Directive which applies regardless of any liability on the part of the ISP.<sup>55</sup>

In Norway, music and film right holders took a test case to court in 2015, seeking an injunction against ISP Telenor, requiring it to block access to The Pirate Bay.<sup>56</sup> Since there was no explicit implementation of Article 8(3), the case was based on establishing a kind of secondary liability on the part of the ISP. The first instance court rejected the application, holding that Telenor was not sufficiently involved with the infringements to be held liable. Right holders appealed, claiming, among other things, that the national law should be interpreted in line with the EU Directive. This claim was rejected by the Appeal Court which again confirmed that there is no liability on the part of the ISP and therefore no basis for a website blocking remedy. As a result, right holders lobbied the government and legislation was passed in July 2013 which provides a specific statutory basis for website blocking.<sup>57</sup>

In Poland, Article 8(3) was not implemented into the national legislation and there have been no test cases so far.

In Sweden, Article 8(3) was not implemented due to the government's position that the remedy was already available under existing law. A test case was filed against ISP Bredbandsbolaget in November 2015 and the first instance court rejected the application for injunction, finding that the ISP could not be held liable for contributing to infringements. The court found that taken as a whole the ISP's business should be viewed as "socially adequate despite the presence of third party copyright infringements" and the ISP had not contributed to these infringements. In 2017, this was reversed by the Court of Appeal which held that section 53b of the Swedish Copyright Act must, in light of the EU law, be interpreted in such a way that Internet service providers, providing its subscribers with access to material which a third party has unlawfully made available on the Internet, shall be considered to contribute in the sense that the Internet service provider provides services used by third parties to

---

55 In Germany, the subsidiarity principle has also been included in recent amendments to the Telemedia Law which will apply to ISPs in particular WiFi network providers.

56 Oslo District Court, judgment of 1 September 2015, Warner Bros. Entertainment Norge AS and Ors v. Telenor Norge AS and Ors (15-067093TVI-OTIR/05).

57 Section 56c Copyright Act of Norway.

commit copyright infringements.<sup>58</sup> This also entails that it must be possible to issue an injunction against the Internet service provider. The court also looked at whether it was proportionate to issue an injunction and in doing so the court has balanced the effect of an injunction on freedom of information and freedom of enterprise. In addition, the court ordered the ISP to compensate the right holders' legal costs in relation to the proceedings before both the district court and the Patent and Market Appeals Court.

#### 6. *Voluntary Measures in the EU*

Website blocking measures have been highly effective in Denmark and Portugal on the basis of voluntary agreements between right holders and ISPs.

Denmark was one of the first countries where website blocking actions were successfully tested<sup>59</sup> and it was the first country where right holders and ISPs agreed on a voluntary Code of Conduct to support court-ordered website blocking. In 2014, the parties agreed that (1) right holders can notify website blocking orders obtained in respect of one Danish ISP to other ISPs in the market which will block access to the site as soon as possible, but no later than 7 days; (2) in case of domain changes ISPs will also block access to the new domain provided that (a) it is the same site, and (b) right holders bear the responsibility of notifying the ISPs; (3) ISPs, together with right holders and the competent ministry have worked on the content of a landing page if a user tries to access a blocked site. The procedure under the Code has been a huge success and has received overall support, probably because it combines the voluntary procedure with the judicial procedure. In Portugal, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed in 2015 by various right holder associations from music, film, book and software sectors together with ISPs, advertisers and consumer trade associations.<sup>60</sup> The MoU was co-signed by the competent governmental body for cultural affairs (IGAC). Under the MoU, right holders can submit complaints to the IGAC in respect of "predominantly copyright infringing sites" IGAC will then

---

58 Patent and Market Court, judgment of 13 February 2017, Universal Music and others v. B2 Bredband AB (PMT 11706-15).

59 Copenhagen City Court, judgment of 25 October 2006, IFPI Denmark and Ors v. Tele2 A/S (FI-15124/2006).

60 See here: <http://merlin.obs.coe.int/iris/2015/9/article22.en.html> (last accessed on October 19, 2017).

order ISPs to block access to the site at DNS level within 15 days. The blocks will be in place for one year, following which right holders will have to apply again for the sites to be blocked. Hundreds of sites have been blocked since the agreement came into force. Before the conclusion of the MoU, right holders have filed a case against ISPs requiring them to block access to the infringing website The Pirate Bay and the Lisbon IP Court granted the injunction on the basis of Article 8(3) of the Information Society Directive.<sup>61</sup>

### 7. *Cross-Border Effect?*

There are currently no legal instruments to allow right holders to obtain a “cross-border” injunction in respect of intermediaries. As a result, they are required to bring actions in multiple Member States, even though a site is available across the EU. A good example is The Pirate Bay: right holders have had to take legal action in 11 separate Member States in order to have the site blocked by ISPs in each of those Member States. In each case, right holders have had to expend resources proving that the same site is illegal and that the conditions for an injunction under Article 8(3) of the Information Society Directive have been met.

Under the current legal framework cross-border actions against third party intermediaries are not possible, because:

- A court of one Member State is unlikely to have jurisdiction over intermediaries based in other Member States — In most cases these actions involve different entities as defendants; and<sup>62</sup>
- It is unlikely that a national court would connect claims against intermediaries based outside its jurisdiction, so as to avoid irreconcilable judgments;<sup>63</sup> and

---

61 Intellectual Property Court (*Tribunal da Propriedade Intelectual*), judgment of 24 February 2015, Audiogest and Ors v. Ar Telecom S.A. and Ors (153/14.OYHLSB).

62 Thus Article 4 Regulation No. 1215/2012 on the jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) (“Brussels Regulation”) does not apply. While there are a number of companies which own networks in a number of EU Member States (e.g. Vodafone, Liberty Global, Sky, Telefonica), these companies will usually operate via individual legal entities at national level.

63 See Article 8(1) Brussels Regulation which states that a person in a Member State may also be sued “where he is one of a number of defendants, in the courts for the place where any of them is domiciled, provided that the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of

- Even if a national court had jurisdiction over intermediaries in other countries, the court would be required to apply the local law of the Member States where the ISPs are based<sup>64</sup> — This would entail not only evidence of the local law but also evidence of use of each defendant ISPs’ services in each Member State for the purpose of infringement. It would result in significant procedural and evidential complexities rendering such a case highly impractical.

There are many arguments to support legislative amendments to allow for cross-border measures in respect of both direct actions and actions against intermediaries:

- The fact that judgments against infringing services or intermediaries (e.g. website blocking orders) are effective only in one Member State is inherently prejudicial to the proper functioning of the internal market, and it is therefore inconsistent with Recital 8 of the Enforcement Directive.<sup>65</sup>
- Obtaining direct injunctions or orders against intermediaries in 28 different Member States is time-consuming and costly and, in practice, does not happen. This does not represent a “fair and equitable means” of enforcing IP rights, as required under Article 3 of the Enforcement Directive.
- Infringing websites usually operate globally and are available and accessible in all Member States. When an injunction or a blocking order is granted in one Member State but not in another, this immediately distorts the market and undermines what should be a level playing field across all Member States. Right holders in those other Member States are subject to a detriment (consisting of the conti-

---

irreconcilable judgments resulting from separate proceedings”. While this does not require that the fact and law must be identical, it is also not sufficient that there might be a divergence in outcome (see CJEU, judgment of 1 December 2011, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH and Ors* (C-145/10); CJEU, judgment of 11 April 2013, *Land Berlin v. Ellen Mirjam Sapir and Ors* (C-645/11). However, it is unlikely that a court would assume jurisdiction over intermediaries based in other countries because each intermediary would be seen as operating independently, and not jointly as implicitly required under Article 8(1) Brussels Regulation.

64 As in option (1) above for direct action against an illegal service.

65 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Official Journal L 157 of 30 April 2004, p. 16) (“Enforcement Directive”).

nued infringement) against which right holders in the affected Member States have some protection.

- Such distortions also affect legitimate online music services which have to compete against illegal operators in countries where legal remedies are not available. The effect of this distortion can be particularly acute and complicated when right holders come to negotiate licences with legitimate service providers, where it may be desirable to grant rights on a pan-European basis but such system is not complemented by a pan-European application of injunctions against the services or intermediaries.

It would be possible for the EU to legislate to address this problem. For example, it could be addressed by:

- Ensuring that a blocking order made in one Member State is automatically (or can through an expedited procedure become) enforceable against ISPs in all Member States. It could be designed on the basis that a blocking order made in one Member State should, upon appropriate publication (e.g. an EU wide register of blocked sites), be binding upon intermediaries in all Member States.
- Alternatively, by ensuring that an order made in respect of an intermediary in one Member State is taken to be determinative of the fact that the target website is an infringing site, suitable for blocking, leaving it to the local court to determine the details (if any) of the blocking measures to be undertaken by local ISPs.
- At a minimum by ensuring that findings from the court of one Member State are treated as presumptive in the court of another Member State, such that there would be no need for right holders to prove every finding from scratch. This should be implemented so that if a party chose to challenge the findings from the other Member State, they would take the risk of a costs order against them if the court ultimately held in right holders' favour.

The writers hope that the EU will act to give website blocking injunctions a greater cross-border effect and, this could be possible in the current review of the Enforcement Directive.<sup>66</sup>

---

66 In its Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "A Digital Single Market Strategy for Europe", COM (2015)192 final, the Commission announced that it plans "modernising enforcement of intellec-

### C. UK/Commonwealth

In the UK, there are parallel legal bases for website blocking, depending on the type of intellectual property concerned. For copyright, Article 8(3) of the Information Society Directive has been implemented in the usual way.<sup>67</sup> The first test of Article 8(3) was in 2011 in a case brought by film studios against the Newzbin website, with the court granting its order in October 2011.<sup>68</sup> Further website blocking actions followed, including by music<sup>69</sup> and sports right holders and there are now around 150 websites blocked by major ISPs in the UK.

In addition, a parallel legal basis has developed in relation to trade mark infringements, based on the inherent jurisdiction of the court. Trade mark right owners do not have the benefit of Article 8(3) of the Information Society Directive, and can rely only on Article 11 of the Enforcement Directive which provides for injunctions and includes a refer-

---

tual property rights, focusing on commercial-scale infringements (the ‘follow the money’ approach) as well as its cross-border applicability”. The last consultation on the Enforcement Directive took place in 2015 and “cross-border applicability” was part of the consultation. See summary of responses here: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>. A draft Directive on enforcement could be published by the end of 2017.

- 67 Section 97A CDA 1988. The section provides that an injunction is available against an ISP that has “actual knowledge of another person using their service to infringe copyright”. Although this requirement does not appear in article 8(3), in practice it has not caused problems in seeking website blocking injunctions.
- 68 High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 28 July 2011, *Twentieth Century Fox Film Corporation and Ors v. British Telecommunications Plc* ([2011] EWHC 1981 (Ch)).
- 69 The first order made was in relation to *The Pirate Bay* in a judgment in February 2012: High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 20 February 2012, *Dramatico Entertainment Limited v. British Sky Broadcasting Limited* ([2012] EWHC 268 (Ch)). Much of the website blocking in the UK has been achieved without contested court hearings and therefore there are only a few published judgments; see for example: High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 28 February 2013, *EMI Records Limited and Ors v. British Sky Broadcasting Limited and Ors*, ([2013] EHC 379 (Ch)); High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 16 July 2013, *The Football Association Premier League Limited v. British Sky Broadcasting Limited and Ors* ([2013] EWHC 2058 (Ch)); High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 13 November 2013, *Paramount Home Entertainment International Limited and Ors v. British Sky Broadcasting Limited and Ors* ([2013] EWHC 3479 (Ch)); High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 13 March 2017, *The Football Association Premier League Limited v. British Telecommunications Plc and Ors* ([2017] EWHC 480 (Ch)).

ence to intermediaries that mirrors Article 8(3): “Member States shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right”. However, Article 11 is not implemented into legislation in the UK and therefore does not provide a direct legal basis.

In a decision issued in October 2014 the High Court in the UK confirmed that trade mark owners Richemont were entitled to an injunction requiring major ISPs to block access to websites that infringed their trade marks (“Cartier” case).<sup>70</sup> The legal basis for the injunction was the inherent jurisdiction of the court, as referred to in domestic legislation.<sup>71</sup> The court found it relevant, among other things, that UK courts have previously granted injunctions against “innocent” intermediaries in another context, where information is sought from an intermediary about an infringer, the leading authority is *Norwich Pharmacal*.<sup>72</sup> The High Court decision was appealed to the Court of Appeal,<sup>73</sup> which confirmed the legal basis for the injunction, though relying more heavily on the EU legal framework and the need to construe the inherent jurisdiction consistently with Article 11 of the Enforcement Directive.<sup>74</sup> The Court of Appeal decision has been appealed to the Supreme Court, however only in relation to the issue of the cost of implementing website blocks (see section III.). At the time of writing, the Supreme Court decision is expected sometime in 2018.

---

70 High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 17 October 2014, *Cartier International AG and Ors v. British Sky Broadcasting Limited and Ors* ([2014] EWHC 3354 (Ch)) (“Cartier”).

71 Section 37(1) Senior Courts Act.

72 House of Lords, judgment of 26 June 1973, *Norwich Pharmacal Co v. Customs and Excise Commissioners* ([1974] AC 133).

73 Court of Appeal, judgment of 6 July 2016, *Cartier International AG and Ors v. British Sky Broadcasting Ltd and Ors* ([2016] EWCA Civ 658).

74 Lord Justice Briggs (dissenting) held at para. 199 that the starting point for applying for a blocking injunction is set out in the Enforcement Directive and the Information Society Directive, which provide that right holders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who carries a third party’s infringement of a protected work in a network. However, at para. 205, Lord Justice Briggs held that the courts could and probably would have developed this jurisdiction regardless of the requirement in the two Directives that it be made available as specified.

The concept of inherent jurisdiction, and the case law confirming injunctive relief against innocent intermediaries, is also in place in Commonwealth countries, notably Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong and Singapore, and the developments in the *Cartier* case are being watched closely.

In Canada, the issue of jurisdiction for making an order against intermediaries who are not liable was successfully tested in the case of *Equustek Solutions v Google Inc.*<sup>75</sup> In that case the intermediary is a search engine which was ordered by the first instance court to remove specific results from its search index, due to a breach of trade secrets. The decision was appealed and the Court of Appeal<sup>76</sup> confirmed in June 2016 that there was jurisdiction to make the order against Google. In its decision of 28 June 2017, the Supreme Court of Canada confirmed the lower courts' decisions finding that Google must de-index the websites that were breaching the trade secrets.<sup>77</sup> A key aspect of the case is that the court order in question requires Google not only to de-index the sites from its search results in Canada, it requires them to de-index the sites from global search results. It remains to be tested whether a similar result could be achieved for websites that infringe copyrights whose nature is dissimilar to trade secrets, and how this injunction could be enforced in relation to non-compliance in other countries.<sup>78</sup>

In Australia, there has been no case law testing whether inherent jurisdiction of the court would extend to granting a website blocking injunction. Instead, in 2015 a specific statutory basis for website blocking was introduced in amendments to the Copyright Act.<sup>79</sup> The statutory basis provides that the court may take into account a series of factors including the flagrancy of the infringement, the impact on others of granting the injunction and the public interest. The first decision under the law was issued in December 2016 in which the court granted an injunction

---

75 Supreme Court of Canada, judgment of 28 June 2017, *Equustek Solutions Inc. v. Google Inc.* (2017 SCC 34).

76 Court of Appeal for British Columbia, judgment of 11 June 2015, *Equustek Solutions Inc. v. Google Inc.* (2015 BCCA 265).

77 Supreme Court of Canada, judgment of 28 June 2017, *Equustek Solutions Inc. v. Google Inc.* (2017 SCC 34).

78 In July 2017, Google filed in the US District Court for Northern California seeking a declaration that the Canadian order cannot be enforced in the US.

79 S.115A Copyright Act 1968.

requiring ISPs to block access to 5 websites (59 URLs) in total.<sup>80</sup> The main issues in the case related to the scope of the order, and who should bear the cost of implementation (see further below). The position of the court was confirmed in subsequent cases.<sup>81</sup>

In Singapore, a specific statutory basis for website blocking was introduced in 2014, and bears many similarities to the Australian provision.<sup>82</sup> The first sites were blocked via an order of the court in 2016<sup>83</sup> though there was no judgment issued as the ISPs did not contest the order. In other Commonwealth countries, including New Zealand and Hong Kong, the issue of website blocking remains untested.

#### D. Asia

In Asia, website blocking for copyright infringements exists in Malaysia, Korea, Indonesia, India, Thailand and Singapore.<sup>84</sup> In Malaysia, website blocking exists on the basis of Section 263 of the Malaysian Communication and Multimedia Act 1998 which allows the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) to issue orders requiring all registered ISPs to block access to copyright infringing websites. Administrative website blocking procedures also exist in Korea where the Korean Communications Commission (KCC) is empowered to order website blocks following complaints filed by right holders. A few hundred of sites containing different types of copyright infringing content were blocked in the past years, however, in 2015 one unlicensed service (4shared) appealed the administrative website blocking order. The case was referred to the administrative courts and in October 2016 the Court of Appeal confirmed the website blocking order.<sup>85</sup> In Indonesia, website blocking is also available based on government pow-

---

80 Federal Court of Australia, judgment of 15 December 2016, *Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra Corporation Ltd* (FCA 1503).

81 E.g. Universal Music Australia Pty Limited ACN 000 158 592 & Ors v TGP Internet Pty Ltd ACN 068 383 737. .

82 Sections 193DDA-193DDB of the Singapore Copyright Act (Chapter 63). The legal basis was introduced by the Copyright Amendment Act 2014.

83 <http://www.straitstimes.com/singapore/solarmovieph-is-first-piracy-website-to-be-blocked-under-amended-copyright-act> (last accessed on October 19, 2017).

84 In Taiwan, the copyright office (TIPO) published a proposal for a website blocking procedure in 2013 but the proposal was immediately withdrawn immediately following public opposition.

85 Further appeal was rejected.

ers and the procedure was further specified in a copyright amendment act and accompanying regulation adopted in 2015.<sup>86</sup> The challenge in India is the high number of ISPs in the country (over 300) which makes it impossible to bring individual lawsuits against each of them. Thus, under the current procedure, right holders can seek *ex parte* injunctions and the officer designated by the central government may, on receipt of the court order, direct the relevant ISPs to block the access of the websites.<sup>87</sup> Thailand only recently adopted a legal basis for website blocking.<sup>88</sup> The procedure allows government officials with approval from the Minister of Digital for Economy and Society to file an application with the court to stop the dissemination of, or to remove data which constitutes a criminal offense under the copyright act or other laws.<sup>89</sup> Once the court confirms the order it can be notified to the relevant ISPs on the market.

## E. Latin America

The first website blocking action in Latin America was initiated in 2014 by record labels in Argentina. The record labels applied for a preliminary *ex parte* injunction in respect of The Pirate Bay and the court held that the site was not a mere innocent intermediary but a platform that facilitated copyright infringements.<sup>90</sup> While the Argentinian law does not provide for an express statutory legal basis to obtain an injunction against Internet access providers, the court ordered these providers to block access to The Pirate Bay. The order was sent to the National Communications Commission that notified all ISPs in Argentina.<sup>91</sup>

---

86 Regulations No. 14 and 26 of 2015, s.55 and 56 of the Law of the Republic of Indonesia No. 28 on Copyright (16 Sep 2014).

87 However, the high number of pending court applications in respect of all types of matters limits in practice the availability of this remedy.

88 Section 20 of the Computer Crime Act, published in the Royal Gazette on 24 January 2017 and effective as of 24 May 2017. Regulation necessary for the implementation of the law have been adopted subsequently.

89 The law also applies to data which does not constitute a criminal offence but which is deemed to be a breach of the public order or good morals of the people.

90 Court of First Instance with Jurisdiction over Civil Matters No. 64, judgment of 31 March 2014, *CAPIF Camara Argentina de Productores de Fonogramas v. The Pirate Bay* (67921/2013). The case was also supported by the Argentinian collecting society for authors and composers, SADAIC.

91 In December 2014, a constitutional complaint was filed against the order but the status and timeframe for the case is uncertain.

Website blocking cases have also been pursued in Mexico based on administrative powers by the Mexican Institute for Intellectual Property (IMPI). Following initiatives by right holders two popular local websites have been ordered to be blocked by ISPs.<sup>92</sup> The challenge is that the law currently requires that the operators of targeted websites have a physical address in Mexico, i.e. the procedure does not apply to websites whose operators are unknown or presumed to be based outside the country.

There have also been website blocking cases in Brazil on the basis of general principles of civil law<sup>93</sup>, and a legal basis for website blocking is available in Chile (via constitutional protection) and in Peru (based on administrative law), however, there have not been any test cases. A test case in Colombia based on general principles of civil law was unsuccessful.

## F. United States

In the US, there is currently no legal basis for right holders to obtain an injunction requiring ISPs to block access to infringing websites. The general view is that such an injunction would require a finding of liability on the part of the ISP, which is difficult to establish in the case of website blocking.<sup>94</sup> In addition, the legal framework specifically restricts the nature and form of injunctions that may be granted against online service providers, but preserves the possibility for a website blocking injunction.<sup>95</sup>

---

92 See IIPA's 2017 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement in Mexico, available here: <http://www.iipawebsite.com/rbc/2017/2017SPEC301MEXICO.PDF> (last accessed on October 19, 2017).

93 There was a discussion whether such actions are prohibited under the recently adopted net neutrality law (Marco Civil da Internet Law no. 12.965/2014, ratified on 23 April 2014) which prevents ISPs from interfering with the Internet traffic, e.g. by website blocking measures, however, the net neutrality law does not apply to measures in respect of copyright infringements (see Article 31 Marco Civil da Internet).

94 It is not impossible to establish liability on the part of an ISP for actions of its subscribers — see US District Court for the Eastern District of Virginia, 1 December 2015, *BMG Rights Management and others v. Cox Communications, Inc, and other* (Civil No. 1:14-cv-1611; and judgment of 14 February 2017 concerning the damages claim. However, in the case of website blocking, the infringing site is not a subscriber of the ISP

95 Section 512(j) Digital Millennium Copyright Act preserves the possibility for courts to grant “An order restraining the service provider from providing access,

However, US law does provide for intermediaries that are not themselves liable to be required to act in order to enforce an order made directly against an infringing site.<sup>96</sup> This is because, according to case law and court practice, injunctions are binding upon “the parties to the action, their officers, agents, servants, employees, and attorneys, and upon those persons in active concert or participation with them”. This was tested in a recent case in the US District Court of Florida which held that an intermediary (in the case a content delivery network named Cloudflare) that was notified of an injunction against a pirate site (in that case mp3skull) would be required to take action to achieve the object of the injunction, if it was found to be in “active concert or participation” with the infringing site, and that the statutory restrictions on injunctive relief did not apply, because the intermediary was not the entity being enjoined. The court remanded the action for further argument in relation to whether the standard of active concert or participation was met. This rule has not so far been applied to access providers but development of the Cloudflare case will be watched closely.

## G. Russia

Website blocking has been available to right holders since 2013 (and since 2015 for music right holders), and a number of copyright infringing sites have been blocked for Russian users under a procedure involving the Moscow court and the telecommunication regulatory authority Rozkomnadzor (RKN). Furthermore, the Parliament recently adopted legislative amendments applicable to circumvention sites which are expected to make the procedure more effective. Under the new amendments, websites that are “confusingly similar” to websites that have already been blocked, can be blocked within a few days without an additional court order.<sup>97</sup>

---

by taking reasonable steps specified in the order to block access, to a specific, identified, online location outside the United States”.

96 Rule 65(d) Federal Rules of Civil Procedure.

97 At the time of writing this article, the government was consulting on a decree to implement the new law which would in particular define the notion of “confusingly similar”.

### III. Costs of Website Blocking

In some countries, notably those where website blocking is imposed via an injunction in civil proceedings, there have been issues around the costs of website blocking and who should bear them. In addition to legal costs (the costs incurred by right holders in preparing and bringing an application and the cost to ISPs in defending the application, if they choose to do so), there have been issues in some countries in relation to the costs of implementing website blocks.

#### A. Implementation Costs

It is first necessary to consider what the nature and magnitude of the implementation costs is. The cost to ISPs of implementing website blocks depends on their specific technical arrangements and the human resources required to administer the system. In our experience, most ISPs already have systems in place to implement website blocks, and have used them to block other forms of illegal content for example pornography, terrorist content or illegal gambling. In such a case the marginal cost to ISPs in blocking further URLs and IP addresses is likely to be modest. In the *Cartier* case, ISPs submitted evidence regarding the cost involved with the implementation of a website blocking order, for example Sky stated that the cost of implementing a new order is a sum in the mid three figures (Sky) plus monitoring costs; and in a previous case, BT estimated costs of GBP 5,000 for initial implementation and GBP 100 for each subsequent notification.<sup>98</sup> In the recent Australian case, the Court assessed the cost to be fairly apportioned by payment of AUD\$50 per domain/IP address, per ISP. ISPs themselves have often reported a rather low range of costs, e.g. on the occasion of the website blocking case in Australia, it was reported that ISPs submitted estimates starting from AUD\$50 per block.<sup>99</sup>

There have been isolated suggestions from ISPs that right holders should also bear or contribute to ISPs “capital costs”, i.e. costs incurred

---

98 Court of Appeal, judgment of 6 July 2016, *Cartier International AG and Ors v. British Sky Broadcasting Ltd and Ors* ([2016] EWCA Civ 658), para. 19.

99 <https://torrentfreak.com/australian-isps-refuse-to-pay-for-pirate-site-blocking-160506/> (last accessed on October 29, 2017).

in building a technical system to do website blocking. When they are raised, these costs are presented as much higher than the marginal costs, sometimes ranging from hundreds of thousands to millions of euros. Right holders have taken the view that whatever the discussion about the marginal cost of blocking sites, ISPs need to bear their own capital costs, as it is a reasonable cost of doing business and their responsibility to develop and upgrade their systems to comply with blocking requests from public authorities (e.g. for gambling, pornography or terrorist content). This was also confirmed by the courts in the UK in the *Cartier* case and in the website blocking cases in Australia.<sup>100</sup>

## B. Who Should Bear Implementation Costs?

In the vast majority of cases where the issue has been considered by a court, ISPs have been ordered to bear the costs of implementation of the blocks and their own legal costs, even though it was acknowledged that they were not responsible for the copyright infringements.<sup>101</sup> In the *kino.to* decision, the CJEU did not rule directly on the issue but held that website blocking is consistent with fundamental rights, even though the measure may have a significant cost, may impact on the organisation of the ISP's activities, or may require a complex technical solution.<sup>102</sup>

The most detailed judicial examination of the issue of implementation costs so far is in the UK Court of Appeal judgment in the *Cartier* case. ISPs in that case argued that they should not have been ordered to bear the costs of implementing website blocking, because they are innocent

---

100 Federal Court of Australia, judgment of 15 December 2016, *Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra Corporation Ltd* (FCA 1503).

101 Most recently in France: Court of Cassation, judgment of 6 July 2017, No. 909 ("Allotstreaming case"); Austria: Commercial Court of Vienna, judgment of 13 May 2011, *Constantin Film Verleih GmbH and Ors v. UPC Telekabel Wien GmbH* (22CG 120/10 f), p. 10. Denmark: Copenhagen City Court, judgment of 25 October 2006, *IFPI Denmark and Ors v. Tele2 A/S* (FI-15124/2006), p. 14. Finland: Market Court, judgment of 29 April 2016, *IFPI Finland and Ors v. Anvia Oyj and Ors* (2015/625), p. 8. Norway: Oslo District Court, judgment of 1 September 2015, *Warner Bros. Entertainment Norge AS and Ors v. Telenor Norge AS and Ors* (15-067093TVI-OTIR/05), p. 17. UK: High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 28 July 2011, *Twentieth Century Fox Film Corporation and Ors v. British Telecommunications Plc* ([2011] EWHC 1981(Ch)), para 177.

102 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12), para 50.

third parties rather than infringers, and drew an analogy to the *Norwich Pharmacal* case law which relates to seeking information from intermediaries.<sup>103</sup> The Court of Appeal disagreed and held that ISPs were required to bear their own costs of implementation for a number of reasons:

- Article 11 of the Enforcement Directive and Article 8(3) of the Information Society Directive require Member States to ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against Intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right (para 142). It is implicit from both recital (23) of the Enforcement Directive and recital (59) of the Information Society Directive that it would be entirely appropriate for a national court to order implementation costs to be borne by an Intermediary (para 144).
- Article 11 and Article 8(3) must be seen as a part of the larger scheme which includes the immunities from infringement claims and the exception from being required to do general monitoring conferred on Intermediaries by Articles 12 (mere conduit), 13 (caching), 14 (hosting) and 15 (monitoring) of the E-Commerce Directive. These provisions plainly support and benefit the businesses of Intermediaries such as the ISPs (para 143).
- Intermediaries make profits from the services which the operators of the target websites use to infringe the IP rights of the right holders, and the costs of implementing the order can therefore be regarded as a cost of carrying on the business (para 143).
- The court relied on other CJEU decisions including the *kino.to* case<sup>104</sup> noted earlier, to find that the CJEU contemplated Intermediaries would bear implementation costs (paras 145–147).
- The court rejected the analogy with *Norwich Pharmacal* relief noting that its foundations “are rather different from those of website blocking orders” (para 148), with *Norwich Pharmacal* proceedings being

---

103 House of Lords, judgment of 26 June 1973, *Norwich Pharmacal Co v. Customs and Excise Commissioners* ([1974] AC 133).

104 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12).

preparatory, in circumstances where there was never any real prospect of the applicant recovering its costs from the wrongdoers (para 148).

The French court of Cassation in its decision issued in July 2017 in the “allostreaming case” also held that ISPs (and search engines) should bear the costs of implementing the order.<sup>105</sup> The arguments referred to by the Court were similar to the UK court of Appeal’s decision, but in addition the Court of Cassation found as follows:

- While EU legislation does not provide for a rule on who should bear the costs of implementing such orders, the Court held it was proportionate that intermediaries should in principle bear these costs, regardless of their liability.
- The court noted that issuing injunctions to combat piracy do not violate the intermediaries’ fundamental rights in conducting their business as long as the injunctions do not result in “unbearable sacrifices” given the complexity, the costs and the duration of the orders, and as long as the intermediaries can choose how they want to comply with them. The intermediaries in the case in question did not provide any evidence that the orders would result in “unbearable sacrifices”.
- Lastly, the court acknowledged that right holders already suffer harm from copyright infringements, and that it would be unfair to burden them further with a requirement to contribute to the costs.

We note there are other arguments in favour of the position that ISPs should bear the cost of implementing website blocks, but the main practical argument are the losses that right holders already incur as a result of infringements. In addition to the costs of identifying those infringements and notifying them to ISPs, right holders have to spend substantial funds gathering evidence to bring website blocking cases, as ISPs do not agree to block them voluntarily. In addition, right holders are financially disadvantaged by the infringements carried by ISPs, by the detection of those infringements and by the remedying of them. In contrast, as per the High Court judgment in the *Newzbin2* case,<sup>106</sup> ISPs

---

105 Court of Cassation, judgment of 6 July 2017, No. 909 (“Allostreaming case”).

106 High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 28 July 2011, *Twentieth Century Fox Film Corporation and Ors v. British Telecommunications Plc* ([2011] EWHC 1981 (Ch)).

receive sizeable revenue from their subscribers in return for providing them with access to the Internet, without which subscribers could not engage in online copyright infringement. As ISPs benefit financially from their subscribers (and the operators of illegal sites) using their networks, they should bear the costs of preventing the infringements that they carry — which is a cost of business for the ISPs (see also *Cartier Appeal* at para. 143).

To our knowledge and at the time of writing this article, Australia is currently the only jurisdiction where right holders have been ordered to pay ISPs costs of implementation.

In its decision of December 2016, the Federal Court in Australia ordered right holders to pay ISPs’ “compliance costs” of implementation, which it assessed to be AUD\$50 per domain/IP address, per ISP.<sup>107</sup> The court rejected the ISPs’ claim for right holders to also pay capital costs, noting that these costs should be regarded as a “general cost of carrying on business”. Unlike the *Cartier* decision, the Australian judgment contains very little reasoning for the court’s decision on costs, though it appears that the court generally accepted the ISPs’ contention that they should be treated as innocent intermediaries analogous to *Norwich Pharmacal*, and the court did not accept that the ISPs gained a commercial benefit from providing access to the infringing sites. The decision has not been appealed, and the position of the court was confirmed in subsequent cases.

In France, in a case brought by film right holders against all major ISPs and search engines, the first instance court confirmed that the entities were required to block access to, or remove from their search index, the relevant sites, but that they were then entitled to claim reimbursement of their implementation costs from right holders.<sup>108</sup> The Court of Appeal overturned the finding on costs<sup>109</sup>, holding that (i) the ISP could choose the way in which it complied with the order, thereby allowing it to keep costs to a minimum; (ii) in light of the principle of French law that a party which asserts its rights in court must not bear the costs in

---

107 Federal Court of Australia, judgment of 15 December 2016, *Roadshow Films Pty Ltd v. Telstra Corporation Ltd* (FCA 1503).

108 Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI), judgment of 28 November 2013, *Association des producteurs de cinema and others v. SA Orange and others* (11/60013).

109 Paris Court of Appeal, judgment of 15 March 2016, *Association des producteurs de cinema and others v. SA Orange and others* (040/2016).

relation to the reinstatement / protection of its rights, rights holders should not have to bear the additional costs of enforcing their rights; (iii) ISPs and search engines benefit financially from the infringement, in particular because of advertisements on the relevant sites, and therefore, it is appropriate and proportionate for them to contribute to the prevention of the infringement as well; (iv) none of the ISPs or search engine providers could show that the enforcement measures would impose “unbearable sacrifices” on them as defined in the CJEU *kino.to* judgment, nor that the cost would jeopardise their economic viability; and (v) in respect of website blocking of other types of content (e.g. gambling, pornography), French law allows for ISPs to claim back the cost of implementation, however, there is no such provision when it comes to copyright infringements. The issue of costs has been appealed to the Court de Cassation and at the time of writing a decision is expected mid-2017.

#### IV. Effectiveness / Scope of Website Blocking Injunctions

As noted in the introduction, there is overwhelming evidence that website blocking is effective in substantially reducing the level of usage of blocked websites. A report<sup>110</sup> has found that the blocking of 53 piracy websites in the UK in November 2014 resulted in (i) a 90% drop in visits to the blocked sites while causing no increase in usage of unblocked sites; (ii) a 22% decrease in total piracy for all users affected by the blocks; (iii) a 6% increase in visits to paid legal streaming sites like Netflix; and (iv) a 10% increase in videos viewed on legal ad-supported streaming sites like BBC and Channel 5. Similar studies show similar results, with the level of usage of blocked websites reducing by around 70%.<sup>111</sup>

Case law has confirmed that it should not be an obstacle to granting an injunction that it will not be 100% effective. This was considered by the CJEU which acknowledged that measures might be capable of being

---

110 See BRETT DANAHER/MICHAEL D. SMITH/RAHUL TELANG, *Website Blocking Revisited: The Effect of the UK November 2014 Blocks on Consumer Behaviour*, 2016.

111 *Site Blocking Efficacy Study United Kingdom*, Incopro, 2014, revised March 2015; *IFPI Digital Music Report 2013*; *IFPI Digital Music Report 2012*.

circumvented and might not lead to a complete cessation of the copyright infringements. However, the court noted that “nothing whatsoever in the wording of Article 17(2) of the Charter to suggest that the right to intellectual property is inviolable and must for that reason be absolutely protected”.<sup>112</sup> The AG in the CJEU case regarding The Pirate Bay held that such website blocking measures must be “reasonably effective” in achieving the objective of stopping or preventing copyright infringements.<sup>113</sup>

As with any technical restriction, there are ways for website operators, and their users, to circumvent website blocks. One way is for websites to use multiple domains and IP addresses, and change between them, such that if one domain is blocked by ISPs, the website can still be accessed via other domains. Pirate sites tend to do this on a regular basis, for the very reason that it helps them to avoid the impact of legal actions in relation to specific domains. To take a notable example, since 2012, The Pirate Bay has operated from numerous domains including .org (originally discontinued due to fear of US enforcement); .se (recently discontinued following a domain name seizure court decision issued on 12 May 2016 in Sweden), .gs, .la, .mn, .am and .gd (a batch of domain names reportedly acquired by The Pirate Bay after a second criminal raid on the site in October 2014).

In order to remain effective, website blocks must be applied to all the domains as they change. This has proved to be a challenge in some countries, while others have developed mechanisms to address it.

One example of best practice/a solution to this problem can be found in the United Kingdom and Ireland. In those countries the courts have dealt with this problem in website blocking cases by ordering what could be described as a “dynamic” injunction, whereby the injunction is expressed primarily to apply to the website (or “online location”), and is not rigidly referable to a specific domain name/IP address (although the current addresses from which the site can be located may neverthe-

---

112 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12), para 58 et seq.; CJEU, judgment of 24 November 2011, *Scarlet Extended SA v. Société Belge Des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs SCRL (SABAM)* (C-70/10), para 43.

113 Opinion of Advocate General Szpunar of 8 February 2017, *Stichting Brein v. Ziggo BV and Ors* (C-610/15), para 78. This issue was not addressed by the CJEU because the Court did not have to rule about website blocking.

less be listed). In the UK and Ireland the orders then provide for a mechanism where the right holder can notify the ISP in future of changes to the domain name, or additional domains from which the site is operating, which the ISP would then add to its block list, and can approach the court as needed.

In fact, the dynamic nature of website blocking orders in the UK has been further extended by a recent court decision in March 2017.<sup>114</sup> The UK High Court granted the first “live blocking” order in relation to a case brought by the Football Association Premier League. The order is unique in that it requires six ISPs to block access not to a particular website, but rather to a streaming server that provides unauthorised access to copyright content. The order is “live” in that it only has effect at the time when live Premier League match footage is being broadcast, and only for the duration of the season (i.e., from 18 March 2017 to 22 May 2017). Also, as right holders noted that the streaming servers used to provide access to the unauthorised content routinely change, the order provides for the list of target servers to be “re-set” each match week during the Premier League season.

Similarly in Australia, although the orders granted by the court do not directly allow notification of further IP addresses/URLs to ISPs, there is a mechanism whereby the orders can be amended to include new domains on short notice to the court.

However, in a large number of countries (including Argentina, Austria, Finland, France, Italy and Spain), a change in domain, which is trivial for a pirate site to achieve, requires a new application to the court to have the domain blocks. Courts in these countries have difficulty in granting an injunction in terms of “dynamic” relief and would benefit from EU level legislation on this issue.

Another way in which blocks can be circumvented is via the use of a proxy or mirror site. Proxy sites enable users in a country where the primary site is blocked, to access the site via a different connection such that the user does not have its access blocked. It is common when websites are blocked for proxy sites to be developed. These proxy sites are separate sites and in most countries there is a legal basis for blocking

---

<sup>114</sup> High Court of Justice, Chancery Division, judgment of 13 March 2017, *The Football Association Premier League Limited v. British Telecommunications Plc and Ors* ([2017] EWHC 480 (Ch)).

them, however the issues outlined above in relation to the efficiency of the process are relevant.

## V. Fundamental Rights

Especially in the early days of website blocking, there were concerns raised about fundamental rights. However, courts, including the CJEU, have overwhelmingly confirmed that website blocking is consistent with fundamental rights.<sup>115</sup> The fundamental rights that are raised usually include: the right holders' fundamental right of protection of their (intellectual) property; the ISP's fundamental freedom in conducting its business; the user's fundamental freedom of information and freedom of expression, and the secrecy of telecommunication right. Fundamental rights are usually part of the proportionality test and according to the CJEU, it is necessary for the courts to "strike a balance" between the fundamental rights of the ISPs and the users on the one hand, and the fundamental rights of the owners of copyright.<sup>116</sup>

115 For example: CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12) ("Kino.to"); Argentina: Court of First Instance Buenos Aires, judgment of March 2013, *Capif Camara Argentina De Productores De Fonogramas et al. v The Pirate Bay*; Belgium: Court of Appeal Antwerp, judgment of 26 September 2011, *VZW Belgian Anti-Piracy Federation v. NV Telenet and NV Van Publiek Recht Belgacom* (2011/8314); France: Court of Cassation, judgment of 6 July 2017, No. 909 ("Allotstreaming case"); ; Germany: Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, *Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG* (I ZR 174/14); Iceland: District Court of Reykjavik, judgment of 14 October 2014, *STEF v. Fjarskipti hf* (K8-2013); Norway: Oslo District Court, judgment of 1 September 2015, *Warner Bros. Entertainment Norge AS and others v Telenor Norge AS and others* (15-067093TVI-OTIR/05); UK: e.g. High Court, judgment of 28 July 2011, *Twentieth Century Fox Film Corp and others, represented by the MPA (Motion Picture Association) v British Telecommunications PLC* ([2011]EWHC 1981 (Ch)).

116 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12), para 47; CJEU, judgment of 24 November 2011, *Scarlet Extended SA v. SABAM and others* (C-70/10), para 45; CJEU, judgment of 29 January 2008, *Promusicae v. Telefonica de Espana SAU* (C-275/06), para 68.

## A. Fundamental Rights of Right Holders

In Europe, the CJEU confirmed in a number of judgments, that copyright is a fundamental right according to Article 17.2 of the EU Charter of Fundamental Rights which requires a high level of protection.<sup>117</sup> The European Court of Human Rights held that considering to block an infringing site, the protection of property can prevail over other fundamental rights because the dissemination of and access to infringing content deserves less protection than the dissemination of legal information.<sup>118</sup> It also held that protection of copyright is a legitimate aim that can justify what might otherwise be an interference with freedom of expression under Article 10 of the European Convention on Human Rights.<sup>119</sup>

## B. Fundamental Rights of ISPs

The CJEU and courts at national level have also considered whether website blocking measures interfere with the ISPs' fundamental right of freedom to conduct a business, as for example provided in Article 16 of the EU Charter of Fundamental Rights. The CJEU in the *kino.to* case<sup>120</sup> did not see any violation of the ISP's freedom to conduct their business because (i) the substance of the right was not infringed, i.e. the ISP can still conduct its business even if ordered to implement website blocks (para. 51); (ii) the fundamental freedom does not prevent the ISP to "take measures which may represent a significant cost for him, have

---

117 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12), para 31; CJEU, judgment of 29 January 2008, *Promusicae v. Telefónica de España SAU* (C-275/06), para 62; CJEU, judgment of 24 November 2011, *Scarlet Extended SA v. SABAM and others* (C-70/10), para 43. This is also reflected in Recital 9 of the EU Information Society Directive which states that: "Any harmonisation of copyright and related rights must take as a basis a high level of protection, since such rights are crucial to intellectual creation. Their protection helps to ensure the maintenance and development of creativity in the interests of authors, performers, producers, consumers, culture, industry and the public at large. Intellectual property has therefore been recognised as an integral part of property."

118 See for example European Court of Human Rights, decision of 19 February 2013, *Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden* (40397/12).

119 European Court of Human Rights, judgment of 10 January 2013, *Ashby Donald and Ors v. France* (36769/08).

120 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12).

a considerable impact on the organisation of his activities or require difficult and complex technical solutions” (para. 50); (iii) the ISP can avoid liability by proving that he has taken all reasonable measures to prevent liability (para. 53); and (iv) the modalities of implementation of the injunction were left to the ISP’s choice. The same approach was taken by a number of courts at national level, including Germany, UK and France, and further details on the issue of costs are included in section III.

### C. Rights of Website Operators

There are also fundamental rights that could apply to the benefit of operators of infringing websites, such as the freedom of expression and information (e.g. Article 11 of the EU Charter of Fundamental rights, Article 10 of the European Convention on Human Rights). This fundamental right was considered, for example, by the European Court of Human Rights (ECHR) in a case brought by the operators of *The Pirate Bay* against their criminal convictions in Sweden.<sup>121</sup> The ECHR confirmed that the criminal conviction of the operators interfered with their right to freedom of expression but that such interference was allowed if “it was ‘prescribed by law’, pursued one or more of the legitimate aims referred to in Article 10 § 2 [of the European Convention on Human Rights] and was ‘necessary in a democratic society’ to attain such aim or aims.” These requirements were met in that particular case.

In practice, the rights of the operators of infringing websites can be sufficiently protected by including due process elements into website blocking procedures, e.g. in the UK right holders usually notify the operators before seeking a website blocking procedure and in Singapore and Australia such requirement is included in the law. Other countries, e.g. France, Spain, grant website blocking orders only on a temporary basis requiring right holders to apply for a renewal of the blocks after a certain timeframe, e.g. a year, to ensure that the requirements are still met. In the writers’ practical experience, operators of websites have rarely challenged website blocks or have engaged in the procedures between right holders and ISPs, but there are isolated exceptions such as in South Korea.<sup>122</sup>

---

121 European Court of Human Rights, decision of 19 February 2013, *Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden* (40397/12).

122 See above regarding the 4Shared case in South Korea, Section II. D.

## D. Fundamental Rights of Internet Users

The fundamental principle of freedom of information and freedom of expression is reflected in most constitutions around the world, and it is included in Article 11 of the EU Charter of Fundamental Rights. In website blocking cases, courts have held that the distribution of and access to illegal information, including copyright infringing content deserves less or no protection under fundamental rights.<sup>123</sup> One of the arguments in that respect is that website blocking bears a high risk of “overblocking” which might occur when infringing websites contain both illegal and legal content. In general, courts have considered this as a minimal concern. In most cases, website blocking measures target sites which are overwhelmingly or structurally infringing copyright because they make available a vast quantity of illegal content. The possibility of these sites containing some lawful content (e.g. private photos or videos) is usually considered irrelevant in light of the fact that the business model of such sites (e.g. *The Pirate Bay*) is based solely on copyright infringements, or to be outweighed by other factors in the balancing test.<sup>124</sup>

The fundamental rights of users were also considered in the CJEU *kino.to* case and the basic principle is that the website blocking measures must be strictly targeted.<sup>125</sup> In addition, the CJEU said that “national procedural rules must provide a possibility for Internet users to assert their rights before the court once the implementing measures taken by the Internet service provider are known” (para. 57). However, this statement is very limited in scope. It only applies to scenarios where a court did not specify the exact method of blocking such as is the case under

---

123 E.g. European Court of Human Rights, decision of 19 February 2013, *Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden* (40397/12); Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, *Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG* (I ZR 174/14); Oslo District Court, judgment of 1 September 2015, *Warner Bros. Entertainment Norge AS and others v Telenor Norge AS and others* (15-067093TVI-OTIR/05).

124 E.g. Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, *Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG* (I ZR 174/14). The FCJ said that it is obvious that a block cannot be only considered permissible if solely unlawful content is provided on a website. Injunctions must therefore be available even if it could lead to a deletion of legal content in individual cases.

125 CJEU, judgment of 27 March 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Ors* (C-314/12), para 56.

Austrian law.<sup>126</sup> Furthermore, according to national decisions from courts in Austria and Germany, such due process mechanism can be provided on the basis of the contractual relationship between the users and the ISP.<sup>127</sup>

### E. Other Fundamental Rights Issues

The constitutions of Germany and Japan provide for a fundamental right to secrecy of telecommunication and there is a debate as to whether website blocking measures are consistent with this constitutional right.<sup>128</sup> In Germany, the Federal Court of justice (FCJ) held that website blocking measures do not fall under the scope of the secrecy of telecommunication right (Article 10 of the German Constitution) because: (i) the right only protects the content of a communication which is not affected in the case of website blocking measures; (ii) the right does not cover public communications (e.g. illegal links and content published on copyright infringing websites); and (iii) it does not cover the mere prevention of a communication including the prevention of access to a particular site.<sup>129</sup>

The German FCJ also held that website blocking does not raise concerns in respect of personal data or data collected by ISPs such as IP addresses of users trying to access a blocked website. The court held that even if ISPs store IP addresses of their users who attempt to access a site (which is not always the case), the contractual relationship between an ISP and its customers usually allows ISPs to collect data in relation to

---

126 The situation regarding the technical implementation of website blocks varies depending on the jurisdiction: courts in Belgium, France and usually leave it to the choice of ISPs how to implement the website blocking measures, whereas courts in Denmark and Finland prescribe the exact method of blocking.

127 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, *Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG* (I ZR 174/14), para 57; Supreme Court (Austria), judgment of 24 June 2014 (4)b71/14s), para 5.1.

128 There is no statutory legal basis for website blocking in Japan, but the argument is these measures might be considered to interfere with the secrecy of communications right (as set out in Article 4 of the Telecommunications Business Act (TBA).

129 Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, *Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG* (I ZR 174/14), para. 61 et seq.

their customers, in particular when the contract requires customers to refrain from accessing illegal services.<sup>130</sup>

## VI. Conclusion

The development of website blocking over the last decade has been fascinating and varied. While the debate in most countries is now about the details of website blocking, there remain a number of markets where it is not clear if a legal basis is available: notably the US, Canada and Japan. Although website blocking can be an effective remedy, it only provides protection on a national basis and for right holders, achieving a legal basis in all the major markets they operate in is critical.

In those countries where the legal basis is available, the challenge is to block a sufficiently large number of sites to have a meaningful impact on overall piracy levels, while maintaining costs at a manageable level. In that regard, right holders are supporting the view that ISPs should bear the costs of implementing blocks, and the pending *Cartier* case in the UK Supreme Court will be watched closely. Also, critical for Europe is changes in EU law to confirm that injunctions can be dynamic and have cross-border effect.

If these issues can be addressed, the writers have no doubt that website blocking will remain a useful tool in protecting right holders' interests around the world.

---

<sup>130</sup> Federal Court of Justice, judgment of 26 November 2015, *Universal Music GmbH et al. v. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG* (I ZR 174/14), para. 79.

# Le marché numérique européen : enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice et perspectives règlementaires

Jean-Michel Bruguière\*

**1. Intitulé du sujet.** Le sujet qui m'a été confié par les organisateurs du colloque, « le marché numérique européen : enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice et perspectives règlementaires » est parfaitement formulé<sup>1</sup>. Il y a d'un côté la production de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE), de l'autre l'action politique des institutions, telles que la Commission, le Parlement ou le Conseil en matière de droit d'auteur sur le marché numérique européen.

**2. Délimitation du sujet.** Je ne vais passer beaucoup de temps à définir le marché numérique européen, à délimiter les droits que je vais considérer, ou à analyser l'interaction entre les deux. Tout au plus dois-je préciser que la formulation du sujet suggère une actualité, une actualisation. Il se pose donc la question de savoir quelle période je vais considérer ? Tout simplement les six derniers mois, c'est-à-dire l'actualité de septembre 2016, à février 2017. En ce qui concerne les droits, mon analyse portera sur les droits d'auteur et les droits voisins. Le droit d'auteur, sous l'angle de la jurisprudence de la CJUE, et les droits voisins sous celui de la Commission puisque l'on sait que la proposition de directive sur le droit d'auteur comporte une disposition visant à établir un droit voisin au profit des éditeurs de presse. Je ne vais pas définir le marché numérique européen mais plutôt souligner que celui-ci intègre

---

\* Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes, Directeur du CUERPI, Avocat *Of Counsel* Cabinet Deprez, Guignot & Associés.

1 Le style oral de cette intervention a été volontairement maintenu. Certains développements relatifs à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reprennent, en partie, des commentaires de notre chronique trimestrielle publiée dans la revue *Propriétés intellectuelles*. Nous remercions l'éditeur d'avoir autorisé ces reprises.

des difficultés aussi variées que celles posées par les nouvelles technologies de l'information (du logiciel dématérialisé, au dispositif qui permet de mettre à disposition un livre en ligne) ou l'Internet (numérisation des œuvres, établissements d'hyperliens...). En ce qui concerne les perspectives règlementaires, je ne vais pas présenter l'ensemble des textes adoptés par les autorités de l'Union en matière de droit d'auteur sur le marché unique. Rappelons que les institutions de l'Union européenne ont pris conscience que l'Internet et les technologies numériques transforment tous les secteurs d'activité. En ce sens, elles ont fait du numérique l'une des dix priorités phares de leur politique dans le cadre d'Europe 2020. Pour remédier à différents obstacles<sup>2</sup>, la Commission européenne a renforcé, en mai 2015, sa stratégie; l'objectif économique global étant de supprimer les barrières réglementaires et de transformer les vingt-huit marchés nationaux en un marché unique numérique. C'est dans ce cadre que s'inscrit la proposition de directive de septembre 2016 sur le droit d'auteur dans le marché numérique.

**3. Problématique attachée au sujet.** La problématique sous-jacente à l'intitulé de mon sujet est assez simple. Comment le droit, ici d'auteur, oriente le fait économique<sup>3</sup>? Comment le fait économique, technologique, appelle le droit? Plus précisément quelle est l'action du droit d'auteur sur le marché numérique européen ou sa réaction lorsque l'on estime que le marché suscite des désordres? Quant à l'action, nous pouvons penser qu'en poursuivant l'objectif d'harmonisation, la CJUE, la Commission, vont permettre à ce marché de s'épanouir, de se développer. Cela peut être le cas, par exemple, si on oblige tous les États membres à adopter une exception commune (ce qui a été fait avec la Directive 2001/29/EC avec l'exception de reproduction provisoire). La réaction du droit d'auteur peut se développer en présence de ce qui est perçue comme une défaillance du marché numérique. L'institution du nouveau droit voisin des éditeurs de presse participe de cette idée (bien que nous ne soyons pas convaincus de la nécessité d'un tel mécanisme).

**4. Plan suivi.** Sans beaucoup d'originalité je vais donc envisager, d'un côté, les enseignements de la jurisprudence de la CJUE (I) et, de l'autre, les perspectives offertes par la Directive du Parlement et du Conseil (II).

2 Sur cette question voir C. CASTETS-RENARD « Marché unique numérique: la Commission européenne présente les premières mesures en droit d'auteur », 2016 p. 388.

3 Sur les rapports plus généraux du droit au fait, voir Ch. ATIAS « Epistémologie juridique », Précis Dalloz 2002.

Sur une période aussi courte et un sujet aussi large, il serait très présomptueux de ma part de tirer des conclusions définitives sur ces deux points. Je ne vais ici évoquer que des tendances, des orientations, au moment T que j'ai choisi. Ce que je peux dire à ce stade est que la jurisprudence de la CJUE se caractérise par une réelle audace; une audace qui dénote fortement avec le peu d'ambition dont fait preuve la Commission avec cette proposition de directive.

## I. Les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice

**5. Les tendances.** Les décisions de la CJUE sont de plus en plus nombreuses. En 1995, alors que j'assurais les travaux dirigés de droit communautaire de Michel Vivant à la faculté de droit de Montpellier, j'ai eu le temps d'analyser pour mes étudiants le fameux arrêt *Magill*<sup>4</sup>. Il était, en effet, le seul arrêt dans l'année qui mettait en œuvre une question de droit d'auteur ! Mais aujourd'hui ? Les arrêts s'enchaînent les uns après les autres, ce qui rend difficile toute analyse profonde. Parmi toutes les décisions rendues ces six derniers mois, j'ai mis l'accent sur celles qui me semblaient les plus intéressantes et qui, à l'analyse, témoignent de quatre orientations distinctes : des confirmations (A), des inflexions (B), une admonestation (C) et peut être une révolution (D). L'audace que j'ai évoquée plus haut se retrouve dans la poursuite du mouvement de dématérialisation amorcée il y a quelques années, dans le renforcement de la lutte contre la contrefaçon ou dans la volonté d'apporter un nouveau maillon à la jurisprudence relative aux hyperliens. Question philosophie, une veille question est de savoir si la jurisprudence de la Cour de justice penche plutôt du côté du droit d'auteur continental, du *copyright* ou si elle procède d'un habile compromis. À l'analyse, il nous semble que la jurisprudence de la CJUE est définitivement une jurisprudence de droit d'auteur; l'intérêt du public étant souvent, ce que je regrette, mis de côté.

4 CJCE, arrêt du 6 avril 1995, aff. jointes C-241/91 P et C-242/91 P.

## A. Des confirmations

**6. Épuisement du droit en matière de logiciel.** Deux décisions peuvent ici être évoquées. La première est celle du 12 octobre 2016<sup>5</sup>. Elle concerne l'épuisement du droit en matière de logiciels, ainsi la copie de sauvegarde que peut réaliser l'acquéreur légitime d'un programme d'ordinateur. La question posée, classique, était la suivante : Si une copie du programme a été vendue par le titulaire des droits dans l'Union européenne, l'acquéreur légitime de cette copie peut-il la revendre ? La réponse est affirmative si l'on considère la Directive 2009/24/EC et l'article L.122-6 3 du Code de la propriété intellectuelle en France (CPI). L'épuisement du droit permet la revente de la copie matérielle du logiciel (le CD-Rom, les disquettes...), dès lors que cette dernière est accompagnée d'une licence d'utilisation illimitée. L'on sait toutefois que les copies matérielles de programmes sont de plus en plus rares. Il faut donc se demander si la vente de la copie immatérielle du programme d'ordinateur est elle-même possible. La solution a été donnée dans l'arrêt *Usesoft* du 3 juillet 2012<sup>6</sup>. La confirmation est ici donnée dans cet arrêt. L'épuisement concerne en effet « toutes les formes de commercialisation de la copie d'un programme d'ordinateur qui se caractérisent par l'octroi d'un droit d'usage de cette copie, pour une durée illimitée, moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur sur ledit programme d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie ». La solution est tout de même limitée au logiciel. L'autre question dans cet arrêt était de savoir si l'utilisateur légitime du logiciel qui a le droit de réaliser une copie de sauvegarde, matérielle ou immatérielle, peut ensuite vendre cette dernière à un tiers. La réponse est ici négative, comme on pouvait s'y attendre, car la copie de sauvegarde est affectée à l'usage personnel de l'acquéreur légitime.

**7. Prêt numérique.** La seconde décision que l'on peut évoquer est celle du 10 novembre 2016<sup>7</sup>. Le litige aux Pays-Bas est né de l'opposition de l'association des bibliothèques publiques (VOG) à un projet de loi prévoyant, pour le prêt numérique de livres électroniques à distance, la création d'une bibliothèque numérique nationale. Ce projet reposait sur le postulat que les prêts numériques de livres électroniques ne relèvent pas de l'exception prévue par l'article 15 c, paragraphe 1, de la Loi néer-

---

5 CJUE, arrêt du 12 oct. 2016, aff. C-166/15.

6 CJUE, arrêt du 3 juillet 2012, aff. C-128/11.

7 CJUE, arrêt du 10 novembre 2016, aff. C-174/15.

landaise sur le droit d'auteur qui, transposant la Directive 92/100/EEC, autorise, comme on le sait, le prêt public d'un exemplaire mis en circulation par le titulaire du droit ou avec son consentement à condition qu'une rémunération équitable soit versée par celui qui effectue ou fait effectuer ce prêt. L'association a demandé au contraire, au tribunal de La Haye de juger, que l'article précité couvrirait déjà le prêt numérique organisé dans le cadre du modèle, un utilisateur/une copie, dans lequel le livre numérique est téléchargé par l'utilisateur pour la durée du prêt, pendant laquelle il n'est pas accessible à d'autres usagers de la bibliothèque. Une question préjudicielle est posée et la Cour de justice va faire droit à cet argument. Le droit de prêt inclut le prêt papier et le prêt numérique mais dans les seules circonstances de l'espèce. Pour la CJUE, le prêt est celui « d'un prêt d'une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d'une bibliothèque publique et en permettant à l'utilisateur concerné de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu'une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l'expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n'est plus utilisable par celui-ci ». Sur la justification, pour aller à l'essentiel<sup>8</sup>, la CJUE constate surtout que la Directive 2006/115/EC ne s'oppose pas à cette interprétation. Cette solution s'inscrit dans un mouvement plus général de dématérialisation que l'on vient de constater avec l'arrêt précédent et que l'on retrouve en droit français lorsqu'il s'agit de définir la notion de phonogramme du commerce<sup>9</sup>.

## B. Des inflexions

**8. Hyperliens. Rappel des faits de l'arrêt *GS Media*.** L'inflexion la plus spectaculaire vient certainement de l'arrêt *GS Media* du 8 septembre 2016<sup>10</sup> (alors même que la Cour de justice fait tout pour convaincre le lecteur qu'il s'inscrit dans la continuité des décisions *Swensson* et *Bestwater*<sup>11</sup>). Rappelons les faits qui sont importants pour comprendre la portée de l'arrêt. *Sanoma*, qui est l'éditeur du magazine *Playboy*, com-

8 Pour aller plus loin, voir le commentaire de André LUCAS in *Propriétés intellectuelles* 2017 n° 62 p. 19.

9 Voir Cass. 1re civ., arrêt du 11 sept. 2013, n° 12-17.794.

10 CJUE, 2e ch., arrêt du 8 sept. 2016, aff. C-160/15.

11 CJUE arrêt du 13 févr. 2014, aff. C-466/12, *Nils Svensson et autres c/Retriever* et CJUE, ord., arrêt du 21 oct. 2014, *BestWater International GmbH*.

mande à M. C. Hermès des photographies de M<sup>me</sup> Dekker, nue, qui sont réalisés, les 13 et 14 octobre 2011, et destinées à paraître dans l'édition du mois de décembre 2011 de ce magazine. Le photographe accorde l'exclusivité de ses droits d'auteur à *Sanoma*. *GS Media* exploite de son côté le site *GeenStijl*, un des dix sites les plus fréquentés dans le domaine des actualités aux Pays-Bas, sur lequel figurent, selon les informations données sur la page d'accueil, «des nouveautés, révélations scandaleuses et enquêtes journalistiques sur des sujets amusants et sur un ton de joyeuse plaisanterie». Le 27 octobre 2011, un article relatif aux photos de M<sup>me</sup> Dekker, intitulé «[...]! Photos de [...] [M<sup>me</sup>] Dekker nue», est publié sur le site *GeenStijl*, en marge duquel figurait une partie de l'une des photos en cause et qui se terminait par le texte suivant: «[e]t maintenant le lien avec les photos que vous attendiez.». Au moyen d'un clic sur un lien hypertexte accompagnant ce texte, les internautes sont dirigés vers le site australien *Filefactory*, sur lequel un autre lien hypertexte leur permettait de télécharger onze fichiers électroniques contenant les photos. *Sanoma* a adressé à la société mère de *GS Media* un courriel la sommant de confirmer que le lien hypertexte vers les photos en cause avait été retiré du site *GeenStijl*. *GS Media* n'a donné aucune suite à cette demande. En revanche, les photographies en cause figurant sur le site *Filefactory* ont été supprimées à la demande de *Sanoma*. À deux autres reprises, malgré les demandes de *Sanoma*, le site *GeenStijl* publie des articles accompagnés d'hyperliens permettant de visionner les photographies sur des sites étrangers. Au mois de décembre 2011, les photographies ont été publiées dans le magazine *Playboy*. *Sanoma* assigne en contrefaçon le site devant les juridictions néerlandaises. Les juges du fond condamnent celui-ci. La Cour de cassation des Pays-Bas, *Hoge Raad der Nederlanden*, estime que les jurisprudences *Svensson* et *Bestwater* ne lui permettent pas de trancher le litige aussi pose-t-elle une question préjudicielle.

**9. Outils mobilisés au soutien de la solution.** Pour répondre, la Cour sollicite plusieurs outils et procède à différents rappels. Selon la CJUE, il convient d'assurer une balance des intérêts entre la liberté d'expression, dont participe la liberté de lier, et le respect de la propriété (protection du droit d'auteur et lutte contre la contrefaçon). Pour mettre en œuvre cette balance, la CJUE a recours à plusieurs critères. Il faut savoir, tout d'abord, si celui qui appose les liens agit ou non en connaissance de cause des conséquences de son comportement. Nous avons ici un bon exemple. La personne savait pertinemment quelles étaient les

conséquences du lien puisqu'elle avait été mise en demeure à plusieurs reprises. Il convient de se demander, ensuite, si la personne retire ou non profit de l'opération. Si tel est le cas, alors cette personne est censée s'assurer de la volonté des titulaires de communiquer l'œuvre au public. La Cour prend, enfin, en compte la notion de communication et rappelle que celle-ci suppose que l'œuvre protégée soit « communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu'alors utilisés ». Et s'il n'y a pas une communication avec un tel mode technique spécifique, il faut alors, à défaut, rechercher si un public nouveau a été touché. Ce public est considéré comme étant nouveau dès lors qu'il n'a 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.

**10. Pertinence des outils.** À partir de ces trois critères, une casuistique très fine s'opère. Nous n'allons pas la développer<sup>12</sup>. Tout au plus peut-on se demander si les outils juridiques mobilisés sont les bons. La CJUE fait ici appel au jeu des présomptions. La charge probatoire, comme nous l'avons souligné, est différente selon que la personne qui établit les liens poursuit ou non un but lucratif. Il est assez courant en droit de faire appel au droit de la preuve pour dessiner un régime propre de responsabilité. Pour adopter l'exemple le plus connu, le médecin est présumé avoir donné l'information à la personne vulnérable (le patient). La charge (le risque plus exactement) de la preuve incombe donc au professionnel<sup>13</sup>. La solution de l'arrêt du 8 septembre 2016 aboutit à la même solution en présumant à partir de certains indices la connaissance du statut des œuvres mises en ligne. La présomption ne s'établit toutefois pas sur le caractère, professionnel ou non, de ceux qui postent les liens (comme l'on peut le lire aujourd'hui dans la presse « grand public »). La présomption est entièrement construite sur la finalité de l'établissement des hyperliens. Lorsque le placement des liens est effectué dans un but lucratif, la personne est présumée connaître le statut des œuvres. Lorsque le but n'est lucratif, il reviendra au titulaire des droits de démontrer cette connaissance. En somme, la CJUE semble distinguer un Internet marchand et non marchand (libertaire pourrait-on dire) et toute la question est de savoir si ce critère est bien pertinent. Car qu'est-ce qui permet de dire que la personne poursuit un but lucratif ? La présence de publicités ? Un accès payant ? L'on sait bien qu'il n'est pas toujours facile de

12 Sur celle-ci voir les différentes hypothèses envisagées par Ch. Caron *Com. com. électr.* 2016 n°78.

13 Cass. civ. 1 arrêt du 25 février 1997 RTD civ 1997 p. 434 obs. P. JOURDAIN.

définir le gratuit sur l'Internet<sup>14</sup>. Il n'est donc pas certain que ce critère économique soit bien opératoire. Quant à l'exonération de responsabilité de ceux qui poursuivent un but lucratif, il n'est pas plus facile de répondre. L'exploitant devra-t-il prouver, comme à propos des œuvres dites orphelines, qu'il a effectué des recherches « diligentes, avérées et sérieuses »<sup>15</sup> pour savoir si l'auteur avait donné ou non son autorisation ? Doit-il aller plus loin et mettre en place un système de validation des liens ? Mais est-ce techniquement possible ? L'on voit bien, là encore, qu'il n'est pas facile de répondre. Bien évidemment la question se pose également de savoir si cette jurisprudence concerne d'autres personnes que les éditeurs de site, les moteurs de recherche notamment. L'arrêt vise les seuls sites mais peut-on écarter les moteurs de recherche ? Peut-on dire que les moteurs de recherche poursuivent une finalité lucrative (alors même que la recherche est souvent gratuite) ? La jurisprudence pourrait être très lourde à leur encontre lorsque l'on sait que les contenus sont généralement reproduits au moyen de robots de manière quasi-automatiques. Une vérification de la licéité des autorisations de chacune des œuvres référencées risque de représenter une charge de travail énorme et une limite à la liberté du commerce et de l'industrie disproportionnée (car il n'y a pas que la seule liberté d'expression à mettre en balance avec le respect du droit d'auteur). En somme, l'on retrouve ici le débat relatif au référencement des contenus de presse et à l'opportunité de la consécration d'un droit voisin au profit des éditeurs<sup>16</sup>. S'il apparaît totalement légitime de condamner un site qui a profité de l'exposition de photographies en ignorant superbement les mises en demeure des titulaires du droit, il ne faudrait que cet arrêt soit interprété comme le moyen de faire payer par certains le référencement de contenus.

### C. Une admonestation

**11. Loi sur les livres indisponibles. Principes de la gestion collective mise en place.** L'admonestation la plus sévère vient de l'arrêt du 16 novembre 2016<sup>17</sup> sur lequel nous allons nous pencher un plus long-temps tant il nous semble important au niveau des principes. Pour bien

---

14 P. DEPRez « Gratuité et propriété intellectuelle » in « Le prix de la culture », collection Mare et Martin, 2011.

15 Article L. 113-10 al. 1 du CPI.

16 Sur cette question voir *infra* paras 20 et suivants.

17 CJUE arrêt du 16 novembre 2016 aff. C-301/15.

le comprendre, là encore, un retour en arrière s'impose. Le 1<sup>er</sup> février 2012, un accord cadre était conclu entre le ministère de la Culture, le Commissariat général de l'investissement, la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Syndicat national de l'édition (SNE) et la Société des Gens de Lettres (SGDL). Celui-ci prévoyait la numérisation d'un corpus de 500 000 livres du xx<sup>e</sup> siècle qui étaient toujours protégés par droit d'auteur (mais sans vie commerciale) grâce au financement du « grand emprunt ». Au lendemain de cet accord, trois voies étaient envisagées afin de savoir comment rendre licite l'exploitation de ces ouvrages. La première consistant à mettre en ligne les ouvrages sans l'autorisation des auteurs ou des ayants droit (ceux-ci disposant tout de même d'un droit de retrait) fut rapidement écartée. La deuxième invitant les éditeurs à acquérir les droits numériques fut jugée économiquement très lourde. Il était en effet nécessaire de retrouver les ayants droit, de négocier, d'acquérir les droits, de numériser... Le législateur s'est donc tourné vers une troisième voie : celle de la gestion collective. La loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 a en effet inséré dans le Code de la propriété intellectuelle un nouveau chapitre intitulé : « Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles » après le chapitre sur la rémunération du droit de prêt en bibliothèque. Cette gestion collective obéit dans ses grandes lignes aux principes suivants : la Bibliothèque nationale de France (BNF) a créé une base de données répertoriant les livres indisponibles intitulée « ReLire »<sup>18</sup>. L'auteur ou l'éditeur disposent, à dater de l'inscription du livre dans la base de données, d'un délai de 6 mois pour s'opposer auprès de la BNF à la gestion collective envisagée, gestion confiée à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit (SOFIA) en considération de certains critères le 21 mars 2013. L'auteur, passé le délai de six mois, peut toujours s'opposer à cette exploitation s'il démontre qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa réputation. L'éditeur qui a notifié son opposition à la gestion collective du livre a l'obligation de reprendre l'exploitation dans un délai de deux ans. Si aucune opposition ne s'est manifestée pendant ce délai de six mois, la Société de perception et de répartition des droits (ci-après : « SPRD ») notifie à l'éditeur qui est titulaire des droits papier quelles seraient les conditions d'une exploitation numérique. Celui-ci a deux mois pour accepter l'offre. Passé ce délai la SPRD peut choisir l'éditeur de son choix. À tout moment cependant, l'auteur et l'éditeur peuvent retirer le droit d'autoriser l'exploitation numérique (toujours à condition que ce der-

18 <http://relire.bnf.fr/>.

nier ré-exploite dans un certain délai). L'auteur doit tout de même prouver, s'il agit seul, qu'il est bien resté titulaire des droits numériques. Les exploitants désignés par la SPRD avant l'exercice de ce droit de retrait conservent toutefois le droit de commercialiser le livre jusqu'au terme de l'autorisation (qui ne peut excéder 5 ans). Il est prévu enfin que les bibliothèques publiques reçoivent de la société de gestion collective une autorisation gratuite d'exploitation numérique des livres indisponibles.

**12. Critiques de la gestion collective. Recours devant le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la CJUE.** Cette gestion collective a fait l'objet de sévères critiques<sup>19</sup>. Techniquement, on lui a reproché trois points: son caractère obligatoire, présumée et inéquitable (les éditeurs étant *a priori* les grands gagnants dans cette gestion). Ces multiples critiques ont été reprises en partie dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Sans succès. Le Conseil constitutionnel a en effet totalement approuvé le dispositif de la loi du 1<sup>er</sup> mars 2012, le 28 février 2014<sup>20</sup>, eu égard notamment, d'une part, à l'absence de privation du droit de propriété et, d'autre part, à la présence de raisons d'intérêt général (conservation et mise à disposition des livres) et à des garanties appropriées. Les auteurs contestant ce dispositif ont alors demandé l'annulation du décret du 27 février 2013 pris en application de la loi du 1<sup>er</sup> mars 2012<sup>21</sup> devant le Conseil d'État, pour, dans ce cadre, poser une question préjudicielle, à la juridiction administrative. Le Conseil d'État a méthodiquement discuté les différents arguments avancés par les requérants: contrariété à l'article 5-2 de la Convention de Berne (les droit d'opposition ou de retrait mis en place dans la loi s'apparentant à des formalités interdites par ce texte), contrariété à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après «CEDH») dans le fait de confier le contrôle des oppositions et des retraits à la société de gestion des droits d'auteur au mépris des principes d'impartialité et d'indépendance, contrariété à la libre prestation de services dans le fait de prévoir un agrément pour cette même société ayant vocation à délivrer les licences, contrariété à l'article 1<sup>er</sup> du premier protocole additionnel de la CEDH dans le fait de priver son auteur de son bien...

19 Notamment F. MACREZ, «L'exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du droit d'auteur?», 2012 p. 749.

20 J.-M. BRUGUIÈRE «La loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX<sup>ième</sup> siècle est constitutionnelle», CCE 2014 n°4 Etudes 6; *Propr. Intell.* 2014 n°51 p. 168 ob. A. LUCAS.

21 JORF n° 0051 du 1<sup>er</sup> mars 2013 page 3835.

Contre toute attente, le Conseil d'État va s'emparer de l'argument le plus faible, la Loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 instituerait une exception au droit d'auteur non prévue par la Directive 2001/29/EC, pour poser à la CJUE la question préjudicielle suivante: « les dispositions [...] de la [D]irective 2001/29/CE du 22 mai 2001 s'opposent-elles à ce qu'une réglementation, telle que celle qui a été analysée au point 1 de la présente décision, confiée à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de « livres indisponibles », tout en permettant aux auteurs ou ayants-droit de ces livres de s'opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu'elle définit? ». L'étudiant de *Master 1* ayant suivi un semestre de cours de droit d'auteur et de droits voisins sait bien que cette Loi ne peut s'analyser en une exception non autorisée par la Directive 2001/29/EC. Une exception correspond en effet à l'hypothèse « où le législateur écarte l'exclusivité du droit, soit parce qu'il estime qu'il n'est pas opportun d'étendre aussi largement le monopole, soit parce qu'il souhaite concilier celui-ci avec d'autres valeurs fondamentales »<sup>22</sup>. Rien de tel ici. Tout au plus doit-on considérer, abstraction faite de la finalité du dispositif critiqué, que cette limite l'exercice du droit en imposant aux auteurs des démarches particulières.

**13. Reformulation de la question par la CJUE.** L'on aurait donc pu s'en arrêter là, mais il faut compter avec l'audace de la Cour de justice de l'Union européenne qui souligne que « cette réglementation ne tombe dans le champ d'aucune des exceptions et limitations que les États membres ont la faculté d'apporter, sur le fondement de l'article 5 de la Directive 2001/29/EC, aux droits de reproduction et de communication au public prévus à l'article 2, sous a), et à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive. [...] » et qu'il en résulte dès lors « que l'article 5 de la [D]irective 2001/29/EC apparaît dépourvu de pertinence aux fins de l'affaire au principal ». Chers juges du Conseil d'État, votre question est totalement hors-sujet mais ceci n'est pas bien grave puisque je vais la reformuler de la manière suivante: « Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, sous a), et l'article 3, paragraphe 1, de la [D]irective 2001/29/EC doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confiée à une société agréée de perception et de répartition de droits

22 M. VIVANT/J.-M BRUGUIÈRE Droit d'auteur et droits voisins, Précis Dalloz 2016 3<sup>o</sup> ed. § 590.

d'auteurs l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres indisponibles, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s'opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit ». Ce n'était pas du tout le problème posé mais peu importe puisque la CJUE a le pouvoir de reformuler toutes les questions préjudicielles. Partant de là et, après le rappel d'usage du droit applicable, la Cour condamne la Loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 sur le droit d'opposition, d'une part, et sur le droit de retrait, d'autre part.

**14. Position de la CJUE sur le droit d'opposition.** La CJUE commence, en effet, par examiner le mécanisme de la Loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 et du Décret du 27 février 2013 par lequel l'auteur peut s'opposer à l'exploitation numérique de son œuvre dans le cadre de la gestion collective. Pour cela, elle commence par rappeler qu'un consentement à la diffusion d'une œuvre n'est pas nécessairement explicite. « Cela étant, l'article 2, sous a), et l'article 3, paragraphe 1, de la [D]irective 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l'auteur doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu'un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l'exprimer de manière implicite ». Le consentement préalable est nécessaire mais il n'est pas nécessairement donné explicitement. Voilà qui est bien inquiétant ! Et encore plus lorsque l'on lit la suite de l'argumentation. Pour illustrer cette règle du consentement implicite, la Cour s'appuie, en effet, sur l'exemple de l'arrêt *Svensson* (au demeurant éclipsé depuis, comme nous venons de le voir, par l'arrêt *GS Media*): « La Cour a estimé que, dans une situation où un auteur avait autorisé, de façon préalable, explicite et dépourvue de réserves, la publication de ses articles sur le site Internet d'un éditeur de presse, sans recourir par ailleurs à des mesures techniques limitant l'accès à ces œuvres à partir d'autres sites Internet, cet auteur pouvait être regardé, en substance, comme ayant autorisé la communication desdites œuvres à l'ensemble des internautes ». Doit-on comprendre que l'auteur qui met en ligne ses œuvres sans mesure technique de protection consent implicitement à ce que ces œuvres soient librement reprises par des tiers sur l'*Internet* ? Ici donc ces mesures techniques de protection ne seraient pas considérées comme des formalités contraires à l'article 5-2 de la Convention de Berne ? (sur cette discussion des formalités *cf infra* para. 15). La doctrine, qui s'emparera sans aucun doute de cette décision

pour montrer à quel point le droit d'auteur est défendu avec vigueur par la CJUE risque de déchanter dans l'avenir avec cette règle du consentement implicite. Celle-ci avait semble-t-il été très clairement condamnée aux États-Unis dans le jugement *Google Books Settlement*<sup>23</sup>. Le « qui ne dit mot consent » serait-il autorisé dans le droit d'auteur continental et banni en système du *copyright* ? Voilà qui est bien étonnant. Quoiqu'il en soit, la Cour poursuit son raisonnement en observant : « Toutefois, l'objectif de protection élevée des auteurs auquel se réfère le considérant 9 de la [D]irective 2001/29 implique que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l'auteur. En particulier, tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l'interdire s'il le souhaite ». Comme nous l'avons souligné : « L'opposition à la gestion collective, avant sa mise en œuvre, repose sur l'information de l'inscription du livre dans la base de données publiques ReLire. Ces modalités d'accès sont bien évidemment essentielles. Trop compliquées, elles menaceraient sérieusement le droit des auteurs et/ou des éditeurs ; du moins rapprocheraient-elles ce droit du système du *opt out* condamné aux États-Unis »<sup>24</sup>. Nous pensions que le système mis en place dans la Loi et le Décret étaient suffisants et nous avions tort. L'information des auteurs émanait de plusieurs autorités. Elle se manifestait sur différents supports. Enfin elle était donnée pendant un délai raisonnable (six mois). Le risque d'un consentement forcé de l'auteur nous semblait donc assez hypothétique. Ce n'est nullement l'avis de la CJUE qui observe : « Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi que ladite réglementation comporte un mécanisme garantissant l'information effective et individualisée des auteurs. Il n'est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n'aient en réalité pas même connaissance de l'utilisation envisagée de leurs œuvres, et donc qu'ils ne soient pas en mesure de prendre position, dans un sens ou dans un autre, sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d'opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l'expression de leur consentement implicite à cette utilisation. Il en est d'autant plus ainsi qu'une telle réglementation vise des livres qui, tout en ayant fait dans le passé l'objet d'une publication et d'une diffusion commerciale, ne le font plus

23 *The Authors Guild v/ Google Inc.*, Southern District New York, 22 mars 2011, *Propr. intell.* 2011, n° 40, p. 320, obs. V-L BENABOU.

24 *Propr. intell.* 2012, n° 45, p. 411 et ss.

actuellement. Ce contexte particulier s'oppose à ce qu'il puisse être raisonnablement présumé que, à défaut d'opposition de leur part, tous les auteurs de ces livres « oubliés » sont pour autant favorables à la « résurrection » de leurs œuvres, en vue de l'utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique ».

Là encore cette solution appelle plusieurs observations. La Cour de justice exige en réalité, là est un des apports essentiels de cet arrêt, une information individuelle des auteurs et non une information collective de la part des institutions impliquées dans la gestion. Une information individuelle et effective. Mais qu'est-ce à dire ici ? L'information n'est-elle pas effective parce que précisément individuelle ? Est-elle réaliste ? Économiquement supportable ? Selon la CJUE, l'information est d'autant plus importante qu'elle concerne des livres « oubliés » destinés à une « résurrection ». Sans que cela n'emporte des conséquences juridiques particulières, cette observation témoigne d'une certaine incompréhension du système mis en place par la Loi du 1<sup>er</sup> mars 2012. La Loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 ne concerne en effet ni des livres « morts » destinés à une heureuse résurrection, ni des livres « oubliés ». Les livres sont des livres qui souvent recherchés par le public mais ils sont indisponibles. Et c'est précisément parce qu'ils sont bien vivants que le législateur a tenté de mettre en place un dispositif particulier pour les rendre à nouveau disponibles. Par là même nous voulons, une fois de plus, souligner l'importance de l'intérêt du public dans le dispositif critiqué, en particulier, et dans le droit d'auteur, en général. Un intérêt du public donc la Cour de justice se désintéresse manifestement lorsqu'il est observé que : « Certes, la [D]irective 2001/29 ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, poursuive un objectif tel que l'exploitation numérique de livres indisponibles dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble. Cependant, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive ». Le droit égoïste de l'auteur l'emporte sans le moindre contrôle du principe de proportionnalité sur l'intérêt du public. Nous préférons sur ce point l'arbitrage qui a été suivi par le Conseil constitutionnel et auquel se livrerait très certainement la Cour européenne des droits de l'homme. Là encore, comme nous l'avons écrit « L'audace interprétative de la CJUE pour renforcer les droits individuels de l'auteur au mépris souvent de la lettre de la [D]irective 2001/29 se tarit soudainement lorsqu'il s'agit d'envisager un

motif d'intérêt général. Plus que jamais, pour la CJUE, le droit d'auteur est un droit naturel. Sans nier cette dimension, il nous semble que le droit d'auteur n'est pas aujourd'hui réductible à cela »<sup>25</sup>.

**15. Position de la CJUE sur le droit de retrait.** La Cour de justice examine en, second lieu, le droit de retrait qui se manifeste au-delà de la période des six mois. La Cour de justice considère, ici en toute logique, qu'un éditeur qui n'a pas été investi des droits numériques (il est revanche cessionnaire des droits papiers) n'a pas à se manifester avec l'auteur pour demander le retrait de l'œuvre dans la gestion collective. Dit autrement, le droit de l'auteur doit pouvoir être exercé sans autorisation de l'éditeur qui n'est pas investi des droits numériques. La Cour de justice considère que l'auteur qui ne s'est pas départi de ses droits numériques doit pouvoir agir seul. La position nous semble ici tout à fait juste. Nous sommes, en revanche, beaucoup moins convaincus par le fondement qui est avancé par la Cour au soutien de sa solution. La CJUE souligne en effet qu'il « résulte de l'article 5, paragraphe 2, de la [C]onvention de Berne, qui s'impose à l'Union pour les raisons exposées au point 32 du présent arrêt, que la jouissance et l'exercice des droits de reproduction et de communication au public attribués aux auteurs par cette convention et correspondant à ceux prévus à l'article 2, sous a), et à l'article 3, paragraphe 1, de la [D]irective 2001/29 ne peuvent être assujettis à aucune formalité. Il en découle, notamment, que, dans le cadre d'une réglementation telle que celle en cause au principal, l'auteur d'une œuvre doit pouvoir mettre fin à l'exercice, par un tiers, des droits d'exploitation sous forme numérique qu'il détient sur cette œuvre, et lui en interdire ce faisant toute utilisation future sous une telle forme, sans devoir se soumettre au préalable, dans certaines hypothèses, à une formalité consistant à prouver que d'autres personnes ne sont pas, par ailleurs, titulaires d'autres droits sur ladite œuvre, tels que ceux portant sur son exploitation sous forme imprimée ». L'article 5-2 de la Convention de Berne est ici sollicité bien au-delà de son sens initial. Le juge n'est certainement pas tenu de suivre une interprétation historique d'un texte de loi mais il doit tout de même s'interroger sur la portée de son interprétation. Quel rapport, l'exigence de preuve d'une absence de cession des droits par l'auteur présente-t-elle avec cet article 5-2 ainsi interprété ? En quoi cette preuve s'assimile-t-elle à une formalité ? Une *diabolica probatio*, certes, en ce qu'une preuve négative (l'absence de cession de droit)

25 *Propriété intellectuelle*, 2017 n° 62 p. 33.

n'est jamais facile à apporter mais certainement pas une formalité. Par la même, nous rejoignons notre second point. Avec cette interprétation tout devient formalités. Il a, par exemple été soutenu<sup>26</sup> que l'adhésion à une SPRD dans le cadre d'une gestion collective obligatoire est une formalité contraire à l'article 5-2 de la Convention de Berne<sup>27</sup>. L'on pourrait encore considérer que la nécessité d'apposer des mesures techniques de protection sur des œuvres afin de lutter contre la contrefaçon sur l'Internet, imposé de fait par certains diffuseurs, est contraire à ce même texte car limitant l'exercice du droit. La Cour de justice ouvre donc la boîte de *Pandore* en conférant à l'article 5-2 une portée qu'il n'a pas et il y avait certainement un meilleur fondement à trouver. La Cour de justice souhaitait en réalité souligner que l'auteur est le seul maître du démembrement de son droit. La cession des droits papier n'implique pas la cession des droits numériques. Le fondement du droit au respect des biens et de la libre disposition du patrimoine paraissait dans ces conditions beaucoup mieux adapté. Et il était facile de rappeler le lien entre la Directive 2001/29/EC et la charte des droits fondamentaux comme cela a été fait par exemple avec l'arrêt *Luksan*<sup>28</sup>.

Au final donc, cet arrêt n'est pas pleinement satisfaisant. Tout en construisant son raisonnement autour de la défense de l'auteur, il ouvre la porte à des interprétations hasardeuses sur le contrôle de l'exercice des droits et sur le sens à donner aux formalités. Il ignore surtout toute balance des intérêts et contrôle de proportionnalité et admet les cessions implicites de droit. Il n'est donc pas certain que la cause qui est défendue soit toujours bien suivie dans l'avenir.

## D. Une révolution ?

**16. Dommages intérêts punitifs. Solution de l'arrêt du 25 janvier 2017.** La Cour de justice est certainement plus inspirée dans l'arrêt du 25 janvier 2017<sup>29</sup>. Avant toute chose, il est important de souligner que l'ar-

26 S. RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Center for commercial law studies, Queen Mary Collège, Kluwer, 1987 p. 223, n° 5.84.

27 Sur la discussion de cet argument voir F.-M. PIRIOU, « Nouvelle querelle des anciens et des modernes : la Loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX<sup>e</sup> siècle », *CCE* 2012, Etudes 17.

28 CJUE affaire du 9 février aff C-277/10.

29 CJUE arrêt du 25 janvier 2017 aff. C-367/15.

rêt ne concerne pas à proprement parler l'économie numérique mais la contrefaçon en général. Compte tenu de sa solution, il intéresse nécessairement le marché numérique. Amené à se prononcer sur la conformité d'un modèle de forfait à la Directive de 2004, dont le montant est défini à l'avance et qui représente le double ou le triple de la rémunération appropriée, la Cour juge, dans un *obiter dictum*, que ce texte n'a jamais interdit les dommages intérêts punitifs. L'occasion d'envisager (enfin !) l'instauration d'une telle peine dans notre système, à supposer qu'elle soit possible. SFP est un organisme de gestion collective des droits d'auteur agréé en Pologne et habilité à gérer ainsi qu'à protéger les droits d'auteur d'œuvres audiovisuelles. OTK diffuse, quant à lui, des programmes de télévision par l'intermédiaire du réseau câblé sur le territoire de la ville d'Oława (Pologne). Suite à la résiliation du contrat liant les deux parties en 1998, OTK a continué à faire usage d'œuvres protégées par le droit d'auteur et a contesté le montant des droits qui était dû à la société de gestion collective. Le 12 janvier 2009, SFP a introduit un recours contre OTK, par lequel il demandait, sur le fondement, notamment, de l'article 79, paragraphe 1, point 3, sous b), de la loi polonaise, l'interdiction, jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de licence, de la retransmission, par OTK, des œuvres audiovisuelles protégées, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 390 337,50 zloty polonais (environ 88 005,17 euros), majorée des intérêts légaux. Un litige interminable s'est développé entre les parties. Dans le cadre du dernier pourvoi, le Sąd Najwyższy (Cour suprême en Pologne) saisi de doutes sur la conformité de l'article 79, paragraphe 1, point 3, sous b), de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins polonaise du 4 février 1994 (UPAPP) avec l'article 13 de la Directive 2004/48/EC. a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante<sup>30</sup> : « Est-il possible, au regard de l'article 13 de la [D]irective 2004/48/EC, d'octroyer, à la demande de la partie concernée, des dommages-intérêts forfaitaires dont le montant est défini à l'avance et qui constituent le double ou le triple de la rémunération appropriée, sachant que le considérant 26 de son préambule précise que le but de la directive n'est pas d'introduire des dommages-intérêts punitifs ? ». Entre temps l'article 79, paragraphe 1, point 3, sous b), de la loi polonaise, a été déclarée partiellement inconstitutionnelle par un arrêt du 23 juin 2015 par la Cour constitutionnelle en Pologne. La juridiction de renvoi a néan-

30 Seule la seconde partie de la question préjudicielle est ici reproduite. La première n'étant pas véritablement traitée par la Cour de justice.

moins heureusement maintenu sa question préjudicielle. Pour la bonne compréhension de la question posée et de la réponse apportée par la Cour, précisons que l'article litigieux de la loi polonaise disposait que « [l]e titulaire des droits patrimoniaux d'auteur auxquels il a été porté atteinte peut exiger de la personne ayant porté atteinte à ces droits: la réparation du préjudice causé: a) sur la base des principes généraux en la matière ou, b) moyennant le versement d'une somme correspondant au double, ou, en cas d'atteinte fautive aux droits patrimoniaux d'auteur, au triple de la rémunération appropriée qui aurait été due, au moment où elle est demandée, au titre de l'autorisation d'utilisation de l'œuvre octroyée par le titulaire des droits. C'est donc ce dernier mode d'indemnisation, qualifié par la Cour de justice de « préjudice hypothétique » qui doit retenir l'attention. Contrairement aux conclusions de l'avocat général<sup>31</sup>, la CJUE juge que « [l]'article 13 de la [D]irective 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu'il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d'espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d'une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d'une autorisation d'utilisation de l'œuvre concernée ».

Cette solution s'appuie sur une argumentation solide qu'il convient avant tout d'exposer. Elle nous semble clairement ouvrir le débat des dommages intérêts punitifs en matière de contrefaçon qu'il convient d'envisager dans le cadre du droit français.

**17. Motivation de la Cour. Conformité à la Directive 2004/48/EC et aux Conventions internationales.** Concernant la motivation tout d'abord, la loi polonaise n'est jugée contraire, ni à la Directive 2004/48/EC de lutte contre la contrefaçon, ni aux Conventions internationales. Dans les deux cas, la CJUE juge que nous sommes en présence d'un standard minimal que les États peuvent parfaitement dépasser dans l'intérêt des victimes de la contrefaçon. Selon l'article 3, paragraphe 2, de la Directive: « les mesures, les procédures et les réparations prévues par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

31 Conclusions de l'avocat général présentées le 24 novembre 2016.

Comme la Cour l'avait déjà jugé<sup>32</sup>, la Directive « n'empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices ». Une conclusion semblable s'impose à la lecture des conventions internationales. Comme le souligne la Cour : « tant l'article 1<sup>er</sup> de l'accord sur les ADPIC que l'article 19 de la convention de Berne et l'article 2 de la convention de Rome permettent aux États contractants d'accorder aux titulaires des droits concernés une protection plus étendue que celle prévue par ces instruments respectifs ». En conséquence : « l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la [D]irective 2004/48/EC doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que le titulaire des droits patrimoniaux d'auteur auxquels il a été porté atteinte peut exiger de la personne ayant violé ces droits la réparation du préjudice causé moyennant le versement d'une somme correspondant au double d'une redevance hypothétique ». Deux objections étaient toutefois énoncées à l'encontre de cette lecture. Tout d'abord, l'indemnisation calculée sur la base du double de la redevance hypothétique n'est pas exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée. Or comme nous l'avons vu, la Directive de 2004 exige cette proportionnalité. Ensuite et surtout le considérant 26 de la Directive 2004/48/EC, dispose à propos du mode du calcul du forfait que : « [l]e but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification ». Sur la première objection, la Cour souligne à juste titre que cette caractéristique est inhérente à toute indemnisation forfaitaire. Le modèle premier, indemnisation du préjudice de contrefaçon en prenant en compte le manque à gagner, les conséquences économiques négatives, le préjudice moral, est clairement construit sur le modèle de la responsabilité civile de droit commun<sup>33</sup>. Le modèle alternatif du forfait obéit certainement à un modèle autonome détaché notamment des règles de causalité traditionnelles (voir *infra*). Sur la seconde objection, (l'interdiction d'introduire les dommages intérêts punitifs), la Cour observe, dans un considérant très fort que « contrairement à ce que paraît considérer la juridiction de renvoi, le fait que la [D]irective 2004/48/EC ne comporte

32 Voir CJUE, arrêt du 9 juin 2016, Hansson, aff. C-481/14, points 36 et 40.

33 Un système que l'on peut, au demeurant, critiquer en ce qu'il occulte la défense de la propriété voir ici M. Vivant et J.-M BRUGUIÈRE Précis Dalloz « Droit d'auteur et droits voisins », 3<sup>e</sup> éd. n° 1042 et s.

pas d'obligation, pour les États membres, de prévoir des dommages-intérêts dits « punitifs » ne saurait être interprétée comme une interdiction d'introduire une telle mesure ». Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas une obligation pour les États membres mais cela ne doit pas être interprété comme une interdiction ! Le considérant suivant affaiblit malheureusement la portée de la solution. La Cour observe en effet que « sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si l'introduction de dommages-intérêts dits « punitifs » serait ou non contraire à l'article 13 de la [D]irective 2004/48/EC, il n'apparaît pas que la disposition applicable au principal comporte une obligation de verser de tels dommages-intérêts ». Par la même, elle semble réserver pour l'avenir la question de la conformité de ce type de dommages à la Directive de 2004. L'interprète de la décision ne sait plus dès lors sur quel pied danser.

À l'analyse toutefois, il nous semble que l'interprétation selon laquelle les dommages-intérêts punitifs ne sont pas interdits par le droit de l'Union est susceptible de prendre appui sur de solides arguments. La précision selon laquelle il n'est pas « nécessaire de statuer sur la question de savoir si l'introduction de dommages-intérêts dits « punitifs » serait ou non contraire à l'article 13 de la [D]irective 2004/48/EC », certainement maladroite, doit être bien comprise. La Cour entendait en effet rappeler l'objet de la question préjudicielle : la conformité d'une redevance hypothétique au droit de l'Union. La loi polonaise, par ailleurs, nous le verrons plus bas, était loin d'avoir introduit des dommages-intérêts punitifs dans sa loi. La CJUE ne pouvait donc pas statuer *ultra petita*. En revanche, elle pouvait parfaitement, rappeler par *obiter dictum*, que la Directive n'interdit pas les dommages-intérêts punitifs. Qu'est-ce qui permet de parvenir à une telle conclusion ? Tout d'abord une élémentaire lecture du considérant 26 que la doctrine interprète généralement comme une interdiction absolue des dommages-intérêts punitifs. Il faut relire ce considérant 26. À propos de l'hypothèse du forfait, et de lui seul, le texte dispose que le « but » n'est pas « d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs ». Pour dire les choses autrement, le but, à propos de ce forfait, n'est pas d'aller jusqu'à consacrer des dommages-intérêts punitifs. En quoi ce considérant de la Directive, comme cela est parfois affirmé, interdit purement et simplement cette sanction ? La CJUE a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions dans des domaines voisins. Dans son arrêt *Manfredi e.a.*<sup>34</sup>, rendu

34 CJUE, arrêt du 13 juillet 2006, aff. C-295/04 à C-298/04, points 99 et 100. Cette affaire concernait l'interprétation de l'article 81 EC (désormais article 101 TFUE).

en droit de la concurrence, la Cour a bien souligné que de tels dommages-intérêts peuvent être prévus par les dispositions nationales à la condition que les principes d'effectivité et d'équivalence soient respectés. Pourquoi en irait-il autrement dans le droit de la propriété intellectuelle qui est un autre droit du marché ? L'avocat général, vraisemblablement gêné par cette décision dans ses conclusions faisait valoir que « le premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, de la Directive prévoit que les dommages-intérêts doivent être *« adaptés au préjudice que [le titulaire du droit] a réellement subi du fait de l'atteinte »*. Cette disposition exigerait, selon lui, « que le titulaire du droit soit en mesure d'établir un lien de causalité entre le montant demandé et le préjudice subi ». Cette lecture ne nous semble pas convaincante. Cette précision se rapporte avant tout au premier mode de calcul de la contrefaçon dont nous avait dit qu'elle se rapportait au modèle de la responsabilité civile. Elle nous semble en revanche étrangère au mode du forfait qui était en cause dans la décision. Pour poursuivre, la Cour de justice observe, qu'en tout état de cause, la loi polonaise ne sanctionnait pas totalement le préjudice subi par la victime de la contrefaçon. Il fallait encore prendre en compte les frais liés à la recherche et à l'identification de possibles actes de contrefaçon, évoqués au considérant 26 de la Directive 2004/48/EC, l'indemnisation d'un possible préjudice moral<sup>35</sup> ou encore le versement d'intérêts sur les montants dus. Un système de « réparation » bien loin des dommages intérêts punitifs. La sanction d'un préjudice hypothétique dans le cadre de la contrefaçon semble donc acquise. Elle est soumise néanmoins à une limite, l'abus de droit, qui ne remet nullement en cause la reconnaissance de principe des dommages intérêts punitifs. La CJUE observe en effet « qu'il ne peut, certes, être exclu que, dans des cas exceptionnels, le remboursement d'un préjudice calculé sur le fondement du double de la redevance hypothétique dépasse si clairement et considérablement le préjudice réellement subi de telle sorte qu'une demande en ce sens pourrait constituer un abus de droit, interdit par l'article 3, paragraphe 2, de la [D]irective 2004/48/EC ». Les dommages intérêts punitifs ne doivent pas être un moyen définitif d'évincer un concurrent du marché. L'abus de droit, et plus particulièrement ici l'abus de position dominante<sup>36</sup>, a vocation à limiter les actions en contrefaçons comme

---

35 Il est fait ici référence à CJUE, arrêt du 17 mars 2016, Liffers, aff. C-99/15, *Propriété Intell.* 2016 n°60 p. 346 obs. Bruguère.

36 Qui est une sorte d'abus de droit sur le marché.

nous l'avons démontré<sup>37</sup>. Un dernier argument, qui rejoint les questions évoquées plus haut, consistait à souligner qu'en présence du préjudice hypothétique le demandeur « n'aurait plus à démontrer le lien de causalité entre le fait à l'origine de l'atteinte au droit d'auteur et le préjudice subi ». La réponse appelle, là encore, une entière approbation. « Force est de constater que cet argument repose sur une interprétation excessivement stricte de la notion de « causalité », selon laquelle le titulaire du droit lésé devrait établir un lien de causalité entre ce fait et non seulement le préjudice subi, mais également le montant précis auquel ce dernier s'élève. Or, une telle interprétation est inconciliable avec l'idée même d'une fixation forfaitaire des dommages-intérêts et, partant, avec l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la [D]irective 2004/48/EC, qui permet ce type d'indemnisation ». Ce mode de « réparation », encore une fois, n'obéit pas aux règles de responsabilité civile de droit commun (dans notre système les articles 1240 et 1241 du Code civil). À supposer que cela soit le cas, la causalité n'est pas nécessairement la causalité adéquate. Elle peut être aussi l'équivalence des conditions. En résumé, la CJUE oblige l'interprète à sortir des schémas reçus de la responsabilité civile. Cette invitation à considérer un nouveau modèle, les dommages intérêts punitifs notamment, est stimulante pour l'esprit.

**18. Légitimité de la sanction.** Cette sanction est-elle toutefois légitime ? Pourrait-on la consacrer sans difficulté dans notre système ? Concernant le débat de légitimité, il est bien connu et il n'est pas nécessaire de s'appesantir trop longtemps dessus. Rappelons juste qu'en matière de contrefaçon, comme en matière de presse, la seule réparation du préjudice, du moins tel qu'il est traditionnellement appréhendé, n'est absolument pas suffisante pour dissuader un contrefacteur qui gagnera souvent beaucoup plus d'argent grâce à ses activités illicites. On sait aussi que l'admission d'une telle sanction brouille les frontières de la responsabilité civile que de nombreux auteurs souhaitent cantonner dans sa seule fonction réparatrice<sup>38</sup>. La doctrine réclame depuis longtemps

37 J.-M BRUGUIÈRE « Action en contrefaçon et abus de position dominante », in Mélanges JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, Coll. CEIPI, LexisNexis, 2013 p. 273.

38 Pour une présentation très claire de ce débat, G. VINEY et P. JOURDAIN *Traité de droit civil* de J. Ghestin, t. V, LGDJ, 3<sup>e</sup> éd., 2011. Pour la défense de la fonction de peine privée de la responsabilité civile, S. Carval, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, LGDJ, 1995 et pour la propriété intellectuelle, spéc. n° 119 et s, n° 254.

(que l'on se souvienne du rapport Catala<sup>39</sup>) la sanction des fautes lucratives. On a bien montré qu'en notre domaine, les juges recourent déjà très souvent à des dommages-intérêts punitifs sans l'avouer<sup>40</sup>. Les lois françaises de lutte contre la contrefaçon de 2007 et de 2014 offrent, sans le dire ouvertement, quelques moyens de parvenir à ces dommages-intérêts punitifs<sup>41</sup>. De nombreux auteurs sont, d'ailleurs, favorables à l'introduction d'une telle sanction dans le droit de la propriété intellectuelle<sup>42</sup>.

**19. Pertinence d'une transposition dans le système français.** Quels seraient les obstacles à l'introduction d'un tel système en France ? Nous ne pensons pas que le principe, au demeurant non constitutionnel, de la réparation intégrale, soit un argument en défaveur des dommages-intérêts punitifs. Comme cela a été montré<sup>43</sup> le principe de la réparation intégrale oblige avant tout à réparer tous les dommages et donc à ne pas aller en deçà de la réparation. Mais rien n'est dit sur la partie qui va, au-delà, du simple dommage. À solliciter les droits fondamentaux, le principe de la légalité des délits et des peines (ou le procès équitable) nous semble plus intéressant à considérer. La nature civile de la sanction est indifférente dans la logique de ces principes. Il ne faudrait donc pas que ces dommages-intérêts punitifs soient considérés comme de la matière pénale. La condamnation à des dommages-intérêts punitifs ne doit pas par ailleurs conduire à porter atteinte au respect des biens de la personne comme cela a été jugé à propos d'une clause pénale excessive<sup>44</sup>. En bref, les dommages-intérêts punitifs doivent être proportionnés.

Espérons donc que la porte ouverte par la Cour de justice soit empruntée rapidement par notre législateur. Les dommages-intérêts punitifs ne doivent plus effrayer. Pour preuve cette proposition d'introduction d'un article 1266 dans notre Code civil dans le cadre de projet de réforme du

39 Sur cette proposition, v. notamment M. CHAGNY, « La notion de dommages-intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence », *JCP* 2006. I. 149.

40 C. CARON, « La lutte contre la contrefaçon », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2005, n° 3, p. 15.

41 En faveur de cette lecture voir M. VIVANT et J.-M BRUGUIÈRE *op. cit.* n° 1079 et ss.

42 C. CARON, « Droit d'auteur et droits voisins », LexisNexis 2015 n° 556 ; P.Y GAUTIER, « Propriété littéraire et artistique », PUF 10<sup>e</sup> éd. 2017 n° 792.

43 P. DEUMIER et O. GOUT « La constitutionnalisation de la responsabilité civile » Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel 2011/2 n° 31.

44 Sur cette jurisprudence et son analyse au regard du droit au respect des biens voir J.-M BRUGUIÈRE et F. DUMONT, « La question prioritaire de constitutionnalité dans le domaine de la propriété intellectuelle », Communication commerce électronique. 2010 n° 5.

droit de la responsabilité civile. « Lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L'amende ne peut être supérieure à 2 millions d'euros. Toutefois, elle peut atteindre le décuple du montant du profit ou de l'économie réalisés. Si le responsable est une personne morale, l'amende peut être portée à 10% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. Cette amende est affectée au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public ». Cette proposition s'oriente vers le prononcé d'une amende civile (et un fonds d'indemnisation de la contrefaçon?), que l'on peut discuter. L'important aujourd'hui est d'accepter le principe de cette sanction en matière de contrefaçon. Les modalités seront discutées plus tard.

Toutes ces décisions montrent bien à quel point, la Cour de justice fait preuve d'audace dans sa volonté d'adapter le droit d'auteur au marché numérique. Cela dénote fortement, comme nous l'avons souligné, avec la position de la Commission telle qu'elle s'exprime dans la proposition de directive du Parlement et du Conseil.

## II. La proposition de directive du Parlement et du Conseil

**20. Exceptions au droit d'auteur, révision du prix du contrat, droit voisin des éditeurs de presse...** La proposition de directive du Parlement et du conseil sur le droit d'auteur dans le marché numérique<sup>45</sup> comporte des dispositions relatives aux exceptions au droit d'auteur (*Data mining*, enseignement et recherche, préservation du patrimoine culturel...), à la révision du prix des contrats. L'article 15 dispose ainsi sur ce dernier point que « Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits, une rémunération supplé-

---

45 Bruxelles, le 14.9.2016 COM(2016) 593 final.

mentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou interprétations»<sup>46</sup>. La disposition la plus controversée dans cet ensemble peu ambitieux, reste toute même celle qui vise à instaurer un droit voisin au profit des éditeurs de presse. Je ne vais commenter que cette disposition. Pour cela je vais, tout d'abord, rappeler le contexte de ce projet (A), présenter, ensuite, le texte (B) et tenter, enfin, de démontrer rapidement en quoi il s'expose à de nombreuses critiques (C).

## A. Le contexte

### 21. Une proposition qui fait suite aux lois allemande et espagnole.

Le contexte de ce texte est bien connu. Du point de vue économique, il s'ordonne autour de l'idée de captation de valeur par certains opérateurs en ligne, les moteurs de recherche en particulier, « accusés » d'utiliser des contenus de presse à des fins commerciales. Du point de vue juridique, la proposition d'instauration du droit voisin des éditeurs de presse fait suite aux lois allemande et espagnole et dans une moindre mesure à l'initiative française<sup>47</sup>. En Allemagne, le droit voisin des édi-

46 Pour un commentaire de ce texte voir J.-M. Bruguière « Les adaptations contractuelles » in « Réforme européenne du droit d'auteur », *Juris-Art* n° 47, 2017.

47 Rappelons qu'en France, une association d'éditeurs avait rédigé une proposition de loi qui prévoyait, à l'instar de la loi espagnole, la création d'une société de gestion collective chargée de percevoir une rémunération équitable de la part des exploitants des contenus de presse sur Internet (agrégateurs). Finalement cette proposition de loi n'a même pas été présentée devant les parlementaires, après que cette association a conclu un accord avec *Google* sous l'égide d'un médiateur nommé par le Président de la République Française le 1<sup>er</sup> février 2013. Selon cet accord, le secteur de la presse renonçait au projet de loi en contrepartie de la création par *Google* d'un fonds de 60 millions d'euros sur trois ans, destiné à financer les projets numériques des éditeurs de presse. Toutefois, en France l'idée de la consécration d'un droit voisin en faveur des éditeurs de presse n'a pas été abandonnée pour autant. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique a en effet été mandaté pour l'élaboration d'un rapport sur l'opportunité de cette nouvelle prérogative. En marge de ces discussions, la loi relative à la liberté de la création à l'architecture et au patrimoine adoptée le 7 juillet 2016 met en place un système obligatoire de gestion des droits pour permettre la rémunération des plasticiens et photographes dont les œuvres sont reproduites par les services automatisés de référencement d'images et d'un dispositif similaire pour les productions des agences de presse. Le sujet des agrégateurs de contenus est ici traité par le prisme du droit d'auteur, au profit de certains créateurs, et non par un droit voisin pour les éditeurs. Sur

teurs de presse est individuel. Il ne concerne exclusivement que la reprise des produits de presse<sup>48</sup> par les agrégateurs d'actualité à des fins commerciales. Sa durée est de un an à compter de la publication du contenu. Le droit est transmissible. L'exercice de cette prérogative ne peut pas se faire au détriment des auteurs des contributions qui doivent aussi recevoir une rémunération équitable. À la suite de débats importants précédant l'adoption du texte, la loi a tout de même évolué par rapport au projet initial puisqu'elle autorise désormais l'emprunt de courts extraits par les agrégateurs (des « fragments non significatifs » selon l'exposé de la loi allemande<sup>49</sup>). Avant même l'entrée en vigueur de la loi, certains moteurs de recherche avaient mis en place un système de confirmation auprès des éditeurs afin de savoir s'ils acceptaient ou non le référencement de leurs contenus de presse. *Google* a ainsi incité les éditeurs de presse allemande à signer une « déclaration de renoncement » à percevoir une rémunération pour l'indexation des contenus. Ceux qui n'ont pas souhaité renoncer à cette rémunération n'ont généralement plus été référencés par *Google*. Cette pratique a suscité un recours de certains éditeurs de presse allemand devant différentes instances que nous n'avons pas le temps de présenter.

En Espagne la loi a été adoptée le 4 novembre 2014 et est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015<sup>50</sup>. Ce texte a pour finalité de consacrer au profit des éditeurs de presse un droit à être rémunéré pour le référencement des contenus de presse. Ce droit n'est pas à proprement parler un droit voisin. Il vise en effet à limiter l'exception de citation en matière de droit d'auteur sur les contenus de presse, et à créer un mécanisme de com-

---

la critique du projet de loi français voir notre commentaire « Quand les éditeurs de presse revendiquent un Canada dry des droits voisins » *D.* 2013, p. 26.

48 Le produit de presse est défini dans la loi allemande comme la « fixation rédactionnelle et technique de contributions journalistiques dans le cadre d'un recueil publié périodiquement sous un titre et sur tout type de support, qu'il convient de considérer comme essentiellement éditoriale et qui ne sert pas essentiellement à l'autopromotion » (UrhG, § 87f [2]). On reconnaît le vocabulaire propre aux droits voisins (« fixation »), alors que le parallèle avec le travail d'un producteur qui réalise la première fixation d'un enregistrement est assez artificiel pour un éditeur.

49 Restant à savoir ce qu'il faut entendre par cela.

50 « 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 », modifié par « 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 ».

pensation équitable, à l'instar par exemple du « droit de reprographie ». Contrairement à la loi allemande, le droit s'exerce de manière collective par le biais d'une société de gestion qui est chargée de négocier avec les agrégateurs d'actualité le montant de la compensation équitable qui est due aux éditeurs de presse. La loi espagnole est beaucoup plus contraignante que la loi allemande. Le droit est dû quelle que soit la finalité de l'exploitation des contenus (commerciale ou non). Le droit à rémunération est irrévocable en ce sens qu'il n'est pas possible pour les moteurs de recherche d'obtenir une licence gratuite pour la mise à disposition des contenus. *Google* ne souhaitant pas s'acquitter de cette compensation financière, la version espagnole de *Google News* a été fermée.

**22. Réaction des professionnels à l'égard de la proposition d'instauration d'un droit voisin des éditeurs de presse.** Dans la lignée de ces deux expériences législatives, il faut bien le dire, peu couronnées de succès, une consultation publique de la Commission sur le droit voisin des éditeurs de presse<sup>51</sup> a été organisée. Il est intéressant de lire la position respective des éditeurs de presse, des journalistes et des prestataires en ligne pour mesurer à quel point, la proposition ne suscite pas un enthousiasme débordant. Les éditeurs de presse ont fait valoir « que la création d'un nouveau droit voisin les aiderait à faire face à ces problèmes en créant une sécurité juridique, en renforçant leur pouvoir de négociation, en suscitant davantage de possibilités d'octroi de licences dans l'environnement numérique et en leur donnant les moyens de mieux lutter contre le piratage en ligne ». Les auteurs journalistes ont « exprimé leur préoccupation qu'un droit voisin pour les éditeurs puisse avoir une incidence sur leur propre droit d'auteur, affaiblir leur position de négociation par rapport aux éditeurs et rendre plus difficile l'exploitation de leurs droits indépendamment de ces derniers ». La grande majorité des prestataires en ligne considère que « le marché ne présente aucune défaillance à laquelle il faudrait remédier, puisque les services en ligne drainent du trafic vers les sites des éditeurs et accroissent la visibilité de leurs marques, tandis que les éditeurs peuvent contrôler l'utilisation de leurs publications en s'appuyant sur les droits des auteurs qui leur ont été transférés. Certains craignent qu'un nouveau droit voisin risque de leur imposer la négociation de licences supplémentaires, et conduise à une augmentation des coûts de transaction liés à l'identification des titulaires de droits ».

51 Voir le rapport de synthèse relatif aux résultats de la consultation publique sur le rôle des éditeurs dans la chaîne de valeur des droits d'auteur.

C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la proposition de directive qu'il convient maintenant de présenter.

## B. Le texte

**23. L'article 11 de la proposition de directive.** Le texte de la proposition de directive est rédigé de la manière suivante: (1.) Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2001/29/EC pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse. (2.) Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union européenne aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus. (3.) Les articles 5 à 8 de la Directive 2001/29/EC et de la Directive 2012/28/EU s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1. 4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1<sup>er</sup> janvier de l'année suivant la date de publication.

**24. Premiers commentaires.** Le droit voisin est ainsi accordé aux éditeurs de publications de presse. Cette notion fait l'objet de précisions au considérant 33. La publication de presse est ainsi destinée à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d'information ou de divertissement. Le considérant 33 ajoute que la protection ne s'étend pas aux actes de création de liens hypertextes. Cette précision fait ici écho à la jurisprudence *Svensson* et aujourd'hui *GS Media* que nous avons vu plus haut. Nul doute que cette notion d'éditeur de publication de presse devra être éclairée à la lumière du droit de chacun des États membres. Par exemple pour la France, il a été soutenu dans le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur ce sujet<sup>52</sup> que « l'éditeur de presse (et l'agence de presse) est la personne physique ou morale qui a l'initia-

---

52 Rapport de la mission de réflexion sur la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse, dit Rapport L; Franceschini CSPLA Juillet 2016.

tive et la responsabilité de la fabrication ou de la réalisation, ainsi que de la publication et de la diffusion auprès du public ou de ses clients, sous une forme imprimée et/ou numérique et sous sa maîtrise éditoriale, d'un journal, d'un magazine ou de contenus paraissant à intervalles réguliers». Le droit accordé aux éditeurs de presse, pour l'utilisation numérique des contenus, est le droit de reproduction et le droit de communication au public. Pour cette dernière prérogative, cette disposition rejoint l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2016<sup>53</sup> jugeant que l'acte de communication au public doit s'entendre de la même manière pour le droit d'auteur et les droits voisins. Le droit voisin des éditeurs de presse devra donner lieu aux exceptions reconnues en matière de droit d'auteur et de droits voisins.

L'article 11 précise encore que le droit voisin de l'éditeur de presse ne doit pas porter atteinte au droit d'auteur des journalistes. Là encore, cette disposition rejoint des principes bien acquis au niveau du droit de l'Union et des droits nationaux. L'article L. 211-1 du Code de la propriété intellectuelle en France dispose ce qui suit: «[L]es droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires». Cette règle qui reprend l'article premier de la Convention de Rome se retrouve encore dans de nombreux droits étrangers. L'article 11 dispose enfin que ce droit a vocation à durer 20 ans à compter de l'année civile qui suit la publication du contenu de presse. Ce texte s'expose à de nombreuses critiques. Par exemple, il ne sera pas facile pour les prestataires de service en ligne de faire jouer les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins compte tenu des fortes disparités en la matière entre les États membres. À supposer que l'exception soit connue, ses conditions d'application seront très rarement réunies ce qui rend la mise à l'écart du nouveau droit exclusif hypothétique. La durée du droit voisin (20 ans) peut sembler particulièrement longue. Celle-ci aurait pu être fondée sur l'actualité du contenu de presse. Le point de départ, la publication en ligne, n'est pas plus assurée.

---

53 CJUE, arrêt du 31 mai 2016 aff. C-117/15.

## C. Les critiques

**25. Un droit inutile et dangereux.** Ce texte s'expose à de nombreuses critiques que je n'ai malheureusement pas le temps de développer. À l'analyse, il est en effet inutile et dangereux. Il est inutile car il était possible de solliciter soit la concurrence déloyale, puisqu'il est question de captation de valeur, soit plus directement le droit d'auteur, puisque nous avons montré que le droit privatif est parfaitement à même de jouer sur certains éléments repris par les moteurs de recherche<sup>54</sup>. Sur le premier point, un rapport sur la copie parasitaire dans les divers pays membres de l'Union européenne rédigé par le cabinet *Hogan Lovells*, à la demande de la Commission, montre bien la convergence des pays européens en la matière malgré la différence des outils juridiques sollicités<sup>55</sup>. Quant au droit d'auteur, il suffit de relire l'arrêt *Infopaq* rendu 2009<sup>56</sup> pour se rappeler qu'il a parfaitement vocation à jouer pour les contenus repris par les moteurs de recherche. La CJUE note qu'« *il ne saurait être exclu* que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication telle qu'un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l'objet de la protection prévue à l'article 2 a) de ladite directive ». Inutile, le droit est encore dangereux. Il est dangereux, tout d'abord, parce qu'il entraîne des difficultés d'articulation entre le droit d'auteur et le nouveau droit voisin (car quel est le fait générateur de ce droit voisin ?) et ensuite, parce qu'il n'est pas certain qu'il contribue bien à la liberté d'information qu'il est censée défendre (les « petits » agrégateurs d'actualité étant par exemple contraints de rémunérer les éditeurs ou d'abandonner la diffusion de certaines nouvelles de presse).

Espérons donc que cette disposition ne soit pas suivie d'effet et que dans l'avenir la Commission, le Parlement et le Conseil fassent preuve d'un peu plus d'audace dans la réforme du droit d'auteur et des droits voisins sur le marché numérique. Ou alors laissons œuvrer, en acceptant la lenteur du processus, la Cour de justice de l'Union européenne.

54 « Quand les éditeurs de presse revendiquent un Canada dry des droits voisins » *D.* 2013, p. 26.

55 MARKT/2010/20/D; [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/documents\\_fr.htm#bgdoc2](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/documents_fr.htm#bgdoc2).

56 CJCE, arrêt du 16 juill. 2009, aff. C-5/08.

# User-generated Content and Other Digital Copyright Challenges: A North American Perspective

Ysolde Gendreau\*

Twenty years have elapsed since the WIPO treaties came into existence. Since 1996, the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty have been implemented by member states. Some countries acted fairly quickly, while some others took longer to follow up on the new obligations. In North America, the *Digital Millennium Copyright Act* was adopted in 1998 in the United States with its famous notice and takedown system;<sup>1</sup> Canada acted much later, and the amendments that it made to its *Copyright Act*<sup>2</sup> in 2012 were part of a revision process that included many new exceptions in addition to the provisions that were dictated by the need to comply with the requirements of the treaties.<sup>3</sup>

Nearly twenty years after the *DMCA* and five years after the Canadian amendments, it may be worth examining where North American copyright law stands today with respect to the issue of copyright liability on the Internet. Has the hydra that technology has created been tackled efficiently? The answer may depend on the perspective one has on this debate. In this paper, I would like to focus on two groups of stakeholders who carry much weight whenever the copyright consequences of Internet use are discussed: the Internet service providers, whose voice represents important financial aspects of the issue, and the users, whose political influence ranks high among the factors that policy developers must consider. For each group, a recent US decision will be exam-

---

\* Professor, Faculty of Law, Université de Montréal.

1 Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860.

2 R.S.C. 1985, c. C-42 (hereinafter *Copyright Act*).

3 *Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c.20.

ined before the issue that it addresses is compared with the Canadian approach.

## I. Internet Service Providers

Court cases involving Internet service providers are not new in the United States. However, a recent judgement in the District Court of East Virginia in August 2016 is worth some attention. The case opposed a rights management society, BMG Rights Management (US) LLC, to a service provider, Cox Communications, Inc. It concluded with a jury decision that awarded US\$25 million in statutory damages to the plaintiff.<sup>4</sup> The fact pattern revealed the usual story about peer to peer networks and bit torrent files. The judge explained the graduated response system that Cox Communications had implemented, and found that the three-strike policy, which is usually associated with such a system, was operated by the service provider so as to slowdown the process and turn it into a 13-strike mechanism. Terminated clients were reactivated the following day and the entire operation was seen as being stacked against the rights holders. BMG had hired a company, Rightscorp, as an agent to monitor the use of the musical works by Cox Communications subscribers. That element proved to be controversial because the notices, prepared by Rightscorp, that Cox Communications forwarded to its subscribers contained settlement offers in the range of US\$20 to US\$30. The judge considered there was insufficient evidence to support a finding of direct infringement of the reproduction right, but overwhelming indirect evidence to warrant a finding of liability.

The most significant aspect of the decision concerns the finding of contributory infringement because, in this context, contributory infringement raises the spectre of the *Betamax* decision by the US Supreme Court in 1984.<sup>5</sup> In that decision, the Supreme Court considered that the sale of video equipment that could be used to record television programs without the rights holders' permission could not be considered as a form of contributory infringement – in relation to the copies made by the users – and that the taping of the programs amounted to an act of fair use. The precedent that it created had practically become unsurmounta-

---

4 *BMG Rights Management (US) LLC v. Cox Communications, Inc.*, 119 U.S.P.Q. 2d 1665 (4<sup>th</sup> Cir., August 24, 2016).

5 *Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

ble and can be regarded as one of the most important cases to deal with if one wants to envisage some form of liability for service providers.

In order to distinguish *BMG Rights Management* from the 30-year old precedent, the court referred to two other fairly recent decisions where it had also been necessary to mark a difference from the *Betamax* case. In 2005, the US Supreme Court opined that the *Sony* case was not meant to foreclose rules of fault-based liability derived from the common law such as the notion of contributory infringement; moreover, it was not necessary to prove inducement in order to conclude that there was contributory infringement.<sup>6</sup> Four years later, the Southern District Court of New York considered that it was immaterial to demonstrate that the equipment could be used for non-infringing purposes when there is a continuing relationship between the service provider and the users.<sup>7</sup> The references to non-infringing uses and to the ongoing relationship between the service provider and the users were a direct reference to elements which were seen as determinant in the *Sony* case, where the sale of the recording equipment represented a one-off transaction between the seller and the consumer, a consumer who could also use the recorder for lawful uses. Given these more recent precedents, it was possible for the court in *BMG Rights Management* to conclude that the business model used by Cox Communications, which relied on subscriptions, created a continuing relationship where the possibility of lawful uses of the Internet service became irrelevant.

An appeal of the *BMG Rights Management* judgement has been filed with the Court of Appeal of the Fourth Circuit and one can fairly expect that the parties will not hesitate to bring their case before the Supreme Court so it may revisit its 1984 *Sony* decision. While the case is making its way up through the US judicial system, another approach has been implemented in Canada.

It is through amendments brought by the *Copyright Modernisation Act* in 2012 that Canada has expressed its policy towards Internet service providers. Three sets of provisions are relevant in this context.

---

6 *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005), esp. at pp. 934–935.

7 *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, 821 F. Supp. 2d 627 (S.D.N.Y. 2011).

The first one is an outright exception for network services:

“**31.1 (1)** A person who, in providing services related to the operation of the Internet or another digital network, provides any means for the telecommunication or the reproduction of a work or other subject-matter through the Internet or that other network does not, solely by reason of providing those means, infringe copyright in that work or other subject-matter.

(2) Subject to subsection (3), a person referred to in subsection (1) who caches the work or other subject-matter, or does any similar act in relation to it, to make the telecommunication more efficient does not, by virtue of that act alone, infringe copyright in the work or other subject-matter.

(3) Subsection (2) does not apply unless the person, in respect of the work or other subject-matter,

(a) does not modify it, other than for technical reasons;

(b) ensures that any directions related to its caching or the doing of any similar act, as the case may be, that are specified in a manner consistent with industry practice by whoever made it available for telecommunication through the Internet or another digital network, and that lend themselves to automated reading and execution, are read and executed; and

(c) does not interfere with the use of technology that is lawful and consistent with industry practice in order to obtain data on the use of the work or other subject-matter.

(4) Subject to subsection (5), a person who, for the purpose of allowing the telecommunication of a work or other subject-matter through the Internet or another digital network, provides digital memory in which another person stores the work or other subject-matter does not, by virtue of that act alone, infringe copyright in the work or other subject-matter.

(5) Subsection (4) does not apply in respect of a work or other subject-matter if the person providing the digital memory knows of a decision of a court of competent jurisdiction to the effect that the person who has stored the work or other subject-matter in the digital memory infringes copyright by making the copy of the

work or other subject-matter that is stored or by the way in which he or she uses the work or other subject-matter.

(6) Subsections (1), (2) and (4) do not apply in relation to an act that constitutes an infringement of copyright under subsection 27(2.3).”

This exception covers two types of behaviour. It extends to network services the mere conduit exception that has existed in the pre-Internet communications world,<sup>8</sup> and it also targets an activity that distinguishes these new services from non-Internet communications concerns: the hosting of infringing copies of works.<sup>9</sup> The knowledge requirement that it imposes on the providers of hosting services is based on a fairly narrow definition: the service provider must be aware of the infringing character of the targeted file from a court decision.

The other novelty in the *Copyright Act* is nicknamed the “enabling provision”. Canadian copyright law does not know of the contributory infringement concept. The notion that could come the closest to it is that of “authorisation”,<sup>10</sup> but its interpretation by the courts has failed to develop it as a useful tool that could be relevant when the provisions on the economic rights prove to be insufficient.<sup>11</sup> It was thus necessary to fashion a specific provision to address behaviour similar to the one at stake in the *BMG Rights Management* case:

“27 (2.3) It is an infringement of copyright for a person, by means of the Internet or another digital network, to provide a service primarily for the purpose of enabling acts of copyright infringement if an actual infringement of copyright occurs by means of the Internet or another digital network as a result of the use of that service.

(2.4) In determining whether a person has infringed copyright under subsection (2.3), the court may consider

---

8 *Copyright Act*, s. 2.4(1)(b).

9 *Copyright Act*, s. 31.1(4).

10 At the end of the provision that enumerates the copyright owner’s exclusive rights, the text concludes with this phrase: “and to authorize any such acts”. *Copyright Act*, s. 3(1).

11 On the difficulty of the interpretation of the right of authorization, see Ysolde Gendreau, “Authorization Revisited”, (2001) 48 *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, p. 341.

- (a) whether the person expressly or implicitly marketed or promoted the service as one that could be used to enable acts of copyright infringement;
- (b) whether the person had knowledge that the service was used to enable a significant number of acts of copyright infringement;
- (c) whether the service has significant uses other than to enable acts of copyright infringement;
- (d) the person's ability, as part of providing the service, to limit acts of copyright infringement, and any action taken by the person to do so;
- (e) any benefits the person received as a result of enabling the acts of copyright infringement; and
- (f) the economic viability of the provision of the service if it were not used to enable acts of copyright infringement.”

The enabling provision requires that an actual infringement of the work or other protected subject-matter occur *because* of the use of the network before a service provider can be found liable. In order to determine if such an infringement has occurred, six factors have been identified to help the interpretation of the provision. It should also become necessary to seek judicial guidance for the interpretation of the relationship between section 27 (2.3) and (2.4) and subsection 38.1 (1.1) which states that

“An infringement under subsection 27(2.3) may give rise to an award of statutory damages with respect to a work or other subject-matter *only* if the copyright in that work or other subject-matter was actually infringed as a result of the use of a service referred to in that subsection.”<sup>12</sup>

It seems difficult to conceive of an action that could be successful, on the reading of section 27(2.3), when there is no evidence of an infringement of the protected work or other subject-matter; it appears that the con-

---

12 Emphasis added. Because such infringement is deemed to be commercial (s.38.1 (1.1)), the scale of the statutory damages that may be claimed is higher than when the infringement is considered to be for non-commercial purposes: between C\$ 500.– and C\$ 20,000.– instead of between C\$ 100.– and C\$ 5,000.– *Copyright Act*, s. 38.1(1).

dition on which the ability to seek statutory damages depends will perforce be met in all cases. Why, therefore, is it spelled out in subsection 38.1 (1.1) as if it were not always present? Is it an indication that a right holder may avail himself of section 27(2.3) when no infringement can be proved according to the evidentiary rules that courts impose? Further clarification from the courts is needed here.

The third set of provisions that directly concerns the liability of service providers in Canada corresponds to the well-known US system of “notice and takedown”. Unlike that system, the Canadian service provider who receives a notice that one of its subscribers may be infringing a right holder’s copyright is not obliged to remove the potentially infringing material, but must merely forward the notice to the subscriber, hence the nickname “notice and notice”.<sup>13</sup> The only remedy against a service provider who fails to forward this notice is a claim for statutory damages between C\$5,000 and C\$10,000.<sup>14</sup> If the service provider is an “information location tool”, i.e. a search engine, then only an injunction may be sought.<sup>15</sup> Several non-exhaustive factors help to determine the scope of the injunction:

“**41.27 (4.1)** If it grants an injunction as set out in subsection (1), the court shall, among any other relevant factors, consider the following in establishing the terms of the injunction:

- (a) the harm likely to be suffered by the copyright owner if steps are not taken to prevent or restrain the infringement; and
- (b) the burden imposed on the provider and on the operation of the information location tool, including
  - (i) the aggregate effect of the injunction and any injunctions from other proceedings,
  - (ii) whether implementing the injunction would be technically feasible and effective in addressing the infringement,
  - (iii) whether implementing the injunction would interfere with the use of the information location tool for non-infringing acts, and

---

13 *Copyright Act*, ss. 41.25–41.27.

14 *Copyright Act*, s. 41.26(3).

15 *Copyright Act*, s. 41.27(1).

(iv) the availability of less burdensome and comparably effective means of preventing or restraining the infringement.”<sup>16</sup>

However, a service provider who is considered an enabler of infringement is not shielded from this liability.<sup>17</sup>

The Canadian approach to the liability of service providers is thus markedly different from the one that has been developing in the United States on the basis of the *Digital Millennium Copyright Act* and of the interpretation of the general principles that help to implement the US *Copyright Act* generally. Just as it is possible to find that the Canadian amendments constitute a form of reaction to the way US law in this area has evolved, one may surmise that the Canadian users of protected works and other subject-matters enjoy a form of protection that has been conceived in reaction to US developments.

## II. Users

The empowerment that the Internet provides to the average consumer brings the personal experience of protected works and other subject-matters to a new level. It has spawned a new engagement with creativity which has instantly contributed to a new understanding of copyright law. This impact could not have resonated more efficiently than with the example provided by the US court saga of the *Lenz*<sup>18</sup> decision, and some Canadian developments can be directly attributed to it.

The facts that make *Lenz v. Universal Music Corporation* so well-known involve 29 seconds of a YouTube video during which a young baby is seen dancing to the rhythm of the song “Let’s go Crazy” by Prince. Universal Music, which owns the copyright in the song, availed itself of the notice and takedown procedure to request the removal of the video. The parent who had posted it was claiming that her action was not illegal because of the fair use exception. In 2015, the Court of Appeal of the 9<sup>th</sup> Circuit rendered a decision that looked at the interplay of the notice and takedown system with that exception.

The Court of Appeal stated that the copyright holder has the obligation to consider the application of the fair use exception in the circumstances

---

16 *Copyright Act*, s. 41.27(4.1).

17 *Copyright Act*, s. 41.27(4).

18 *Lenz v. Universal Music Corp.*, 801 F. 3d 1126 (9<sup>th</sup> Cir., 2015).

before sending out a notice. This step in the decision-making process is part of the appreciation that the copyright holder believes in good faith that an infringement has occurred. It is up to the plaintiff to prove that this assessment has not been made. If, on the balance of probabilities, the Court finds that the copyright holder has not gone through that step in his analysis of the situation and that the use is indeed allowed by the fair use exception, the copyright holder can become liable for knowingly misrepresenting the infringement.<sup>19</sup>

As an example of the adaptation process of a copyright statute to the new realities that technological developments foster, the *Lenz* decision illustrates how a basic copyright element, fair use, can be integrated into a previously unknown mechanism, the notice and takedown provision, to update the relevance of copyright law in the new environment. The decision not to create a new exception for the behaviour that the copyright holder wanted to address in that case stands in sharp contrast to what the Canadian legislator chose to do when it adopted the *Copyright Modernisation Act* in 2012.<sup>20</sup>

The extension of the three-step test to all copyright exceptions in the WCT and WPPT<sup>21</sup> seems to have been regarded by the Canadian legislator as an opportunity to revamp all copyright exceptions. Yet a fairly extensive revision of the exceptions had already been effected in 1997 when major amendments to the *Copyright Act* were brought during Phase 2 of the ongoing revision process.<sup>22</sup> Many exceptions in contexts that are today at the forefront of discussions were already addressed by the legislator at that time. However, the policy decision that was made then was to deliberately avoid the digital and Internet dimensions of the exceptions so as not to delay further the overall revision process. Much attention at the time was drawn to what can be called “institutional exceptions”, i.e. exceptions for libraries, archives, and museums (LAM)<sup>23</sup> as well as for educational institutions;<sup>24</sup> the extent of the debates on these exceptions at the end of the 1990s cannot be compared to those that have arisen about their revised and augmented version

---

19 *Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C. §512(l).

20 *Supra*, note 3.

21 WCT, art. 10; WPPT, art. 16.

22 *Act to amend the Copyright Act*, S.C. 1997, c. 24.

23 *Copyright Act*, ss. 30.1–30.5.

24 *Copyright Act*, ss. 29.3–30.

today, particularly in the area of education.<sup>25</sup> At the end of the 1990's, exceptions that were created for the benefit of the computer industry seemed quite modern; yet new exceptions for encryption research and security research were added in 2012.<sup>26</sup> Immediately after the then new exception for the incidental inclusion of works or other subject-matters<sup>27</sup> now comes the standard exception for the temporary reproduction for technical purposes.<sup>28</sup> Last but certainly not least, the fair dealing exception has been updated to add the purposes of parody, satire, and – especially – education.<sup>29</sup>

All of these exceptions can be considered major developments in Canadian copyright law. However, none seems to have attracted as much attention as the exception for non-commercial user-generated content, otherwise known as the UGC exception. The pithy nickname belies its lengthy text:

“**29.21 (1)** It is not an infringement of copyright for an individual to use an existing work or other subject-matter or copy of one, which has been published or otherwise made available to the public, in the creation of a new work or other subject-matter in which copyright subsists and for the individual – or, with the individual's authorization, a member of their household – to use the new work or other subject-matter or to authorize an intermediary to disseminate it, if

(a) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter is done solely for non-commercial purposes;

(b) the source – and, if given in the source, the name of the author, performer, maker or broadcaster – of the existing work or other subject-matter or copy of it are mentioned, if it is reasonable in the circumstances to do so;

---

25 *Copyright Act*, ss. 30.01–30.04. These are new exceptions that, like those that existed since 1997, specifically target educational institutions.

26 *Copyright Act*, ss. 30.62 and 30.63.

27 *Copyright Act*, s. 30.7.

28 *Copyright Act*, s. 30.71.

29 *Copyright Act*, s. 29.

(c) the individual had reasonable grounds to believe that the existing work or other subject-matter or copy of it, as the case may be, was not infringing copyright; and

(d) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter does not have a substantial adverse effect, financial or otherwise, on the exploitation or potential exploitation of the existing work or other subject-matter — or copy of it — or on an existing or potential market for it, including that the new work or other subject-matter is not a substitute for the existing one.

(2) The following definitions apply in subsection (1).

*intermediary* means a person or entity who regularly provides space or means for works or other subject-matter to be enjoyed by the public.

*use* means to do anything that by this Act the owner of the copyright has the sole right to do, other than the right to authorize anything.”

This free exception, coming on the heels of the fair dealing exceptions, exists for both works and other subject-matters of protection. As its text indicates – and as it may easily be forgotten when it is evoked –, it is subject to many conditions. Some are specific to it, while others are shared with a new set of exceptions that were introduced together with it.

The first requirement, in order to benefit from the UGC exception, is that a new work or other subject-matter protected by copyright be created. This means that, in the case of a work, the latter must be original in the copyright sense of the word. Second, this UGC exception is the only copyright exception to envisage specifically not only the further dissemination of the newly created work or other subject-matter, but also the intervention of an intermediary in the process. Another condition that must be met is the absence of a “substantial adverse effect, financial or otherwise, on the exploitation or potential exploitation of the existing work or other subject-matter”. This condition, which alludes to the second and third components of the three-step test, mandates an economic analysis of the situation in each case. For the moment, the only judicial evaluation of this condition seems to come from a decision on an application for an injunction. In her decision, the judge was willing to recognise that “the meaning of ‘commercial’ is broader than the absence

of making a profit” as of the date of the hearing.<sup>30</sup> Showing a video to a paying audience, selling “such things as early access to the film and a listing in the credits”<sup>31</sup> are factors that may become relevant in the assessment of the commercial or non-commercial use of a work. More in-depth analysis will be required and may involve a comparison with the actual remedies that the copyright holder would be able to exercise if the exception did not exist. Finally, the obligation to mention the source of the work or subject-matter that is used in the new work or subject-matter, as well as the name of the original creator, is imposed, but only if it is reasonable in the circumstances. This last requirement is borrowed from two fair dealing exceptions which immediately precede the text of the UGC exception in the *Copyright Act*<sup>32</sup> and which, themselves, are derived from the Berne Convention.<sup>33</sup>

The link with the fair dealing exceptions, however, is not as strong as the one with the three new exceptions that are immediately featured in the text after the UGC exception. True to its British origins, the Canadian *Copyright Act* did not have, until then, a private copying exception, save for the regime that has provided since 1997 a basis for the remuneration for the private copying of musical works, performances, and sound recordings.<sup>34</sup> The reconsideration of all exceptions in the wake of the implementation of the 1996 WIPO treaties has led to the introduction of three specific exceptions that can be considered as three variations on the theme of the private copying exception. It is with these three exceptions that the UGC exception has the closest resemblance: the exception for the “reproduction for private purposes”,<sup>35</sup> the exception for backup copies,<sup>36</sup> and the time-shifting exception.<sup>37</sup>

Their first common element is that these exceptions are essentially meant for individuals.<sup>38</sup> Only the exception for backup copies is drafted

30 *Vancouver Aquarium Marine Science Centre v. Charbonneau*, 2016 BCSC 625, at p. 23.

31 *Ibid.*

32 *Copyright Act*, ss. 29.1 and 29.2.

33 Berne Convention, Art. 10 and 10bis.

34 *Copyright Act*, ss. 79–88.

35 *Copyright Act*, s. 29.22.

36 *Copyright Act*, s. 29.24.

37 *Copyright Act*, s. 29.23.

38 *Copyright Act*, s. 29.21(1): “It is not an infringement of copyright for an individual to use an existing work [...]”; s. 29.22(1): “It is not an infringement of copyright for an individual to reproduce a work [...]”; s. 29.23(1): “It is not an infringement

so as to allow its extension to legal entities: it refers to the “person who owns – or has a license to use – a copy”<sup>39</sup> rather than to an “individual”. This possibility, of course, does not exist for the UGC exception. Another concern which, this time, is shared by all four exceptions pertains to the status of the original copy that is used in these contexts. Depending on the activity involved, the source of the copying must be legal. Both the exceptions for the reproduction for private purposes and for backup copies require that the source copy not be “an infringing copy”.<sup>40</sup> For the time-shifting exception, the individual must receive the program legally.<sup>41</sup> Only in the case of the UGC exception is it sufficient for the individual to have reasonable grounds to believe that the work, subject-matter, or copy does not infringe copyright.<sup>42</sup> The three “private copying” exceptions share a condition that is not imposed on the author of user-generated content: they must not circumvent a technological protection measure.<sup>43</sup> They have another common element that is directly derived from their nature and that, perforce, eludes the UGC exception: the individuals must not give away that copies they have been allowed to make.<sup>44</sup> In the cases of reproductions made for private purposes or for later listening or viewing, that condition is further highlighted by an additional requirement that the new copies be used “only for the individual’s private purposes”<sup>45</sup>. To a certain extent, the UGC exception has been created precisely to protect the public dissemination

---

of copyright for an individual to fix a communication signal [...]”; s. 29.24(1), *infra*, note 39.

39 *Copyright Act*, s. 29.24(1).

40 *Copyright Act*, s. 29.22(1)(a): “the copy of the work or other subject-matter from which the reproduction is made is not an infringing copy”; s. 29.24(1)(b): “the source copy is not an infringing copy.” The exception for reproductions for private purposes also requires that “the individual legally obtained the copy of the work or other subject-matter, other than by borrowing it or renting it, [...]”: s. 29.22(1)(b).

41 *Copyright Act*, s. 29.23(1)(a): “the individual receives the program legally; [...]”.

42 *Copyright Act*, s. 29.21(1)(c).

43 *Copyright Act*, s. 29.22(1)(c) and s. 29.23(1)(b): “the individual, in order to make the reproduction, did not circumvent, as defined in section 41, a technological protection measure, as defined in that section, or cause one to be circumvented”; s. 29.24(1)(c): “the person, in order to make the reproduction, did not circumvent, as defined in section 41, a technological protection measure, as defined in that section, or cause one to be circumvented;”.

44 *Copyright Act*, s. 29.22(1)(d) and s. 29.23(1)(e): “the individual does not give the reproduction away”; s. 29.24(1)(d): “the person does not give any of the reproductions away.”

45 *Copyright Act*, s. 29.22(1)(e).

of the user-generated material, and it shields from liability both the user and the entity that helps to disseminate it.

Apart from the exception for backup copies, the focus of the four exceptions is clearly on the individual user. The preoccupation of the legislator with civic behaviour comes as no surprise to those who have followed the development of Canadian copyright law since the beginning of the 21<sup>st</sup> century. A decision of the Supreme Court of Canada in 2004 has declared that copyright exceptions are users' rights.<sup>46</sup> This affirmation was reiterated on two other occasions by the Supreme Court in 2012,<sup>47</sup> the same year that the *Copyright Modernisation Act* was adopted. Even if the legislator does not express himself in these terms, it is fair to say that the legislative and judicial branches of the Canadian State saw eye to eye in this matter that year. The carefully drafted conditions on which the exceptions rely are difficult to rebut by the copyright holder on the balance of probabilities in a court of justice. Two recent decisions involving the same copyright holder as plaintiff and similar fact patters illustrate how fact-specific any situation concerning an exception can be.

Blacklock's reporter is a small news agency that provides materials online to its subscribers. The title of each article is highlighted and some lines from it are shown to entice the subscribers to click and have access to the full text. In *Blacklock's Reporter v. Canadian Vintners Association*,<sup>48</sup> staff from the defendant circumvented the paywall to have access to some articles. Their claim was that their action was allowed as fair dealing for the purpose of education and as a necessary step to correct any misstatement or inaccuracy in the article. The Canadian Department of Finance, the actual defendant in *Blacklock's Reporter v. Canada (Attorney General)*,<sup>49</sup> relied instead on the exception of fair dealing for research and private study as a defence to the fact they had been sent the articles by a client who was a paying subscriber and who was concerned by elements in them that could affect their reputation and their relationship with the Department. The difference in the outcomes of the cases stems from the credibility of the defendants' claims, as both judges took pains to identify the real motives behind their actions. In the first case, the judge found the defendant's reliance on the fair dealing excep-

---

46 *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, at p. 48.

47 *SOCAN v. Bell Canada*, 2012 SCC 36; *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency*, 2012 SCC 37.

48 2015 CanLII 65 885 (ON SCSM).

49 2016 FC 1255.

tion ‘disingenuous’ because it was not supported by their behaviour. In the second one, however, the Court found that no technical protection measure had been broken and that all that had happened was that six civil servants had read the articles in order to ensure their accuracy for legitimate business concerns. It also chided the news agency for the vagueness of the terms and conditions to which subscribers agree and which are not sufficiently brought to their attention, terms and conditions that, in this case, would be meant to limit access and distribution of the paid material.

The *Blacklock’s Reporter* decisions are too recent to know their impact on the interpretation of the fair dealing exception in an Internet context. Both are well substantiated. It is likely, however, that the first one will not be remembered as much as the second one, since it was rendered by a deputy judge of a small claims court, while the second one emanates from the Federal Court. They herald years of potential litigation, punctuated by Supreme Court decisions that will try to bring some order in the Canadian copyright house.

### III. Conclusion

If one is to consider the US decisions of *BMG* and *Lenz* as emblematic of the implementation of the WIPO treaties and the Canadian amendments in 2012 as a reaction to the US approach, one may be justified to find that the micro-management line of action that they each represent is partly the reason why, twenty years later, the current national legal frameworks leave so much to be desired that further action to find the adequate regime is undertaken nowadays. On both sides of the border, review processes have been started: in the United States, it was Congress that decided to embark on such an exercise;<sup>50</sup> in Canada, a five-year parliamentary review was built into the 2012 *Copyright Modernisation Act* and should lead to some governmental action by the end of this year.<sup>51</sup>

---

50 See SANDRA AISTARS/DEVLIN HARTLINE/MARK SCHULTZ, “Copyright Principles and Priorities to Foster a Creative Digital Marketplace”, (2016) 23 *George Mason L. Rev.*, p. 769.

51 *Copyright Act*, s. 92: “Five years after the day on which this section comes into force and at the end of each subsequent period of five years, a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament is to be designated or established for the purpose of reviewing this Act.”

Both US and Canadian copyright laws include several Internet specific provisions that target the same issues. Despite their differences, they share the same objectives: the provisions on technical protection measures and on rights management information would not exist without the WIPO treaties. The notice systems, even if they do not immediately bring about the same results, are meant to answer the same concerns and were unheard of before the Internet era. However, one can observe that the exceptions in the US *Copyright Act* and the general principles of liability were left untouched and allowed to grow in the new context, whereas the Canadian legislator has proved to be more interventionist. One should not mistake this intervention for a response that is strictly limited to the digital environment. Just like the Phase 1 amendments in 1997 that introduced a neighbouring rights scheme along the lines of the Rome Convention marked a clear shift in the approach of these protected subject-matters, the 2012 amendments reflect a major change in the overall attitude towards copyright law in Canada. By an almost unbelievable coincidence, the Supreme Court of Canada reaffirmed its pro-user interpretation of the *Copyright Act* in three decisions the same year as Parliament avowedly amended the statute in the same direction.<sup>52</sup> While the thrust of the amendments was to adapt the law for the digital society, the non-digital world was also targeted. Indeed, the extension of the fair dealing exception to the contexts of parody, satire, and education,<sup>53</sup> for example, are certainly not limited to the digital environment. It is impossible to predict the outcomes of the review processes, but it is safe to assume that adjustments will be made. Which legal environment is easier to modify? The one whose framework was the least altered or the one that focused on a multiplicity of specific behaviours? Will the two countries move in the same direction or will they follow different paths? One element that seems not to have been considered part of the equation up to now is that of collective management. The prevalent attitudes towards the role that collective management can play

---

52 In addition to *SOCAN v. Bell Canada and Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency*, supra, note 47, the introduction of the concept of technological neutrality as an interpretation tool in another 2012 decision, *Entertainment Software Association v. SOCAN*, 2012 SCC 34, which was later “elevated” to the status of a principle that is central to Canadian copyright law, has also contributed to a pro-user stance: “the principles of balancing user and right-holder interests and of technological neutrality are central to Canadian copyright law...”, *Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, at ¶51.

53 *Copyright Act*, s. 29.

in copyright law are quite different in each country; how will they affect the respective debates?

While national legislators grapple with these issues, two recent Canadian court cases may shift the attention towards an entirely different component of the Internet dilemma. The first one is another judgement from a Small Claims Court. The plaintiff, a composer of music, was seeking moral and material damages from three defendants whose reliance on the notice and takedown mechanism in the United States had led to an unjustified takedown of the plaintiff's work. The judge made passing references to the moral rights provisions in the Canadian *Copyright Act*, to a Supreme Court of Canada decision on the reproduction right,<sup>54</sup> and to the Québec Charter of Human Rights and Freedoms<sup>55</sup> before awarding C\$5,000 as compensatory damages together with C\$1,000 from each of the three defendants as punitive damages.<sup>56</sup> The foreign elements of the case were not discussed. The value of the decision as a precedent in similar transnational situations is diminished not only because of the low level of the Court in the judicial pecking order, but also because it is a default judgement. Such considerations were certainly not be at play in the other case.

In December 2016, the Supreme Court of Canada heard the arguments in the appeal by Google against a decision by the Court of Appeal for British Columbia in the *Equustek* case.<sup>57</sup> The Supreme Court of British Columbia had issued a worldwide injunction against Google, who was not a party to the action, because their search engine was bringing up hyperlinks to the website of the original defendants who could be infringing the trademark rights owned by *Equustek*.<sup>58</sup> The injunction was upheld by the Court of Appeal and by the Supreme Court.<sup>59</sup> Even if it originated as a trademark case, the decision's outcome ought to resonate in the copyright world as well.

Both these cases show courts that are assuming jurisdiction where there is a strong issue of extraterritoriality. They are not the first examples

---

54 *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73.

55 The combination of sections 6 and 49 of the Charter protects property rights and allows the recovery of material and moral damages, as well as of punitive damages.

56 *Whyte Potter-Mäl v. Topdawg Entertainment Inc.*, 2016 QCCQ 11725.

57 *Equustek Solutions Inc. v. Google Inc.*, 2015 BCCA 265.

58 *Equustek Solutions Inc. v. Jack*, 2014 BCSC 1063.

59 *Google Inc. v. Equustek Solutions Inc.*, 2017 SCC 34.

of Canadian courts behaving in this manner. Does this form of judicial activism contain the seeds that may lead to the birth of a “*lex aetheria*”?<sup>60</sup> Are national laws the last walls between countries to tumble because the Internet connects us across borders? It may be that legislators will need to address such jurisdiction issues in addition to and at the same time as the substantial rules that govern copyright relationships. The only certainty is that we are living in the Chinese “interesting times”.

---

60 See the discussion in ROGER HUGHES, “From Here and There to Everywhere: The Emergence of *Lex Aetheria*”, (2016) 28 *Intellectual Property Journal*, p. 161.

# Copyright in the Digital Age: A view from Asia

*Wenwei Guan\**

## I. Introduction: Context and Background of Copyright in Digital Age

If we consider the 1710 Statute of Anne, nothing earlier, as the beginning of the modern copyright regime, copyright protection has been more than three hundred years old.<sup>1</sup> During these three hundred years, copyright development milestones, except Statue of Anne's founding moment, include at least both the 1886 Berne Convention that signifies copyright going global and WTO's TRIPS Agreement in 1995 when copyright was successfully incorporated into international trading framework. During this process of development, copyright has evolved from publisher's private interest in book trade to author's proprietary creation with attention to public access, from domestic statutory rights to internationally recognized creation, and from domestically sanctioned to internationally enforced interests in trade. Copyright as private monopoly interest in trade before Statute of Anne is now back to the framework of trade in a broader trading framework with more complicated dynamics with author and public user's interests.

---

\* LL.B. (Zhongshan University), LL.M. (Peking University), M.A. and Ph.D. (University of British Columbia). Assistant Professor at the School of Law, City University of Hong Kong. Contact via email: w.guan@cityu.edu.hk. The research was partially supported by a research grant from the Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (CCKF, Project No.: RG015-P-15, in collaboration with Co-I Prof. JERRY G. FONG from National Chengchi University at Taiwan). The author is very grateful for CCKF's generous support.

1 The statement of course needs to be treated with caution, as neither the Statute of Anne is the real first one, nor does it represents all jurisdictions. See LIONEL BENTLY, "Introduction to Part I: the history of copyright," in: LIONEL BENTLY/UMA SUTHERSANEN/PAUL TORREMANS eds., *Global Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace* (Cheltenham: Edward Elgar, 2010), pp. 7-13.

In addition to its return from book trade to a globally enforced trading framework, the other significant development is the shift of the copyright framework from analogue to the digital age. Advances in technology and the development of broadband infrastructure have substantially changed the eco-system of copyright. Technological advances in data transmission like P2P technology or technology enabling convergence of different digital media across platforms, for example, have significantly changed the ways of copying, broadcasting, performing, or making available to public those copyrighted materials. Unique internet user behavior, facilitated by the convenience of the information technology, change the traditional copyright author-user dynamics, in particular in relation to user-generated-contents in digital environment. Borderless internet presents significant challenges to copyright protection that traditionally developed in diverse social contexts and confined in territorial copyright jurisdictions. Copyright issues in digital environment, OSP liability or sustainable development of creative industry to name a few, draw facilitation of literature and art creation in copyright 4.0 under new spotlight again. Therefore, it is much needed to extend copyright protection from analogue world into the digital network environment, and “carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention,” and to “devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment.”<sup>2</sup> In response to the challenges of the digital age, the two 1996 “Internet Treaties” by the World Intellectual Property Organization (WIPO) signified the beginning of the digital era of modern copyright laws.<sup>3</sup>

Many jurisdictions, from the US, the EU, to Asian jurisdictions like Hong Kong and the Mainland China, have responded actively to copyright’s shift to digital age with various success or failure. To implement WIPO’s two Internet Treaties, the US Congress enacted its “most sweeping revision ever” to the Copyright Act of 1976,<sup>4</sup> the Digital

---

2 WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT), Footnote 9, Agreed Statement concerning Art 10.

3 The 1996 WIPO Copyright Treaty (WCT) and the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) together are called the “Internet Treaties.”

4 DAVID NIMMER, “A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act,” 148(3) *University of Pennsylvania Law Review* (2000), 673, 674.

Millennium Copyright Act (DMCA) in 1998<sup>5</sup>. As “part of the ceaseless struggle to keep up with the constantly evolving technology,” the DMCA is to “bring U.S. copyright law squarely into the digital age.”<sup>6</sup> In Europe similarly, among others, to foster “the development of the information society in Europe” and “substantial investment in creativity and innovation, including network infrastructure,” and to “implement a number of the new international obligations” under the two WIPO Internet Treaties, the EU passed the *InfoSoc Directive* (2001/29/EC) in 2001.<sup>7</sup> However, Hong Kong’s effort adapting the current copyright law — the 1997 Copyright Ordinance (Cap 528) — for the digital age has been in process for a decade since the first public consultation in 2006.<sup>8</sup> Although great effort has been put into it, Hong Kong Government failed in both attempts in 2012 and 2016 for various reasons, and Hong Kong’s copyright amendment for the digital age appears to be a mission impossible in the very near future.

Focusing on the recent copyright amendment development and regional trade negotiation efforts in Asia, this Chapter offers a critical examination on how copyright dynamics reveals itself in Asia in the digital age. In the next section, this Chapter examines local efforts amending copyright law for the digital ages in Hong Kong and the Mainland China, and the regional trade talks in Asian in relation to copyright in the digital age. This Chapter suggests that user and public’s freedom of expression in Hong Kong, public oriented trading interests in the Mainland, and different national industrial interests in trade for negotiating members in the trade talks play important role yet differently in Asia’s copyright development in the digital age. In section III, this Chapter looks at how trade shapes copyright dynamics between author, publisher, and user in the context of copyright’s three hundred year history. Although trade’s influence over copyright dynamics in digital age bears certain resemblance with the significance of the private ordering of book trade for copyright development in early days, interest checks and balances

---

5 Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105–304, 112 Stat. 2860.

6 NIMMER, *supra* n. 4, pp. 680–681.

7 Recitals 2, 4, and 15, 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 (“the InfoSoc Directive”).

8 The Commerce and Economic Development Bureau (hereafter referred as: “CEDB, Hong kong”), Hong Kong, “Copyright Protection in the Digital Environment” (2006). Available at: [http://www.info.gov.hk/archive/consult/2007/digital\\_copyright\\_e.pdf](http://www.info.gov.hk/archive/consult/2007/digital_copyright_e.pdf) (last accessed on October 19, 2017).

with authors or right holders' rights vary in trade. Based on the diverse experience in Asia, user and public's freedom of expression and country's industrial interests in trade play significant roles shaping copyright development in the digital age. This Chapter concludes in section IV with a call for more attention to how fragmentation of international trade and proliferation of regional trade negotiation's influence on copyright development and its implications for author and the public.

## II. Asia's Copyright Development for Digital Age

### A. Hong Kong's Failure of a Decade's Copyright Amendment

Hong Kong's current Copyright Ordinance (Cap 528) was modelled on the UK's Copyright, Designs and Patent Act (CDPA) 1988 and enacted in 1997. Since then, there have been six Amendments adapting the copyright regime in response to the social and technological development reflected in the tension between claims of copyright holders and interests of the public in the analogue era.<sup>9</sup> To follow copyright regime's paradigm shift from analogue to digital age led by WIPO's two 1996 Internet Treaties and the US 1998 DMCA, Hong Kong started a public consultation on "Copyright Protection in the Digital Environment" in 2006<sup>10</sup> and signed the WIPO Internet Treaties in 2008. Various inter-related issues have stirred up the public controversy and eventually led to the failures of the copyright amendment in Hong Kong both in 2012 and 2016. The failure of the attempt introducing the Copyright (Amendment) Bill 2011, for example, mostly lies in the public's distrust of the Bill due to the introduction of the criminal sanction to protect "technology neutral" communication rights yet without any copyright exception added for parody to accommodate free speech.<sup>11</sup> The Copyright (Amendment) Bill 2014's introduction of the parody exception, though addressing the previously raised parody exception issue, failed to respond to the public's call for copyright exceptions for user-generated-content (UGC) in the context of free speech through secondary

---

9 WENWEI GUAN, "When Copyrights Meet Human Rights: 'Cyberspace Article 23' and Hong Kong's Copyright Protection in the Digital Era." 42.3 *Hong Kong Law Journal* (2012), p. 785, pp. 787–788.

10 CEDB Hong Kong, *supra* n.8.

11 GUAN, *supra* n. 9, pp. 785–808.

creation, which led to the eventual failure of penetrating the blockade to the 2014 Bill.<sup>12</sup> The Legislative Council of Hong Kong (LegCo) Member's Committee Stage Amendments concentrated on issues of UGC, fair use, and contract override amendments,<sup>13</sup> which are believed to be the key factors leading to the eventual failure of the 2014 Bill.

The Copyright (Amendment) Bill 2011 (the 2011 Bill) was introduced into LegCo in June 2011. The purpose of the amendment as set out in the 2006 consultation was to better adapt copyright protection to the advances of information technology and the development of broadband infrastructure in the digital era. Key issues included the introduction of an "all embracing right of communication", online service providers ("OSPs") liability, and the mechanism facilitating civil actions against Internet piracy.<sup>14</sup> With balanced attention paid to right holders (as seen in the exclusive right of communication), users (as seen in various exceptions) and entrepreneurs (as seen in safe harbor), the Amendment was obviously aiming at the balance of interests in the classic copyright triangle of relationships between creators, entrepreneurs and users.<sup>15</sup> The 2011 Bill's provision of the all-embracing and exclusive right of communication to right holders and the criminalization of unauthorized communication, however, triggered intense public debates. When the 2011 Bill was introduced to the LegCo reading, the focus of the amendment was somewhat distorted. Hong Kong's public criticism on the Bill has very much concentrated on the Bill's potential negative effects on free speech. As no explicit exemption for digital parody of copyright works was found in the amendment, the Bill is considered, by the pan-democratic parties in particular, as against freedom of speech and endangering Internet freedom in Hong Kong. The pan-democratic activists and sup-

---

12 WENWEI GUAN, "Fair Dealing Doctrine Caught between Parody & UGC Exceptions: Hong Kong's 2014 Copyright Amendment and Beyond." 45.3 *Hong Kong Law Journal* (2015), pp. 719–742.

13 CEDB Hong Kong, "The Government's response to Members' Proposed Committee Stage Amendments and Deputations' Submissions" (LC Paper No. CB(4)61/15–16(01), October 2015). Available at: <http://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/bc/bc106/papers/bc1061019cb4-61-1-e.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

14 *Ibid.*, ii–iii.

15 WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN/TANYA APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights* (Sweet & Maxwell, 8th ed., 2013), p. 415. According to CORNISH *et. al.*, while industrial property tends to establish bi-polar relationships between right holder and user, "copyright sustains a triangle of relationships" between creators, entrepreneurs, and users.

porters boycotted the reading of the Bill in the LegCo and denigrated the Bill as being “Cyberspace Article 23”.<sup>16</sup> The “Article 23” metaphor obscures the real focus of the copyright amendment, and drew public attention from the balance of interests between the copyright triangle relationships to the tension between the Administration and general public as copyright users in relation to freedom of speech. The 2011 Bill came to an end upon the expiry of LegCo’s previous term in July 2012.

Learning from the failure of the 2011 Bill, the Hong Kong Government started a new round of consultation on parody treatment in 2013,<sup>17</sup> and a new fair dealing exception covers parody works was successfully introduced in the Copyright (Amendment) Bill 2014 (the 2014 Bill) to calm the free speech sentiment.<sup>18</sup> Unfortunately, the 2014 Bill’s introduction of the parody exception did not end the controversies of the tension between copyright protection and free speech. Rather, it reintroduced the confrontation between the Administration and the copyright users to a new forum in a broader context, and the real focus of the copyright amendment for the digital age remained under cover. Swinging between parody exception and UGC exception, the 2014 Bill adopted the parody exception yet rejected the UGC exception proposal. The 2014 Bill presents a tiny breakthrough in the current ban on secondary creation with only limited accommodation to those uses “for the purpose of parody, satire, caricature or pastiche”. The Government, however, also committed itself to “continue to monitor closely overseas developments in copyright protection as part of our consideration in identifying and resolving further issues for any future legislative update.”<sup>19</sup> At the later stage of the 2014 Bill’s LegCo debates, issues of concern extended beyond the UGC issue to cover issues of fair use and contract override.<sup>20</sup> After

---

16 GUAN, *supra* n 9, p. 792–795.

17 CEDB Hong Kong, “Treatment of Parody under the Copyright Regime Consultation Paper”. Available at: <http://www.gov.hk/en/residents/government/publication/consultation/docs/2013/Parody.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

18 GUAN, *supra* n. 12, p. 719–720.

19 CEDB Hong Kong, “Legislative Council Brief: Copyright (Amendment) Bill 2014” (CITB 07/09/17, 11 June 2014), para. 19, available at: [http://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/bills/brief/b201406131\\_brf.pdf](http://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/bills/brief/b201406131_brf.pdf) (last accessed on October 19, 2017).

20 CEDB Hong Kong, n 13 above, paras. 1–9. See also, John Medeiros, “Real Purpose of the Copyright (Amendment) Bill Being Overlooked,” *China Daily Asia* (Friday 18 December 2015), available at: [http://www.chinadailyasia.com/opinion/2015-12/18/content\\_15360395.html](http://www.chinadailyasia.com/opinion/2015-12/18/content_15360395.html) (last accessed on October 19, 2017).

months of filibustering at the LegCo debate stage, the Government declared in March 2016 to abandon the Bill and no consultation would take place in the Administration's remaining term till 2017.<sup>21</sup> Upon the LegCo's term's expiration in 2016, the 2014 Bill failed to go any further.

The failure of the 2014 Bill shares at least one thing in common with the 2011 Bill in that copyright amendment's focus of the balance of classic copyright triangle relationships between author, publisher and user has been distorted and overtaken by the distrust between the Government and general public as copyright users. Concern about negative impacts on free speech remained the key issue in considering both parody and UGC exceptions, yet with a different fate. During this decade of copyright amendment, technology has changed the environment of the copyright dynamics, while the role of the players between authors and readers also has been quite different in digital environment. When this new development mixed with Hong Kong's political atmosphere, copyright right amendment for a digital age has become mission impossible. For Hong Kong's decade long amendment effort, neither entrepreneur interests of creative media or entertainment industry have been the real focus, nor have digital technology challenge and international trade factors played a significant role in amendment controversies. Copyright users and general public's freedom of express or access has always been the centre of the concern, a traditional copyright concern in pre-digital age.

## **B. Mainland China's Copyright Amendment in Relation to Trade**

In Mainland China, however, copyright development takes different course from the Hong Kong experience and copyright's implications in trade have been playing an important role. Although the laws of Mainland China offer basic modern copyright protection right after PRC establishment in 1949, not much attention was paid either to author's intellectual creation or to the monopoly interest of the publisher. The central Government issued a Decision on Improving and Developing

---

21 STUART LAU, "Five Reasons the Hong Kong Copyright Bill Failed: the political drama explained as Legislative Council debate ended over the controversial legislation," *South China Morning Post* (Friday, 04 March 2016), available at: <http://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/1920569/five-reasons-hong-kong-copyright-bill-failed> (last accessed on October 19, 2017).

Publication Undertaking in 1950 which prohibited copying, plagiarizing and unauthorized alteration in publication to respect copyright holders' lawful interests. In 1953, the State General Administration of Publication issued a Decision on Redress Phenomena of Arbitral Book Copying which reiterated the prohibition of publishers' arbitral and willful copying published books.<sup>22</sup> During this period, government agencies, including the General Administration of Publication and the Ministry of Culture, started drafting the Provisional Regulation on Protecting the Copyrights of Published Works to offer lifelong plus 20 years copyright protection of literature and oral works, literature translation, as well as music, artistic and scientific pictures, and maps.<sup>23</sup> The Bill was suspended due to the outbreak of the anti-rightist campaign. Later, the Ministry of Culture issued a Circular on Proper Implementation of Remuneration System and Appropriate Grasp of Remuneration Standard in August 1961.<sup>24</sup> Under this new policy, the percentage royalty system established in 1958 was replaced with a onetime payment system, and reprinting published works no longer required payment. Copyright at this period was more a public good rather than an intellectual creation with private right implications or industrial monopoly interests.

When China started its reform and opening in 1979, bilateral trade talks with the US significantly influenced China's copyright regime development. In 1979, China's Agreement on Trade Relations with the U.S. marked the beginning of the restoration process of copyright protection after China's Cultural Revolution. Under this bilateral agreement, China committed to protect copyrights and offer American copyright holders protection in accordance to relevant international treaties even if China is not one of the members.<sup>25</sup> In 1982, the Ministry of Broadcast and Television issued the Provision Rules on the Administration of Audio and Video Recordings, which recognized and pro-

---

22 PRC State General Administration of Publication, "Decision on Redress Phenomena of Arbitral Book Copying," *ChuJiZi* [1953]270, 1953.

23 PRC Ministry of Culture, "Provisinal Rules on Protection of the Copyrights of Published Works (draft)", 1957.

24 PRC Ministry of Culture, "Circular on Proper Implementation of Remuneration System and Appropriate Grasp of Remuneration Standard," *WenChuQiZi*[1961]1216, August 1961.

25 Article 6 (5), "China-United States: Agreement on Trade Relations" (signed on July 7, 1979), 18 *I.L.M.* (1979), p. 1048.

tected neighboring rights of copyrights.<sup>26</sup> In 1984, the Ministry of Culture issued the Provisional Regulations on the Protection of Copyrights of Books and Periodicals for internal circulation.<sup>27</sup> In 1986, the General Principles of Civil Law offers recognition and protection of author's rights to signature, publication, circulation, and remuneration from a basic law level.<sup>28</sup>

China's first Copyright Law in modern sense was promulgated in 1990 and amended twice in 2001 around China's WTO entry and a minor amendment clarifying protection on unpublished works due to a WTO panel judgment in 2010. In July 2011, a comprehensive amendment to the Copyright Law was put on State Council's agenda, and an amendment draft was published by the PRC State Copyright Bureau for public consultation in March 2012.<sup>29</sup> According to the PRC National Copyright Administration, in addition to the attention granted to China's local needs as well as China's international obligation, the key principle of this amendment is to balance the private right interests and public concerns.<sup>30</sup> Upon the intensive public consultation the NCAC announced the second draft for further consultation in July 2012.<sup>31</sup> Academic and public opinions, around 1,600 submissions, have significantly influenced the second draft. Changes made in the second draft include: clarification of copyright in relation to broadcasting, network transmission, and performance, orphan works copyright, radio and TV stations' right, statutory licensing and fair use, collective management and

---

26 PRC Ministry of Broadcast and Television, "Provisional Rules on Administration of Audio and Video Recordings," GuoFa[1982]154, December 1982.

27 PRC Ministry of Culture, "Trial Regulations on the Copyright Protection of Books and Periodicals," WenChuZi[1984]849, June 1984.

28 Article 94, *PRC General Principles of Civil Law* 1986.

29 PRC National Copyright Administration (NCAC), "A Brief Explanation on the Amendment Draft of the PRC Copyright Law", p. 10–11, available at: <http://www.ncac.gov.cn/contents/483/17745.html> (last accessed on October 19, 2017), thereafter; NCAC, 1<sup>st</sup> Brief; See also, WU HANDONG, "From Responsive to Proactive Change: an examination on the third amendment of the PRC Copyright Law," *Studies in Law and Business*, Issue 4 of 2012, pp. 3–7.

30 NCAC, 1<sup>st</sup> brief, *supra* n. 29., p. 8.

31 NCAC, "PRC Copyright Law Amendment (second draft)" and "A Brief Explanation of the Changes and Improvements of the Second Amendment Draft of the PRC Copyright Law" (thereafter: NCAC, 2<sup>nd</sup> Brief), released on 6 July 2012, available at: [http://www.gov.cn/gzdt/2012-07/10/content\\_2180033.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2012-07/10/content_2180033.htm) (last accessed on October 19, 2017).

technology protection measures issues.<sup>32</sup> Based on these two rounds of public consultation, the State Council Legal Affairs Office compiled the final draft in June 2014 for public consultation before final submission to the legislative body for reading.<sup>33</sup> This Approved Draft sets the base for PRC's new copyright amendment. If this Copyright Amendment Deliberating Draft goes further smoothly, very likely as commonly considered, PRC's third copyright amendment presents clear features of its own. With a sharp contrast with the first two amendments done under foreign pressures, this third one is self-initiated, attentive to local condition, advances of new technology, and implications for trade. According to this Deliberating Draft, the 61 provisions and 6 chapters of the previous Copyright Law will be revised to a new Copyright Law with 90 provisions and 8 chapters. Proposed amendment can be categorized as:<sup>34</sup>

- Structural change: made copyright exceptions as independent chapter, the draft Chapter IV, and added three step test; added new chapter, the draft Chapter VI, on Technical Protection Measures (TPMs) and Rights Management Information (RMI) protection, and new collective management section, the draft section VI(2); absorbed software protection and treaty implementation provisions into the draft;
- Consolidating Rights: such as introducing resale royalty right in draft Article 14, orphan work protection, and performer's rental right, introduced three step test, and clarified network communication right; and
- Strengthening Enforcement: clarified ISP liability; increase statutory compensation and administrative enforcement; broadened the infringement assumption in draft Article 81.

Among these changes proposed, the new chapter on TPMs and RMI protection, the separation of the network communication right from broadcasting right, the clarification and protection of network communication right, the ISP liability clarification etc. are clearly in response to the challenges from the digital age. This amendment also takes into consideration of international treaty obligations, including those of the two Internet Treaties. Performers for hire's rights recognized in the

---

32 NCAC, 2<sup>nd</sup> Brief, *supra* n.31, 2–9.

33 Legal Affairs Office, the State Council, PRC Copyright Law Amendment Deliberating Draft and Explanation Brief.

34 Reference of the amendment all based on the Deliberating Draft published by the State Council Legal Affairs Office in June 2014. See n 33 above.

2012 Beijing Treaty on Audiovisual Performances<sup>35</sup> has been included into Draft Article 36. TPMs and RMI mechanism under the two Internet Treaties,<sup>36</sup> have been incorporated into the independent new chapter, draft Chapter IV.<sup>37</sup> Moreover, even the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organization is still in the drafting process, the Draft's TPMs/RMI mechanism also cover broadcasting programme contents.<sup>38</sup> In fact, as to TPMs/RMI copyright protection, China is also very active in a regional free trade negotiation.<sup>39</sup>

Although China's third amendment has not yet been finalized, the general consensus on clarifying exceptions (e.g. keeps computer software reverse engineering exception) on the one hand and the introduction of the punitive damages against copyright infringements on the other hand indicates the attempt of achieving the public-private balance in copyright protection.<sup>40</sup> However, copyright user and general public's concerns on freedom of expression that played significant role in Hong Kong's decade of copyright amendment is not here in China's amendment process. Rather, public interest's antitrust checks and balances with right holders' monopoly interest in trade is significant. In China's copyright shift from 1960s' one-sided attention to public concerns to the post-1980s attempt of balancing public-private interests, the bilateral trade talks — with the US in particular — or the multilateral trading framework of the WTO has played a significant role.

### C. Trade Talks and Their Significance in Regional Copyright Development

While Hong Kong's decade long amendment experiences shows user and public expression concern's dominance, Mainland's copyright development reveals a clear public oriented interests in trade. Another important Greater China jurisdiction in Asia, Taiwan's copyright development shows trade's influence in a different way. Although the Qing Dynasty right before the Republic of China (ROC) had Copyright Law in 1903 and then 1915, the first copyright code was the ROC Copy-

---

35 Article 12, Beijing Treaty on Audiovisual Performances.

36 Arts. 11–12, WCT; Art. 18–19, WPPT.

37 Draft Articles 68–71.

38 Draft Article 68.

39 See *infra* C on RCEP.

40 NCAC, 1<sup>st</sup> Brief, p. 19; Wu, *supra* n. 29., p. 6.

right Law 1928 promulgated in Mainland and amended in 1944 and 1949 respectively to be applied in Taiwan upon the ROC government's retreat to Taiwan in 1949.<sup>41</sup> Upon the establishment of the copyright regime, Taiwan picked up its copyright development from 1960s onwards, and amended the copyright law in 1985, 1990, 1992, and 1993 before Taiwan's WTO entry in 2001. During this period, pressure from bilateral trade talks with the US was the main drive of the copyright amendment. As the 1985 amendment failed to live up to the US' expectation and did not solve the controversies between the two, the US put Taiwan in the 301 watch list and thus substantially facilitated Taiwan Copyright Act's 1990, 1992, and 1993 amendments.<sup>42</sup> While pre-WTO entry copyright amendments in 1998 and 2001 were clearly the effort adapting to TRIPS framework, Taiwan's copyright amendments in 2003 and 2004 remained US pressure driven changes.<sup>43</sup>

While Taiwan's copyright amendments before 2004 are bilateral trade talks motivated, amendments after that are pretty much self-initiated,<sup>44</sup> and mostly digital ages relevant. The 2009 Amendment for example, introduced ISP's safe harbor mechanism and three-strike rules into the copyright regime in response to digital environment.<sup>45</sup> One of Taiwan's copyright amendment effort started in 2008 with a first draft in 2014 which has been deeply influenced by regional trade talks, the TPP<sup>46</sup>. Although Taiwan is not a party of the TPP negotiation, Taiwan's most recent effort has aimed at the TPP standard, as the Government contemplates the future possibility of joining the TPP framework. The most recent fourth draft was passed by the Executive and moved to the Leg-

---

41 JERRY G. FONG, "From Taiwan Copyright Regime's Evolution to the Future Opportunity across the Strait," *Journal of Legal and Economic Studies* [Honfan Pinglun (in Chinese) by Joint Publishing] (2012), p. 3-4, available at: <http://www.hongfan.org.cn/file/upload/2014/05/27/1401817785.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

42 JERRY G. FONG, *supra* n. 41, p. 4-6.

43 *Ibid.*, p. 6-9.

44 During the post-2004 period, Taiwan Copyright Law amended several times in 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 and 2016.

45 JERRY G. FONG, *supra* n. 41, p. 9-10.

46 Trans-Pacific Partnership (thereafter "TPP"), is a regional trade agreement signed between Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, and the US to cover measures to lower both tariff and non-tariff barriers to trade and investor-state dispute settlement mechanism. TPP agreement includes an extensive intellectual property chapter, the Chapter 18. The US' withdrawal in January has made it impossible to ratify it.

islative in August 2016. Within this Bill, the most noticeable TPP-led changes is criminalizing TPMs circumvention and the adjustment of the scope of crimes indictable without a compliant and the new provisions regarding protection of encrypted program-carrying satellite and cable signals.<sup>47</sup>

TPP extends influence on Taiwan's copyright amendment in a situation where Taiwan is not even a member of the negotiation, which indicates the significance of trade in shaping national copyright regimes. Trade's significant influence certainly started from TRIPS' incorporation of intellectual property after copyright goes global. The deadlock of the Doha negotiation, however, sees the proliferation of regional trade negotiation and potential divergence and fragmentation of copyright protection through trade. The ACTA<sup>48</sup> and TPP are good examples. The proliferation of the regional negotiation certainly facilitates trade fragmentation. As Peter YU commented for example, the ACTA not only "posed serious challenges to the multilateral trading system" and "alter[ed] the balance in the existing intellectual property system," but also will the ACTA "provide more harm than good" to consumers.<sup>49</sup>

Viewed as an alternative to the TPP, the RCEP,<sup>50</sup> however, picks up its pace and sees opportunity of success. Through its leaked negotiation

---

47 The Government empathizes that, the draft amendment to the Copyright Act "aims to not only further participation in regional trade by accessing TPP but also to the creation of a more robust IP regime by reinforcing IPRs protection." See, Taiwan Intellectual Property Office (thereafter "TIPO"), "Amendment to Copyright Act for TPP is submitted to Legislative Yuan after being passed by Executive Yuan," 14 October 2016, available at TIPO official site: <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=603932&ctNode=6687&mp=2> (last accessed on October 19, 2017).

48 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (thereafter "ACTA") is a multilateral treaty framework for the purpose of establishing international enforcement standard for intellectual property rights in trade, with focus targeting counterfeit goods, generic medicines and copyright infringement on the Internet. The agreement signed by Australia, Canada, Japan, Morocco, New Zealand, Singapore, South Korea, and the US in 2011 and joined by Mexico and EU in 2012. With only Japan ratified it, the Agreement is not in force so far.

49 PETER K. YU, "Six Secret (and Now Open) Fears of ACTA," 64 *SMU Law Review* (2011), p. 975, p. 1094.

50 The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a regional free trade framework among 10 countries of the Association of Southeast Asian Nations (hereafter "ASEAN") and Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand which was launched in 2012 at the ASEAN Summit.

text of an IP Chapter,<sup>51</sup> the RCEP shows clear divergence of intellectual property perspectives among negotiating members and suggests strong evidence of regional trade talks' potential in shaping the copyright regimes in the region. It is important to know that, among the RCEP negotiating members, while Japan, Australia and New Zealand are members of the ACTA and the TPP, South Korea is a member of the ACTA yet not a member of the TPP (invited and attended though). However, neither China nor India is a member of the ACTA or the TPP. RCEP's diverse membership naturally brings in contrasting perspectives of intellectual property policy. The China-influenced yet not China-led diverse membership of the RCEP sits at unique position between TRIPS and the ACTA or TPP for shaping the global intellectual property policy in trade. During the objectives negotiation, members agree to take into account "the different levels of economic development and capacity and differences in national legal systems," and "the need to maintain an appropriate balance between the rights of intellectual property rights holders and the legitimate interests of users and the public interest." However, there is no agreement on taking into account of "the importance of facilitating the availability of information, knowledge, content, culture and the arts," as this proposal from Australia, New Zealand and ASEAN was opposed by South Korea.<sup>52</sup> As to the Objectives of the intellectual property chapter for example, while Japan proposes, ASEAN, Australia, Korea and New Zealand oppose the simple reinstatement of the objectives and principles provided for in Arts 7 & 8 of the TRIPS Agreement.<sup>53</sup> It is important to know that the TPP final text takes TRIPS' Arts 7 & 8 as its objectives and principles.<sup>54</sup> As for the Objectives, while South Korea suggests "to provide certainty for rights holders and users" over IPRs protection and enforcement, India opposes it; and while ASEAN and Australia propose "to the mutual

---

51 The RCEP IP Chapter, dated 15 Oct 2015 (hereafter: "RCEP IP Chapter 2015"), was leaked to public by the Knowledge Ecology International (KEI). The leaked text is available at: <http://keionline.org/node/2472> (last accessed on October 19, 2017). New RCEP round meeting held in Kobe Japan on 27 Feb – 3 Mar. 2017 without much details available. Among the RCEP negotiating member, while Japan, Australia and New Zealand are members of ACTA/TPP, and South Korea is ACTA yet not TPP member (invited and attended), neither China nor India is member of ACTA/TPP.

52 Art. 1.1, the leaked text of RCEP IP Chapter, *supra* n. 51 .

53 Arts. 1.1 and 1.2, the leaked text of RCEP IP Chapter.

54 Arts. 18.2 and 18.3, TPP Agreement, *supra* n. 46.

advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare” as one of the objectives, South Korea opposes it.<sup>55</sup>

There are also some contrasting perspectives as to some digital copyright issues. As to the control of Technology Control Measures (TCMs) circumvention, while ASEAN, New Zealand, China, India, Australia and Japan propose a general requirement of providing adequate legal protection and remedies against “the circumvention of effective technological measures that are used by” right holders or authors in connection with the copyrights and restrict unauthorized or illegal acts, Korea proposes a rather comprehensive provision on the Protection of Technological Measures.<sup>56</sup> For the protection for electronic rights management information (RMI), Japan, Australia or Korea, in one way or the other, propose that each Party shall provide effective and adequate legal protection and remedies against any person doing acts or assistance to remove or alter any electronic RMIs or any dealing of RMI-removed or –altered copies. However, ASEAN, New Zealand and China oppose to the proposal.<sup>57</sup> As to broadcasting rights, while South Korea and Australia propose as 50 years or more protection term and legal protection and remedies against willful reception or distribution of decoded encrypted program-carrying satellite signals or dealing of relevant decoding device or system, ASEAN, China, New Zealand and India oppose that.<sup>58</sup>

The RCEP’s negotiation offers several interesting insights on trade’s facilitation of copyright development in the digital age. Different from the TRIPS-plus perspective in the TPP framework, the China-influenced yet not China-led RCEP negotiation shows a TRIPS-different but not TRIPS-derogated perspective. Diverse trade interests and industrial implications lead to contrasting copyright policy perspectives as to copyright protection in digital environment. Also, checks and balances against either authors or copyright holders are more or less coming from members’ trading interests rather than from either user or general public’s concerns on the freedom of expression. The proliferation of the regional trade talks, sees the return of the control of copyright for

---

55 Art. 1.1, the leaked text of RCEP IP Chapter.

56 Art. 2.3, the leaked text of RCEP IP Chapter.

57 *Ibid.*

58 Art. 2.6, the leaked text of RCEP IP Chapter.

trade's order we found in pre-Anne copyright regime, yet not exactly for author or general public's interest.

### III. Individual Expression, Trade Negotiation, and Copyright

#### A. Copyright and Trade

The copyright dynamics and the significant role of trade revealed above warrants a close look at the history of copyright development. Counting the 1710 Statute of Anne as the beginning of Anglo-American copyright, or in general, the modern copyright regime,<sup>59</sup> the modern copyright regime has been at least more than three hundred years old. However, the history of the development of copyright protection could really be longer than that. In fact, the introduction of the printing press in late 16 century in England had fostered and developed a regime to protect published works way before the advance of the Statute of Anne. In UK, years' printing press business development after Caxton's introduction of the printing press into England in 1476 eventually led to the Stationers' Company's incorporation in 1557. Under the company ordinances, "stationer's copyright" — the "right to copy" issued and regulated by the stationers — was a private affair limited to company members and functioned in accordance with their self-interest to provide order within the book trade.<sup>60</sup> Might or might not facilitated by the spreads of printing press, this was also a time of continuous religious struggle in the England. During this period, the English government's censorship against religious struggle through the Star Chamber Decrees of 1566, 1586, and 1637, and eventually the Licensing Act of 1662 offered convenience for the government to give the stationers large powers which supported the stationers' effective control of the book trade and their copyrights.<sup>61</sup> Popular resentment against the renewal of the Licensing Act of 1662 eventually led to the birth of the Statute of Anne.<sup>62</sup> About hundred-

---

59 LYMA RAY PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective* (Nashville: Vanderbilt University Press, 1968), p. 3–4. See also, LYMA RAY PATTERSON/STANLEY W. LINDBERG, *The Nature of Copyright: A Law of User's Rights* (Athens: University of Georgia Press, 1991), p. 125–126.

60 PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective*, *supra* n. 59, p. 4–5.

61 PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective*, p. 6.

62 PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective*, p. 6–7.

and-fifty-year proceeded its birth, there was stationer's copyright as a device of governmental censorship and an instrument of monopoly to control the book trade between members of the Stationery.<sup>63</sup>

Book trade, rather than individual literary creation, was the real purpose of the copyright protection at the very beginning of the copyright regime. It is important to know that, copyright as the "basis of a monopoly in the book trade" sanctioned by censorship and press control regulation, had been "a device for maintaining order among members of the book trade organized as the Stationers' Company" for a hundred and fifty years before the advent of the Statute of Anne.<sup>64</sup> The historical copyright, the pre-Anne regime, was pretty much book trade oriented rather than author's literature creation oriented. Upon the demise of censorship and governmental sanctions, Statute of Anne's transformation of copyright from stationer's copyright to statutory copyright was to "restore order to the [book] trade" through enacting a copyright statute that modelled on the stationer's copyright. Indeed, the Statute of Anne was derived from the previous Licensing Act in the UK, a somewhat "derivative work".<sup>65</sup> The "transformation of a protection for publishers created by the Stationers' Company into a corresponding right for the author created by law" was, however, considered as an ill-considered one.<sup>66</sup>

Although it might not be a well-considered one, the Statute of Anne's "ill-considered" transformation brought in a watershed development with a long-lasting significance. Historically trade oriented and publisher centered copyright protection had thus been changed to competition balanced and author-minded copyright regime, as publisher's industrial interests in trade have to be balanced with access right for the benefit of the public. As PATTERSON and LINDBERG argued, the Statute of Anne "took seriously its stated purpose — the encouragement of learning — a goal that required making books available to the public."<sup>67</sup> According to PATTERSON and LINDBERG,

---

63 *Ibid.*

64 PATTERSON, Copyright in Historical Perspective, p. 223.

65 CRAIG P. JOYCE/L Ray PATTERSON, "Copyright in 1791: An Essay Concerning the Founders' View of the Copyright Power Granted to Congress in Article I, Section 8, Clause 8 of the US Constitution," 52 *Emory Law Journal* (2004), p. 909, p. 916.

66 PATTERSON, Copyright in Historical Perspective, p. 223.

67 PATTERSON/LINDBERG, The Nature of Copyright (1991), *supra* n. 59, p.126.

“Apart from the limited term for copyright that creates the public domain, three sections of that first English act suggest both a repudiation of censorship and an affirmative concern for the right of access to books: section 4 provided for price control of books, section 5 provided that copyrighted books were to be supplied to nine different libraries, and section 7 provided that the act was not to prevent the importation of, or apply to, books in foreign languages printed beyond the seas, which had previously required the licenser’s imprimatur as part of the scheme of censorship”.<sup>68</sup>

Copyright historically as a private right retained by publisher was then made into a right related to author’s intellectual creation and readers’ access for public interests in the course of trade. The triangular copyright dynamics between author, publisher and user in the context of trade was then established therein and has never gone away, with only variation of different focus on either of the tripartite interests or varies in terms of the extent of intertwining relationship with trade. Most importantly, in the course of this transformation, “popular resentment” against Stationers’ Company’s monopoly had been the key driver of the transformation.<sup>69</sup> Book sellers’ then perpetual “right to copy” sanctioned by government censorship now became limited in term and subjected to anti-monopoly checks and balances against authors’ right and public access in the context of trade. Is this kind of limitation of constraints natural or even inherent part of the copyright regime?

## B. Trade, Market Failure, and Copyright Limitation

Upon the birth of the Statute of Anne onwards, the author or user’s checks and balances against publisher’s monopoly interest in trade have evolved over time and gone beyond its defines gradually. Fair use or fair dealing as the legal unauthorized use of copyright materials, for example, was not provided in Statute of Anne. In *Gyles v Wilcox* in 1740,<sup>70</sup> England Court of Chancery established the “fair abridgement” doctrine that permits unauthorized use — abridgement in the case — of copyright works under certain circumstances. This doctrine has eventually evolved into the modern concepts of fair use and fair dealing. Statute of Anne’s development certainly shaped copyright regime in the US signif-

68 PATTERSON/ LINDBERG, *The Nature of Copyright* (1991), *supra* n. 59, p. 126.

69 PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective*, *supra* n. 59 p. 7.

70 *Gyles v Wilcox*, 3 Atk 143; 26 ER 489.

icantly. The US Constitution in 1787 confirmed that the US Congress “shall have power [...] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”<sup>71</sup> Modeled on the Statute of Anne, the US Copyright Act of 1790, *An Act for the Encouragement of Learning, by Securing the Copies of Maps, Charts, and Books to the Authors and Proprietors of Such Copies*, was promulgated. Major revisions to the Act were then implemented in 1831, 1870, 1909, and 1976. In *Folsom v Marsh*, a case brought before the Massachusetts Circuit Court in 1841, the court’s delineation of what constituted a “justifiable use of the original [copyright] materials” formed the basis of the “fair use” doctrine in the US. Under the US Copyright Act which incorporates the fair use doctrine, factors to be considered defining whether an unauthorized use is fair or not include the purpose and character of the use, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the portion taken, and the effect of the use on the potential market.<sup>72</sup> Among the four factors of fair use, the commercial nature of the use or copyrighted work and the adverse market effect have been the fundamental factors to be considered, which indicates the fair use’s intimate implications to copyright trade.

The national development of the fair use’s checks and balances with the exclusive interests of copyright certainly have significantly influenced international copyright regime. Under the Berne Convention 1971, fair use in the form of quotation<sup>73</sup> or for teaching<sup>74</sup>, broadcasting<sup>75</sup>, or reporting current events<sup>76</sup> has been incorporated to limit right holder’s exclusive right to exploit the work. These fair use exceptions, the unauthorized uses that are “compatible with fair practice” and “justified by the purpose”, are meant “to meet the public’s thirst for information.”<sup>77</sup> Certain compulsory licensing mechanisms, too, have also been incorporated in the Berne Convention. For example, under the Berne Convention, the compulsory licensing mechanism in relation to author’s

---

71 Art. I, section 8, clause 8, *US Constitution*.

72 §107 17 U.S.C., Copyright Act of 1976.

73 Art. 10, paragraph (1), Berne Convention.

74 Art. 10, paragraph (2), Berne Convention.

75 Art. 10*bis*, paragraph (1), Berne Convention.

76 Art. 10*bis*, paragraph (2), Berne Convention.

77 WIPO – Guide to the Berne Convention, pp. 78–9, 58.

exclusive “Right of Broadcasting”<sup>78</sup> was introduced in the 1928 Rome Revision when the broadcasting right was first introduced and then broadened in 1948 Brussels Revision.<sup>79</sup> Similarly, the compulsory licensing mechanism in relation to author’s exclusive “Right of Recording Musical Works”<sup>80</sup> was introduced in the 1908 Berlin Revision and modified through 1948 Brussels Revision and 1967 Stockholm Revision.<sup>81</sup> Most importantly, the incorporation of the compulsory mechanism was “done in the interests of the public,” and the spirit of which “is one of striking a fair balance between the conflicting interests.”<sup>82</sup> The successful incorporation of the Berne Convention into international trade via the TRIPS Agreement upon the establishment of the WTO framework, put the publisher vs author or user’s tension into a copyright trade context.<sup>83</sup> After a couple of hundred years development, the Statute of Anne’s “mis-transformation” of stationer copyright’s controlling of book trade to concerns of authors and users’ interests, now returned back to trade framework with a strong enforcement infrastructure.

The return of copyright to trade, once again indicates that the dynamics of copyright, is the issue of a conflict between private vs public ordering, or an issue of copyright’s remedying “market failure”. According to EOLKIN-KOREN, the economic rationale for copyright law is to “remedy a market failure in the dissemination of information, commonly referred to as the ‘public good’ problem.”<sup>84</sup> Copyright law, however, also “causes another type of a market failure by creating a monopoly,” an issue of the “deadweight loss.”<sup>85</sup> As a broad context regarding the nature of copyright exception, it has been commonly considered that a compulsory licensing scheme imposed by regulatory authorities is to

78 Art. 11*bis*, paragraph (2), Berne Convention.

79 WIPO – Guide to the Berne Convention, p. 66.

80 Art. 13, paragraph (1), Berne Convention.

81 WIPO – Guide to the Berne Convention, p. 78–79.

82 WIPO – Guide to the Berne Convention, p. 70.

83 Article 9.1, TRIPS states:

”[WTO] Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights [in relation to moral rights] conferred under Article 6*bis* of that Convention or of the rights derived therefrom.”

84 NIVA EOLKIN-KOREN. “Copyright policy and the limits of freedom of contract,” 12(1) *Berkeley Technology Law Journal* (1997), p. 93, p. 98.

85 *Ibid.*, p. 99.

correct “market distortions”, e.g. exceedingly expensive or impractical bargaining that leads to failure of consensual exchanges.<sup>86</sup> Therefore, as GORDON argues through an economic and structural analysis, “fair use is ordinarily granted when the market cannot be relied upon to allow socially desirable access to, and use of, copyrighted works.”<sup>87</sup> According to GUIBAULT, too, US Supreme Court’s jurisprudential reliance on the fourth of the four factors of the fair use analysis suggests that the fair use doctrine is essentially “a remedy to symptoms of market failure.”<sup>88</sup> Therefore, according to GUIBAULT, copyright laws were created “to address a market failure arising from the public good characteristics of creative works of authorship, and more specifically to cure the problem of under-production.”<sup>89</sup> Limitations on copyright, therefore, “are an integral part of the copyright system.”<sup>90</sup> Indeed, a line of analysis from copyright’s rationale of correcting market failure offers a good economic and structural explanation of the need for public good’s balance with private rights,<sup>91</sup> one of the key contention in the TRIPS regime. The analysis next on TRIPS’ incorporation of intellectual property into the international trading framework shows both the potential

---

86 WENDY J GORDON, “Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the *Betamax* Case and its Predecessors,” 82 *Columbia Law Review* (1982), p. 1600, p. 1614.

87 *Ibid.*, p. 1614.

88 LUCIE M.C.R. GUIBAULT, *Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright* (London: Kluwer Law International, 2002), p. 53.

89 *Ibid.*, p. 83.

90 *Ibid.*, p. 100.

91 WENDY J GORDON, “Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the *Betamax* Case and its Predecessors”; WILLIAM M LANDES/ RICHARD A POSNTER, “An Economic Analysis of Copyright Law,” 18 *Journal of Legal Studies* (1989), p. 325, p. 325–363; ROBERT A. KREISS, “Accessibility and Commercialization in Copyright Theory,” 43 *UCLA Law Review* (1995), p. 1, p. 1–76; NIVA EOLKIN-KOREN, “Copyright policy and the limits of freedom of contract”; JULIE E. COHEN, “Lochner in Cyberspace: the New Economic Orthodoxy of ‘Rights Management’,” 97 *Michigan Law Review* (1998), p. 462, p. 462–562; LUCIE M.C.R. GUIBAULT, *Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright* (London: Kluwer Law International, 2002); JACQUES DE WERRA, “Moving Beyond the Conflict Between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transactions,” 25 (4) *Columbia Journal of Law & the Arts* (2003), p. 239, p. 239–375; ALEXANDRA SIMS, “Copyright and Contract,” 22 *New Zealand University Law Review* (2007), p. 469, pp. 469–495.

and the difficulties of correcting the market failure of copyright monopoly in international trade framework. If limitation or constraint is an integral part of the copyright to correct the market failure, is the contemporary trading framework, the TRIPS in particular, capable of fulfilling this function?

### C. Copyright Trade and TRIPS' Antitrust Control

Long after Statute of Anne's introduction of author and reader interests' balance with stationer's private right monopoly in book trade, copyright has remained to be private, domestic issue for a rather long time. Indeed, before the introduction of intellectual property rights into the international trading framework through the TRIPS Agreement, intellectual property in general was still the domain of specialists and intellectual property right producers.<sup>92</sup> TRIPS' incorporation of intellectual property into the international trading framework "elicited great concern over its pervasive role in people's lives and in society in general."<sup>93</sup> This incorporation reveals serious international contentions and divides regarding protection between the developed and developing countries. The intellectual property rights divide between the North and the South is evident in TRIPS negotiation, in particular during the process of the formulation of the Preamble and the Objectives and Principles provisions of the TRIPS Agreement. Most importantly, this North-South divide mirrors the copyright confrontation between right holders' monopoly interest vs popular concerns of public access in trade throughout the post-Statute of Anne development.

TRIPS negotiation started in Uruguay in 1986, a critical moment of deadlocked negotiation of WIPO revision of Paris Convention due to the tension between developed countries' emphasis on intellectual property protection vs less-developed countries' concerns over access to technology.<sup>94</sup> As one of the principle "new area" negotiations in the Uruguay Round, the incorporation of intellectual property rights into international trade was quite controversial and opinions were divided between

---

92 RUBENS RICUPERO/RICARDO MELENDEZ ORTIZ, "Preface," in: *Resource Book on TRIPS and Development* (UNCTAD & ICTSD eds., 2005), vii.

93 *Id.*

94 PETER K. YU, "The Objectives and Principles of the Trips Agreement," 46.4 *Houston Law Review* (2009), p. 982. See also, UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, p. 3.

developing and developed countries.<sup>95</sup> While the draft legal text from developed countries including the EC, the US, Japan, Switzerland, and Australia — the “A” text — emphasizes the domestic enforcement and the applicability of GATT dispute settlement mechanism to TRIPS disputes, a dozen developing countries proposed another legal text — the “B” text — with a focus on maintaining flexibility to implement economic and social development objectives.<sup>96</sup> At the very beginning of the negotiation, developed countries and a few developing countries were only expecting a Tokyo Round type “code” to be incorporated into the GATT framework. The 1988 US proposal for example, suggests as one of the objectives to “[e]ncourage non-signatory governments to adopt and enforce the agreed standards for protection of intellectual property and join the [GATT] agreement.”<sup>97</sup> India, however, submitted a detailed paper indicating a developing country perspective in sharp contrast with US proposal.<sup>98</sup> India suggested that only the restrictive and anti-competitive practices of the intellectual property right owners “can be considered to be trade-related because they alone distort or impede international trade.”<sup>99</sup> India therefore suggested that the negotiation on trade-related aspects of intellectual property rights:

“[...] should be governed by the concerns and public policy objectives underlying the national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives. This is particularly important for developing countries because the intellectual property system has wide ranging implications for their economic and social development. Any principle

95 UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, p. 3–4. The other “new area” negotiation in the Uruguay Round concerned trade in services which resulted in the General Agreement on Trade in Services (GATS). See also, Peter K Yu, *Houston Law Review*, p. 983–984 (2009).

96 DANIEL J. GERVAIS, “Intellectual Property, Trade & Development: The State of Play,” 74 *Fordham Law Review* (2005), p. 505, p. 507–508.

97 Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective (Revision), United States Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods (MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, 17 October 1988), p. 3.

98 Indian submission, “Standards and Principles concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights” (MTN.GNG/NG11/W/37, 10 July 1989), Communication from India to Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods.

99 *Id.*, p. 2.

or standard relating to intellectual property rights should be carefully tested against the touchstone of the socio-economic, developmental, technological and public interest needs of developing countries”.<sup>100</sup>

India therefore argued that it is not appropriate to establish within the GATT framework “any new rules and disciplines pertaining to standards and principles concerning the availability, scope and use of intellectual property rights.”<sup>101</sup> When it became clear that the significance of TRIPS negotiations would certainly go beyond counterfeiting and piracy matters, the developing countries insisted on including the issue of anticompetitive practices into the TRIPS framework.<sup>102</sup> For example, together with clear, objective, and detailed measures, Peru’s communication expressed the common concerns of developing countries and suggested that all countries should be able to adjust an IP protection system to facilitate national development and technology transfer.<sup>103</sup> Developed countries with established rules for the control of IPRs related anticompetitive practices, however, had no interest in incorporating the competition framework in TRIPS. Eventually, due to the threats of sanctions and implicit dismantling of the GATT, as well as concessions offered by developed countries in other areas like agriculture and textiles, “the resistance of developing countries was overcome.”<sup>104</sup> The final result of the Uruguay Round mirrored the “A” text and norms accepted by developed countries, and developing countries’ concerns “were reflected in large part in two provisions — Articles 7 and 8 [of the TRIPS Agreement].”<sup>105</sup> Developing countries’ concerns about the control of IPRs’ abuses and the “pernicious effects” of some contractual

---

100 *Id.*

101 *Id.*, pp. 19–20.

102 See DANIEL GERVAIS, *The Trips Agreement: Drafting History and Analysis*, 2 ed. (London: Sweet & Maxwell, 2003), p. 280; PEDRO ROFFE, “Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences under the Trips Agreement,” in Carlos M. CORREA/ABDULQAWI A. YUSUF (eds.), *Intellectual Property and International Trade: The Trips Agreement* (London: Kluwer Law International, 1998), pp. 279–80.

103 Communication from Peru, Guidelines for Negotiation that Strike a Balance between Intellectual Property Rights and Development Objectives (MTN.GNG/NG11/W/45, 27 October 1989).

104 UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, 4.

105 DANIEL GERVAIS, “Intellectual Property, Trade & Development: The State of Play,” p. 508.

practices — that were first reflected in the 1990 Anell DRAFT<sup>106</sup> — eventually became Articles 8.2 and 40 of the TRIPS Agreement.<sup>107</sup>

The unfortunate North-South divide during WTO negotiation is TRIPS birth defect.<sup>108</sup> Competition as one of the “Singapore issues” was kicked off at the 1996 Singapore Ministerial Conference upon the establishment of the new working group on competition policy, and the need to recognize competition policy’s contribution to international trade and development was acknowledged in the 2001 Doha Ministerial Declaration.<sup>109</sup> The issue of the “interaction between trade and competition policy”, unfortunately, was dropped from Doha agenda in the 1 August 2004 decision due to no consensus. Developing countries adopted new commitments regarding intellectual property rights protection in the Uruguay Round in the expectation of getting better market access in agriculture, textiles, and other sectors.<sup>110</sup> When these benefits failed to materialize, developing countries’ dissatisfaction has become one of the key factors causing the deadlock of the Doha Round negotiation.<sup>111</sup> The stagnant of the Doha negotiation further provided rich soil for the proliferation of the regional trade negotiations such as TPP and RCEP.

The above analysis shows, international trade under the TRIPS framework might not be able to correct the market failure of private ordering in trade that well. This, to certain extent, has something to do with the Victorian reliance on the free market. In the context of discussing the contrast between Romantic belief in authorship vs Anglo-American

---

106 Chairman’s report to the Group of Negotiation on Goods (MTN.GNG/NG11/W/76), 23 July 1990.

107 UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, pp. 543–546.

108 For more discussion on TRIPS’ “birth defect,” see WENWEI GUAN, *Intellectual Property Theory and Practice: A Critical Examination of China’s TRIPS Compliance and Beyond* (Heidelberg: Springer, 2014), pp. 5–7.

109 Para. 23, Doha WTO Ministerial Declaration (WT/MIN(01)/DEC/1), 20 November 2001.

110 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), *Public Goods for Economic Development* (Vienna: UNIDO, 2008), p. 80.

111 See for example, the coalition of developing countries known as the Like Minded Group (LMG)’s attempt to challenge the launch of the Doha Round negotiation. AMRITA NARLIKAR, *World Trade Organization: A Very Short Introduction* (UK: Oxford University Press, 2005), pp. 54–55. See also, GRAEME B. DINWOODIE/ ROCHELLE C. DREYFUSS, “Designing a Global Intellectual Property System Responsive to Change: The WTO, WIPO, and Beyond,” 46.4 *Houston Law Review* (2009), pp. 1188–1189.

skepticism towards moral rights, CORNISH *et. al.* revealed the Victorian tradition's reluctance "to subject the bargaining's of the marketplace to higher dictates of good faith, propriety and fairness."<sup>112</sup> This Victorian reliance on the free market, when goes to its extreme, might develop into the so-called public good market failure that later economic and structural analysis sought to be balanced with copyright exceptions. Although, the Victorian belief in sanctity of contract — therefore free trade — "has today been to some degree modified by broader notions of fiduciary responsibility, duties of care and unconscionability,"<sup>113</sup> the Victorian reliance on free market still presents a strong resistance to establishing the antitrust control of private ordering of copyright trade for public interest consideration in TRIPS.

#### IV. Concluding Remarks

The promulgation of the Statute of Anne more than 300 years ago inaugurated the triangular copyright dynamics between the publisher, author and user of copyright materials. Upon copyright's going global, the development of the international trading framework and the shift from analogue to the digital age, the triangular copyright dynamics has been set in a more complex context. Hong Kong's failure to adapt copyright for digital environment, the Mainland China's ongoing effort of the third copyright amendment, Taiwan's rush in adopting the copyright amendment for the TPP framework, and the negotiating members' contrasting interests in RCEP trade talks indicate the diversity of copyright policy interests as to copyright 4.0 in Asia. Classic triangular dynamics reveals itself differently in copyright 4.0 in Asia. User and general public's concern on freedom of expression in Hong Kong, the public oriented national industrial interests of trade in the Mainland China, the rush for international integration in Taiwan, reveal the diversity of copyright dynamics in digital age. Most importantly, trade plays an important role during the convergence as well as divergence of copyright policies in copyright 4.0. Not only industrial interest becomes prominent in the triangular tension, but also does trade integration or segmentation will shape copyright 4.0's future significantly. Overemphasis of the trading framework and the proliferation of its significance

---

112 CORNISH *et. al.*, *supra* n. 15, p. 504.

113 *Ibid.*

in copyright development might inevitably lead to the marginalization of user's interests. There is a danger of the fading out of user or public's interest's checks and balances in the copyright triangular dynamics along the proliferation of the regional trade talks, a worrisome trend we might not want to see after three hundred years of development in copyright 4.0.



# Deep Copyright: Up- and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)

*Daniel Schönberger\**

## I. Introduction

In May 2016, the Committee on Legal Affairs of the European Parliament — in an attempt to provide for a framework of civil law rules on robotics — suggested *inter alia* that an “intellectual creation” produced by computers or robots<sup>1</sup> should be offered protection — obviously perceiving a competitive advantage in extending the copyright framework to machine creation. This postulate has been repeated by the European Parliament in their plenary sitting of 24 January 2017.<sup>2</sup> In this essay, we will scrutinize the philosophical and legal foundations of this claim, and come to the conclusion that copyright for robots is neither needed nor justified. In the second half we will look at the upstream side of things

---

\* MLaw UZH, Attorney at Law, is Head of Legal for Switzerland & Austria at Google Switzerland GmbH, Zurich. This essay follows up on a presentation the author made on 22 February 2017 at the University of Geneva (Copyright 4.0). An early version of this paper benefited from feedback provided by BURKHARD SCHAFER, Professor of Computational Legal Theory, University of Edinburgh. These are the author’s own opinions and not necessarily those of his employer. First submitted 24 February 2017. All online resources were last accessed on October 19, 2017.

- 1 European Parliament, Committee on Legal Affairs, Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 31 May 2016, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-582.443+01+DOC+PDF+V0//EN> (last accessed on October 19, 2017).
- 2 European Parliament, Plenary Sitting, Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 24 January 2017, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONGML%2BREPORT%2BA8-2017-0005%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN>.

and assess the legal situation concerning the field of machine learning, the technique that ultimately endeavors to make robots appear to be smart and possibly also creative. We will close with a plea for openness and innovation. The legal analysis is held at an international and comparative level with some special consideration of Swiss law.

Since our perception of robots is shaped by popular culture at least as much as by real world examples, in good “robotlaw” tradition we will begin with a short story brought to us by the godfather of science fiction writing.

## II. I, creativity<sup>3</sup>

In “Light Verse”, ISAAC ASIMOV tells the tale of Max, a most peculiar household robot, who, due to his defective and uniquely maladjusted “positronic brain” paths, creates formidable artworks (so called “light-sculptures”) that Mrs Lardner, his mistress, appropriates the credits for. Unfortunately for Mrs Lardner, during one of her dinner parties a guest “repairs” the robot without her knowing. “It was he who created my light-sculptures. It was the maladjustment, the maladjustment [...]”, she shrieks.<sup>4</sup> The notion of machines being superior to humans in virtually every aspect of intelligence is not new to science fiction. The interesting twist in ASIMOV’s story, however, is that Max’s creativity stems from an accidental and non-reproducible component of chaos in the software and not from deliberate design.<sup>5</sup>

But, could creativity actually be coded? And why should we bother about machine creativity in the first place? Because, of course, in the existing international copyright landscape creativity is the touchstone for any literate or artistic work seeking protection. Since the Supreme Court decision in *Feist*<sup>6</sup>, US contemporary copyright law has been

---

3 In reminiscence, of course, of ISAAC ASIMOV, I, robot, Harper Collins Publ. UK, 2013.

4 ISAAC ASIMOV, Light Verse, in: The complete robot, Harper Collins Publ. UK, 1983.

5 ADAM KEIPER, Artifice and Artistry: Can Robots be Creative?, <http://incharacter.org/archives/creativity/artifice-and-artistry-can-robots-be-creative/> (last accessed on October 19, 2017).

6 *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 499 U.S. 340 (1991).

understood as “creativity law”.<sup>7</sup> And also copyright regimes in the *droit d’auteur* tradition<sup>8, 9, 10</sup> put intellectual creativity at the heart of the protection provided. Still, creativity remains a somewhat murky legal concept lacking a universal definition, although, some high level guidance may be extracted from existing jurisprudence: According to the CJEU, copyright protection is granted to original works as expressions of the “author’s own intellectual creation”<sup>11, 12</sup>; creativity in legal terms usually further includes “the fruits of intellectual labor [...] that are founded in the creative powers of the mind”<sup>13</sup>, “the expression of a thought”<sup>14</sup>, and the prevalence of “individual traits”<sup>15</sup>. Generally, the threshold to the level of necessary creativity<sup>16</sup> is relatively low.<sup>17, 18</sup> It is about a “creative spark”<sup>19</sup>, not a creative wildfire.

Copyright protection for machine-created works thus essentially depends on how we define creativity. As ANNEMARIE BRIDY holds, if creativity is not defined as a quintessentially human faculty, but could

- 
- 7 MICHAEL J. MADISON, *Beyond Creativity: Copyright as Knowledge Law*, 12 VAND. J. ENT. & TECH. L. (2010), p. 817, p. 829.
  - 8 France: Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 9 octobre 2016), Article L111-1, [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=420573](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=420573) (last accessed on October 19, 2017).
  - 9 Germany: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), § 2, [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/\\_2.html](https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_2.html) (last accessed on October 19, 2017).
  - 10 Switzerland: Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), art. 2, <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920251/index.html> (last accessed on October 19, 2017).
  - 11 CJEU, 16 July 2009, case C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*.
  - 12 See e.g. ELEONORA ROSATI, *Originality in EU copyright full harmonization through case law*, Cheltenham, Edward Elgar Pub. Ltd., 2013.
  - 13 U.S. Copyright Office, *Compendium*, Section 306, <https://copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf> (last accessed on October 19, 2017).
  - 14 For Swiss law see e.g. GITTI HUG, *Bob Marley vs Christoph Meili: ein Schnappschuss*, in: *sic!* 2005, p. 57.
  - 15 OGH, 4Ob58/95 (*Pfeildarstellung*).
  - 16 In German “*Gestaltungs- oder Schöpfungshöhe*”.
  - 17 GERHARD SCHRICKER, *Farewell to the “Level of Creativity” (Schöpfungshöhe) in German Copyright Law*, (1995) 26 I.I.C. 41
  - 18 Also the “little money” (“*die kleine Münze*”) is protectable; BGH, GRUR 1995, p. 581 — *Silberdistel*.
  - 19 *Feist, ibid.*

be comprehended alternatively as a set of traits or behaviors, then creativity might indeed be found in the code of machines.<sup>20</sup>

### III. *Mensch Maschine*<sup>21</sup>, Chinese rooms and minimalists

Given the moderate success of copyright law in providing a universal definition of creativity, it cannot come as a surprise that similar attempts in the fields of cognitive psychology and artificial intelligence have been equally knotty.<sup>22</sup> We shall try to evaluate the various definitions and different positions nevertheless.

In cognitive science, creativity is commonly defined by “novelty and usefulness”.<sup>23</sup> Criteria to measure so defined creativity are “fluency, flexibility, originality and elaboration”<sup>24</sup> as well as “associational fluency and response uniqueness”.<sup>25, 26</sup> Even though the exact underlying mechanisms are still subject to study and debate, there seems to be agreement that creativity and intelligence are correlated.<sup>27</sup> Thus it is probably fair to say that creativity requires at least some degree of intelligence. Intelligence is commonly defined as “the ability to acquire and

- 
- 20 ANNEMARIE BRIDY, The evolution of authorship: work made by code, *The Columbia Journal of Law & the Arts*, 2016, Vol. 39 (3), pp. 395–401.
  - 21 KRAFTWERK, *The Man Machine*, Capitol Records, 1978, <https://www.youtube.com/watch?v=L7cMCatM-fo> (last accessed on October 19, 2017).
  - 22 ANNEMARIE BRIDY (2012), *Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author*, *Stanford Technology Law Review*, Vol. 5, pp. 1–28.
  - 23 MATTHIAS BENEDEK/EMANUEL JAUK/MARKUS SOMMER, MARTIN ARENDASY/ALJOSCHA C. NEUBAUER, Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity, *Intelligence*, September–October 2014, Vol. 46, pp. 73–83; with references to FRANK BARRON, The disposition towards originality, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 51 (1955), pp. 478–485; and MORRIS I. STEIN, Creativity and culture, *Journal of Psychology*, 36 (1953), pp. 31–322.
  - 24 RICHARD L. CAVE, A combined factor analysis of creativity and intelligence, *Multivariate Behavioral Research*, 01 April 1970, Vol. 5 (2), pp. 177–191.
  - 25 MICHAEL A. WALLACH/NATHAN KOGAN, *Modes of thinking in young children: a study of the creativity-intelligence distinction*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1965.
  - 26 RICHARD KAZELSKIS/JIMMIE D. JENKINS/RONALD K. LINGLE, Two Alternative Definitions of Creativity and Their Relationships with Intelligence, *The Journal of Experimental Education* Vol. 41, No. 1 (Fall 1972), pp. 58–62.
  - 27 BENEDEK *et al.*, *ibid.*

apply knowledge and skills”<sup>28</sup> or the “mental quality that consists of the abilities to learn from experience, adapt to new situations, understand and handle abstract concepts, and use knowledge to manipulate one’s environment”<sup>29</sup>. Following the logic of the argument as just outlined above, if we are looking for possible creativity in machines, and creativity requires intelligence, then we may draw on existing work in the domain of artificial intelligence.

According to JOHN MCCARTHY artificial intelligence (“AI”) is, simply put, “the science and engineering of making intelligent machines”.<sup>30</sup> AI exists in embodied and unembodied forms, but since the process of creativity happens in the “brain-paths” of the software<sup>31</sup> — if at all — we will use the term AI for either type, as well as to cover “robot” and “machine” (and *vice versa*).<sup>32</sup> AI research can generally be divided into “strong AI” and “weak AI”.<sup>33, 34</sup> Strong AI contemplates that all human thought is algorithmic and that it will eventually be possible to replicate the human mind, and with it human consciousness, and — importantly for our purposes — creativity.<sup>35, 36</sup> In contrast the proponents of weak AI believe that human thought can only be simulated in a machine<sup>37</sup>,

28 <https://en.oxforddictionaries.com/definition/intelligence> (last accessed on October 19, 2017).

29 ROBERT J. STERNBERG, *Encyclopedia of human intelligence*, New York: Simon & Schuster Macmillan, London, Simon & Schuster and Prentice Hall International, 1995; <https://www.britannica.com/topic/human-intelligence-psychology> (last accessed on October 19, 2017).

30 JOHN MCCARTHY, *Basic Questions, What is Artificial Intelligence?*, Stanford University Presse, <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/> (last accessed on October 19, 2017).

31 Rather than by means of effectors and actuators etc.; see e.g. MAJA J. MATARIC, *The robotics primer*, MIT Press, Cambridge, 2007.

32 Following the approach of BURKHARD SCHAFFER/DAVID KOMUVES/JESUS MANUEL NIEBLA ZATARAIN/LAURENCE DIVER, *A fourth law of robotics? Copyright and the law and ethics of machine co-production*, *Artificial Intelligence and Law*, 2015, Vol.23 (3), pp. 217–240.

33 RAQUEL ACOSTA, *Artificial intelligence and authorship rights*, *Harvard Journal of Law & Technology*, February 2012, <http://jolt.law.harvard.edu/digest/artificial-intelligence-and-authorship-rights> (last accessed on October 19, 2017).

34 BRIDY (2012), *ibid*.

35 SELMER BRINGSJORD, *Chess is Too Easy*, *TECH. REV.*, Mar.-Apr. 1998, pp. 23–24.

36 Also see e.g. RAY KURZWEIL, *The singularity is near: when humans transcend biology*, Penguin Books (September 26, 2006).

37 BRINGSJORD, *ibid*.

which as a consequence would preclude intelligence in the sense as defined above and thus also the prevalence of creativity in a machine.

In his iconic paper of 1950, ALAN TURING<sup>38</sup> predicted that machines would reach human-level intelligence by around the Millennium. Although this target date has been missed, the vision remains. The test for a machine to pass is the so called “imitation game” (better known as the “Turing Test”): If a human interrogator communicating with a computer on the one side and a human on the other and the interrogator cannot tell, whether their opposite is the human or the machine, the test is passed.<sup>39</sup> The possibility of machine-creativity is supported by those who believe that human creativity itself could be computational and algorithmic, and that given the rule-bound nature of the respective outputs and the pre-existing models that are inherent in humans and machines alike, the difference between human and artificial agents is not so significant after all.<sup>40, 41</sup> This position is certainly represented by theories eradicating every boundary between man and machine, understanding humans as clusters of carbon based factories (cells), that strictly execute a predetermined code (DNA)<sup>42</sup>; or those of trans-humanists<sup>43</sup> or Singularitarians, who believe in an intelligence explosion facilitated by the so called law of accelerating returns as well as the convergence between genetics, robotics/strong AI and nanotechnology.<sup>44</sup>

Of course proponents of such theories conflict head on with those who believe that creativity originates from the non-linear processing of information by the human brain that alone can be responsible for inventiveness and creativity, and who hence understand creativity as an

---

38 ALAN M. TURING, Computing, machinery and intelligence, *Mind*, 59, pp. 433–460.

39 *Ibid.*

40 See BRIDY (2012), *ibid.*, PAMELA MCCORDUCK, *Machines who think: a personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence*, San Francisco, W. H. Freeman, 1979.

41 See also ALLEN NEWELL/HERBERT A. SIMON, *The logic theory machine, a complex information processing system*, 1956, [http://shelf1.library.cmu.edu/IMLS/BACKUP/MindModels.pre\\_Oct1/logictheorymachine.pdf](http://shelf1.library.cmu.edu/IMLS/BACKUP/MindModels.pre_Oct1/logictheorymachine.pdf) (last accessed on October 19, 2017).

42 See e.g. GREGORY STOCK, *Metaman: The Merging of Humans and Machines into a Global Superorganism*, Simon & Schuster, First Edition (September 1993).

43 See e.g. NICK BOSTROM, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*, Oxford University Press, London, 2014.

44 See e.g. KURZWEIL, *ibid.*; RAY KURZWEIL, *How to create a mind*, Penguin Books, 2013.

intrinsically human — or at least biological — property.<sup>45</sup> Based on his famous Chinese Room *Gedankenexperiment* from 1980, JOHN SEARLE held that merely “instantiating a computer program is never by itself a sufficient condition of intentionality”.<sup>46</sup> According to SEARLE, the mere syntactic following of a program will never lead to a transgression of its artificial boundaries. He illustrates this thesis colorfully by sketching the image of an English-only speaker in a confined room. This person is passed cards with Chinese text on them from outside. Upon executing a set of English instructions, the person finds the corresponding card with the appropriate response in Chinese and hands it back to the person outside the room. Even though the text on the responding card might make perfect sense to the person outside, the person in the room still does not understand a single word of Chinese.<sup>47</sup> SEARLE holds that for strong AI — and consequently also synthetic creativity — to succeed would require “duplicat[ing] the causal powers of the human brain.”<sup>48</sup>

While the arguments that simply rely on the faculties of human tissue are crumbling, particularly with the advent of biological media like DNA being used in computing<sup>49, 50</sup>, the debate remains a circular one. As TURING observes: “[...] the only way by which one could be sure that machine thinks is to be the machine and to feel oneself thinking.”<sup>51</sup>

Notwithstanding the seemingly irreconcilable philosophical positions discussed above, there are undeniably various applications in the field of generative art that might qualify as creative given their sophisticated output.<sup>52</sup> One of the oldest and most quoted systems is “AARON”.<sup>53</sup>

---

45 JEAN THILMANY, *The emotional robot. Cognitive computing and the quest for artificial intelligence*, EMBO Rep. 2007 Nov; 8(11), pp. 992–994.

46 JOHN R. SEARLE, *Minds Brains, and Programs*, *The Behavioral and Brain Science* (1980) 3, pp. 417–457.

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 See e.g. <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/dna-storage/> (last accessed on October 19, 2017).

50 SCHAFER *et al.*, *supra* n. 32.

51 TURING, *ibid.*

52 BRIDY (2012), *ibid.*

53 <http://www.aaronshome.com/aaron/aaron/index.html> (last accessed on October 19, 2017).

Other examples are the “Cybernetic Poet”<sup>54</sup>, “BRUTUS”<sup>55</sup>, “The Painting Fool”<sup>56, 57</sup>, Google’s “Deep Dream”<sup>58</sup> and “Magenta Music”<sup>59</sup> as well as “FlowMachines”<sup>60</sup>. Particularly beautiful is “The Next Rembrandt Project” that used machine learning techniques and a 3D-printer to create a painting, which would have flattered the old Dutch master almost 450 years after his death.<sup>61</sup>

Arguably such applications produce results that, if created by humans, would pass the relatively low test of creativity in a copyright sense as outlined above. Also some of these systems have alienated themselves from human creatorship to a degree of autonomy where the contribution of the robot is substantial enough to acknowledge the artificial agent as co- or even main creator.<sup>62</sup> It is hence tempting to apply a sort of Turing Test for determining, whether there is creativity in a machine or not.<sup>63</sup> Accordingly, computer scientist MARK RIEDL suggests that the Turing Test be amended or even replaced with the “Lovelace Test”<sup>64</sup>, which is passed, if a robot’s literary or artistic work cannot be distinguished from human-created art.<sup>65</sup>

54 [http://www.kurzweilcyberart.com/poetry/rkcp\\_overview.php](http://www.kurzweilcyberart.com/poetry/rkcp_overview.php) (last accessed on October 19, 2017).

55 SELMER BRINGSJORD/DAVID FERRUCCI, *Artificial intelligence and literary creativity: inside the mind of BRUTUS, a storytelling machine*, Psychology Press, 1999.

56 <http://www.thepaintingfool.com/index.html> (last accessed on October 19, 2017).

57 MARTIN GAYFORD, *Robot Art Raises Questions about Human Creativity*, MIT Technology Review, February 2016, <https://www.technologyreview.com/s/600762/robot-art-raises-questions-about-human-creativity/> (last accessed on October 19, 2017).

58 <https://research.googleblog.com/2015/07/deepdream-code-example-for-visualizing.html> (last accessed on October 19, 2017).

59 [https://www.youtube.com/watch?v=6ZLB2-\\_0Hxw](https://www.youtube.com/watch?v=6ZLB2-_0Hxw) (last accessed on October 19, 2017).

60 <http://www.flow-machines.com/> (last accessed on October 19, 2017).

61 *The Next Rembrandt*, <https://www.nextrembrandt.com/> (last accessed on October 19, 2017).

62 SCHAFFER *et al.*, *supra* n. 32.

63 BRIDY (2016), *ibid.*; SCHAFFER *et al.*, *supra* n. 32.

64 Referring to Lady Ada Lovelace and her often cited statement in the face of the so called Babbage Engine: “The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do (only) whatever we know how to order it to perform.” cited in TURING, *ibid.*; also see <http://www.computerhistory.org/babbage/adalovelace/> (last accessed on October 19, 2017).

65 MARK O. RIEDL, *The Lovelace 2.0 test of artificial creativity and intelligence*, arXiv preprint arXiv:1410.6142; cited in SCHAFFER *et al.*, *supra* n. 32.

From a utilitarian point of view this method of ontological reverse engineering has a powerful intuitive effect. But since it is derived from TURING's imitation game, it is of course subject to the same criticism as summarized above. Further, from a semantic point of view such simple test hardly represents the right level of abstraction. Even SIMON COLTON, the mastermind behind "The Painting Fool" believes that programs must be judged against a different set of observables to count as being creative, and suggests that they would have to behave in a "skillful", "imaginative" and "appreciative" manner in a sense of being responsive to emotions.<sup>66, 67</sup> Most importantly of all, the TURING/LOVELACE test seems like a philosophical shortcut ignoring the so called "idea-expression dichotomy" — the basic principle in copyright that protects the transition from idea to a specific form expressing the original creation<sup>68</sup>. In the case of a computer program, however, the idea stage is entirely absent.<sup>69</sup>

Another attempt to approximate creativity tested against the criteria of "response uniqueness"<sup>70</sup> and understood as "the ability to do the unexpected or to deviate from rules"<sup>71</sup> is the introduction of randomness into the algorithmic process.<sup>72</sup> This is still quite far away from ASIMOV's notion recounted above. But how such concepts as randomness can be taken *ad absurdum*, is demonstrated by EMILE BOREL's famous "infinite monkey theorem" stating that a monkey hitting a typewriter key-

---

66 Quoted in GAYFORD, *ibid.*

67 The Painting Fool, ICUPodcasts, <https://www.youtube.com/watch?v=MZoliFtz4MA> (last accessed on October 19, 2017).

68 See e.g. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Article 9 Para. 2, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm#1](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#1) (last accessed on October 19, 2017); for Swiss law DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, *Das neue Urheberrecht – Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, 3<sup>rd</sup> ed, 2008, art. 2, N 10–24.

69 See the considerations of SCHAFFER et al., *supra* n. 32.

70 WALLACH et al., *ibid.*

71 See BRIDY (2012), *ibid.*, commenting on Ada Lovelace's statement referred to in footnote 56.

72 See e.g. the work of MARGARET A. BODEN, *Computer models of creativity*, *AI Mag* 30 (3) (2009), p. 23.

board at random for an infinite amount of time will almost surely write any given text, such as the complete works of William Shakespeare.<sup>73,74</sup>

Clearly there is a phenomenological difference between such chance results and human creative intuition as the work of SOL LEWITT<sup>75</sup>, a major representative of the genres of so called conceptual art and minimalism, illustrates in striking vividness. Even though he saw the “concept” at the center of the art and the “idea” as “the machine that makes the art”, according to LEWITT “art is not necessarily logical”, it “doesn’t really have much to do with mathematics [or] philosophy” and “is not utilitarian”; artists are “mystics rather than rationalists...they leap to conclusions that logic cannot reach”.<sup>76,77</sup> I tend to agree. Any approach to robot creativity might turn out useful and even aesthetic results but is of a fundamentally different philosophical quality than human creativity. Indeed, creativity is a substantial defining factor of the human species arguably distinguishing us<sup>78</sup> from other animals and robots in particular. Intuitively we understand, if we listen to BRAD MEHLDAU’s<sup>79</sup> piano improvisations. A long way to go for any robot.

---

73 EMILE BOREL, *Mécanique Statistique et Irréversibilité*, J. Phys, 5e série 3 (1913), pp. 189–196.

74 Also see SCHAFER *et al.*, *supra* n. 32, discussing “Qentis” (<http://www.artmarcovic.com/qentis> (last accessed on October 19, 2017), an art project playing with the idea of using brute force computing to produce eventually every meaningful text there can be; as well as JORGE L. BORGES, *The total library*, Penguin, London, 2007.

75 See e.g. <https://www.moma.org/artists/3528> (last accessed on October 19, 2017).

76 SOL LEWITT, Paragraphs on Conceptual Art, First published in Art Forum in 1967, <http://sfaq.us/2011/11/sol-lewitt-on-conceptual-art-1967/> (last accessed on October 19, 2017).

77 SOL LEWITT, For all to see, Indianapolis Museum of Art, <https://www.youtube.com/watch?v=Tpi5OBv6ZMU> (last accessed on October 19, 2017).

78 LIANE GABORA/SCOTT BARRY KAUFMAN, Evolutionary Approaches to Creativity, in James Kaufman and Robert Sternberg, Eds., *The Cambridge Handbook of Creativity*, Cambridge University Press 2010, pp. 279–300.

79 See e.g. BRAD MEHLDAU, Waltz for J.B., Nonesuch Records, 2015, [https://www.youtube.com/watch?v=6A1bZLICx\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=6A1bZLICx_w) (last accessed on October 19, 2017).

#### IV. Andy wants to be a machine

“I want to be a machine”, ANDY WARHOL is famously quoted as saying.<sup>80</sup> To the artist, the machine was a way of life — a representation of unique experiences — and all of WARHOL’s art was striving to express the machine in the machine’s own terms.<sup>81</sup> Now, for the sake of argument let us assume WARHOL were indeed a machine, transposing all his artistic genius, resulting in works indistinguishable from the human WARHOL’s creations. Let us further assume that the algorithmic brainpaths found in “Andybot” met the standards of creativity in the sense of the previous chapter. Would its output be protected under the existing copyright regimes? And if not, would that be satisfactory?

For a start, if, as JAMES GRIMMELMANN states, there is no such thing as a computer-authored work<sup>82</sup>, this author works under the assumption there is still significant proximity between the human programmer’s contribution and a machine’s output. However, in this essay we deal only with cases where such causality is missing due to the degree of autonomy, as well as the emergent nature of robot contribution, and where machines cannot be seen as tools anymore.

Since neither subject matter nor ownership are harmonized in copyright on a European and let alone an international level, there is no response that fits all. Hence, we will structure the following analysis in three parts: US law and UK law followed by *droit d’auteur* systems.

With regard to works that lack human authorship, the U.S. Copyright Office’s Compendium contains useful guidance. It holds that the Copyright Act only protects “original works of authorship”<sup>83</sup> requiring creation by a human being. The Office will not register works produced by nature, animals, or plants, e.g. “a photograph taken by a monkey” or “a

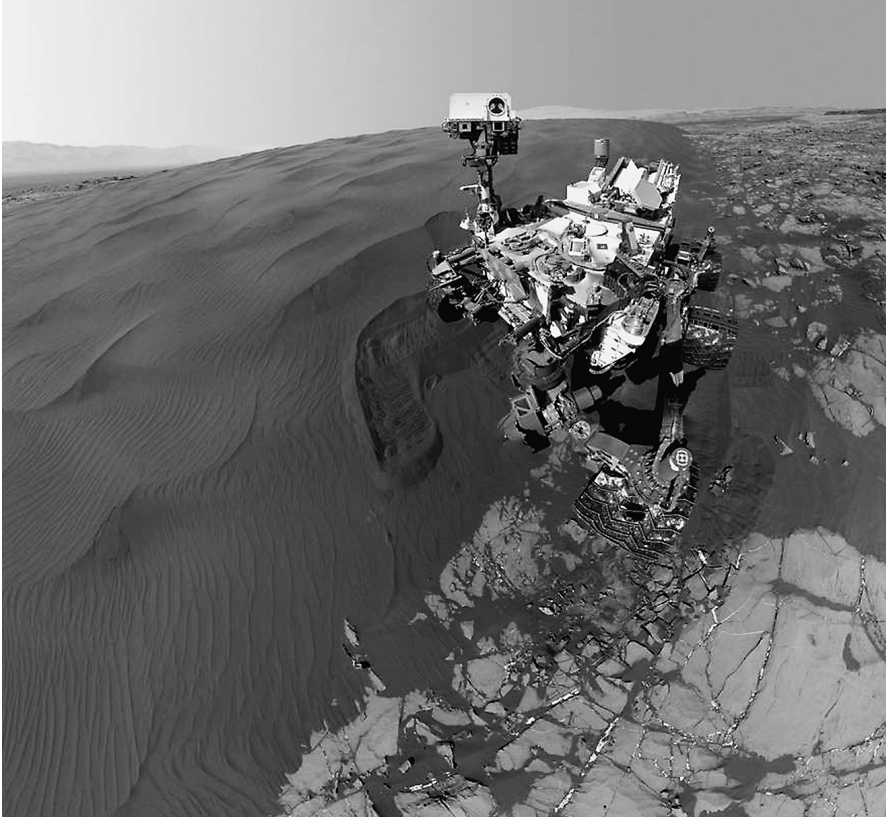
80 THIERRY DE DUVE/ROSALIND KRAUSS, *Andy Warhol, or The Machine Perfected*, MIT Press, Spring 1989, Vol. 48, p. 3.

81 PAUL BERGIN, *Andy Warhol: The Artist as Machine*, *Art Journal*, 01 June 1967, Vol. 26 (4), p. 359–363.

82 JAMES GRIMMELMANN (2016a), *There’s no such thing as a computer-authored work — and it’s a good thing, too*, *The Columbia Journal of Law & the Arts*, Spring, 2016, Vol. 39 (3), pp. 403–416.

83 17 U.S.C. § 102(a).

mural painted by an elephant”.<sup>84</sup> The mentioning of monkeys is a reminiscence of the already notorious “monkey selfie case” that in principle confirmed the cited doctrine.<sup>85</sup> Even though the list of examples does not explicitly include “selfies taken by a robot”, the language makes it clear enough that the selfie of the NASA Mars Rover<sup>86</sup> does not fall within existing copyright protection but rather into the public domain<sup>87</sup>:



*Mars Rover's selfie*

---

84 U.S. Copyright Office, Compendium, Section 313.2, <https://copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

85 *Naruto v. Slater*, Case No. 15-cv-04334-WHO, United States District Court, Northern District of California.

86 <https://www.nasa.gov/jpl/mpl/latest-selfie-from-nasa-mars-rover-shows-wide-context> (last accessed on October 19, 2017).

87 Even under the assumption that US law applied to a photo taken on Mars.

UK law stipulates that in the case of a computer-generated work, “the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”.<sup>88</sup> In that sense, the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 understands authorship to be entrepreneurial rather than creative in nature.<sup>89</sup> However, the cited language builds on settings, where the deemed author, the arrangements necessary and the work are all still proximate.<sup>90</sup> This possibly excludes situations, where the work is created at significant distance from any natural person.<sup>91</sup> Indeed, all will depend on the interpretation of such “arrangements necessary”, and it remains to be seen whether the initial programming of an artificial agent will keep sufficient legal proximity to the resulting work, even if the program has further developed possibly on its own account and to a degree of autonomy not predicted at its launch. In this context, the work of BRUCE E. BOYDEN is interesting. BOYDEN suggests that there should be a test of “reasonable foreseeability” under US law. Only if such test is passed, are the rights allocated to the person making the relevant arrangements.<sup>92</sup>

Civil law systems in the *droit d’auteur* tradition, with a strong moral rights orientation (like French and German law), require an inseparable nexus between human creativity and the resulting work. German law strictly adheres to the so called “principle of creativity” (“*Schöpferprinzip*”), according to which only the (human) creator of the work can be the author.<sup>93</sup> Swiss law holds explicitly that only the “natural person”, who created the work, can be an author within the meaning of copyright law.<sup>94</sup> As long as some proximity remains between human arrangements and the resulting works, the legal outcome will be more or less similar

88 UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section 9, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9> (last accessed on October 19, 2017).

89 ROBERT CLARK/SHANE SMYTH, *Intellectual Property in Ireland*, 1997, pp. 252–253.

90 PAUL LAMBERT, *Computer-generated works and copyright: selfies, traps, robots, AI and machine learning*, *EIPR* 2017, 39 (1), pp. 12–20.

91 *Ibid.*

92 BRUCE E. BOYDEN, *Emergent works*, *The Columbia Journal of Law & the Arts*, Spring 2016, Vol. 39 (3), pp. 377–394.

93 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), § 7, <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/> (last accessed on October 19, 2017).

94 Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), Art. 6, <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/> (last accessed on October 19, 2017); ATF 74 II 112 *Suisa/Koch*; BARRELET/EGLOFF, *supra* n. 68, art. 6 N 2.

to that under the UK statute mentioned above, since on the face of it these *droit d'auteur* systems are generally agnostic as to the tools an artist uses. But to the extent that the sufficient threshold amount of human creative contribution is missing, animals, machines or robots cannot be authors.<sup>95</sup>

## V. Do robots really dream of electric copyright?<sup>96</sup>

As we have seen, even under the machine-friendliest regime, there remains considerable legal uncertainty as to whether machine-creations are protectable. Various authors deem this situation as unsatisfactory, either due to their belief in the dialectical relationship between rules and creation<sup>97</sup> or because they perceive a possible competitive advantage in the protection of creative robotic works.<sup>98, 99, 100</sup>

I would hold, though, that related claims for legislative action are not convincing. The “work-made-for-hire” doctrine as a door to entry suggested by BRIDY,<sup>101</sup> as well as the UK statute law position, are in stark contrast to any system based on a *droit moral* understanding. Without a radical policy shift such ideas are not reconcilable with the majority of European national systems. My main criticism however is of granting copyright protection to robots in their own capacity. Doing so would necessarily presuppose ascribing legal personhood to artificial agents, which indeed seems to be the premise of the respective propo-

---

95 WINFRIED BULLINGER/ARTUR-AXEL WANDTKE, *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, § 2 UrhG, 4th edition., Munich, 2014.

96 In reminiscence of PHILIP K. DICK, *Do Androids Dream of Electric Sheep?* Ballantine Books (2008).

97 BRIDY (2012), *ibid.*; BRIDY (2016), *ibid.*

98 MADELEINE DE COCK BUNING, *Is the EU exposed on the copyright of robot creations?* *Robotics Law Journal*, 22 December 2015, [http://www.caaai.eu/wp-content/uploads/2012/08/MdeCockBuning-Copyright-and-robotisc-robotics-law-journal\\_03\\_november\\_2015.pdf](http://www.caaai.eu/wp-content/uploads/2012/08/MdeCockBuning-Copyright-and-robotisc-robotics-law-journal_03_november_2015.pdf) (last accessed on October 19, 2017).

99 MUZDALIFAH FARIED BAKRY/ZIELANG HE, *Autonomous Creation – Creation by Robots: Who owns the IP Rights?* 5 May 2015, <https://law.maastrichtuniversity.nl/ipkm/autonomous-creation-creation-by-robots-who-owns-the-ip-rights/> (last accessed on October 19, 2017).

100 European Parliament, Committee on Legal Affairs, *ibid.*; European Parliament, Plenary Sitting, *ibid.*

101 BRIDY (2012), *ibid.*

nents.<sup>102</sup> This, however, would entail a huge catalogue of issues reaching far beyond the realm of copyright, and far more research would have to be conducted. Yet, the cited proponents do not even sufficiently explain the motivations behind their copyright related claims, but seem to be operating simply on the questionable assumption that more copyright protection would automatically mean more competitiveness. It is true that copyright law is here to secure a fair return for an author's creativity; such incentive is, however, only a means to its ultimate end, that is to stimulate artistic creativity for the general public good.<sup>103</sup> Robots do not need protection, because copyright's incentives for creativity will and naturally must remain entirely unresponded to by them.<sup>104, 105</sup>

Even more existentially, what ontological effect would it have on us, if machine output was granted equal protection to human creation? Artists enjoy the admiration of us fellow humans because given their talent and efforts they create original works others are not capable of. It is this ability to vanquish mediocrity that deserves protection and economic reward. Copyright protection for machine output would ignore the lack of semantic foundation and sooner or later destroy the human incentive to still invest in intellectual undertakings. Why should anyone still care to create and undergo all the pains and existential insecurities a creative process entails, if a machine — that naturally cannot know similar

---

102 European Parliament, Committee on Legal Affairs, *ibid.*, DE COCK BUNING, *ibid.*

103 See e.g.

*Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151 (1975); cited in PAMELA SAMUELSON, Allocating ownership rights in computer-generated works, *University of Pittsburgh Law Review*, Summer, 1986, Vol. 47(4), pp. 1185–1228.

104 JAMES GRIMMELMAN, Copyright for literate robots, *Iowa Law Review*, 2016, Vol. 101 (2), p. 657 (25); GRIMMELMAN (2016a), *ibid.*; SAMULESON, *ibid.*; MIKE MASNICK, Another Dumb Idea Out Of The EU: Giving Robots & Computers Copyright, 28 June 2016, <https://www.techdirt.com/articles/20160624/17260834817/another-dumb-idea-out-eu-giving-robots-computers-copyright.shtml> (last accessed on October 19, 2017); BOYDEN, *ibid.*

105 A theoretical but admittedly quite far fetched incentive for manufacturers to build creative machines could, however, be construed from the concept of a mandatory insurance fund as envisaged by the cited report of the European Parliament, which “follows” a robot that is marketed in order to compensate possible damages caused by it. If a creative robot generated revenue from the commercialization of its intellectual property, this would mean less net contribution by the manufacturer to the compensation fund. [Acknowledgments go to BURKHARD SCHAFER]

troubles — was treated the same?<sup>106</sup> Would art not degenerate to a mere commodity, producible and consumable upon pushing a button?<sup>107, 108</sup> The cited report of the European Parliament expresses fears about the space for humans in a future where robots take over ever more complex cognitive tasks. But in a seemingly blinkered drive for regulation, the proponents of “robot copyright” miss seeing the paradox of their endeavors. What would be so negative about robot-creation falling into the public domain anyway? Might it not be seen as a chance to give birth to new artistic genres and whole new areas of innovation, where humans could build freely upon initial machine-output? The fruits of AI should be used for the good of society. We ought not to treat robots at eye level, because their output simply cannot match the phenomenon of human creativity. Fast approaching a new era of human-machine-coexistence, we need to be cautious of not making the wrong choices and defend this intrinsically human space that is creativity.

## VI. Flipside — Positronic brains need feeding

While the first part of this essay dealt with downstream questions, we will now look at the upstream side, which might be slightly less aesthetic, but from a practical point of view are far more pressing. Surprisingly, to date these questions have attracted little academic attention.

---

106 See also SCHAFER *et al.*, *supra* n. 32, quoting the dialogue between a composer and an AI.

107 Feedback to an initial version of this paper was that the argument as presented only covered “high end” art and that a lot of existing art and especially the “low end” (e.g. jingles, financial news or sport results) was a commodity already. This might indeed be true and the “low end” has hardly got the potential to question us in our own existence. Nevertheless, I would argue that such computer generated “snippets” that often will have lost their topicality or ability to enthuse still on the release date do not deserve and do not need protection in the first place - let alone over a term of 70 years as is commonly the case under the majority of applicable legal frameworks.

108 Arguably though, there are legal concepts within the broader copyright framework providing protection for contributions beyond creativity, such as ancillary copyright that protects a pure investment or the right ascribed to photographs treating them similarly to artistic works as for example under the German copyright law (§ 72 UrhG, [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/\\_\\_72.html](https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__72.html)). Especially in the latter case rights are assigned exactly to what is criticized above, the mere pushing of a button. However, for the sake of space these concepts cannot be further discussed in this essay.

In fiction, machine-intelligence has a variety of sources. The robots in ASIMOV's short stories leave the conveyor belts with ready-made positronic brains that make them fit for the tasks the single models are designed for (e.g. proof reading like EZ-27 aka "Easy"<sup>109</sup>). The "magic sauce" of their positronic brains, however, remains forever the trade secret of US Robots and Mechanical Men Corporation. Similarly, it is the data base of the "BlueBook" search engine that powers the backbone of AVA's brain, the AI that is the main protagonist of the plot in the motion picture "Ex Machina".<sup>110, 111</sup>

In reality, it has been a tedious business for decades to try to build intelligent machines, until at one point AI researchers acknowledged that instead of programming a computer to *be* smart, it might be easier to program a computer to *learn* to be smart.<sup>112</sup> Following the seminal definition of TOM MITCHELL "a computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E."<sup>113</sup> In that sense, machine learning ("ML") and especially the technique of so called deep learning have shown considerable success. Deep learning makes use of multi-layered artificial neural networks, a collection of simple trainable mathematical units (neurons or layers), which collaborate to compute a complicated function, loosely

---

109 ISAAC ASIMOV, *Galley Slave*, in: *The complete robot*, Harper Collins Publ. UK, 1983.

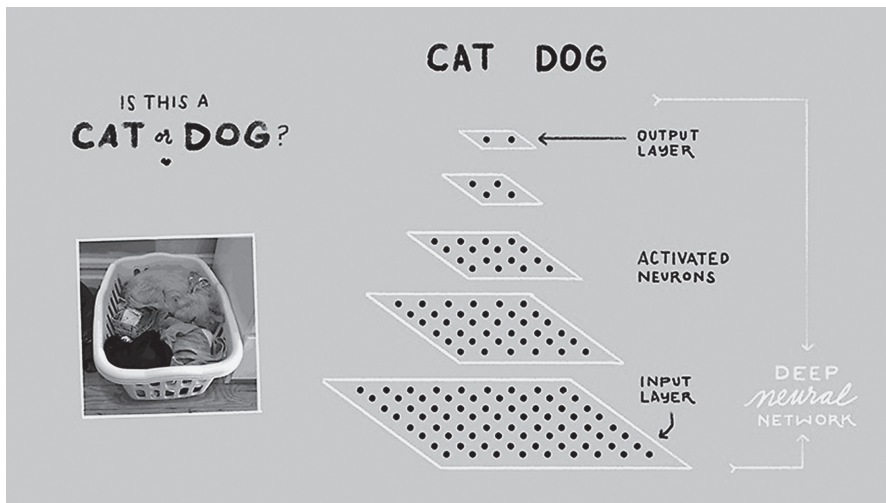
110 *Ex Machina*, official international trailer, Universal Pictures, 31 October 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=sNExF5WYMaA> (last accessed on October 19, 2017).

111 MIKE MURPHY, *A search engine could become the first true artificial intelligence*, 2 April 2015, <http://qz.com/370123/a-search-engine-could-become-the-first-real-artificial-intelligence/> (last accessed on October 19, 2017).

112 E.g. PETER NORVIG, *How computers learn*, 26 March 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=T1O3ikmTEdA> (last accessed on October 19, 2017).

113 TOM MITCHELL, *Machine Learning*, McGraw-Hill Education, 1 edition, March 1997.

inspired by the human brain<sup>114, 115</sup>, as very much simplified in the following illustration<sup>116</sup>:



*Deep learning's layers*

Although the training methods might differ (supervised, unsupervised, reinforcement learning)<sup>117</sup>, machine learning often relies on “training data”. Such data might be subject to copyright protection, and perceptions concerning the use of this data largely differ as the following case demonstrates: Researchers had used 11,038 novels for training a neural network to model a system that can create natural language sentences.<sup>118</sup> <sup>119</sup> According to the study, the training data allowed the researchers to

114 JEFF DEAN, Large scale deep learning, November 2014, <https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//people/jeff/CIKM-keynote-Nov2014.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

JUERGEN SCHMIDHUBER, Deep learning in neural networks: An overview, *Neural Networks*, Volume 61, January 2015, pp. 85–117.

115 JUERGEN SCHMIDHUBER, Deep learning in neural networks: An overview, *Neural Networks*, Volume 61, January 2015, pp. 85–117.

116 <https://research.googleblog.com/2016/06/announcing-google-research-europe.html> (last accessed on October 19, 2017).

117 SCHMIDHUBER, *ibid.*

118 SAMUEL R. BOWMAN/LUKE VILNIS/ORIOL VINYALS/ANDREW M. DAI RAFAL JOZEFOWICZ/SAMI BENGIO, Generating Sentences from a Continuous Space, <https://arxiv.org/pdf/1511.06349v4.pdf> (last accessed on October 19, 2017)

119 YUKUN ZHU/RYAN KIROS/RICHARD ZEMEL/RUSLAN SALAKHUTDINOV/RAQUEL URTASUN/ANTONIO TORRALBA/SANJA FIDLER, Aligning Books and

“explicitly model holistic properties of sentences such as style, topic, and high-level syntactic features”.<sup>120</sup> In the eyes of the Authors Guild<sup>121</sup> this constituted a “blatantly commercial use of expressive authorship”.<sup>122</sup> In the following we will assess the legal situation a bit closer.

## VII. A “non-expressive use defense”?

The exclusive right of authorizing the reproduction of copyrightable works, in any manner or form may be acknowledged as a universal concept.<sup>123</sup> ML hence often faces a fundamental problem since it may have as a condition precedent that one or even several copies are made of any work used as training data. In the cited case, the novels were downloaded from a publicly accessible database<sup>124</sup> to then be run through the computer systems.<sup>125</sup> Consequently, the key question is whether making copies for ML purposes is a reproduction within the meaning of the law, and if yes, whether there are any legal concepts rendering such use lawful. Although ML is a new application, the underlying issues are not novel but have been discussed in relation to other new technologies,

---

Movies: Towards Story-like Visual Explanations by Watching Movies and Reading Books, <https://arxiv.org/pdf/1506.06724v1.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

120 BOWMAN *et al.*, *ibid.*

121 <https://www.authorsguild.org/> (last accessed on October 19, 2017).

122 RICHARD LEA, Google swallows 11,000 novels to improve AI’s conversation, 28 September 2016, <https://www.theguardian.com/books/2016/sep/28/google-swallows-11000-novels-to-improve-ais-conversation> (last accessed on October 19, 2017).

123 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 9, [http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283698#P140\\_25350](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P140_25350) (last accessed on October 19, 2017); incorporated by reference in Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Article 9, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm#1](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#1) (last accessed on October 19, 2017).

124 BookCorpus, <http://yknzhu.wixsite.com/mbweb> (last accessed on October 19, 2017).

125 BOWMAN *et al.*, *supra* n. 116, citing ZHU *et al.*, *ibid.*

e.g. internet search engines<sup>126</sup>, plagiarism detection software<sup>127</sup> or the reverse engineering of software<sup>128</sup>.

As described in the first section, copyright only protects works containing original creative expressions. From the distinction between expressive and non-expressive works, MATTHEW SAG developed the idea that the same distinction should be made with regard to potential acts of infringement.<sup>129, 130</sup> Historically, copyright has always been a “doctrine of public places”<sup>131</sup> in a sense that copyright’s primary function is to protect an author from acts of expressive substitution<sup>132</sup>, by controlling the public diffusion of the work to the public.<sup>133</sup> Copyright has never been about regulating access to or use of the works.<sup>134</sup> Building on a thesis developed by ANDRE LUCAS (“*Ce qui déclenche l’application du droit exclusif est un act d’exploitation*”<sup>135</sup>)<sup>136</sup>, SEVERINE DUSOLLIER holds that copyright does not confer a right upon the author to forbid any use of the work, but only to control that part of the market which constitutes an economic exploitation of the work originally stem-

126 See e.g. *Field v. Google Inc.*, 412 F. Supp. 2d 1106, 1118 (D. Nev. 2006); *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 487 F.3d 701 (9th Cir. 2007); *Authors Guild v. Google Inc.*, U.S. Supreme Court, No. 15–849; BGH I ZR 69/08 and I ZR 140/10 (*Vorschau-bilder I and II*).

127 See e.g. *A.V. v. iParadigms*, 2008 U.S. Dist. LEXIS 19715 (E.D. Va., March 11, 2008).

128 See e.g. *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992).

129 MATTHEW SAG (2009), Copyright and copy-reliant technology, *Northwestern University Law Review*, Vol. 103 (4), pp. 1607–1682 (hereafter referred as “SAG (2009)”).

130 MATTHEW SAG, Orphan works as grist for the data mill, *Berkeley Technology Law Journal*, Summer, 2012, Vol. 27 (3), pp. 1503–1550 (hereafter referred as: “SAG”).

131 PAUL GOLDSTEIN, *Copyright’s highway: from Gutenberg to the celestial jukebox*, New York, 1994, p. 201; cited in: SEVERINE DUSOLLIER, *Technology as an Imperative for Regulating Copyright: From the Public Exploitation to the Private Use of the Work*, OPINION: [2005] EIPR, p. 201, <http://www.crid.be/pdf/public/5203.pdf> (last accessed on October 19, 2017)

132 SAG (2009) *supra* n.127, *ibid.*

133 DUSOLLIER, *ibid.*; citing SEVERINE DUSOLLIER (2005), *Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique — Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres*, Larcier, Bruxelles, 2005, 419 et seq.

134 DUSOLLIER, *ibid.*

135 “What triggers the application of the exclusive right is an act of exploitation.”

136 ANDRE LUCAS, *Droit d’auteur et numérique*, Litec, coll. “Droit@Litec”, 1998, p. 130.

ming from the right to control its public diffusion.<sup>137</sup> In support of her argument DUSOLLIER<sup>138</sup> refers to the decision of the CJEU in *Football Association Premier League* where it was indeed stated that intellectual property “is intended in particular to ensure for the right holders concerned protection of the right to exploit commercially the marketing or the making available of the protected subject-matter”.<sup>139</sup> An additional point that needs consideration is that the “idea-expression dichotomy” as discussed above leaves free the facts, ideas, concepts and discoveries contained in a work.<sup>140</sup>

Having said all this, according to SAG, copying for purely non-expressive purposes that do not convey any of the expressive elements to the public, such as the automated extraction of data, should not generally be regarded as infringing.<sup>141</sup> ML fits seamlessly into the category of what SAG calls “copy-reliant technologies”<sup>142</sup> as just discussed. The case outlined above makes it perfectly plain that the use of novels for training a neural network does not touch upon any of their expressive elements. The creative ideas of the respective authors are not in focus and there is no causal nexus between the final design of the trained neural networks and the creative expressions in the training sets. Much rather, the use of the texts in the said case aims at understanding the underlying rules, styles and syntax of the language and virtually not a single letter is transposed to the resulting models as published in the cited research paper. Indeed, the use of literature for the purposes of natural language understanding is only one way to train a neural network and arguably not even the most important one.<sup>143, 144</sup> Most crucially, though, it must

---

137 SEVERINE DUSOLLIER (2014), *L'exploitation des œuvres: une notion centrale en droit d'auteur*, in: *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, pp. 265–275.

138 *Ibid.*

139 CJEU, 4 October 2011, cases C-403/08 and C-429/08, *Football Association Premier League/QC Leisure*.

140 See SAG (2009). *Supra* n. 127, *ibid.*

141 *Ibid.*

142 *Ibid.*

143 CADE METZ, *Google's Hand-Fed AI Now Gives Answers, Not Just Search Results*, 29 November 2016, <https://www.wired.com/2016/11/googles-search-engine-can-now-answer-questions-human-help/> (last accessed on October 19, 2017).

144 GNIEWOSZ LELIWA, *Freeing language from the fundamental prison of deep learning*, 11 January 2017, <http://fido.ai/blog/2017/1/11/freeing-language-from-the-fundamental-prison-of-deep-learning/> (last accessed on October 19, 2017).

be acknowledged that the basic building blocks and patterns of human language are about as much public domain as it can get.<sup>145</sup>

Nonetheless, SAG does not comprehend non-expressive use as a stand-alone defense, but suggests implementing it within the framework of the fair use doctrine. Considering its four factors<sup>146</sup>, SAG comes to the conclusion that non-expressive uses will normally be non-infringing.<sup>147</sup> Applying the test to our case, we will come to the same result<sup>148</sup>, mainly relying on ML being highly transformative<sup>149</sup> and that there is no cognizable market effect within the meaning of the fair use doctrine, which — not to collapse into circularity — necessarily limits the possibly relevant market to those of expressive substitution only.<sup>150</sup>

Unfortunately, the detour via the fair use doctrine is a luxury that European law does not offer. Although there has not been a lack of effort

---

145 In BENJAMIN L. W. SOBEL, *Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis*, Columbia Journal of Law & the Arts, Forthcoming, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3032076](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3032076) (last accessed on October 19, 2017), the cited author seems to suggest the opposite to the positions presented herein before. Sobel lists a couple of examples (amongst them the Google use case as described above) that in his opinion do not qualify as “non-expressive” anymore and that are referred to as “sophisticated machine learning” or “expressive machine learning”. Although, no clear definitions are offered for these terms, according to SOBEL “Google sought to make use of authors’ varied and rich expression of ideas”. This view, however, ignores the fact that the trained model merely tries to distil the language patterns found in the aggregate texts and hence elements that are entirely within the public domain. Naturally such patterns in novels are different from those in non-fictional books, which is the reason why novels were used in the first place. Notwithstanding this, the ideas of the authors were not in scope of the use and the translation of the model into natural language text does not transpose any of the expressive elements of the training material.

146 17 U.S.C. § 107 (2006): (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

147 SAG (2009). *Supra* n. 127, *ibid*.

148 Also see the statement of FRED VON LOHMANN, *Google on what is driving creativity and innovation in the digital economy*, WIPO Magazine, April 2016, [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2016/02/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/02/article_0006.html) (last accessed on October 19, 2017).

149 See e.g. *The Authors Guild, et al. v. Google, Inc.*, Case No. 13–4829 (2d Cir., Oct. 16, 2015).

150 SAG (2009). *Supra* n. 127, *ibid*.

to find flexibility within the existing copyright framework to accommodate the dynamics and needs of the modern information society<sup>151</sup>,<sup>152</sup>, it must be acknowledged that an open ended concept, such as a fair use doctrine, does not currently exist. Instead the InfoSoc Directive<sup>153</sup> provides for a rigid system of exclusive rights (including a “reproduction right”)<sup>154</sup> with an exhaustive list of exceptions and limitations<sup>155</sup>.<sup>156</sup> Thus, the most straightforward defense would be to argue that non-expressive uses of copyrighted material for ML purposes do not constitute a “reproduction” in the first place. The so called Hargreaves Report of 2011 seems to be in support of this idea, but, like SAG, does not go the full way and only suggests “non-consumptive use” (as HARGREAVES refers to it) as an exception to be introduced.<sup>157</sup> Nevertheless, following BERNT HUGENHOLTZ, “reproduction” in copyright is not a technical concept but primarily a legal notion<sup>158</sup>, and the mere technical necessity of a copy should not, in itself, justify the conclusion that an exclu-

- 
- 151 P. BERNT HUGENHOLTZ, Fair use in Europe, Communications of the ACM, 01 May 2013, Vol. 56 (5), pp. 26–28.
- 152 P. BERNT HUGENHOLTZ/MARTIN R. F. SENFTLEBEN, Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities, Institute for Information Law/VU Centre for Law and Governance, 2011; citing i.a.: Gowers Review of Intellectual Property (December 2006), Recommendation 11, [http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/media/6/E/pbr06\\_gowers\\_report\\_755.pdf](http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/media/6/E/pbr06_gowers_report_755.pdf) (last accessed on October 19, 2017); European Commission, Green Paper of copyright in the knowledge economy Brussels, COM(2008) 466/3 (16.07.2008); IAN HARGREAVES, Digital opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth, May 2011, <http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf> (last accessed on October 19, 2017).
- 153 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, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML> (last accessed on October 19, 2017).
- 154 Article 2, as well as a right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter (Article 3), and a distribution right (Article 4).
- 155 Article 5.
- 156 See e.g. GIUSEPPE MAZZIOTTI, EU digital copyright law and the end-user, Berlin, Springer, 2008.
- 157 HARGREAVES, *supra* n. 149, citing: JENNIFER M. URBAN, 2010, Updating Fair Use for Innovators and Creators in the Digital Age: Two Targeted Reforms, Public Knowledge, <https://www.publicknowledge.org/pdf/fair-use-report-02132010.pdf> (last accessed on October 19, 2017).
- 158 P. BERNT HUGENHOLTZ (2000), Caching and Copyright. The Right of Temporary Copying, IViR, European Intellectual Property Review, Vol. 11, pp. 482–493.

sive reproduction right is potentially infringed.<sup>159</sup> In principle this has already been laid out by JOSEF KOHLER in 1880, who held that technical criteria should not determine the scope of the reproduction right but rather whether or not a copy of a work is intended to serve as a means of communicating the work to a public.<sup>160</sup> From LUCAS's<sup>161</sup> and DUSOLLIER's<sup>162</sup> theses of an economic exploitation being the touchstone of copyright, it can be concluded that in the absence of such exploitation a mere copy is not a reproduction within the meaning of the law. Accordingly, in modern information society copies alone should not be the trigger for copyright law.<sup>163</sup>

Admittedly though, this is still not an easy proposition in light of a literal reading of Article 2 InfoSoc Directive<sup>164</sup>, which extends the scope of copyright to the mere use of the work<sup>165, 166</sup>. Thus it remains to be seen, whether a self-standing non-expressive use defense in the context of ML can prevail, if challenged in court. Hence, a diligent assessment should better not rely on non-expressive use alone.

## VIII. Intermediate copying — fair balance

If we were to deal with reproductions in a legal sense indeed, the best bet for any ML undertaking will probably be the exception as stipulated in Article 5(1) InfoSoc Directive exempting temporary acts of reproduction provided that they are transient or incidental, an essential part of a

---

159 European Commission, Legal Advisory Board's reply to the green paper on copyright and related rights in the information society, *Computer Law and Security Review*, *The International Journal of Technology and Practice*, 1996, Vol. 12 (3).

160 JOSEF KOHLER, *Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Eigentum, vom Miteigentum, vom Rechtsgeschäft und vom Individualrecht*, Jena, Fischer, <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22160676%22> (last accessed on October 19, 2017); cited in HUGENHOLTZ (2000), *ibid*; referring to JACOB HENDRIK SPOOR, *Scripta manent: de reproductie in het auteursrecht*, Groningen H.D. T'jeenk Willink, 1976.

161 LUCAS, *ibid*.

162 DUSOLLIER (2014), *ibid*.

163 The central claim in LAWRENCE LESSIG, *Free culture*, <http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf> (last accessed on October 19, 2017).

164 Including the "right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent reproduction by any means and in any form, in whole or in part".

165 MAZZIOTTI, *ibid*.

166 DUSOLLIER, *ibid*.

technological process, enable the lawful use of a work and have no independent significance. Arguably, the use of novels in the cited case qualifies under this provision. Copying the works is indispensable to the training process, and the copies do not need to be retained once they are run through the neural network. Also, such non-expressive use is generally to be considered as lawful (since it is not restricted by law<sup>167</sup>). As shown above, the economic significance must be limited to markets of expressive substitution of the works, otherwise the test becomes circular.<sup>168</sup> It is quite obvious, that the legislator did not have ML in mind when drafting the said provision. Hence, some legal uncertainty remains and the related jurisdiction of the CJEU is not without ambiguity<sup>169</sup>. Nevertheless, in *Football Association Premier League* the court took a strong stance in favor of a fair balance between the interests of the right holders and the users of protected works who wish to avail themselves of copy-reliant technologies.<sup>170</sup>

There are already voices proclaiming “the end of code”, predicting that in the future computers will not be programmed anymore but “trained like dogs”.<sup>171</sup> Regardless of the possible accuracy of this prediction, it does not seem unrealistic to imagine that ML will become ubiquitous in the near future, democratizing computer science and potentially contributing largely to economic growth. Since, as shown above, there is no historical foundation for restricting non-expressive uses only based on the fact that they require an ephemeral copy, it does not seem justified to ban such use. Given that there is no economic harm<sup>172</sup> to copyright owners, the three-step-test as mandatorily required in Article 5(5) InfoSoc Directive, may be deemed to be passed<sup>173</sup>. Applying the said exception would avoid the onus of transaction costs in gathering licenses from thousands, if not millions of right holders, a situation

167 Recital 33 InfoSoc Directive.

168 See also MICHAEL HART, *The Copyright Information Society Directive: an overview*, EIPR Vol. 24(2), p. 58–64.

169 HUGENHOLTZ/SENFTLEBEN, *supra* n. 149; CJEU, 16 July 2009, case C-5/08, *Info-paq International/Danske Dagblades Forening*.

170 CJEU *Football Association Premier League*, *ibid*.

171 JASON TANZ, *Soon We Won't Program Computers. We'll Train Them Like Dogs*, 17 May 2016, *Wired*, <https://www.wired.com/2016/05/the-end-of-code/> (last accessed on October 19, 2017).

172 See the *de minimis* provision in Recital 35 InfoSoc Directive; CJEU, 5 March 2015, case C-463/12, *Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S*.

173 Also see the consideration regards the fair use test above.

which could otherwise largely impede the development of new business cases and innovation in the field of computer science. This is especially true for small or medium sized enterprises, where license fees and long lasting negotiations in a scattered and heterogeneous landscape would be an insurmountable barrier to entry. Having said all this, and in the light of the principle “*in dubio pro libertate*”<sup>174</sup>, the described proposal strikes a fair balance between all interests at stake.

## IX. Positronic Brainstorming

For the sake of completeness in this final chapter we will explore some other concepts to justify the use of copyrighted material for ML purposes (all subject to further scrutiny):

ML techniques inhabit resemblance with reverse engineering methods. The material is shattered into its basic components to extract underlying rules, syntax, context or connecting factors. Given that intermediate copying for decompiling and reverse engineering purposes is licit under the Software Directive<sup>175</sup>, and considering that the language on reproduction of the InfoSoc Directive was derived from the Software Directive, it seems intriguing to draw an analogy for ML purposes.

The concept of “implied consent” following the German image search cases<sup>176</sup>, the privileges under the E-Commerce Directive<sup>177</sup> and the fundamental guarantees of freedom of speech and expression<sup>178</sup>, may offer further arguments.

---

174 See e.g. THOMAS HOEREN, Copyright dilemma: Access right as a postmodern symbol of copyright deconstruction? *Digital Rights Management*, 2003, Vol. 2770, pp. 574–586.

175 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, (Software Directive), Article 6, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:EN:PDF> (last accessed on October 19, 2017).

176 BGH (*Vorschaubilder I and II*), *ibid*.

177 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), Articles 12–15, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN> (last accessed on October 19, 2017).

178 Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 10 of the European Convention on Human Rights; HUGENHOLTZ/SENFTLE-

Also a relationship might be seen between ML and text and data mining (“TDM”) although ML is much further down the line than TDM, which ultimately aims at the expressive elements of a work creating output derived from such elements.<sup>179</sup> From an *argumentum a maiore ad minus* it could be construed that to the extent TDM is permissible without the author’s consent<sup>180</sup>, the same must apply to ML (precluding the converse argument).

SCHAFFER *et al.*<sup>181</sup> suggest a “computational copyright” building on the ideas of “code is law”<sup>182</sup>, digital rights management systems as well as “copymarks”<sup>183</sup> and further postulate a “machine learning exception”. Such concepts certainly deserve further consideration and would provide legal certainty. Unfortunately they cannot solve the pressing issues that have already presented themselves. The same counts for the Free Flow of Data Initiative<sup>184</sup> that propagates “the end of trade secrets”<sup>185</sup>.

---

BEN, *supra* n. 149., citing i.a. CHRISTOPHE GEIGER, “‘Constitutionalising’ Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 37 (2006), p. 37.

179 JEAN-PAUL TRIAILLE/JEROME DE MEEUS D’ARGENTEUIL/AMELIE DE FRANQUEN, Study on the legal framework of text and data mining (TDM), March 2014, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/studies/1403\\_study2\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf) (last accessed on October 19, 2017).

180 As it has been argued e.g. for Swiss law applying the equivalent to Article 5(1) InfoSoc Directive by SANDRA BRÄNDLI, Data Mining als Forschungsmethode: Die Probleme des Grabens nach Datengold, HSG – Schriften der Assistierenden der Universität St. Gallen Band/Nr. 9, 2015, S. 41–71; For Japan, UK and Ireland see TRIAILLE *et al.* *ibid.*; Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on copyright in the Digital Single Market, Article 3, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market> (last accessed on October 19, 2017).

181 SCHAFFER *et al.*, *supra* n. 32.

182 LAWRENCE LESSIG, Code Version 2.0, Basic Books, New York, 2006, <http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf> (last accessed on October 19, 2017); resp. Asimov’s three laws of robotics, in ASIMOV, The complete robot, *ibid.*

183 JON BING, Copymarks: a suggestion for simple management of copyrighted material, *Int Rev Law Comput Technol* 18(3), 2004, 347–374.

184 Digital Single Market, Free Flow of Data Initiative, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-free-flow-data-initiative> (last accessed on October 19, 2017).

185 EurActiv.com, Free flow of data in industry: The end of trade secrets? 30 September 2016, <https://www.euractiv.com/section/digital/video/free-flow-of-data-in-industry-the-end-of-trade-secrets/> (last accessed on October 19, 2017).

On a final note, a path worth thoroughly exploring is offered by Swiss law<sup>186</sup> that extends the exception for private use (incl. e.g. the download of freely accessible novels<sup>187</sup>) to legal entities<sup>188</sup> for their “internal information”.<sup>189</sup> In a leading case, the Swiss Supreme Court had subsumed the use of press reviews under the said exception.<sup>190</sup> Arguably such use of news articles is much closer to an expressive substitution than ML. And even though “private use” excludes activities with a commercial purpose, it is nearly inconceivable that the use of copyrighted material for “internal information” purposes undertaken by private enterprises could not ultimately have at least some commercial significance, as the cited case of press reviews from 2007 shows.

## X. Conclusion

The discussions subject to this essay are only about to start and this paper does by no means claim completeness. Also attitudes — including my own — might shift as technologies and societal acceptance develop. For the time being, however, the following closing remarks shall be allowed. To date the international legal and policy framework has been relying on the granting of exclusive rights as the supposedly major incubator of innovation. This has taken us to a point, where rights should be granted to machines, even though philosophical, legal and arguably also economic grounds are lacking. While already considerable work has been dedicated to the downstream issues of machine-creation, the converse question of how to deal with copyrighted material being used for machine learning purposes has seen very little attention. Indeed, for too long the fact that innovation ultimately driving prosperity and economic growth necessarily builds upon pre-existing works and our common cultural heritage, has been neglected. Therefore, those voices wor-

---

186 *Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG)*, art. 19, <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920251/index.html> (last accessed on October 19, 2017).

187 Art. 19 para. 3*bis* URG.

188 In contrast to Article 5(2)(b) InfoSoc Directive, where the private use exception is limited to “natural persons”.

189 BARRELET/EGLOFF, *supra* n. 68, art. 19.

190 See also CHRISTOPHE GEIGER, Rethinking copyright limitations in the information society — The Swiss Supreme Court leads the way, *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2008, Vol.39(8), pp. 943–950; discussing BGE 133 III 473 (case 4C.73/2007, i.S. ProLitteris v. Aargauer Zeitung).

ried about gaining (or losing) a competitive edge might want to consider to focus on the upstream questions for a change, allowing and incentivizing development rather than closing down creativity in a misconceived effort to protect it.



*intellectual property* - propriété intellectuelle  
propriété intellectuelle - *intellectual property*

Livres parus dans la collection

*Books published in the series*

Vol. 1 (2010):

Sport et propriété intellectuelle /

*Sport and Intellectual Property*

ISBN: 978-3-7255-6005-9

Vol. 2 (2010):

La résolution des litiges de propriété intellectuelle /

*Resolution of Intellectual Property Disputes*

ISBN: 978-3-7255-6154-4

Vol. 3 (2011):

Marques notoires et de haute renommée /

*Well-Known and Famous Trademarks*

ISBN: 978-3-7255-6389-0

Vol. 4 (2012):

La propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique /

*Intellectual Property in the Pharmaceutical Industry*

ISBN: 978-3-7255-6654-9

Vol. 5 (2013):

Yaniv Benhamou

Domages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle

ISBN: 978-3-7255-6751-5

---

[www.pi-ip.ch](http://www.pi-ip.ch)

*intellectual property* - propriété intellectuelle  
propriété intellectuelle - *intellectual property*

Vol. 6 (2013):  
La protection des secrets d'affaires  
*The Protection of Trade Secrets*  
ISBN: 978-3-7255-6912-0

Vol. 7 (2014):  
Défis du droit de la concurrence déloyale  
*Challenges of Unfair Competition Law*  
ISBN: 978-3-7255-8514-4

Vol. 8 (2015):  
Le droit du design  
*Design Law*  
ISBN: 978-3-7255-8563-2

Vol. 9 (2016):  
Indications géographiques: Perspectives globales et locales  
*Geographical Indications: Global and Local perspectives*  
ISBN: 978-3-7255-8622-6

Vol. 10 (2018):  
Droit d'auteur 4.0  
*Copyright 4.0*  
ISBN: 978-3-7255-8662-2