

*L'épuisement est limité à la distribution de biens tangibles et le transfert d'une œuvre sur un support nouveau est bien un acte de reproduction*



cabinet  
**gilles vercken**  
avocats

L'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la Cour de Justice dans l'affaire C-419/13, *Art & Allposters* est à lire à deux niveaux : ce qu'il dit et ce qu'il est susceptible d'impliquer. Saisie d'une question préjudicielle par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 juillet 2013, la CJUE a jugé que « *L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que la règle d'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas dans une situation où une reproduction d'une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l'Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme.* »

Il s'agissait en l'espèce d'un procédé de rentoilage réalisé à partir d'une affiche. Celui qui procédait à l'opération s'était opposé à la société de gestion collective gérant les droits de l'artiste qui considérait qu'il n'avait pas accordé l'autorisation de le faire et rétorquait que son droit de distribution de l'exemplaire servant de base à la réalisation de l'opération avait été épuisé. La Cour, par sa décision, vient au secours du titulaire et invalide l'interprétation proposée par l'entreprise de rentoilage.

Pour parvenir à cette conclusion, elle a posé deux affirmations importantes ; d'une part, l'épuisement des droits ne s'applique que pour les objets « tangibles » incorporant une oeuvre (1) ; d'autre part, la modification du support initial par transfert de l'oeuvre sur un nouveau support constitue un acte de reproduction (2). Il en résulte que le spectre d'un épuisement numérique des droits, planant sur l'Europe depuis la décision *UsedSoft*, s'écarte (3).

### ***1. L'épuisement limité aux objets tangibles***

La décision de la Cour s'inscrit ici dans la plus pure orthodoxie de la règle de l'épuisement des droits telle qu'elle a été conçue non seulement au regard du droit européen, mais auparavant même au regard de la doctrine allemande de Kholer. Rappelons brièvement les enjeux. La règle de l'épuisement constitue, à l'origine, un mécanisme de conciliation entre deux prérogatives susceptibles d'entrer en conflit ; le droit de propriété de l'objet physique incorporant un droit de propriété intellectuelle et le droit du titulaire de contrôler la distribution des exemplaires reproduisant l'objet intellectuel protégé. En effet, si on considérait que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle disposait d'une pleine maîtrise exclusive de ces exemplaires, il serait en mesure de d'interdire à l'ensemble des acquéreurs de ces exemplaires la libre mobilisation de « leurs » choses. Or, le droit de propriété classique confère au propriétaire de la chose le droit exclusif d'en user, d'en abuser et d'en jouir, ce qui comprend notamment la possibilité d'aliéner la chose à un tiers, en d'autres termes de la revendre, de la donner, de la prêter, etc. Exclusif contre exclusif ne vaut ! Il faut bien que l'un de ces deux droits rivaux ploie devant l'autre. Le principe de l'épuisement, et son correspondant nord-américain dit de la first sale doctrine, réalise précisément cet effacement partiel de la prétention du titulaire de droit de propriété intellectuelle devant le droit du propriétaire « matériel ». Le droit de distribution existe, certes, mais il se limite au pouvoir de décision inaugural du titulaire de mise en circulation de l'exemplaire. Une fois que ce pouvoir s'est illustré, le titulaire ne peut plus ensuite exercer un droit de « suite » (pas au sens du droit d'auteur), c'est-à-dire un contrôle sur les actes subséquents de commercialisation qui interviennent en aval de cette distribution inaugurale. Le propriétaire peut librement revendre l'exemplaire qu'il a acheté.

Ce mécanisme de conciliation érigé au niveau du droit de l'Union comporte alors une dimension supplémentaire puisque le principe de l'épuisement se réclame non seulement de la préservation des droits des propriétaires matériels mais aussi de la libre circulation des marchandises. Non limité au territoire national, l'épuisement devient alors régional puisque le titulaire de droit de propriété intellectuelle perd toute revendication sur les actes de distribution secondaires intervenant sur le territoire de l'Union dès lors qu'il a consenti à la première mise en circulation sur ce territoire. Le schéma est connu et la jurisprudence de la Cour de Justice, bien avant que le principe ne soit entériné dans les différentes directives d'harmonisation ou règlements, l'avait déjà consacré en droit des marques et des brevets dans les arrêts dits *Centrafarm* en 1974 et en droit de la propriété littéraire et artistique en 1971 timidement dans l'arrêt *Deutsche Grammophon* et plus clairement en 1981 dans la décision *Musik Vertrieb*.

Dans le contentieux national, la Cour d'appel néerlandaise avait fait droit aux prétentions de la société de gestion collective en se référant à l'arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, du 19 janvier 1979 (NJ 1979/412, Poortvliet), selon lequel il y a une nouvelle divulgation, au sens de l'article 12 de la loi sur le droit d'auteur, lorsque l'exemplaire d'une œuvre mis dans le commerce par le titulaire du droit est distribué au public sous une autre forme, dans la mesure où celui qui commercialise cette nouvelle forme de cet exemplaire dispose de nouvelles possibilités d'exploitation (ci-après la «jurisprudence Poortvliet»). Constatant que l'affiche en papier, commercialisée avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, a subi une profonde modification offrant à Allposters de nouvelles possibilités d'exploitation, dans la mesure où cette modification lui permet de pratiquer des prix plus élevés et de viser un groupe cible différent, le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch a considéré que la commercialisation des transferts sur toile constitue une divulgation qui, en vertu du droit national, est interdite et a rejeté l'argument d'Allposters tiré de l'épuisement du droit de distribution. Allposters estimait, quant à elle, qu'il y a épuisement du droit de distribution, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29, lors de la distribution d'une œuvre qui est incorporée dans un objet tangible si celui-ci a été mis en vente par le titulaire du droit d'auteur ou avec son consentement et qu'une modification ultérieure éventuelle de cet objet n'aurait aucune conséquence sur l'épuisement du droit de distribution.

Que dit la Cour de Justice, saisie par la Cour de cassation néerlandaise, dans le présent arrêt ?

La première question à résoudre était celle de la qualification de l'acte. Pour la société de gestion collective Pictoright, l'opération de transfert sur toile constituait une adaptation, laquelle n'est pas un droit harmonisée par le droit de l'Union mais régie par l'article 12 de la convention de Berne (point 24). Elle en déduisait que la question ne relevait pas du champ d'application de la directive 2001/29. Sans nier l'absence de référence à ce droit dans la directive, la CJUE a néanmoins jugé qu'il n'était pas nécessaire d'en passer par l'interprétation de cette notion d'adaptation et qu'il suffisait de relever que « *tant l'affiche en papier que le transfert sur toile contiennent l'image d'une œuvre artistique protégée et relèvent donc du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 en tant que copies d'une œuvre protégée commercialisées dans l'Union.* », pour considérer que la question relevait bien du champ d'application de ladite directive. » (point 27). La solution est, pour le moins expéditive. Elle montre que l'intrusion éventuelle d'autres qualifications échappant pour l'heure à l'harmonisation (le droit moral, la divulgation, l'adaptation) ne constitue nullement un obstacle, dans l'esprit de la Cour, au rattachement à l'acquis dès lors qu'un acte – la commercialisation – donne prise à l'application d'une directive. Autrement dit, foin des subtilités sur la différenciation entre le droit d'adaptation et les autres prérogatives si le cas présente des points de contact avec ces autres prérogatives (distribution, reproduction...). A

dire vrai, on imagine mal quels seraient les cas où l'adaptation se ferait sans déclencher l'application de ces autres droits et on peut craindre qu'ainsi la spécificité de la situation peine à être prise en compte par les juges européens. Il faudrait, sans doute, pour modifier cette approche globalisante, qu'une harmonisation intervienne pour préciser le rôle distributif des prérogatives.

Une fois opéré le rattachement au droit de distribution (et non au droit de reproduction, pourtant sans doute plus opportun), la Cour entonne ensuite un couplet familier : l'épuisement n'est réalisé qu'en cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété dans l'Union de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. La règle est univoque car toute divergence entre législations nationales sur cette question serait susceptible d'affecter le bon fonctionnement du marché intérieur. Reste à vérifier si les deux conditions (consentement et introduction sur le territoire de l'Union) sont réunies. La question qui se pose ici est celle de savoir si le consentement à commercialiser le support initial implique la possibilité de transformer ce support de telle sorte que l'oeuvre se retrouve transféré sur un autre support. En termes juridiques, il s'agit de déterminer si « *l'épuisement du droit de distribution couvre l'objet tangible dans lequel une oeuvre ou sa copie est incorporée ou la création intellectuelle propre à l'auteur* » et « *si la modification du support, telle qu'effectuée par Allposters, a une incidence sur l'épuisement du droit exclusif de distribution.* » (point 33).

La réponse est classique mais sa limpidité devrait à l'avenir dissiper de nombreuses confusions sur le mécanisme de l'épuisement en droit d'auteur. La Cour se reporte à l'utilisation dans le considérant 28 de la directive aux formules « *oeuvre incorporée à un bien matériel* » et « *épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans [l'Union]* », pour signifier que la directive « *voulait donner aux auteurs le contrôle de la première mise sur le marché de l'Union de chaque objet tangible qui incorpore leur création intellectuelle* » (point 37). La solution se réclame également de la déclaration commune des parties contractantes du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur selon laquelle « *les expressions 'exemplaires' et 'original et exemplaires', dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles* » (point 39).

Conformément à la logique traditionnelle de l'épuisement, la Cour vient confirmer qu'il a vocation à s'appliquer aux supports tangibles des oeuvres et non à la diffusion de celles-ci. Le contrôle s'effectue sur chaque exemplaire et non sur l'exploitation des droits de manière globale.

## **2. Le droit de reproduction n'implique pas l'augmentation des exemplaires**

La technique de rentoilage, nous dit l'arrêt, aboutit au remplacement du support en papier par une toile, ce qui permet d'augmenter la durabilité de la reproduction, d'améliorer la qualité de l'image par rapport à l'affiche et de rendre le résultat plus proche de l'original de l'oeuvre. Il y a donc création d'un nouvel « *objet incorporant l'image de l'oeuvre protégée, tandis que l'affiche, en tant que telle, cesse d'exister* » (point 43). La Cour en déduit au terme d'une formule prudente, qu' « *une telle modification de la copie de l'oeuvre protégée qui rend le résultat plus proche de l'original est de nature à pouvoir constituer en réalité une nouvelle reproduction de cette oeuvre, au sens de l'article 2, sous a), de la directive 2001/29, qui relève du droit exclusif de l'auteur et nécessite son autorisation.* »

L'argument selon lequel il ne saurait y avoir de reproduction quand il n'y a pas de multiplication des copies de l'œuvre protégée n'est pas retenu par la CJUE pour disqualifier l'acte de reproduction. Ce qui importe, considère-t-elle, c'est « *de savoir si l'objet modifié, apprécié dans son ensemble, est, en soi, matériellement l'objet qui a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du droit.* » En d'autres termes, il faut qu'il y ait identité entre l'objet physique distribué par le titulaire et l'objet physique redistribué pour considérer qu'il s'agit d'un simple acte de distribution. Or, la modification opérée dans le cas présent est ici si importante qu'il ne s'agit plus du même objet ; il n'y a pas distribution mais bien reproduction. Dès lors, « *le consentement du titulaire du droit d'auteur ne porte pas sur la distribution d'un objet incorporant son œuvre si cet objet a été modifié après sa première commercialisation de manière à ce qu'il constitue une nouvelle reproduction de cette œuvre. Dans une telle hypothèse, le droit de distribution d'un tel objet n'est épuisé qu'à la suite de la première vente ou du premier transfert de propriété de ce nouvel objet avec le consentement du titulaire de ce droit.* » (point 46).

La reproduction intervient même si l'œuvre est effacée du support d'origine et que les copies en circulation restent donc en nombre constant. Le transfert de l'œuvre d'un support à un autre ne constitue pas un simple acte de distribution mais un acte de reproduction. Cette solution s'avère très différente de celle qui avait été adoptée par la Cour suprême du Canada dans la fameuse affaire *Théberge du 28 mars 2002* relative elle aussi à un procédé de rentoilage. La Cour canadienne avait estimé qu'une interprétation large des droits économiques selon laquelle la substitution d'un support à un autre constitue une nouvelle « reproduction » qui porte atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur même si le résultat n'est pas préjudiciable à sa réputation fait trop pencher la balance en faveur du titulaire du droit d'auteur et ne reconnaît pas suffisamment les droits de propriété des appelants sur les affiches qu'ils ont achetées (voir l'excellent commentaire de [Daniel Gervais](#)). Elle avait considéré que le transfert, faute de créer un nouvel exemplaire ne pouvait emporter reproduction.

Il est vrai que l'appréciation ne se réalisait pas au regard de la question de l'épuisement des droits mais la solution canadienne avait conclu à la validité du procédé de transfert sans autorisation tandis que la CJUE parvient exactement à la solution inverse au terme d'une combinaison ambiguë du jeu du droit de distribution et de reproduction.

En réalité, c'est une considération économique qui semble avoir emporté l'adhésion des juges de Luxembourg. La directive comme la jurisprudence considèrent nécessaire d'instaurer au bénéfice des auteurs un niveau de protection leur permettant d'obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres (voir aussi *SGAE*, point 36; *Peek & Cloppenburg*, point 37, ainsi que *Football Association Premier League e.a.*, point 186). Or appliquer la règle de l'épuisement à propos de ce nouvel objet résultat du procédé de transfert « *priverait ces titulaires de la possibilité d'interdire la distribution de ces objets ou, en cas de distribution, d'exiger une rémunération appropriée pour l'exploitation commerciale de leurs œuvres. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, pour être appropriée, une telle rémunération doit être en rapport raisonnable avec la valeur économique de l'exploitation de l'objet protégé (...). S'agissant des transferts sur toile, il est admis par les parties au principal que leur valeur économique dépasse de manière significative celle des affiches.* » (point 48).

Par conséquent, l'épuisement ne s'applique pas au cas où « *une reproduction d'une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l'Union avec le consentement du titulaire du*

*droit d'auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme. »*

### **3. Conséquences éventuelles de la décision : pas d'épuisement pour la distribution numérique ?**

A chaud, et sans préjudice d'autres réflexions subséquentes, il semble que la décision puisse être interprétée au delà du cas de figure qu'elle vise, notamment au regard de la problématique de la « distribution » en ligne. L'arrêt *UsedSoft* rendu notamment par le juge Lenaerts, également présent dans la formation de jugement du présent arrêt avait semblé ouvrir la voie à un épuisement d'un genre nouveau puisqu'il s'appliquait à une mise à disposition d'un logiciel depuis un serveur, et non à la distribution des copies « dures » du logiciel. La revente d'occasion des biens immatériels paraissait possible au terme d'une interprétation très volontariste de la notion de vente. Au même moment pourtant, le juge américain dans l'affaire *ReDiGi* avait refusé l'application de la first sale doctrine à la « revente » d'occasion de fichiers numériques musicaux au motif que cette vente portait atteinte au droit exclusif de reproduction des titulaires. Partant, il avait considéré qu'il ne pouvait y avoir mise en jeu de la *first sale doctrine*, conformément à l'interprétation faite par le Copyright Office à propos du DMCA. United States Copyright Office (the "USCO") rejected extension of the first sale doctrine to the distribution of digital works, noting that the justifications for the first sale doctrine in the physical world could not be imported into the digital domain. *See* USCO, Library of Cong., DMCA Section 104 Report (2001) ("DMCA Report"); *see also* *Cartoon Network LP v. CSC Holdings, Inc.*, 536 F.3d 121, 129 (2d Cir. 2008) (finding that the DMCA report is entitled to deference under *Skidmore v. Swift & Co.*, 323 U.S. 134, 140 (1944)). For instance, the USCO stated that "the impact of the [first sale] doctrine on copyright owners [is] limited in the off-line world by a number of factors, including geography and the gradual degradation of books and analog works."

Si on transpose les enseignements de la décision *Art & Allposters* à l'univers numérique, il semble bien qu'on puisse retenir une interprétation de l'arrêt barrant la possibilité de l'épuisement lorsque la circulation de l'oeuvre ne se réalise pas par le truchement d'un bien tangible d'une part, et que l'acte de transfert entraînant une nouvelle copie de l'oeuvre – même dans le cas d'un effacement sur le support d'origine -, le droit de reproduction soit également mis en jeu. L'interprétation par analogie à travers le principe de l'équivalence fonctionnelle utilisée dans l'arrêt *UsedSoft* semble donc se heurter à une forte limite dans la présente décision.

**Valérie-Laure Benabou**

<https://vlbenabou.wordpress.com/2015/01/22/lepuisement-est-limite-a-la-distribution-de-biens-tangibles-et-le-transfert-dune-oeuvre-sur-un-support-nouveau-est-bien-un-acte-de-reproduction/>