

Capsule

Architectes, ingénieurs et entrepreneurs : gare aux combinaisons de caractéristiques architecturales

Daniel S. Drapeau*

1.	LES PROTAGONISTES ET LEURS AGISSEMENTS	106
1.1	La Demanderesse	106
1.2	Le Donneur d'ordre	106
1.3	L'Ingénieur	107
1.4	L'Architecte	107
1.5	L'Entrepreneur	107
2.	LES QUESTIONS EN LITIGE	108
2.1	La combinaison d'éléments architecturaux depuis longtemps connus : une œuvre originale ?.....	108
2.2	Portée de l'exception « caractéristique d'objet utilitaire » prévue à l'article 64.1 de la Loi	109
2.3	La contrefaçon.....	110

© Daniel S. Drapeau, 2018.

* Avocat et agent de marques de commerce chez DrapeauLex Inc. Les images reproduites ci-après proviennent de la décision de la Cour, à l'exception du dessin du singe devant sa machine à écrire, obtenue auprès de <www.canstockphoto.com/Sudowoodo>.

[Note de la rédaction : cette capsule a été soumise à une évaluation à double anonymat.]

2.4 Les dommages	113
3. ET LES APPELS ?	114
4. LES LEÇONS À EN TIRER, EN ATTENDANT LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE	115

*Nous façonnons nos bâtiments ; ce sont eux
qui nous façonnent ensuite.*

—Winston Churchill

Plutôt rares sont les décisions en droit d'auteur dans le domaine architectural. Et pour cause, la *Loi sur le droit d'auteur*¹, en son article 40, retire l'injonction de l'arsenal des recours de l'architecte lésé. Ceci étant, la persévérance d'une petite entreprise de la région montréalaise nous a donné la récente décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Lainco Inc c Commission scolaire des Bois-Francs*² qui porte sur le plein éventail des questions auxquelles peuvent être confrontés ceux qui œuvrent dans le domaine du bâtiment. Personne n'y est épargné : architectes, ingénieurs, entrepreneurs et donneurs d'ordre profiteront de sa lecture. Au menu : la combinaison d'éléments architecturaux connus de longue date peut-elle constituer une œuvre originale ? Portée de l'exception « caractéristique d'objet utilitaire » prévue à l'article 64.1 de la Loi ; le test de contrefaçon dans le domaine architectural ; le calcul des dommages. Et l'affaire est loin d'être terminée : chaque défenderesse a déposé un avis d'appel. À suivre en 2018.

Tout d'abord, les bâtiments³ en cause :

1. LRC 1985, c C-42 (ci-après la « Loi »).

2. 2017 CF 825, le juge LeBlanc (ci-après la « Décision »).

3. Pour alléger le texte, la référence aux « bâtiments » inclut les plans afférents auxdits bâtiments.

Bâtiment de la Demanderesse



Bâtiment des Défenderesses



1. LES PROTAGONISTES ET LEURS AGISSEMENTS

1.1 La Demanderesse

Lainco Inc. <<http://lainco.ca/>>.

Entreprise comptant environ soixante employés, spécialisée dans la conception et la fabrication de structures d'acier, titulaire de plusieurs enregistrements de droit d'auteur portant sur des structures et plans, dont notamment les enregistrements 1103944 et 1103944 portant sur le Bâtiment de la Demanderesse à Granby, pour lequel elle a reçu le Prix d'excellence 2012, décerné par l'Institut canadien de la construction en acier. Bien qu'une telle démarche ne s'inscrive pas dans son modèle d'affaires, la Demanderesse offre une licence au Donneur d'ordre, estimant que « vaut mieux une mauvaise entente qu'un bon procès et c'était réglé la chicane là »⁴.

1.2 Le Donneur d'ordre

Commission scolaire des Bois-Francs <<http://www.csbf.qc.ca/>>.

4. Extrait du témoignage du représentant de la Demanderesse, Décision, au para 284.

Souhaite un bâtiment qui ressemble à celui de la Demanderesse. Un de ses représentants visite le Bâtiment de la Demanderesse pour en apprendre sur ses coûts de construction et d'opération, en amont du travail réalisé pour le Bâtiment des Défenderesses (la « Visite Préalable »). Qui plus est, même après avoir été avisé des enregistrements de droit d'auteur de la Demanderesse (l'*« Avis de la Demanderesse »*), le Donneur d'ordre invite les soumissionnaires à ne pas en tenir compte et refuse l'offre de la Demanderesse de lui accorder une licence.

Acte reproché : autorisation des actes reprochés aux autres Défenderesses.

1.3 L'Ingénieur

Pluritec Ltée <<http://www.pluritec.qc.ca/>>.

Retenu par le Donneur d'ordre pour la préparation des plans du Bâtiment des Défenderesses. Participe à la Visite Préalable. Tente, sans succès, de dissuader le Donneur d'ordre de son souhait d'un bâtiment ressemblant à celui de la Demanderesse. Répond à l'Avis de la Demanderesse en confirmant que ses plans sont une création indépendante.

Actes reprochés : reproduction d'une partie importante du Bâtiment de la Demanderesse dans ses plans et autorisation des actes reprochés à l'Entrepreneur.

1.4 L'Architecte

Lemay Côté Architectes Inc. <<http://www.lemay-cote.ca/>>.

Retenu par le Donneur d'ordre pour la préparation de perspectives intérieure et extérieure du Bâtiment des Défenderesses et la coordination de l'appel d'offres. Selon la preuve : n'est au courant des revendications de la Demanderesse que depuis la poursuite.

Actes reprochés : les mêmes que ceux qui sont reprochés à l'Ingénieur.

1.5 L'Entrepreneur

Constructions Gagné et Fils Inc. <<http://www.ggci3.com/>>.

Remporte la soumission. A reçu l'Avis de la Demanderesse.

Acte reproché : reproduction d'une partie importante du Bâtiment de la Demanderesse.

2. LES QUESTIONS EN LITIGE

2.1 La combinaison d'éléments architecturaux depuis longtemps connus : une œuvre originale ?

Retour aux fondements du droit : pour que l'œuvre soit protégée par droit d'auteur, encore faut-il que celle-ci soit originale, dixit l'article 5 de la Loi. Pour déterminer ce qui constitue l'originalité, le législateur laisse le juge à lui-même. Résultat : au Canada, l'originalité se situe quelque part entre le travail et la créativité, dans la mesure où le talent et le jugement de l'auteur sont exercés au-delà d'une manière purement mécanique⁵.

Au soutien de sa prétention que le Bâtiment de la Demanderesse n'est pas suffisamment original pour bénéficier de la protection de la Loi, la Défense allègue :

- a) l'imprécision du nombre de ses caractéristiques distinctives, variant entre deux et quatre, de telle sorte qu'il est impossible de cerner avec certitude ce qui est protégé ; et
- b) que le Bâtiment de la Demanderesse ne révèle aucun talent ni jugement, puisque résultant de l'amalgame d'éléments structuraux bien connus de longue date, qui ne sont pas protégés par droit d'auteur.

La Cour en vient à la conclusion que le Bâtiment de la Demanderesse se caractérise par le choix et l'agencement de trois caracté-

5. *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 RCS 339 la juge McLachlin au para 16 (ci-après : « CCH ») :

« Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, une œuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre œuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d'une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d'auteur accorde à une œuvre « originale ». »

ristiques (fermes maîtresses triangulées, membrures secondaires de type Gerber et colonnes doubles supportant les fermes maîtresses). Sur la question de l'amalgame d'éléments structuraux connus, la Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'une application purement mécanique, mais bien de l'exercice du talent et du jugement des concepteurs, puisque cet agencement vise à créer une apparence distinctive. Pour la petite histoire : l'Ingénieur n'avantage sans doute pas la Défense en témoignant que le Bâtiment des Défenderesses est « tout à fait original », résultant de « recherches, analyses, modélisations informatiques, calculs et dessins »⁶.

2.2 Portée de l'exception « caractéristique d'objet utilitaire » prévue à l'article 64.1 de la Loi

Rappelons la volonté du législateur⁷ d'éviter que la Loi serve à tout escient pour potentiellement freiner la reproduction tant des objets utilitaires⁸, que des caractéristiques qui résultent uniquement de la fonction utilitaire de l'objet⁹.

À cette enseigne, le Donneur d'ordre et l'Entrepreneur argumentent que les caractéristiques du Bâtiment de la Demanderesse (fermes maîtresses, membrures secondaires et colonnes) confèrent des caractéristiques (configuration, longueur, hauteur, inclinaison, pente et espacement) au bâtiment qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire. À ce titre, selon ces Défenderesses, il ne saurait être question de contrefaçon pour autant qu'on retrouve ces éléments, strictement utilitaires, dans le Bâtiment des Défenderesses. Argument rejeté, en quelques paragraphes, au motif que :

Toutefois, l'approche préconisée par la CSBF et Construction Gagné évacue totalement la dimension esthétique ou architecturale qu'une structure peut, à dessein, posséder. Comme on l'a vu, c'est le cas ici. Adopter cette approche pourrait ultimement avoir pour effet, il me semble, de soustraire la majorité des œuvres architecturales du champ d'application de la Loi. Ainsi, dans la mesure où le choix et l'agencement d'éléments

6. Décision, au para 100.

7. « The Copyright Act should not be transformed into a kind of catch-all legislation protecting works for which copyright is not appropriate. Bill C-60 will therefore provide an objective means of determining whether or not an article can be protected by copyright, industrial design or both », Flora McDonald, ministre des Communications, *Débats de la Chambre des communes*, 26 juin 1987, à la p 7669.

8. Para 64 (2) de la Loi, duquel sont spécifiquement exclues les œuvres architecturales (al 64(3)d) de la Loi).

9. Art 64.1 de la Loi.

structuraux par ailleurs utilitaires confèrent à l'ensemble qu'ils forment une valeur architecturale ou esthétique, et que ce choix et cet agencement sont le fruit du talent et du jugement de l'auteur, je ne vois pas en quoi il faudrait faire perdre à l'œuvre la protection du droit d'auteur. Cela ne peut avoir été l'intention du législateur lorsque l'alinéa 64.l(l)(a) a été adopté.¹⁰

2.3 La contrefaçon

Le test en matière de contrefaçon de droit d'auteur est celui de la reproduction de l'œuvre protégée, soit en totalité ou en partie importante¹¹. Selon la Cour suprême, le concept de « partie importante » de l'œuvre est souple. Il s'agit d'une question de fait et de degré, plus qualitative et globale que quantitative, qui s'évalue en fonction de l'originalité de l'œuvre protégée. En d'autres mots, « une partie importante d'une œuvre est une partie qui représente une part importante du talent et du jugement de l'auteur exprimés dans l'œuvre »¹². Toujours selon la Cour suprême, il importe de ne pas analyser l'importance des caractéristiques reproduites en les examinant chacune isolément. Il faut plutôt examiner l'effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l'œuvre afin de décider si elles constituent une partie importante du talent et du jugement dont a fait preuve l'auteur dans l'ensemble de son œuvre¹³. De plus, le fait de modifier certaines caractéristiques reproduites ou de les intégrer dans une œuvre qui est considérablement différente de celle du demandeur n'a pas nécessairement pour effet d'écartier la prétention selon laquelle une partie importante d'une œuvre a été reproduite¹⁴. En effet, l'imitation déguisée est comprise au sein de la définition de contrefaçon énoncée à l'article 2 de la Loi.

Bref : en l'absence d'une reproduction de la totalité de l'œuvre, bien fût sera celui qui pourra prévoir une décision de la Cour.

Ceci étant, si le demandeur réussit à prouver que le défendeur a eu accès à l'œuvre originale, comme c'est le cas en l'espèce, et qu'il existe des similitudes entre celle-ci et sa contrefaçon, le fardeau échoit alors au défendeur de prouver la création indépendante.

10. Décision, au para 127.

11. Art 3 de la Loi.

12. *Cinar Corporation c Robinson*, [2013] 3 RCS 1168 la juge McLachlin au para 26 (ci-après « Cinar »).

13. *Cinar*, au para 35.

14. *Cinar*, au para 39.

Au niveau des similitudes entre les deux bâtiments, la Cour retient les fermes maîtresses, les membrures secondaires, les colonnes et leur agencement. Ce faisant, la Cour privilégie le témoignage de l'expert de la Demanderesse (dont un extrait visuel est reproduit ci-après), qui se concentre sur l'esthétisme des deux bâtiments, contrairement aux témoignages des deux experts retenus par les Défenderesses qui portent plutôt sur les différences liées aux dimensions des bâtiments. Sur ce point, notons l'importance que la Cour accorde à la perception de l'utilisateur, soit le « profane faisant partie de l'auditoire visé par les œuvres en question »¹⁵. Par ailleurs, même l'un des deux experts des Défenderesses avoue la similitude visuelle des deux bâtiments. Fait secondaire : l'expert de la Demanderesse n'a pas visité le Bâtiment de la Demanderesse avant de rédiger son expertise et le poids accordé à son témoignage n'en est pas diminué pour autant, comme le souhaitent les Défenderesses¹⁶ dont les experts, quant à eux, n'ont visité ni l'un ni l'autre des deux bâtiments.

Bâtiment de la Demanderesse



15. Décision, au para 200.

16. Décision, au para 201.

Bâtiment des Défenderesses



Devant le fardeau de démontrer que le Bâtiment des Défenderesses est une création indépendante, celles-ci font valoir les plus de cent heures de travail y consacrées par trois employés. Réitérant son raisonnement dans l'affaire *Cie Générale des Etablissements Michelin – Michelin & Cie c C.A.W.-Canada*¹⁷ la Cour répond que « le simple fait d'avoir dû faire un certain exercice de talent et de jugement pour produire l'œuvre contrefactrice n'est pas pertinent »¹⁸.

Quant à l'habituel argument à l'effet qu'il est permis de « s'inspirer » d'œuvres existantes, la Cour exhorte à la prudence, plus particulièrement dans le domaine architectural :

Pluritec plaide qu'il n'y a rien d'irrégulier en droit d'auteur à s'inspirer d'œuvres existantes. En soi, c'est exact sauf que quand on a eu accès à l'œuvre contrefaite peu de temps avant que ne s'amorce la conception de l'œuvre contrefactrice et que le client exprime des préférences pour ce qui est de toute évidence un élément important de l'œuvre contrefaite, il faut alors redoubler de prudence pour éviter la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de cette dernière. Comme Gilker le mentionne, je le rappelle, la quasi-nécessité, pour l'architecte,

17. (1996), [1997] 2 CF 306 (CFPI).

18. Décision, au para 205.

de répondre aux exigences esthétiques de ses clients, souvent fondées sur l'attrait d'œuvres architecturales préexistantes, le place souvent « dans l'obligation de renconter les vœux de son client, actuel ou potentiel, tout en prenant garde d'éviter, en ce faisant, non seulement de reproduire de façon exacte l'œuvre d'un tiers mais aussi de s'aventurer trop près de la reproduction substantielle ou de l'imitation déguisées d'une telle œuvre ». En cela, il navigue en « eaux troubles ».¹⁹

Sur l'ambiance du dossier : le Donneur d'ordre n'aide pas sa cause en rappelant l'Ingénieur à l'ordre lorsque celui-ci propose un « système traditionnel de poutrelles répétitives », le dirigeant plutôt vers le Bâtiment de la Demanderesse. Quant à l'Architecte, qui attribue au hasard les similitudes, la Cour lui donne en réflexion ce bon mot du regretté Umberto Eco : « Asseyez un singe devant une machine à écrire et le hasard permettra peut-être qu'il écrive Roméo et Juliette de Shakespeare, mais c'est peu probable ».²⁰



2.4 Les dommages

Ayant reconnu chacune des Défenderesses responsables des infractions lui étant reprochées, la Cour, à la suite d'une assez longue analyse, accorde à la Demanderesse la restitution intégrale des profits qu'elle aurait touchés en fournissant et érigeant la structure d'acier du Bâtiment des Défenderesses, estimés à 722,966 \$.

Point intéressant à relever : l'Architecte a tenté de se disculper en argumentant qu'il ne pouvait exercer quelque contrôle sur les autres défenderesses et, de ce fait, ne pouvait être considéré comme ayant autorisé la reproduction de la totalité ou d'une partie importante du Bâtiment de la Demanderesse. Citant le *Manuel canadien de pratique de l'architecture*, qui décrit l'architecte comme le « chef d'orchestre qui agit comme généraliste et intégrateur des différentes composantes d'un projet », la Cour rejette l'argument de l'Architecte, estimant

[...] qu'elle n'ait pas joué son rôle, qu'elle n'ait eu aucune interaction avec Construction Gagné et qu'elle n'ait exercé aucune forme de contrôle auprès de l'entrepreneur général lors

19. Décision, au para 211.

20. Décision, au para 159.

de la phase de l'érection de la structure de ce Complexe, qui est l'ossature principale du bâtiment, dépasse l'entendement.²¹

Si la Demanderesse a eu gain de cause sur les profits qu'elle a perdus, il n'en va pas de même pour ses autres réclamations pécuniaires. Dans un premier temps, celle-ci s'est vu refuser les 50 000 \$ souhaités à titre de dommages punitifs à l'encontre du Donneur d'ordre et de l'Ingénieur. Nonobstant la témérité dont ils font preuve en procédant en pleine connaissance des droits de la Demanderesse, leur absence d'intention de nuire à la Demanderesse leur attire la clémence de la Cour. Le salut du Donneur d'ordre est dû aux opinions juridiques divergentes, obtenues après qu'avis des droits de la Demanderesse lui ait été donné. Le fait que l'Ingénieur lui certifie que le Bâtiment des Défenderesses est le fruit d'une création indépendante joue aussi en sa faveur. Du côté de l'Ingénieur, son souhait de plaire au Donneur d'ordre en livrant un bâtiment s'inspirant de celui de la Demanderesse et sa conviction d'absence de contrefaçon l'absolvent de mauvaise foi. Avec une telle conclusion, on ne sera pas surpris que, dans un second temps, la Cour ait refusé de fixer les dépens sur la base procureur-client réclamée par la Demanderesse. L'affaire n'est pas close : la Cour a demandé aux parties de lui fournir leurs prétentions sur l'à-propos de déroger au Tarif B des Règles des Cours fédérales et d'accorder plutôt une somme globale tenant lieu de dépens. Au moment d'écrire ce compte rendu, la décision de la Cour n'a pas encore été rendue sur ce point.

3. ET LES APPELS ?

Les quatre défenderesses ont porté la décision de la Cour en appel. Si celles-ci procèdent tel qu'annoncé dans leurs avis d'appel, la Cour d'appel fédérale aura à trancher, à tout le moins, les questions suivantes :

- la validité des enregistrements de droits d'auteur allégués par la Demanderesse ;
- l'agencement des fermes maîtresses, des membrures secondaires, et des colonnes par la Demanderesse résulte-t-il de l'exercice d'un talent et de jugement ?
- la protection accordée par la Cour revient-elle à protéger une idée ?
- les différences entre les bâtiments évitent-elles la contrefaçon ?

21. Décision, au para 239.

- le Bâtiment des Défenderesses est-il le fruit d'une création indépendante ?
- l'autorisation par l'Architecte des actes reprochés à l'Entrepreneur; et
- le quantum des dommages.

Point à noter : pour autant que les avis d'appel soulèvent une pluralité de motifs (pour être exact : quatorze pour le Donneur d'ordre et l'Entrepreneur, huit pour l'Ingénieur et six pour l'Architecte), la portée de l'exception « caractéristique d'objet utilitaire » prévue à l'article 64.1 de la Loi ne s'y retrouve pas.

4. LES LEÇONS À EN TIRER, EN ATTENDANT LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Pour le titulaire du droit d'auteur : faites enregistrer le droit d'auteur sur vos œuvres. Comme le mentionnait le juge Hughes dans l'affaire *Netbored* :

L'enregistrement du droit d'auteur, qui peut se faire facilement et à peu de frais, constitue une preuve *prima facie* de tous les éléments requis concernant la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, le titulaire de ce droit et la publication (article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur*, précitée). Même si l'enregistrement n'est pas obligatoire, un demandeur peut aider énormément sa cause en y procédant.²²

Pour les donneurs d'ordre et les entrepreneurs : mieux vaut payer pour une licence que pour un procès.

Pour les ingénieurs : si le besoin de plaire au client peut vous protéger contre les dommages punitifs, il n'en va pas de même en ce qui a trait à la responsabilité pour contrefaçon. En cas de doute sur la question de la contrefaçon : privilégiez l'innovation plutôt que l'inspiration.

Pour les architectes : difficile d'éviter votre responsabilité lorsque vous êtes perçus comme étant les chefs d'orchestre de la construction. Une clause d'indemnisation pour violation des droits de propriété intellectuelle de tiers peut vous éviter bien des soucis.

22. *Netbored Inc c Avery Holdings Inc*, [2005] FCJ 1723 le juge Hughes au para 46.

