

# MGM v. Grokster : Everybody goes to Hollywood (même la Cour Suprême)

Par Olivier Hugot  
Avocat à la cour et au Barreau de New York  
<http://www.hugot.fr>

E-mail : [olivier@hugot.fr](mailto:olivier@hugot.fr)

## Introduction

Tout le monde y était. Même *Bad Boy Records*. Hors de question de plaisanter. Et pour cause, la décision<sup>1</sup> délivrée le 27 juin 2005 par la Cour Suprême des Etats-Unis est l'une des plus importante en la matière de ces vingt dernières années, et certainement celle emportant le plus de conséquences économiques pour l'industrie américaine depuis la décision de 1984, *Sony Corp. of America v. Universal City Studio, Inc.*<sup>2</sup>.

Beaucoup ont dit que l'avenir du *peer-to-peer* était en jeu. C'est à la fois bien moins et bien plus. Bien moins parce que la Cour Suprême, si elle ne condamne pas la technologie *peer-to-peer*, n'absout pas les éditeurs de ces logiciels comme elle avait pu le faire avec *Sony*. Bien plus car cette décision aura un impact qui s'étendra à toutes les sociétés américaines innovantes.

Au cœur de l'affaire se situe la décision *Sony* précitée et sa règle protégeant les innovations technologiques capables d'utilisations substantielles non contrefaisantes<sup>3</sup> et son application aux réseaux d'échange *peer-to-peer*, réseaux dont les sociétés *Grokster* et *Streamcast* se sont retrouvées, bien involontairement, les chantres.

Revenons ici brièvement sur les faits et la procédure qui a porté ce différend devant les neuf juges de la Cour Suprême.

*Grokster* et *Streamcast* développent, distribuent et maintiennent des logiciels permettant l'échange, via les réseaux, de fichiers électroniques de toutes natures. *Grokster* utilise la technologie d'échange *FastTrack* qui lui est licenciée par *KaZaa* alors que *Streamcast* utilise la technologie non-proprétaire *Gnutella*. Ces logiciels sont distribués gratuitement. *Grokster* et *Streamcast* se rémunèrent grâce à la vente d'espaces publicitaires.

*Grokster* et *Streamcast* n'ont jamais contesté qu'une grande partie des fichiers échangés grâce à leurs logiciels était protégée par le *copyright* ni que ces échanges ont lieu sans l'accord des ayants droit.

Ces derniers, c'est-à-dire les principaux studios hollywoodiens et majors de la musique, ont assigné *Grokster* et *Streamcast* devant la Cour du District Central de Californie<sup>4</sup>. En sus de dommages-intérêts élevés, ils demandaient une injonction interdisant à *Grokster* et *Streamcast*, directement ou indirectement, de contrefaire ou faciliter la contrefaçon de leurs œuvres.

---

<sup>1</sup> *Metro-Goldwin-Mayer Studios Inc., et al., v. Grokster, Ltd., and Streamcast Networks, Inc.*, 545 U.S. \_\_\_ (2005) (non encore publié), disponible sur Juriscom.net, <<http://www.juriscom.net/documents/scus20050627.pdf>> ; voir également l'actualité de Jean-Louis Fandiari, *Peer-to-peer : la Cour Suprême des Etats-Unis révèle l'intention préjudiciable de Grokster et StreamCast*, Juriscom.net, 29 juin 2005, <<http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=724>>.

<sup>2</sup> 464 U.S. 417 (1984).

<sup>3</sup> "capable of substantial noninfringing uses" selon les termes de la Cour Suprême.

<sup>4</sup> Les cours fédérales étaient compétentes en vertu de 28 U.S.C. § 1331 - Federal question : « *The district courts shall have original jurisdiction of all civil actions arising under the Constitution, laws, or treaties of the United States.* ».

Les parties au litige se sont accordées en ce qu'il n'y existait pas de contestations sérieuses factuelles. Elles ont chacune soulevé une motion en vue de l'obtention d'un *summary judgment* qui est un bénéfice accordé à une partie s'il n'existe pas de question sérieuse de fait afin d'obtenir un jugement en droit<sup>5</sup>. C'est donc sur les seuls éléments factuels présentés par les parties que la cour de district a fondé sa décision.

Par ailleurs, puisque les demandeurs recherchaient une injonction, la cour ne s'est prononcée que sur les versions actuelles des logiciels. Elle a estimé qu'il était inutile d'obtenir une injonction pour les versions précédentes<sup>6</sup>. La cour de district a alors fait droit à la motion de *summary judgment* présentée par les défendeurs, les déclarant ainsi non responsables.

Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale du 9ème Circuit, laquelle a confirmé sans réserve la décision de la cour de district<sup>7</sup>. La Cour Suprême a accepté de contrôler cet arrêt.

Cette décision, tant attendue et espérée par beaucoup, est-elle susceptible d'une portée aussi large que la décision *Sony* précitée ? Modifie-t-elle durablement l'équilibre entre les détenteurs de *copyright* et les sociétés innovantes ? En bref, verrons-nous un avant et un après *Grokster* comme nous avons vu un avant et un après *Sony* ?

Sans prétendre pouvoir répondre à ces questions si peu de temps après la décision, il est néanmoins possible de dégager quelques pistes de lecture. Pour ce faire, il conviendra tout d'abord de présenter l'état du droit avant la décision tout en évoquant sommairement l'application que la cour de district et la cour d'appel en ont faite (I). Dans un deuxième temps, il sera possible d'étudier plus en détail la décision de la Cour Suprême et d'esquisser ses possibles conséquences, tant juridiques qu'économiques (II).

## **I. Grokster et Streamcast face à Sony : le régime de responsabilité secondaire en matière de copyright**

Cette affaire ne concerne pas, du moins directement, les contrefaçons qui auraient été effectuées par les utilisateurs des logiciels des défendeurs. Au cours de la procédure, leur comportement n'a jamais été analysé, en tant que tel, sur le plan juridique. En effet, il a été considéré comme acquis – et les défendeurs n'ont jamais prétendu le contraire – que les agissements de certains utilisateurs des logiciels de *peer-to-peer* constituaient des actes de contrefaçon. La question juridique était de savoir dans quelles conditions *Grokster* et *Streamcast*, en développant et distribuant des logiciels permettant d'effectuer des contrefaçons, pouvaient être également tenus responsables.

La jurisprudence a développé sur le fondement de la *common law* un régime spécial de responsabilité pour ceux qui facilitent ou bénéficient des contrefaçons des tiers (A). La Cour Suprême a précisé ce régime tout en offrant aux innovateurs technologiques un cadre juridique protecteur (B).

### **A. La responsabilité secondaire en contrefaçon des droits d'auteur**

En droit américain, la contrefaçon est un  *tort*  entraînant la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Le *Copyright Act* de 1976<sup>8</sup> ne prévoit pas expressément la responsabilité des personnes encourageant ou bénéficiant d'une contrefaçon. Les cours américaines ont donc appliqué et adapté au *copyright* les règles de responsabilité extracontractuelle que sont la *contributory liability* (responsabilité accessoire par fourniture de moyens) (1) et la *vicarious liability* (responsabilité accessoire par absence de contrôle lorsque que ce dernier est possible) (2).

---

<sup>5</sup> Federal Rules of Civil Procedure 56 (c) Motion and Proceedings Thereon.

<sup>6</sup> Les versions précédentes seront adressées séparément. La Cour a utilisé la possibilité offerte par *Federal Rules of Civil Procedure 54 (b) Judgment Upon Multiple Claims or Involving Multiple Parties* de décider en priorité d'une partie de l'entier litige portée à sa connaissance.

<sup>7</sup> Rappelons que la Cour d'Appel (et il en est de même pour la Cour Suprême) n'avait pas à se prononcer sur les versions antérieures des logiciels des défendeurs.

<sup>8</sup> 17 U.S.C.A. §§ 101-810 ; 1001-1010.

## 1. Contributory infringement : connaissance et contribution matérielle

Pour que cette théorie de responsabilité s'applique, il est nécessaire de démontrer, outre les agissements coupables du contrefacteur originel, que le contrefacteur secondaire (i) a connaissance de la contrefaçon et (ii) y contribue de façon matérielle.

Pour que le premier élément du test soit satisfait et dans le cas où le produit en question est capable d'utilisations substantielles non contrefaisantes, il n'est pas suffisant que le supposé contrefacteur secondaire ait simplement connaissance des possibles utilisations contrefaisantes de son produit<sup>9</sup>. Pour que sa responsabilité soit engagée, il doit avoir été porté à sa connaissance l'existence d'agissements spécifiques contrefaisants et cette information doit être suffisante pour lui permettre d'y mettre un terme. S'il ne peut contrôler, faciliter ou stopper les agissements contrefaisants, aucune responsabilité ne pourra être retenue à son encontre<sup>10</sup>.

Si la simple connaissance d'une possible utilisation contrefaisante de son produit était suffisante, les défendeurs auraient été reconnus responsables dès la décision de la cour de district tant ceux-ci (au même titre que *Napster* et *Sony*) savaient que leurs produits étaient utilisés par certains utilisateurs à des fins contrefaisantes.

Ainsi, il n'est pas suffisant que *Grokster* ou *Streamcast* sachent, au moment où leurs utilisateurs installent leurs logiciels, que ceux-ci peuvent commettre des actes contrefaisants. Les demandeurs doivent démontrer que cette connaissance s'étend à des actes précis d'utilisateurs et que celle-ci est suffisante pour permettre aux défendeurs d'y mettre un terme<sup>11</sup>.

Par ailleurs, il est nécessaire que le contrefacteur secondaire contribue de façon matérielle à la contrefaçon, par exemple en la facilitant, en la provoquant et l'encourageant. C'est ainsi que *Napster* a pu être condamné car ce dernier conservait sur ses serveurs une liste des œuvres disponibles et facilitait ainsi l'échange de fichiers protégés<sup>12</sup>.

A l'inverse, *Grokster* et *Streamcast* ne conservaient pas de telles listes et ne contrôlaient pas les technologies utilisées<sup>13</sup>. C'est notamment en raison de cette absence de contrôle que la cour de district et la cour d'appel n'ont pas jugé *Grokster* et *Streamcast* responsables sous le régime du *contributory infringement*.

## 2. Vicarious infringement : bénéfice financier et contrôle

Même si les frontières entre le *contributory infringement* et le *vicarious infringement* sont floues et mouvantes, la principale différence réside dans le fait qu'il est possible d'être contrefacteur secondaire en vertu de la seconde théorie même en l'absence de toute connaissance d'actes contrefaisants<sup>14</sup>.

Pour être pris dans les filets du régime du *vicarious infringement*, le demandeur doit démontrer, toujours en sus de la contrefaçon originelle, que le prétendu contrefacteur secondaire (i) tire un bénéfice financier de l'activité du contrefacteur et (ii) a le droit et la possibilité de contrôler les agissements contrefaisants<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> Dans le cas où le produit n'est pas capable d'une utilisation substantielle non contrefaisante, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'actes spécifiques de contrefaçon, sa mauvaise foi étant présumée.

<sup>10</sup> Ce régime de responsabilité est dérivé de celui des bailleurs et de preneurs : le bailleur ne peut être tenu responsable des agissements de son preneur s'il apprend après la signature du bail que celui-ci utilise les lieux pour se livrer à des actes de contrefaçon. En effet, le bailleur, même s'il a connaissance de ces agissements, n'a rien fait pour les faciliter et ne peut les interdire.

<sup>11</sup> Il n'est pas contesté que *Grokster* et *Streamcast* avaient connaissance d'au moins une partie des agissements contrefaisants car les demandeurs les en avaient informé avant le procès.

<sup>12</sup> En outre, et pour reprendre la comparaison avec le droit des baux, ce sont sur les serveurs eux-mêmes de *Napster* qu'avaient lieu les contrefaçons. *Napster* facilitait ainsi les échanges à partir de serveurs qu'il contrôlait et possédait.

<sup>13</sup> *FastTrack* utilisé par *Grokster* est licencié à *KaZaa* et *Gnutella* est un logiciel ouvert non propriétaire.

<sup>14</sup> « *lack of knowledge of the infringement is irrelevant* » *Adobe Systems*, 173 F. Supp.2d at 1049.

<sup>15</sup> Cette théorie découle de celle de la doctrine dit *respondeat superior* gouvernant les relations entre un mandant et son mandataire.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que *Grokster* et *Streamcast* tirent tous deux un bénéfice financier conséquent de l'utilisation de leurs logiciels, principalement par la vente d'espaces publicitaires.

En revanche, *Grokster* et *Streamcast* ont contesté pouvoir techniquement contrôler les agissements de leurs utilisateurs (les demandeurs contestaient cette affirmation). Inversement, *Napster* disposait d'un pouvoir de contrôle. En effet, ses utilisateurs devaient se « *logger* » afin d'utiliser le logiciel et *Napster* avait le pouvoir d'interdire l'accès à ceux ne respectant pas les conditions générales d'utilisation. En outre, *Napster* conservait un index centralisé de toutes les œuvres.

La cour de district et la cour d'appel ont relevé cette absence de pouvoir de contrôle et jugé en conséquence que les défendeurs ne pouvaient être tenus de réglementer les activités contrefaisantes, notamment en mettant en place des filtres<sup>16</sup>.

Même si elle a absout les défendeurs, la cour de district a néanmoins noté en conclusion qu'elle n'ignorait pas la possibilité que ceux-ci aient intentionnellement structuré leur activité de façon à éviter une responsabilité secondaire pour contrefaçon, tout en bénéficiant de l'attrait illicite de leur logiciel. C'est par l'interprétation de la décision *Sony* qu'une telle solution, pouvant apparaître comme contraire à l'équité, est possible.

## **B. Un safe harbor pour les innovateurs : la décision *Sony Corp. of America v. Universal City Studio, Inc. de 1984***

Lorsque le *Betamax*, qui permettait à tout à chacun de copier les programmes protégés diffusés à la télévision, a été commercialisé, les ayants droit ont, faute de ne pouvoir ou vouloir s'en prendre à chaque utilisateur, attaqué son fabricant, la société *Sony*. A l'époque, la cour de district et cour d'appel pour le 9<sup>ème</sup> Circuit avaient toutes deux condamné *Sony* pour contrefaçon. La décision de Cour Suprême de 1984 était très attendue, mais peu croyaient en une décision favorable à *Sony*<sup>17</sup>.

Cette décision a créé un *safe harbor* pour les innovateurs technologiques établissant les conditions dans lesquelles leurs agissements ne donneront pas lieu à une responsabilité en tant que de contrefacteurs secondaires (2)<sup>18</sup>. Préalablement à cette détermination, la cour a dû déterminer si certaines des copies réalisées par les utilisateurs du *Betamax* constituaient un cas de *fair use* (utilisation équitable) (1).

### **1. Une partie substantielle des copies réalisées par le *Betamax* est non contrefaisante**

Le droit américain, à la différence du droit français, ne reconnaît pas en tant que tel le droit à la copie privée<sup>19</sup>. En revanche, le *Copyright Act* de 1976 a intégré la notion jurisprudentielle de *fair use* qui est une défense dont l'application s'évalue à la lumière de quatre critères.

---

<sup>16</sup> « *The obligation to « police » arises only where a defendant has the « right and ability» to supervise the infringing conduct* ».

<sup>17</sup> *Sony* est une décision 5-4. L'opinion dissidente sous la plume de Justice Blackmun avait d'ailleurs été rédigée comme l'opinion de la Cour. Nous ne devons cette décision qu'à la force de persuasion de Justice Stevens qui a réussi à rallier assez de juges à son opinion, laquelle devait être l'opinion dissidente. Au vu des conséquences économiques de *Sony*, la valeur d'un vote d'un juge de la Cour Suprême peut donner le vertige.

<sup>18</sup> La notion de *safe harbor* est relativement inconnue en droit français. Il ne s'agit pas là de décrire les attitudes prohibées mais d'édicter des règles relativement claires qui, si elles sont suivies, assureront l'absence de responsabilité des personnes concernées. Cela permet notamment de contrebalancer, dans un souci de sécurité juridique, les règles souvent floues de responsabilité.

<sup>19</sup> A l'exception du *Audio Home Recording Act*. 17 U.S.C. §1008. *Prohibition on certain infringement actions – « No action may be brought under this title alleging infringement of copyright based on the manufacture, importation, or distribution of a digital audio recording device, a digital audio recording medium, an analog recording device, or an analog recording medium, or based on the noncommercial use by a consumer of such a device or medium for making digital musical recordings or analog musical recordings. »*

Ces critères sont les suivants : (i) le but et le caractère de l'utilisation (notamment si l'utilisation est commerciale), (ii) la nature de l'œuvre protégée, (iii) la quantité de l'œuvre protégée utilisée et (iv) l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel de l'œuvre protégée<sup>20</sup>.

La Cour Suprême dans la décision *Sony Corp. of America v. Universal City Studio, Inc.* de 1984 avait jugé que la copie non autorisée d'un programme télévisuel afin de le regarder ultérieurement, c'est-à-dire le *time-shifting*, constituait un *fair use* mais que l'utilisation du *Betamax* afin de se constituer une vidéothèque était un acte de contrefaçon. Pour conclure en ce sens, la cour avait pris en considération le bénéfice du public résultant de l'invention du *Betamax* qui se caractérisait par l'accès à des programmes télévisuels, sans que cet accès se traduise par une réduction claire des revenus disponibles pour les ayants droit des œuvres copiées.

Dans l'affaire qui nous intéresse, l'analyse de la nature contrefaisante des actes de copie et d'échange non autorisés de fichiers protégés n'a jamais été réalisée, que ce soit par la cour de district, la cour d'appel, ou la Cour Suprême. *Grokster* et *Streamcast* convenaient eux-mêmes qu'il s'agissait là d'actes de contrefaçons<sup>21</sup>.

Cependant rien n'est moins sûr. On notera ainsi qu'un seul jeu d'écritures néanmoins présenté lors de la procédure en soutien des défendeurs par des professeurs de droit a levé le tabou et appliqué les critères du *fair use* à ces reproductions et échanges non autorisés pour conclure qu'il s'agissait bien là d'une utilisation ne pouvant engager la responsabilité des utilisateurs de ces logiciels, et donc des défendeurs<sup>22</sup>.

Cette question juridique pourtant essentielle n'a jamais été adressée par les juges. Cela est d'autant plus regrettable à la vue des excellents (et courageux) arguments développés dans ces écritures. C'est donc en admettant cette activité comme contrefaisante que la Cour Suprême a dû décider de l'applicabilité du *safe harbor* de *Sony* aux cas de *Grokster* et *Streamcast*.

## 2. Le droit des brevets au secours du copyright

Après avoir analysé le caractère contrefaisant ou non des différentes utilisations du *Betamax*, la Cour Suprême a jugé que la vente d'articles de copie ne constitue pas un *contributory infringement* si le produit est largement utilisé à des fins légitimes ; en effet, il est seulement nécessaire que le produit soit capable d'utilisations substantielles non contrefaisantes<sup>23</sup>.

Pour en décider ainsi, la Cour Suprême s'est fondée sur la doctrine maintenant codifiée<sup>24</sup> du droit des brevets (*staple doctrine*) qui veut que la distribution d'une pièce d'un objet breveté ne constitue pas un acte de contrefaçon si cette pièce peut connaître d'autres utilisations non contrefaisantes<sup>25</sup>. La *staple doctrine* répond au souci de ne pas octroyer un monopole trop large aux ayants droit afin de ne pas limiter l'innovation ni provoquer une augmentation artificielle des prix.

---

<sup>20</sup> 17 U.S.C.A. § 107. "In determining whether the use made of a work in any particular case is fair use the factors to be considered shall include – (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 or value of the copyrighted work."

<sup>21</sup> En effet, *Grokster* et *Streamcast* n'ont pas voulu défendre la licéité des actions de leurs utilisateurs. Ils soutenaient qu'en tout état de cause le *safe harbour* de *Sony* leur était applicable et qu'ils ne pouvaient donc être condamnés. Il s'agissait là d'une stratégie de défense.

<sup>22</sup> Brief of Amici Curiae law Professors in Support of Respondents (Counsel of Record: J.Glynn Lunney, Jr.) disponible sur Eff.org, <[http://www.eff.org/IP/P2P/MGM\\_v\\_Grokster/20050301\\_lunney.pdf](http://www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/20050301_lunney.pdf)>.

<sup>23</sup> "Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses". *Sony*, 464 U.S. at 442.

<sup>24</sup> 35 U.S.C. §271(c) "Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer."

<sup>25</sup> En revanche, si la pièce distribuée ne peut avoir que des utilisations contrefaisantes, la mauvaise foi du distributeur sera établie et il sera contrefacteur.

La Cour Suprême a donc jugé que *Sony* ne pouvait être tenu responsable des contrefaçons des utilisateurs du *Betamax*, alors même qu'il était établi que seulement 9% des enregistrements étaient non contrefaisants. Ces 9% avaient été considérés comme « *substantiels* », d'autant plus, et c'est là un élément essentiel de la décision, que la Cour Suprême a pris en compte les éventuelles futures utilisations du *Betamax*<sup>26</sup>.

La Cour Suprême avait été très précautionneuse de ne pas préjuger de l'évolution technique. Grand bien lui en a pris car les ayants droit ont très largement bénéficié de la décision *Sony* permettant, entre autres, la naissance du marché de la vidéocassette et du DVD.

C'est donc consciente que la protection des ayants droit doit s'équilibrer avec celle du public et en laissant le soin au Congrès de légiférer si ce dernier l'estimait nécessaire, que la Cour Suprême a préféré offrir un havre de sûreté juridique aux innovateurs<sup>27</sup>.

C'est avec ces données factuelles et légales que la question de l'applicabilité de *Sony* à *Grokster* et *Streamcast* a été présentée à la Cour Suprême. Celle-ci n'a pas remis en cause la décision *Sony* et en a plutôt réaffirmé les principes. Toutefois, malgré cette déclaration d'intention, la réalité est plus feutrée et plus incertaine.

## II. Du safe harbor à l'inducement : Sony confirmé mais a quel prix ?

Tout comme à l'époque de *Sony*, les attentes étaient multiples : parties, industries créatrices et innovantes, juristes ainsi que les millions d'utilisateurs des réseaux *peer-to-peer*. Quelle déception ! *Grokster v. MGM* est une mauvaise décision, non seulement pour ce qu'elle dit mais aussi pour ce qu'elle ne dit pas.

Si la Cour Suprême s'en tient à sa décision *Sony*, elle ne la précise pas pour autant, mais crée un nouveau régime de responsabilité pour les contrefacteurs secondaires (A). Cette décision laisse donc planer une grande incertitude sur la suite de l'instance et le devenir de *Grokster* et *Streamcast* mais également sur la latitude des innovateurs technologiques (B).

### A. Réaffirmation de Sony, mais création d'un nouveau régime de responsabilité

La cour ne juge pas la technologie *peer-to-peer*, ce serait travestir la décision que de prétendre le contraire. Elle se limite à établir l'éventuelle responsabilité de *Grokster* et *Streamcast* et renvoie l'affaire à la cour de district. Si tous les juges s'accordent sur la nouvelle règle édictée par la cour, la décision a donné lieu à trois opinions réunissant chacune trois juges : la décision de la cour (1) et les opinions concurrentes de Justice Ginsburg et Justice Breyer (2).

#### 1. La décision de la cour : responsabilité par incitation

La règle édictée par la cour est la suivante : « *celui qui distribue un objet avec pour but de promouvoir son utilisation afin de contrefaire le copyright, tel que démontré par des manifestations claires ou d'autres actions positives pour encourager la contrefaçon, est responsable des agissements consécutifs contrefaisants des tiers*<sup>28</sup>. »

La Cour Suprême débute son analyse en détaillant le fonctionnement des réseaux *peer-to-peer* et remarquant que, s'il peut exister de nombreuses utilisations non contrefaisantes, des « *milliards de fichiers sont partagés au sein des réseaux FastTrack et Gnutella chaque mois, [et que] l'étendue probable de la contrefaçon est renversante*<sup>29</sup> ». La cour fait là un agrégat de tous les utilisateurs des

<sup>26</sup> D'où l'utilisation du terme « *capable* » d'utilisations substantielles non contrefaisantes.

<sup>27</sup> Cette décision a permis de nombreuses innovations technologiques, comme par exemple le graveur de cédérom.

<sup>28</sup> « *We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.* »

<sup>29</sup> « *billions of files are shared across the FastTrack and Gnutella networks each month, the probable scope of copyright infringement is staggering* » (page 5 de la décision).

réseaux *peer-to-peer* alors que, dans *Sony*, elle avait pris soin de placer son analyse au niveau d'un utilisateur afin d'étudier le moyen de défense invoqué au travers du *fair use*. Cette différence, à elle seule, illustre le fait que la cour ne peut ou ne veut pas se prononcer sur le caractère équitable des actes des utilisateurs des logiciels des défendeurs.

Outre cette remarque, la question essentielle de cette affaire est celle de l'équilibre. L'équilibre entre le monopole conféré par la constitution américaine aux détenteurs de *copyright* et la promotion de l'innovation dans les domaines nouveaux de la technologie en limitant l'impact de la responsabilité pour contrefaçon.

La cour juge tout d'abord que la Cour d'appel du 9<sup>ème</sup> Circuit a fait une fausse application de l'arrêt *Sony*. Pour la Cour Suprême, la portée de sa décision *Sony* est limitée en ce qu'elle interdit seulement de présumer une intention coupable du seul fait du design ou de la distribution d'un produit pouvant être utilisé à des fins contrefaisantes<sup>30</sup>. La Cour d'appel du 9<sup>ème</sup> Circuit, continue la cour, a donc eu une lecture trop large de *Sony* en jugeant que lorsqu'un produit est capable d'une utilisation légale substantielle, le fabricant ne peut jamais être tenu responsable des contrefaçons des utilisateurs.

En décidant ainsi, la Cour Suprême estime que la cour d'appel a mal interprété sa décision *Sony*, laquelle porte sur la responsabilité fondée sur l'intention présumée, pour en faire une décision portant sur la responsabilité en général. La Cour Suprême précise encore que *Sony* n'a en rien modifié les théories de responsabilité secondaire et se refuse de revisiter plus que cela sa décision *Sony*, reportant cette analyse « *au jour où elle sera nécessaire* ».

Pour préciser le fondement juridique sur lequel *Grokster* et *Streamcast* peuvent être tenus responsables, c'est à nouveau le droit des brevets qui est utilisé pour compléter la lacune du *copyright*. La Cour Suprême n'est d'ailleurs pas allé chercher très loin puisqu'elle se fonde sur le paragraphe précédant celui qu'elle avait cité dans *Sony*. En effet, celui qui incite de façon active la contrefaçon d'un brevet sera responsable comme contrefacteur<sup>31</sup>. La cour transpose cette règle au *copyright* en précisant que l'incitation (*inducement*) se fonde sur des manifestations et une conduite coupables et intentionnelles<sup>32</sup>.

Il s'agit maintenant d'appliquer aux faits cette nouvelle règle de l'incitation. La Cour Suprême esquisse quelques pistes que la cour de district devra s'efforcer de mettre en œuvre et qui seront étudiées ci-après. Cela ne sera pas aisé, d'autant plus que les opinions concurrentes ne s'accordent pas sur l'interprétation de *Sony*.

## 2. Les concurrences de Justice Ginsburg et Justice Breyer : Sony oui, Sony non

Justice Ginsburg et Justice Breyer s'accordent avec la cour et font leur la règle de la responsabilité secondaire par incitation. En conséquence, *Grokster* et *Streamcast* pouvant être responsables de ce seul fait, sans qu'il soit besoin d'appliquer la solution de l'affaire *Sony*, un *summary judgment* en leur faveur était une erreur. L'affaire doit donc être renvoyée devant la cour de district. C'est bien là le seul point commun aux trois opinions.

Si la cour se refuse à revisiter *Sony* ou même à préciser les règles de *contributory infringement* ou *vicarious liability*, les deux opinions concurrentes appliquent la règle de *Sony* aux faits objets du litige avec *Grokster* et *Streamcast* mais aboutissent à des résultats inverses : Justice Ginsburg considère pour sa part que *Grokster* et *Streamcast* doivent être responsables, alors que Justice Breyer arrive à la conclusion opposée.

Justice Ginsburg juge, qu'à la différence de *Sony*, il n'y a eu aucun *fair use* et que les utilisations non contrefaisantes des logiciels n'étaient qu'anecdotiques. En outre, même si les utilisations non

<sup>30</sup> « *Sony barred secondary liability based on presuming or imputing intent to cause infringement solely from the design or distribution of a product capable of substantial lawful use, which the distributor knows is in fact used for infringement* » (page 16 de la décision).

<sup>31</sup> 35 U.S.C. §271(b) "Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer."

<sup>32</sup> « *The inducement rule, instead, premises liability on purposeful, culpable expression and conduct.* » (page 19 de la décision).

contrefaisantes sont nombreuses, cela peut être le reflet de la très large quantité de fichiers échangés. En tout état de cause, continue-t-elle, il ressort des faits que les logiciels ont été très majoritairement utilisés pour contrefaire.

Dans l'hypothèse où lors du renvoi, MGM n'obtiendrait pas un *summary judgment* en sa faveur fondé sur la théorie de l'incitation, Justice Ginsburg invite fortement la cour de district à revoir son interprétation de la décision *Sony*.

Justice Breyer, quant à lui, estime que *Grokster* et *Streamcast* ne sont pas responsables en application du raisonnement tenu dans l'affaire *Sony* (et s'accorde ainsi avec l'interprétation de la cour d'appel pour le 9<sup>ème</sup> Circuit) et ne trouve aucune raison justifiant la modification de la solution dégagée en 1984 pour le *Betamax* comme tel était le souhait des demandeurs.

Pour Justice Breyer, il ressort du dossier qu'environ 10% des fichiers échangés correspondaient à des utilisations non contrefaisantes, ce qu'il rapproche des 9% des utilisations autorisées dans le cas de *Sony*. Les deux pourcentages sont étonnamment proches. Justice Ginsburg réfute leur pertinence car dans *Sony*, les demandeurs possédaient moins de 10% des programmes télévisuels et d'autres producteurs consentaient à la copie de leurs programmes<sup>33</sup> alors qu'en l'espèce les demandeurs représentaient 70% des œuvres échangées grâce aux logiciels des défendeurs.

Cependant, la différenciation de Justice Ginsburg ne semble pas pertinente : cela reviendrait à condamner ou non un supposé contrefacteur sur le fondement du nombre de demandeurs. Plus important, Justice Ginsburg ne prend pas en considération les futures utilisations des logiciels. Rappelons qu'il s'agissait là d'un des soubassements de la décision *Sony* : les juges ne voulaient pas interférer avec les évolutions technologiques et donc laisser une soupape pour les utilisations futures.

Justice Breyer relève que les logiciels des défendeurs ont déjà de nombreux usages non contrefaisants<sup>34</sup> et que les pièces versées aux débats par les parties (*record*) révèlent un important futur marché pour les utilisations non contrefaisantes des réseaux *peer-to-peer*. *Grokster* et *Streamcast* passent donc le test de *Sony*.

C'est avec cette grille de lecture, ou plutôt ces grilles de lectures, que les parties, les industriels et les juristes devront établir ce qu'ils doivent, peuvent ou ne peuvent pas faire. Cela ne sera pas chose aisée. L'analyse de la cour de district sur renvoi n'en sera que plus compliquée.

## **B. De l'incertitude légale et factuelle au chilling effect technologique**

*Grokster*, *Streamcast*, MGM et tous les autres (même *Bad Boy Records*) sont invités à se représenter devant la cour de district afin d'évaluer l'ensemble des faits à la lumière obscure de la décision de la Cour Suprême afin de savoir si *Grokster* ou *Streamcast* ont incité leurs utilisateurs à la contrefaçon (1). Si *Grokster* ou *Streamcast* y jouent leur survie, la décision aura très probablement un impact beaucoup plus large sur toute l'industrie innovante (2).

### **1. Vers une application difficile devant la cour de district**

La Cour Suprême a jugé que le *summary judgment* en faveur de *Grokster* et *Streamcast* était une erreur. La cour de district devra donc juger si un *summary judgment* en faveur de MGM est justifié. Pour ce faire elle devra appliquer la règle de l'incitation. Elle pourra également être amenée à revoir son interprétation de *Sony*.

La Cour Suprême a indiqué que, pour obtenir un *summary judgment*, MGM devra démontrer que *Grokster* et *Streamcast* ont communiqué un message incitatif à leurs usagers. Elle ajoute que l'exemple classique d'incitation est la publicité ou la sollicitation diffusant un message désigné à stimuler des tiers à commettre des contrefaçons. Notons que la Cour Suprême rappelle elle-même

---

<sup>33</sup> Il s'agissait notamment des producteurs de programmes sportifs, éducatifs ou religieux.

<sup>34</sup> Il cite notamment des artistes autorisant les échanges (Wilco, Janis Ian, Pearl Jam, Dave Matthews, etc.), les livres librement échangés, les *freeware* et *shareware*.



dans la décision, sans en tirer de conséquences, que *Sony* incitait dans ses publicités les consommateurs à « *enregistrer leurs émissions favorites* » ou « *se construire une vidéothèque* ».

La cour affirme que les preuves que *Grokster* et *Streamcast* ont agi avec l'objectif de provoquer des contrefaçons sont légion, sans étudier dans le détail si de telles incitations ont eu lieu, puisque c'est le rôle de la cour de district. Cependant, la Cour Suprême a insisté sur trois éléments.

Tout d'abord, *Grokster* et *Streamcast* ont cherché à détourner les utilisateurs de *Napster*, alors en pleine déconvenue judiciaire. La cour estime que ceux-ci recherchaient prioritairement à obtenir des fichiers contrefaisants. Cela est sûrement vrai. Cependant ce serait une erreur d'étiqueter tous ces utilisateurs comme des contrefacteurs. S'ils sont contrefacteurs avec *Napster*, peut-être ne le seront-ils pas avec *Grokster*. Si la majorité des utilisateurs de *Napster* sont des lycéens ou des étudiants, est-ce là un marché que, par exemple, les vendeurs de matériels informatiques doivent négliger ? En poussant la logique jusqu'au bout, il faudrait donc poursuivre toutes les sociétés faisant de la publicité sur *Grokster* car elles aussi veulent profiter de ce marché.

Par ailleurs, et de façon assez perverse, le premier venu sur un marché sera de la sorte immunisé. Ainsi par exemple, ce critère appliqué au cas de *Napster* ne pourrait pas être rempli. En effet, *Napster* en créant un nouveau marché et une nouvelle demande n'a pu, par définition, détourner des utilisateurs de concurrents inexistants. C'est la course à la contrefaçon : si deux concurrents souhaitent s'introduire sur un marché novateur potentiellement contrefaisant, le second venu pourra être accusé de vouloir capter les clients du premier et sera taxé de la connaissance de l'illicéité de ce marché, charge qui ne pourra être imposée au créateur du marché, la captation d'une clientèle alors inexistante étant par définition impossible.

En second lieu, la Cour Suprême relève que ni *Grokster* ou *Streamcast* n'ont cherché à créer des outils de filtrage. Sans entrer dans le débat de la possibilité technique d'une telle mesure, c'est là une obligation massive que la Cour Suprême semble vouloir imposer. Rappelons que tant le *contributory infringement* que le *vicarious infringement* exige une possibilité ou un droit de contrôle, ce qui est tout sauf évident en l'espèce. En effet, sans cette possibilité de contrôle, il ne peut y avoir une obligation de contrôle des actes des utilisateurs.

La Cour Suprême a conscience qu'elle s'approche ici dangereusement du *safe harbor* de *Sony* et s'empresse d'insérer une note de bas de page pour préciser qu'en l'absence d'autres preuves d'intention, une cour ne pourrait juger qu'il y a une responsabilité secondaire sur le seul fait de l'absence d'actes positifs de contrôle.

Enfin, la Cour Suprême utilise le fait que le *business model* de *Grokster* et *Streamcast* est fondé quasi-exclusivement sur la publicité et que comme l'écrasante majorité des fichiers échangés sont contrefaits, plus il y a de contrefaçons, plus *Grokster* et *Streamcast* en bénéficient. Cela est vrai. La Cour Suprême précise que ce point seul ne permettrait pas de conclure à une intention frauduleuse mais que cette précision est importante au vu de l'entier *record*. Ce dernier point est non seulement faible mais ne démontre pas l'incitation, c'est le *business model* de *Grokster* qui est remis en cause !

Les trois points mis en exergue par la Cour Suprême sont donc circulaires et s'inscrivent difficilement avec les principes de la décision *Sony*. Il n'est pas évident que le *Betamax* passerait aujourd'hui le test de *Grokster*, ni même le propre test de la décision *Sony*. Et c'est bien cela qui fait peur aux innovateurs.

## 2. Le spectre de l'impact économique dévastateur pour les innovateurs

La décision de *Sony* était la seule de la Cour Suprême sur la responsabilité secondaire en matière de *copyright*. Cette décision était claire. Elle ne l'est plus. Même pour la cour elle-même. Cette incertitude a un coût, probablement des millions de dollars. Il n'est pas évident de marier la règle de l'incitation avec le *safe harbor* de *Sony*.

En conséquence, les innovateurs risquent de ne plus s'aventurer dans les zones grises car ils ne veulent et ne peuvent pas supporter le coût d'un procès risquant de divertir leur pécule pendant plusieurs années. De même, les investisseurs préféreront investir dans des sociétés développant des

technologies sans risques que dans celles qui pourront avoir une double utilisation et dont l'utilisation contrefaisante aura été mentionnée dans des documents internes.

Car c'est bien de cela dont il s'agit : si la Cour Suprême insiste sur la publicité incitative, elle relève également les communications internes de *Streamcast* et déclare qu'il est sans importance que ces messages aient été communiqués au public. Une société devra utiliser la plus grande prudence en rédigeant son *business plan* ou en contrôlant les emails que ses employés envoient aux utilisateurs.

Le fardeau qui repose sur les innovateurs semble bien plus lourd que celui de *Sony*. *Sony* a peut être été sauvé du fait de l'absence d'emails à l'époque des faits ; des recherches exhaustives des communications entre les utilisateurs du *Betamax* et les employés de *Sony* n'ont pu être faites. Qu'en serait-il advenu si *Sony* avait expliqué comment copier des émissions et conserver au mieux les vidéocassettes afin de constituer une vidéothèque ?

Que doit faire la société qui a inventé un moyen de crypter les communications entre les utilisateurs des réseaux *peer-to-peer* ? Elle sait que sa technologie sera utilisée majoritairement pour violer le droit d'auteur, mais comment savoir à partir de quel point cette connaissance deviendra coupable ? Quelle sera l'incitation de trop ? Que pourra-t-elle faire afin de promouvoir ses produits ?

Le tableau n'est pourtant pas si sombre. Dans la majorité des cas cette question ne se posera pas. Il y aura toujours des investisseurs ou des innovateurs pour prendre des risques, mais ils seront peut être moins nombreux. Ou alors ils ne seront pas aux Etats-Unis.

Le *peer-to-peer* est une technologie jeune et un marché embryonnaire. Il est fort à parier que le futur de la distribution en ligne de contenus protégés se fera grâce à cette technologie. *Napster* a été racheté après sa déconfiture judiciaire. *Imesh*, un autre client *peer-to-peer*, vient de conclure un accord avec *Sony* BMG. La décision *Grokster* a ouvert la saison des mariages, espérons qu'elle ne limitera pas le nombre de naissances.

Laissons à Justice Breyer le mot final : « *Bien sûr, Grokster lui-même peut ne pas souhaiter développer ces autres utilisations non contrefaisantes. Mais le standard de Sony ne cherche pas à protéger les Grokster de ce monde (qui en tout état de cause peuvent être responsables en application de la règle d'aujourd'hui), mais le développement de la technologie en général. Et les désirs de Grokster à ce sujet sont sans importance*<sup>35</sup>. »

O. H.

---

<sup>35</sup> « *Of course, Grokster itself may not want to develop these other noninfringing uses. But Sony's standard seeks to protect not the Grokster of this world (which in any event may well be liable under today's holding), but the development of technology more generally. And Grokster's desires in this respect are beside the point* ». (J. Breyer, concurring page 8 de la décision).