

L'exigence d'un écrit constatant la cession de droit d'auteur au Canada (Partie 1)

Michael Shortt*

INTRODUCTION	37
1. HISTORIQUE LÉGISLATIF DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT	38
2. OBJET DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT	44
3. APPLICATION DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT	57
3.1 Cessions purement mentales	57
3.2 Cessions verbales	58
3.3 Cessions déduites du comportement	59
3.4 Documents écrits, signés, mais ambigus	62

© Michael Shortt, 2019.

* Michael Shortt est un avocat du bureau de Montréal de Fasken Martineau DuMoulin. Sa pratique porte principalement sur les litiges en matière de propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur et les brevets. Il souhaite remercier (par ordre chronologique de formulation de commentaires) Emil Vanjaka, Tara Mrejen, le D^r S.E.D. Shortt, le professeur Ariel Katz, Sarah P. Lavoie, Kang Lee, Patricia Heinault, Jessica Morlon et François Lemoine pour leurs judicieux commentaires et suggestions. Il adresse des remerciements particuliers à Stéphane Gilker et à Paul Gagnon, avec lesquels il a eu des discussions animées au sujet de la validité des cessions de droit d'auteur par voie électronique, qui ont servi de point de départ au présent article. Il va de soi que l'auteur assume l'entière responsabilité de toute erreur ou omission qu'aurait pu se glisser dans le texte. De même, les opinions exprimées dans le présent article sont celles de son auteur et ne sauraient être imputées à Fasken Martineau ou à l'un ou l'autre de ses clients. [Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.5 Œuvres sur commande	66
3.6 Cessions conditionnelles	68
CONCLUSION	71

INTRODUCTION

Bien que le droit d'auteur appartienne généralement à l'auteur d'une œuvre, de nos jours, les auteurs sont souvent obligés de céder ce droit afin d'assurer l'exploitation commerciale de leur œuvre. Cette cession peut s'effectuer dans plusieurs contextes : d'un écrivain à un éditeur, d'un compositeur à une société de gestion collective (telle la SOCAN), d'un journaliste pigiste à un journal, etc. Dans chaque cas, le paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* exige que la cession de droit d'auteur au Canada soit, sous peine de nullité, consignée dans un document écrit, signé par le cédant :

13(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection ; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit ; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.¹

Dans le présent article, ces deux conditions (document écrit et signature du cédant) seront désignées conjointement par l'expression « exigence d'un écrit ».

Malgré sa simplicité apparente, l'exigence d'un écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne a des conséquences juridiques subtiles et souvent surprenantes, allant de l'inapplicabilité de la doctrine américaine de l'œuvre sur commande (*work for hire*) au statut ambigu de la cession rétroactive (*nunc pro tunc*) du droit d'auteur, en passant par la validité contestable des cessions par voie

1. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, c. C-42, art. 13(4), (ci-après « *Loi sur le droit d'auteur* actuelle »). L'exigence d'un écrit s'étend à la concession de licences exclusives, ainsi qu'à d'autres intérêts afférents au droit d'auteur (notamment en matière de sûretés et hypothèques), mais le présent article ne traite que de son application aux cessions.

de document électronique. À la lumière de ces conséquences pratiques importantes, cet article propose un résumé de l'état du droit actuel, et, dans sa partie 2, une piste de solution pour les développements jurisprudentiels futurs dans ce domaine.

Cet article analyse l'exigence de la forme écrite en trois étapes. En premier lieu, il décrit l'historique législatif de cette exigence en remontant jusqu'à une source inattendue dans la jurisprudence britannique en matière de droit d'auteur. Deuxièmement, à la lumière de l'historique législatif, l'objet de l'exigence d'un écrit est analysé selon différentes approches. Ici encore, les conclusions sont inattendues ; en effet, quelle que soit l'approche utilisée, il est impossible de dégager un objet clair qui expliquerait l'inclusion de l'exigence d'un écrit dans la *Loi sur le droit d'auteur*, qu'elle soit britannique ou canadienne. En troisième et dernier lieu, l'article étudie la manière dont cette exigence a été appliquée à des scénarios concrets par les tribunaux canadiens. Cette discussion finale est divisée en deux parties : jurisprudence constante et jurisprudence incertaine. La partie 1 de l'article porte uniquement sur les questions de jurisprudence constante, tandis que les aspects pour lesquels le droit est encore incertain seront abordés dans la partie 2. La conclusion offre une synthèse des constatations de la partie 1 et met ces constatations en contexte en vue de la partie 2 de cet article.

1. HISTORIQUE LÉGISLATIF DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT

Comme l'affirmait Oliver Wendell Holmes, pour certaines questions de droit, « une page d'histoire a autant de valeur qu'un traité de logique »². Tel est le cas de l'exigence d'un écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur*. On ne peut interpréter cette exigence sans comprendre son objet, ce qui nécessite de situer cet objet dans son contexte historique³. La présente section retrace donc l'historique législatif, souvent alambiqué, de l'exigence d'un écrit, tandis que la section suivante s'intéresse à l'objet de cette exigence à la lumière de son historique législatif.

L'exigence d'un écrit a été introduite en droit canadien par une disposition de la *Loi sur le droit d'auteur* de 1921 dont le libellé n'a

2. *New York Trust Co v. Eisner*, 256 U.S. 345, 349 (1921).

3. Bien que très anciens, les décisions et les autres documents cités dans la présente section sont pour la plupart disponibles en ligne par l'intermédiaire soit de l'édition numérisée des English Reports (<www.commonlii.org/uk/cases/EngR/>), soit du projet *Primary Sources on Copyright* (<www.copyrighthistory.org/cam/index.php>). D'autres documents peuvent être consultés en ligne : <www.archive.org>.

subi que des modifications mineures depuis son adoption initiale⁴. À l'époque comme aujourd'hui, la *Loi sur le droit d'auteur* autorise la cession du droit d'auteur, en totalité ou en partie, mais précise que « la cession [...] n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé »⁵.

Toutefois, il faut remonter plus loin dans le temps pour faire l'historique législatif de l'exigence d'un écrit, car la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne de 1921 est calquée sur la disposition analogue de la *Copyright Act, 1911* britannique⁶. De fait, une lecture en parallèle de la version anglaise des deux textes législatifs permet de constater que la disposition canadienne sur la cession reproduit presque mot pour mot son équivalent britannique :

Copyright Act, 1911 (Royaume-Uni)

5(2) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations to the United Kingdom or any self-governing dominion or other part of His Majesty's dominions to which this Act extends, and either for the whole term of the copyright or for any part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no such assignment or grant shall be valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly authorised agent.

Loi sur le droit d'auteur de 1921 (Canada)

11(2) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to territorial limitations, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by license, but no such assignment or grant shall be valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly authorized agent.

4. Comparer la *Loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1921, c. 24, art. 11(2) (ci-après « *Loi sur le droit d'auteur de 1921* ») avec la *Loi sur le droit d'auteur* actuelle, art. 13(4). La seule différence se trouve dans la version anglaise de la loi de 1921 : la formulation *shall be valid* comparativement à *is valid* dans la version actuelle. Cette différence ne relève que de la stylistique. Soulignons qu'il n'y a pas de différence pertinente entre les versions française et anglaise de la disposition.

5. *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 1, art. 13(4).

6. *Copyright Act, 1911*, 1 & 2 Geo V, c. 46 (ci-après « *Copyright Act, 1911* britannique »).

Par conséquent, pour faire l'historique complet de l'exigence d'un écrit en droit canadien, il faut remonter à ses sources en droit britannique. Comme on le verra à la suite de la présente section, l'historique législatif de l'exigence d'un écrit en droit britannique est aussi complexe qu'alambiqué.

La nécessité d'une disposition législative traitant de la cession du droit d'auteur trouve son origine dans la position de la common law à l'époque médiévale sur l'incessibilité des droits immatériels. Depuis les temps les plus anciens, la common law classait certains droits dans la catégorie des simples *choses in action* et les considérait comme étant intrinsèquement incessibles⁷. Par conséquent, il fallait un texte législatif pour qu'une *chose in action*, tel un droit d'auteur, puisse être cédée⁸. À titre d'exemple, même si le billet à ordre était considéré comme étant intrinsèquement cessible aux termes de la *lex mercatoria*, une loi avait été nécessaire pour le rendre cessible en common law⁹. De fait, alors que les lois autorisant les cessions se sont multipliées dans le corpus législatif moderne des juridictions de common law, la règle de défaut est demeurée l'incessibilité : une cession est juridiquement valide uniquement s'il est possible de l'inclure dans le champ d'application d'un régime de cession statutaire¹⁰.

En matière de droit d'auteur, la *Statute of Anne* et les lois qui lui ont succédé reconnaissent toutes implicitement la cessibilité du droit d'auteur, puisqu'elles conféraient ce droit à l'auteur ou à ses cessionnaires (*or his assigns*)¹¹. Par contre, ces textes législatifs ne précisaient pas comment de telles cessions devaient être effec-

7. William BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, Liberty Fund, 2011 [1753], vol. 1, p. 563 et 578 et vol. 2, p. 372; William S. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, 3^e éd., Methuen & Co, 1925, vol. 7, p. 520 n. 5, 524-525 et 530-533; Eaton S. DRONE, *Drone on Copyright*, Little, Brown & Co, 1879, p. 240; William BRIGGS, *The Law of International Copyright*, Stevens & Haynes, 1906, p. 26.
8. W.S. HOLDSWORTH, *supra* note 7, p. 516 et 529-530. Certains auteurs refusaient d'admettre que les droits d'auteur soient considérés comme des *choses in action*, mais ils ne représentaient qu'une position très minoritaire (voir, par exemple : Spencer BRODHURST, « Is Copyright a *Chose in Action*? » (1895) 11 LQR 64).
9. Voir, par exemple : *An Act for giving like remedy upon promissory notes, as is now used upon bills of exchange and for the better payment of inland-bills of exchange* (1704) 3 & 4 Anne c. 9, s. 1, 4-5 (rendant cessibles les billets à ordre). Cette loi, qui avait à l'origine un caractère temporaire, est devenue définitive par l'adoption de la disposition (1708) 7 Anne c. 25, s. 3.
10. Voir les décisions dans lesquelles la cession du droit d'auteur a été refusée, dans la section 3 ci-après. Voir également *Beatty c. Best*, [1921] 61 R.C.S. 576, p. 581 (cession d'une dette ne répondant pas à l'exigence, aux termes de la loi provinciale, d'être une cession « absolue » et, par conséquent, déclarée nulle).
11. *Statute of Anne* (1709), 8 Ann c. 19, s. 2; *Copyright Act, 1801*, 41 Geo III, c. 107, s. 1; *Copyright Act, 1814*, 54 Geo III, c. 156, s. 4.

tuées (c'est-à-dire par écrit, par un acte scellé, etc.). Au cours des premières décennies d'application de la législation britannique sur le droit d'auteur, les cessions verbales du droit d'auteur ont donc été entérinées par certaines cours de justice (en particulier la Cour de la Chancellerie)¹². Toutefois, cette situation n'a pas duré en raison d'une surprenante innovation judiciaire par laquelle l'exigence implicite d'un écrit a été créée dans la *Statute of Anne* et dans toutes les lois qui lui ont succédé.

Cette innovation judiciaire est apparue pour la première fois dans l'affaire *Power v. Walker*, où le demandeur était titulaire du droit d'auteur sur une œuvre musicale qui lui avait été cédée verbalement¹³. Le défendeur faisait valoir qu'à défaut d'un écrit, il ne pouvait y avoir de cession valable aux termes de la *Statute of Anne*, ce à quoi le demandeur répondait que la *Statute of Anne* n'exigeait pas expressément que la cession soit sous forme écrite, et que la nécessité d'un écrit dans le cas des licences de droit d'auteur montrait bien que l'omission d'une exigence correspondante dans le cas des cessions était nécessairement intentionnelle¹⁴. Cependant, le juge en chef Ellenborough opta pour une approche différente de l'interprétation législative en statuant que « if the licence, which is the lesser thing, must be in writing, *a fortiori* the assignment, which is the greater thing, must also be »¹⁵. Malgré la controverse qu'elle suscita¹⁶, la décision *Power v. Walker* fut appliquée dans les affaires subséquentes¹⁷ et fut même confirmée par la Chambre des Lords dans l'affaire *Jefferys v. Boosey*¹⁸.

Jefferys v. Boosey est l'une des décisions britanniques les plus importantes en matière de droit d'auteur, en grande partie en raison de son traitement de ce qu'on appelle le « common law copyright »¹⁹.

12. Voir *Rundell v. Murray*, [1821] 37 ER 868, p. 870 (Ch).

13. *Power v. Walker*, [1814] 105 ER 514 (KB) (ci-après « *Power* »).

14. *Id.*, p. 514.

15. *Id.*, p. 515.

16. Voir E. DRONE, *supra* note 7, p. 305-314 (où l'auteur critique les conséquences judiciaires de l'exigence d'un écrit en faisant valoir que comme le droit d'auteur peut, en common law, être cédé verbalement, le silence de la loi à cet égard devrait être interprété comme autorisant également les cessions verbales), et aux p. 309 et 310 (où l'auteur cite les décisions exprimant un désaccord avec *Power*).

17. Voir par exemple *Davidson v. Bohn*, [1848] 136 ER 1327 (CP); *Cumberland v. Copeland*, [1862] 158 ER 856, 1 H & c. 198 (Exch Ch); *Shepherd v. Conquest*, [1856] 139 ER 1140 (CP). Même si la décision *Power* n'y est pas citée, une des premières décisions canadiennes à ce sujet suit la même logique pour conclure à l'exigence d'un écrit : *Allen v. Lyon*, [1883] O.J. No. 107, par. 9 (Ch).

18. *Jefferys v. Boosey*, [1854] 10 ER 681 (HL), (ci-après « *Jefferys v. Boosey* »).

19. *Id.* La notion de *common law copyright* fut débattue pendant des décennies devant les tribunaux anglais. Certains prétendaient qu'une espèce de droit d'auteur

Mais elle est également importante pour son traitement de l'exigence d'un écrit. Trois lords ont rendu des motifs écrits dans l'affaire. Les trois lords avaient été conseillés par l'ensemble des juges d'Angleterre, qui avaient été réunis pour faire part de leur opinion sur l'issue à donner au litige²⁰. En ce qui concerne la question de savoir si la cession d'un droit d'auteur devait se faire par écrit, l'opinion de la majorité fut rédigée par Lord St. Leonards, qui statua expressément que toutes les cessions devaient être faites par écrit et que la cession verbale d'un droit d'auteur était nulle²¹. On retrouve également dans l'arrêt *Jefferys v. Boosey* un énoncé judiciaire général contre la cession partielle du droit d'auteur, au sujet de laquelle Lord St. Leonards affirme ce qui suit :

[I]f there is one thing which I should be inclined to represent to your Lordships as being more clear than any other, in this case, it is, that copyright is one and indivisible. I am not speaking of the right to license; but copyright [...] is a right which may be transferred, but which cannot be divided. Nothing could be more absurd or inconvenient than that this abstract right should be divided, as if it were real property, into lots, and that one lot should be sold to one man, and another lot to a different man. It is impossible to tell what the inconvenience would be. You might have a separate transfer of the right of publication in every county in the Kingdom.²²

existait avant même le *Statute of Anne*, basé surtout sur le droit en common law de contrôler la publication des textes privés. Cette notion fut rejetée dans *Jefferys v. Boosey*.

20. *Id.* Onze juges siégeaient à l'audience (p. 683), mais seuls dix d'entre eux ont fait connaître leur opinion (le juge Platt était présent, mais, pour une raison qui n'a pas été consignée, n'a pas fait part de ses motifs). À la majorité, les juges ont expressément statué que les cessions de droit d'auteur devaient être constatées par un écrit : j. Crompton (p. 697), j. Erle (p. 707), j. Wrightman (p. 711), j. Alderson (p. 721) et j. Jervis (p. 731). Toutefois, les cinq juges qui n'appuyaient pas expressément l'exigence d'un écrit ne se sont pas non plus déclarés opposés à celle-ci et, en général, ont tout simplement refusé de répondre à la question (voir, par exemple, les juges Coleridge (p. 717) et Pollock (p. 730), qui se prononcent sur la question de la chaîne de titre en s'appuyant sur le fait que la validité de la cession était régie par les lois de Milan).
21. *Id.* Trois Lords se sont penchés sur la question : Lord Cranworth LC n'a pas fait part de son opinion à cet égard (p. 738), Lord Brougham était enclin à considérer que les conditions de forme édictées par la *Statute of Anne* s'appliquaient aux cessions, mais n'a pas tranché définitivement cette question (p. 744), tandis que Lord St. Leonards a statué clairement que la cession devait être écrite pour qu'un droit d'auteur puisse valablement être cédé (p. 751 et 752). L'opinion de Lord St. Leonards fut celle reprise par la jurisprudence ultérieure.
22. *Id.*, p. 750 et 751.

Si la décision concernant ce dernier point ne présente pas de pertinence directe pour l'exigence d'un écrit, elle constitue cependant un élément important de l'historique législatif des dispositions sur la cession de la *Copyright Act, 1911* en raison de la controverse qu'elle a suscitée au sujet de la cessibilité partielle du droit d'auteur. Cette controverse a donné lieu à de nombreux jugements contradictoires quant à la cessibilité partielle du droit d'auteur²³. Elle n'a pris fin qu'avec la consolidation des différentes lois britanniques sur le droit d'auteur en un seul texte, la *Copyright Act, 1911*, qui créait un régime unique applicable à la cession de tous les types de droits d'auteur.

Il serait à présent utile de reproduire à nouveau la disposition sur la cession de la *Copyright Act, 1911* britannique, cette fois-ci en y insérant des numéros pour délimiter ses trois parties opératives :

5(2) The owner of the copyright in any work [1] may assign the right, [2] either wholly or partially, and either generally or subject to limitations to the United Kingdom or any self-governing dominion or other part of His Majesty's dominions to which this Act extends, and either for the whole term of the copyright or for any part thereof, and may grant any interest in the right by licence, [3] but no such assignment or grant shall be valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly authorised agent.

Cette disposition édicte donc trois règles juridiques. Premièrement, elle confirme expressément la cessibilité du droit d'auteur, qui était abordée de manière plus indirecte dans la *Statute of Anne*. Deuxièmement, elle vient infirmer l'arrêt *Jefferys v. Boosey* et les décisions qui l'ont suivi en ce qui concerne la cessibilité partielle. Troisièmement, elle impose la forme écrite de la cession et précise les conditions de forme à remplir pour se conformer à cette exigence. Concrètement, pour être valable, la cession d'un droit d'auteur doit non seulement être constatée par écrit, mais aussi être signée par le cédant ou par son mandataire dûment autorisé. Aucune exigence n'est formulée relativement à la présence d'un témoin ou au recours à un acte scellé. Cette disposition a codifié l'exigence d'un écrit instituée par les tribunaux et a précisé clairement les conditions de forme à remplir pour s'y conformer.

23. Voir Evan James MACGILLIVRAY, *The Copyright Act, 1911, Annotated*, London : Steven and Sons, 1912, p. 69, et la jurisprudence citée dans les notes (i) et (k).

2. OBJET DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT

Après avoir retracé l'historique de l'exigence d'un écrit, il est à présent possible de cerner son objet. Il s'agit là d'un exercice important, car la Cour suprême du Canada a jugé que la possibilité pour les tribunaux d'autoriser une dérogation à l'exigence d'un écrit prévue par la loi dépend de l'objet visé par cette exigence²⁴.

Dans le cas où l'exigence d'un écrit vise, à l'instar du *Statute of Frauds*, la prévention des fraudes, les tribunaux de common law peuvent invoquer l'une ou l'autre de deux doctrines de l'*equity* qui visent à éviter que le *Statute of Frauds* serve lui-même à perpétuer les fraudes (à savoir, l'exécution partielle et la préclusion fondée sur la conduite). Ces deux doctrines permettaient aux tribunaux de déroger au *Statute of Frauds*. Or, si l'exigence poursuit un autre objectif, ces doctrines ne peuvent trouver application :

[C]e raisonnement ne peut être étendu de manière à permettre l'application de la préclusion à d'autres lois que le *Statute of Frauds* (et ses équivalents). L'exigence d'un écrit doit exceptionnellement être écartée en cas d'exécution partielle ou de préclusion fondée sur la conduite, parce que l'exécution partielle ou la conduite en question satisfont l'objet même visé par l'écrit. Néanmoins, il est possible que d'autres dispositions législatives visent des fins à ce point différentes que l'obligation qu'elles font relativement à l'utilisation d'une formule ou d'un autre document aura généralement un caractère impératif.²⁵

En règle générale, l'objet d'un texte législatif est évalué à la date de son adoption²⁶. Lorsqu'une disposition n'est que la réadoption d'une disposition antérieure ne comportant pas de modification importante, la date pertinente pour déterminer son objet demeure celle de son adoption initiale²⁷.

24. *Hill c. Nouvelle-Écosse (Procureur général)*, [1997] 1 R.C.S. 69, par. 8-16.

25. *Id.*, par. 16. Dans cet arrêt, la Cour suprême a statué que l'exigence d'un écrit aux termes à la fois de la *Public Highways Act* et de l'*Expropriation Act* de la Nouvelle-Écosse visait dans les deux cas à prévenir les fraudes et, par conséquent, donnait ouverture aux doctrines d'exécution partielle et de préclusion fondée sur la conduite. La Cour suprême a également souligné que la règle interdisant d'invoquer la préclusion lorsqu'un texte de loi exige le contraire ne s'applique pas à l'exigence d'un écrit fondée sur le *Statute of Frauds*.

26. *R. c. Big M Drug Mart*, [1985] 1 R.C.S. 295; *Perka c. La Reine*, [1984] 2 R.C.S. 232, 264-267.

27. *Smith v. Wade*, 461 U.S. 30, p. 34-40 (1983); *Michaud c. Québec (Procureur général)*, [1996] 3 R.C.S. 3, par. 16 (adoption par la majorité de l'approche de cette question selon l'opinion minoritaire), et par. 87-94 (opinion minoritaire).

L'application de ces règles d'interprétation législative à la recherche de l'objet de l'exigence d'un écrit nous amènerait normalement à remonter jusqu'à la *Loi sur le droit d'auteur* de 1921. Toutefois, comme il a été expliqué dans la section précédente, l'exigence d'un écrit figurant dans la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne de 1921 est la copie conforme de celui de la *Copyright Right Act, 1911* britannique. Cela porte donc à croire que l'objet de l'exigence d'un écrit en droit canadien serait identique à l'exigence correspondante dans la législation britannique²⁸. De fait, la question de l'exigence d'un écrit n'est pratiquement pas abordée dans le hansard canadien, ce qui incite fortement à conclure que l'objet sous-tendant l'exigence d'un écrit dans la première *Loi sur le droit d'auteur* canadienne, loin d'être « spécifiquement canadienne », est en fait identique à celle de la loi britannique²⁹.

Cela nous amène donc à nous interroger sur l'objet sous-tendant l'inclusion de l'exigence d'un écrit dans la *Copyright Act, 1911*. Malheureusement, le hansard britannique est lui aussi silencieux sur cette question³⁰. Même dans le très exhaustif *Royal Commissioners' Report on Copyright* publié en 1878, cette question n'est pas abordée (le commissaire y soulève cependant la question de la cession partielle du droit d'auteur et celle de savoir si les cessions devraient être inscrites dans un registre)³¹. Le désintérêt du Parlement pour l'exigence d'un écrit se retrouve également chez les auteurs de doctrine de l'époque. Evan James Macgillivray, alors le plus grand spécialiste anglais du droit d'auteur, résumait en 16 points les prin-

28. *Smith v. Wade*, supra note 27; *Canadian Pacific Railway Co v. Robinson*, (1887) 14 R.C.S. 105, opinion du juge Strong à la p. 116, et opinion du juge Taschereau aux p. 123 et 124.

29. La recherche dans le hansard canadien numérique a été effectuée à l'aide des mots clés « droit d'auteur » et « cession » ainsi que des termes équivalents en anglais pour la période 1919-1924. Aucun résultat pertinent n'a été obtenu.

30. *Debate on the Imperial Copyright*, House of Commons, 28 July 1911, Hansard vol. 28 cc 1971-1977; *Debate on the Copyright Bill*, House of Lords, 4 December 1911, Hansard vol. 10 cc 451-487.

31. *Royal Commissioners' Report on Copyright*, Copyright Commission, Queen's Stationary Office, 1878, dans L. BENTLY et M. KRETSCHMER (eds), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, en ligne : <www.copyrighthistory.org>. Les cessions partielles et le bien-fondé de l'enregistrement sont évoqués dans *Royal Commission on Copyright: Minutes of Evidence*, Queen's Stationary Office, 1878, p. 28, 48, 49, 119, et 1868, p. 221, 222, 225, 226, 249 et 250. Pour une excellente vue d'ensemble du contexte historique de ce rapport, y compris du rôle joué par les premiers textes législatifs canadiens sur le droit d'auteur à titre de déclencheurs de la réforme du droit d'auteur britannique, voir : Ronan DEAZLEY, *Commentary on the Royal Commission's Report on Copyright*, 2008, dans L. BENTLY et M. KRETSCHMER (eds), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, en ligne : <www.copyrighthistory.org>.

cipales innovations de la *Copyright Act, 1911*, sans aucune mention de l'exigence d'un écrit³².

À la lumière de ce qui précède, il semble que la codification par le Parlement britannique de l'exigence d'un écrit issue de la common law n'ait eu aucun objet législatif précis. La forme statutaire de l'exigence d'un écrit insérée dans la *Copyright Act, 1911*, loin de servir un nouvel objet ou de permettre l'atteinte d'un objectif législatif particulier, n'est que la réplique de son pendant en common law. Par conséquent, dans notre recherche de l'objet de l'exigence d'un écrit, nous devons remonter à sa source, c'est-à-dire à la jurisprudence de common law.

Malheureusement, la jurisprudence britannique qui précède la *Copyright Act, 1911* ne fournit qu'une justification extrêmement insatisfaisante. Elle traite cette prescription pour l'essentiel comme une simple question relevant de la *stare decisis*, et ne contient donc aucune analyse téléologique. Même dans l'affaire *Power v. Walker*, qui est à l'origine de l'exigence d'un écrit, la décision ne repose nullement sur l'analyse téléologique. Lord Ellenborough se contente de statuer que puisque la licence de droit d'auteur doit être attestée par un écrit, il s'ensuit logiquement que la cession doit l'être également, puisqu'il s'agit d'un acte juridique qui est encore plus important pour le titulaire du droit d'auteur. Le juge Coleridge, dans l'affaire *Jefferys v. Boosey*, avait estimé qu'un tel raisonnement était « anything but satisfactory »³³.

Si une justification satisfaisante de l'exigence d'un écrit ne peut être trouvée ni dans l'historique législatif ni dans la jurisprudence ancienne, l'analyse des décisions contemporaines nous donne-t-elle une réponse plus convaincante ? En dépit du caractère anachronique qu'elle présenterait, une telle réponse serait préférable au constat de l'absence de tout objectif rationnel pour l'exigence, car, comme l'a souligné Holmes : « [i]l est révoltant de n'avoir de meilleure justification d'une règle de droit que le fait qu'elle ait été édictée à l'époque d'Henri IV »³⁴ (on pourrait probablement en dire autant des règles devant leur existence au sens de la cohérence logique de Lord Ellenborough).

Malheureusement, la jurisprudence moderne n'accorde que peu d'attention à l'objet sous-tendant l'exigence d'un écrit qui n'est mentionné, même au passage, que dans deux décisions. L'analyse la plus approfondie de cette question est une remarque incidente de

32. E.J. MACGILLIVRAY, *supra* note 23, par. iv-v.

33. *Supra* note 18, p. 717.

34. Oliver W. HOLMES, « The Path of the Law », (1897) 10:8 *Harvard L.R.* 457, p. 469.

sept paragraphes dans l'arrêt *Tremblay c. Orio Canada* rendu en 2013 par la Cour d'appel fédérale³⁵ dont les extraits clés sont les suivants :

L'objet de la *Loi sur le droit d'auteur* est d'établir un juste équilibre entre la promotion, dans l'intérêt public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, d'une part, et l'obtention d'une juste récompense pour le créateur, d'autre part [...]. C'est avec cet objectif à l'esprit que le législateur exige que la propriété du droit d'auteur ne puisse être cédée que par un écrit signé par le titulaire du droit d'auteur.
[...]

[...] Afin de protéger les titulaires du droit d'auteur, la loi exige donc que ces derniers doivent consentir de façon claire à la cession de la propriété de leur droit. C'est pourquoi la *Loi sur le droit d'auteur* exige que le titulaire du droit doive signifier son consentement éclairé au transfert de propriété au moyen d'un écrit portant sa signature.

[...] Comme je l'ai signalé plus haut, le but des paragraphes 13(4) et (7) de la *Loi sur le droit d'auteur* est de protéger le titulaire du droit d'auteur contre une cession de droit qui n'est pas consentie de façon claire. Lorsque le cessionnaire reconnaît lui-même devant le tribunal la clause de cession qui régit ses rapports, le but recherché par la Loi est quant à moi rempli.

Dans la seconde affaire, *Mensys Business Solution Centre*, la discussion de cette question est encore plus succincte, la Cour se contentant d'affirmer que l'exigence d'un écrit a pour raison d'être la protection du premier titulaire du droit d'auteur : « Le but visé par l'exigence d'un écrit signé prévue à l'article 13(4) est de protéger le premier titulaire du droit d'auteur, mais certes pas les tiers en leur permettant d'échapper plus facilement à des poursuites pour violation des droits d'auteur »³⁶.

Si les objectifs de l'exigence d'un écrit proposés dans ces deux décisions semblent à première vue intéressants, l'analyse téléologique qui y est présentée pose cependant problème et n'est tout simplement pas conciliable avec le libellé de notre *Loi sur le droit d'auteur*.

35. *Tremblay c. Orio Canada Inc.*, 2013 C.A.F. 225, par. 17-24, (ci-après « *Orio* ») (cette discussion est considérée comme une observation incidente, car la décision rendue par le juge de première instance sur la question de la cession n'a pas été portée en appel).

36. *Mensys Business Solution Centre c. Drummond (Municipalité régionale de comté)*, 2002 CarswellQue 662, (C.S.), par. 38 (ci-après « *Mensys* »).

Tout d'abord, dans la décision *Mensys*, l'objet mentionné par la Cour ne peut être juste pour au moins quatre raisons. Premièrement, si le Parlement souhaitait protéger le premier titulaire d'un droit d'auteur, l'exigence d'un écrit ne s'appliquerait qu'aux cessions effectuées par ce premier titulaire. Il ne serait pas nécessaire d'étendre cette obligation aux cessions subséquentes dans le « marché secondaire » des droits d'auteur. Or, le paragraphe 13(4) s'applique à toutes les cessions, que le cédant soit ou non le premier titulaire du droit d'auteur. Il y a donc fort à croire que le Parlement ne souhaitait pas protéger une catégorie particulière de titulaires de droit d'auteur, que ce soit les premiers titulaires ou d'autres.

Deuxièmement, l'exigence d'un écrit s'applique non seulement à la cession intégrale d'un droit d'auteur, mais aussi aux cessions partielles et à l'octroi de licences exclusives et de sûretés afférentes à ce droit³⁷. Ici encore, cela porte à conclure qu'il n'était nullement prévu d'accorder au premier titulaire une protection particulière, puisque l'exigence d'un écrit s'étend aux opérations qui ne font pas perdre au premier titulaire son intérêt dans la possession du droit d'auteur.

Troisièmement, on ne voit pas très bien pourquoi les premiers titulaires du droit d'auteur constitueraient une catégorie devant être protégée par la loi. Il existe trois catégories de premiers titulaires d'un droit d'auteur : l'auteur, l'employeur de l'auteur (pour les œuvres créées dans l'exercice d'un emploi, en l'absence de stipulation contraire) et la Couronne provinciale ou fédérale (pour les œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement)³⁸. À l'évidence, ni la Couronne ni les employeurs ne forment un groupe marginalisé ou vulnérable ayant besoin d'une protection législative. Quant à eux, les auteurs constituent un groupe si hétérogène que l'on voit mal comment ils pourraient collectivement être considérés comme une classe présentant une vulnérabilité systémique.

Certains auteurs auraient manifestement moins de pouvoir de négociation envers les entreprises auxquelles ils céderont leurs œuvres. Cependant, il serait inexact d'affirmer que tout auteur est nécessairement vulnérable. À titre d'exemple, les architectes et les avocats qui rédigent des documents pour leurs clients ou les agences de publicité qui créent des campagnes promotionnelles seront les auteurs de nombreuses œuvres protégeables, mais rares sont ceux

37. *Loi sur le droit d'auteur* actuelle, *supra* note 1, art. 13(4) et 13(7); *Robertson c. Thomson Corp.*, 2006 CSC 43, par. 56.

38. *Loi sur le droit d'auteur* actuelle, *supra* note 1, art. 13(1) (auteurs), art. 13(3) (employeurs) et art. 12 (Couronne).

d'entre eux qui auront besoin d'être protégés contre d'éventuelles revendications de propriété de droit d'auteur émanant de leurs clients. D'ailleurs, l'exigence d'un écrit est applicable même aux cessions que l'on estime avantageuses pour les auteurs, comme les cessions vers les sociétés de gestion collective.

Enfin, la lecture de la *Loi sur le droit d'auteur* actuelle dans son intégralité permet de réfuter l'affirmation selon laquelle le Parlement aurait pour politique générale de protéger la possession du droit d'auteur par son premier titulaire. Cette conclusion peut se déduire clairement des présomptions de titularité du droit d'auteur créé par la Loi. Dans le cas d'un droit d'auteur n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement, l'auteur d'une œuvre est présumé être le titulaire du droit d'auteur sur celle-ci³⁹. À l'évidence, cette disposition favorise les auteurs au détriment des employeurs et de la Couronne, ces deux dernières catégories de personnes étant présumées *ne pas* être les titulaires du droit d'auteur. L'argument de l'interprétation statutaire invoqué dans *Mensys*, qui reposait sur l'hypothèse de la volonté du Parlement de protéger les premiers titulaires dans leur ensemble, se trouve ainsi mis à mal.

À la lumière de ce qui précède, il est difficile d'appuyer l'affirmation de la Cour dans *Mensys* selon laquelle l'objet de l'exigence d'un écrit est de protéger les premiers titulaires du droit d'auteur. Et, malheureusement, le raisonnement dans *Orio* est tout aussi insatisfaisant.

Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale affirme que l'exigence d'un écrit est un aspect de l'équilibre à maintenir entre les titulaires et les utilisateurs du droit d'auteur, et qu'elle vise à « protéger le titulaire du droit d'auteur contre une cession de droit qui n'est pas consentie de façon claire »⁴⁰. Ces propositions sont toutes deux contestables.

Tout d'abord, la Cour d'appel fédérale n'explique nullement comment l'exigence d'un écrit influe sur l'équilibre entre utilisateurs et titulaires. De fait, on voit difficilement comment elle pourrait avoir une influence, car, en règle générale, la cession d'un droit d'auteur ne change ni la portée des droits du titulaire, ni la disponibilité ou la portée des droits des utilisateurs⁴¹. Dans la mesure où les droits des

39. *Id.*, art. 34.1(1)*b*).

40. *Orio*, *supra* note 35, par. 22 (cité), 17-264 (généralement).

41. *Orio*, *supra* note 35. La cession d'un droit d'auteur à une société de gestion pourrait avoir certaines conséquences sur les droits disponibles, mais celles-ci découlent du régime juridique applicable aux sociétés de gestion, et non pas à l'acte de cession

utilisateurs et du titulaire ne sont pas touchés, l'équilibre lui-même demeure inaltéré. De plus, l'exigence d'un écrit s'applique aussi à des opérations comme l'octroi de sûretés qui ne font intervenir aucun utilisateur. On voit donc mal comment l'exigence d'un écrit pourrait avoir un quelconque effet sur l'équilibre utilisateur-titulaire.

Deuxièmement, la Cour d'appel fédérale laisse entendre que l'objet de l'exigence d'un écrit est de « protéger le titulaire du droit d'auteur contre une cession de droit qui n'est pas consentie de façon claire »⁴². Cette proposition pose elle aussi problème. Comme le montrent les décisions mentionnées dans la section 3.4 du présent article, ce n'est pas parce qu'une prétendue cession de droit d'auteur est faite par écrit que son libellé est clair ou non ambigu, ou que l'existence du consentement et sa portée peuvent en être déduites avec une exactitude parfaite. Il n'est pas vrai non plus de dire qu'un contrat écrit modifie nécessairement le pouvoir de négociation entre les parties. Au contraire, un contrat écrit donne à la partie la plus forte la possibilité d'ajouter davantage de clauses et d'ainsi remplacer les dispositions supplétives du droit commun par les clauses en sa faveur. Il serait difficile de faire ainsi avec un contrat verbal, qui doit nécessairement être plutôt court et simple, ce qui laisse plus de place aux obligations supplétives qui sont habituellement plus équilibrées que les clauses qu'une partie plus forte pourrait rédiger elle-même.

D'ailleurs, l'arrêt *Orio* lui-même démontre que la forme écrite n'est une condition ni nécessaire ni suffisante pour obtenir un consentement clair, puisque la Cour d'appel fédérale s'est elle-même déclarée disposée à donner effet à un acte de cession non signé, alors même qu'elle venait de statuer qu'une signature était nécessaire pour permettre au titulaire du droit de « signifier [...] son consentement éclairé au transfert de propriété »⁴³.

Nous constatons donc que ni *Mensys* ni *Orio* ne présentent une justification convaincante de l'exigence d'un écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne. Ainsi, même si l'on retrouve dans la jurisprudence moderne un certain nombre d'analyses téléologiques, ces analyses ne sont pas compatibles avec la portée et les effets de l'exigence d'un écrit et, en définitive, ne donnent pas plus d'indications sur la manière de la comprendre que celle de la jurisprudence ancienne de common law.

lui-même (voir, par exemple, le paragraphe 38.1(4) et l'article 38.2, qui régissent les dommages-intérêts préétablis lorsque les œuvres sont détenues ou non par une société de gestion).

42. *Id.*, par. 22.

43. *Id.*, par. 20.

La jurisprudence en matière de droit d'auteur, ancienne ou moderne, ne nous fournissant aucune justification convaincante de l'exigence d'un écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur*, il y a lieu de se tourner vers le droit comparé et de se demander si les autres lois canadiennes en matière de propriété intellectuelle sont de nature à clarifier cette question. Malheureusement, ces lois ne nous éclairent pas plus. La *Loi sur les marques de commerce* ne contient aucune exigence écrite en ce qui concerne les cessions⁴⁴. La *Loi sur les brevets*, quant à elle, impose la forme écrite, mais cette exigence est si étroitement liée au processus de demande et de dépôt des brevets qu'elle ne présente que peu d'intérêt pour éclaircir une question relevant du droit d'auteur (à titre d'exemple, les signataires d'un acte de cession de brevet changent selon le stade du processus de demande de brevet)⁴⁵. De même, la *Loi sur la protection des obtentions végétales* et la *Loi sur les dessins industriels* prévoient chacune un processus de cession propre à leur champ d'application qui ne permet pas de clarifier l'objet visé au paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*⁴⁶.

Les autres sources possibles de clarification ayant été épuisées, il nous reste à procéder à une analyse de l'objet reposant sur ses principes fondamentaux. Pour effectuer une telle analyse, il faut en premier lieu se demander quelles fonctions sont remplies par cette exigence de manière générale et, parmi ces fonctions, quelles sont celles étant les plus importantes dans la sphère du droit d'auteur en particulier.

44. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, art. 48(1). Voir également le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, art. 48 (exigeant simplement la « preuve du transfert » dans les cas de cession d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce).

45. *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4, art. 49(1) (avant le dépôt d'une demande de brevet, le droit d'obtenir un brevet est cessible au moyen d'un instrument écrit signé que par l'inventeur), art. 49(2) (après le dépôt d'une demande de brevet, la demande ne pourra être cédée que si la cession est constatée par un instrument écrit signé par le cédant et qui est déposée avec un affidavit attestant la validité de la signature) et art. 50(3) (une fois que le brevet a été délivré, la cession de ce brevet ne peut être enregistrée que si elle est constatée par un instrument écrit signé tant par le cédant que par le cessionnaire et qui est déposée avec un affidavit attestant la validité de ces signatures).

46. *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.C. 1990, c. 20, art. 31 (obligation de signification d'un avis de cession et de dépôt de la preuve écrite de la cession, mais pas d'obligation relativement à la forme écrite de la cession à proprement parler) et *Règlement sur la protection des obtentions végétales*, DORS/91-594, art. 26d) (obligation d'attester la cession par une lettre signée tant par le cédant que par le cessionnaire en présence de témoins avant de pouvoir faire enregistrer celle-ci); *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985, c. I-9, art. 13 (exigence d'un écrit de la cession d'un dessin au par. 13(1), mais aucune obligation de forme écrite pour « accorder » tous les droits découlant du dessin aux termes du par. 13(2)).

En common law, la référence en matière d'analyse des conditions de formes statutaires est, il va sans dire, l'ouvrage *Consideration and Form* de Fuller, selon lequel trois fonctions générales sont remplies par l'imposition d'une condition de forme : la fonction probatoire, la fonction de conscientisation et la fonction de canalisation⁴⁷ :

- La fonction probatoire (*evidentiary function*) renvoie au fait que le formalisme permet la création d'un instrument de preuve fiable d'une opération juridique (à la fois quant à son existence et à son contenu).
- La fonction de conscientisation (*cautionary function*) renvoie au fait que la participation à des formalités tend à rappeler aux parties à une opération les effets juridiques importants qu'elle produira et, par conséquent, les incite à la prudence et à la circonspection.
- La fonction de canalisation (*channeling function*) est un peu plus compliquée à expliquer ou, plutôt, à mettre en œuvre. Fuller utilise le terme *channeling* pour renvoyer au fait qu'une condition de forme permet de clarifier les effets probables d'une opération juridique tant pour les parties que pour les tribunaux⁴⁸. En effet, les formalités contribuent à donner des conséquences uniformes et prévisibles à ce qui ne serait autrement que des opérations juridiques *sui generis*. Fuller fait une analogie avec le langage, en expliquant que même si chaque individu a des pensées qui lui sont propres, ces pensées doivent être exprimées par les canaux standardisés du langage, ce qui assure la prévisibilité de la communication intersubjective⁴⁹. Par conséquent, la fonction de canalisation est remplie lorsqu'une formalité accroît la prévisibilité des effets juridiques d'une opération.

À l'évidence, comme le souligne lui-même Fuller, ces trois fonctions sont interreliées et les différents aspects d'une condition de forme peuvent souvent contribuer à remplir plus d'une de ces fonctions : « He who is compelled to do something which will furnish a satisfactory memorial of his intention will be induced to be deliberate. Conversely, devices which induce deliberation will usually have an evidentiary value »⁵⁰. Cela nous amène à l'analyse de l'importance

47. Lon FULLER, « Consideration and Form », (1941) 41:5 *Columbia L.R.* 799.

48. *Id.*, p. 801.

49. *Id.*, p. 801 et 802.

50. *Id.*, p. 803.

de ces trois fonctions pour la *Loi sur le droit d'auteur*, et si l'exigence d'un écrit permet de les remplir⁵¹.

La première, la fonction probatoire, revêt une importance évidente pour le droit d'auteur. Un droit d'auteur, en tant que droit incorporel, ne peut faire l'objet d'une possession, contrairement aux biens corporels, pour lesquels la possession est habituellement utilisée comme fondement du titre. Par conséquent, les documents écrits constituent la seule preuve objective disponible pour établir la validité de la chaîne de titres. L'importance des chaînes de titres longues ou complexes s'est régulièrement accrue tout au long des vingtième et vingt-et-unième siècles, parallèlement à la complexification croissante des industries tributaires du droit d'auteur comme celles de la musique, du film et du logiciel. En outre, comme le droit d'auteur sur une œuvre demeure en vigueur plusieurs décennies après le décès de l'auteur, les cessions verbales faisant intervenir ce dernier posent avec le temps de plus en plus de problèmes du point de vue de la preuve. En faisant obligation à tous les cessionnaires, y compris les auteurs, de consigner leurs cessions de droit d'auteur par écrit, la Loi permet de créer la preuve du premier maillon de la chaîne de titres, maillon qui conserve toute sa force probante même lorsque l'auteur, décédé, n'est plus disponible pour témoigner au sujet d'une cession verbale. Enfin, les cessions écrites remplissent une fonction probatoire en favorisant la clarté des modalités de l'opération, puisque la divisibilité du droit d'auteur peut donner naissance à des opérations qui, en raison de leur complexité, sont parfois même difficiles à décrire verbalement et, *a fortiori*, à mémoriser sans l'aide d'un écrit⁵².

L'exigence d'un écrit remplit également une fonction probatoire en rendant plus difficile la réalisation d'opérations frauduleuses en matière de droit d'auteur. Pour faire valoir une fausse revendication de titularité de droit d'auteur lorsque la forme écrite est exigée, le « candidat fraudeur » doit non seulement commettre un parjure, mais aussi falsifier un document.

L'exigence de la signature contribue de manière indépendante à remplir la fonction probatoire de deux manières. Tout d'abord, le fait d'exiger une signature vient rendre encore plus difficile de faire valoir

51. Les tribunaux des États-Unis ont proposé des objectifs similaires pour l'exigence d'un écrit dans leur *Copyright Act*, en utilisant cependant une terminologie différente et sans renvoi à l'analyse de Fuller : *Effects Associates v. Cohen*, 908 F. 2d 555 (9th Cir 1990), p. 557.

52. Voir, par exemple : *Les Constructeurs I et S Inc. c. Camiré*, [2001] REJB-2001-25222 (C.S.), par. 29-30 (droit d'auteur sur un plan architectural cédé pendant dix ans, mais uniquement pour certains usages et dans une région géographique bien délimitée au sud de Montréal).

une allégation frauduleuse de titularité de droit d'auteur, puisque la falsification d'une signature est plus difficile que la simple création d'un faux document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte notamment parce que, la signature d'une personne n'étant en général pas une information publique, on ne peut la consulter afin de l'étudier et de l'imiter. Deuxièmement, la signature aide en général à distinguer une entente finale d'une version préliminaire en cours d'élaboration ou d'une proposition non acceptée⁵³. Dans un environnement numérique, en particulier, de multiples versions d'un document en cours de négociation peuvent exister sous différents comptes de courriel et systèmes de gestion documentaire, ce qui fait de la signature un marqueur d'une importance cruciale attestant qu'un document est bel et bien la version finale acceptée par les parties.

La fonction de conscientisation est remplie par les exigences de forme écrite et de signature. Comme le fait remarquer Fuller, le simple fait de mettre quelque chose par écrit tend à inciter à la concentration et à la prudence⁵⁴. L'exigence de la signature vient encore renforcer une telle attitude, car la signature d'un document est généralement perçue, tant par les juristes que par les non-juristes, comme un acte solennel engageant la responsabilité légale du signataire.

La fonction de canalisation est remplie par l'exigence d'un écrit de deux façons. D'une part, la cession écrite opère normalement un transfert valide de la titularité du droit d'auteur, ce qui clarifie les conséquences positives de ce transfert. D'autre part, à défaut de cession écrite, il ne peut en théorie y avoir de transfert de la titularité du droit d'auteur, ce qui permet aux parties et au tribunal de ne pas tenir compte des cessions alléguées qui ne sont pas consignées par écrit, ce qui clarifie les conséquences négatives.

Selon une analyse des principes fondamentaux, l'objectif de l'exigence d'un écrit serait de promouvoir l'ensemble des trois fonctions remplies par les formalités légales, à savoir la fonction probatoire, la fonction de conscientisation et la fonction de canalisation. Toutefois, cette conclusion est affaiblie par les décisions issues de deux courants jurisprudentiels canadiens ayant donné au paragraphe 13(4) une interprétation qui porte atteinte à sa capacité de remplir l'une ou

53. Cet argument a été présenté par plusieurs auteurs, mais je l'ai lu pour la première fois dans l'ouvrage de John H. LANGBEIN, « Substantial Compliance with the *Wills Act* », 88:3 *Harvard L.R.* 489, p. 495. Le même argument a également été invoqué dans certaines décisions portant sur d'autres exigences statutaires d'une signature : *Botiuk and Collison et al.*, [1979] O.J. No. 4429 (C.A.), par. 20-21.

54. L. FULLER, *supra* note 47, p. 800.

l'autre de ces trois fonctions, en particulier la fonction probatoire et la fonction de canalisation.

Un premier courant jurisprudentiel considère que l'exigence d'un écrit est une « condition de fond » plutôt qu'une « règle de preuve » et conclut qu'une preuve orale peut être utilisée pour prouver l'existence d'une cession par écrit si le document constatant la cession a été perdu, détruit ou n'est pas disponible pour une autre raison⁵⁵. À l'évidence, une telle position porte atteinte à la fonction probatoire, puisqu'il devient possible de s'appuyer sur une preuve orale pour faire la preuve d'une chaîne de titres, ce qui permet de contourner les mesures de protection contre le parjure dont il a été question plus haut et ne garantit plus que les modalités des cessions seront consignées sur un support permanent. L'acceptation de la preuve orale porte aussi gravement atteinte à la fonction de canalisation, puisque la présence ou l'absence d'un écrit constatant la cession n'est plus déterminante quant à la titularité du droit d'auteur⁵⁶. Toutefois, la fonction de conscientisation est préservée, car même s'il n'est pas nécessaire de produire le document constatant la cession devant le tribunal, le fait qu'il ait été créé et signé par le passé est suffisant pour que cette fonction ait été remplie pour les parties au moment où la cession a été conclue.

Dans les décisions appartenant au second courant jurisprudentiel, on observe une volonté implicite de donner effet aux cessions qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 13(4) de la Loi. Dans les provinces de common law, certaines décisions ont soulevé la possibilité des cessions de droit d'auteur en *equity*, ce qui permettrait implicitement de donner effet

55. La décision la plus célèbre à cet égard est *Motel 6 Inc. v. No 6 Motel Ltd.*, [1981] F.C.J. 154, par. 26 (1^{re} instance) (ci-après « *Motel 6* »). Toutefois, la première décision canadienne où est adoptée une telle approche est *Downing v. General Synod of the Church of England in Canada*, [1943] O.J. No. 475 (C.A.) (ci-après « *Downing* »). Voir aussi : *Dolmage v. Erskine*, [2003] O.J. No. 161, par. 122-140 (petites créances) (ci-après « *Dolmage* »); *Bradale Distribution Enterprises c. Safety First*, [1987] J.Q. No. 702 (C.S.), par. 47, 48 et 52-60 (ci-après « *Bradale Distribution* »). Une approche similaire a été validée au Royaume-Uni : *Masquerade Music v. Springsteen*, [2001] EWCA Civ. 513, par. 10, 11, 35, 87-101; *Cray Valley Ltd v. Deltech Europe*, [2003] EWHC 728 (Ch), par. 66-69 (ci-après « *Cray Valley* »).

56. Bien que les plus importants traités internationaux en droit d'auteur interdisent toute exigence de forme concernant « l'exercice » ou « la jouissance » d'un droit d'auteur, cette interdiction ne s'applique pas aux exigences de forme pour les cessions de droit d'auteur, car une cession n'est ni un critère d'existence ni une forme d'exercice ou de jouissance d'un droit d'auteur. Voir : Kamil IDRIS (ed.), *Guide des traités sur le droit d'auteur et les droits connexes administrés par l'OMPI*, OMPI, 2004, p. 42, 43, 289 et 295.

à des cessions orales ou à des cessions écrites non signées⁵⁷. En droit civil québécois, la décision *Orio* fait preuve de la volonté des tribunaux de donner effet à une cession de droit d'auteur non signée en se fondant sur la notion d'abus de droit⁵⁸. Ici encore, ces décisions mettent à mal la fonction probatoire et la fonction de canalisation pour les raisons mentionnées plus haut. Elles portent également atteinte à la fonction de conscientisation, car les tribunaux seraient disposés à reconnaître la validité de transferts de droit d'auteur n'ayant jamais respecté les conditions de forme qui leur sont imposées.

Face à ces deux courants jurisprudentiels, il est difficile d'analyser l'exigence d'un écrit sous l'angle de ses principes fondamentaux. Même si cette approche fournit une réponse potentiellement satisfaisante au sujet des objets qui devraient être ceux de cette exigence, une telle réponse est difficilement défendable eu égard à la jurisprudence canadienne avec laquelle elle est manifestement incompatible.

Ainsi, notre recherche de l'objet de l'exigence d'un écrit dans la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne aboutit à une conclusion quelque peu décevante. Dès l'historique législatif, il est apparu clairement que le législateur, tant canadien que britannique, n'avait aucun objectif particulier en légiférant à ce sujet, si ce n'est peut-être de codifier la jurisprudence préexistante. Toutefois, cette jurisprudence historique ne fournit aucune explication convaincante quant à la raison d'être de l'exigence d'un écrit, la seule réponse donnée par l'analyse historique semblant être le sens de la cohérence logique de Lord Ellenborough. Malheureusement, la jurisprudence moderne ne nous fournit pas plus d'explications, puisque celles qui sont proposées dans les arrêts *Orio* et *Mensys* ne sont pas conciliables avec le libellé de l'article 13(4) ni avec la *Loi sur le droit d'auteur* dans son ensemble. Même l'analyse des principes fondamentaux est de très peu d'utilité, car les objectifs qu'elle fait ressortir sont systématiquement mis à mal par la jurisprudence moderne, qui applique l'exigence de la forme écrite d'une façon incompatible avec ces objectifs (telle l'acceptation d'une preuve orale comme substitut parfait à la production de la cession écrite).

La seule conclusion défendable est que l'exigence d'un écrit existe pour des raisons purement historiques et fortuites, et non pas parce qu'elle sert un objet ou un objectif particulier du législateur. À défaut de finalité globale, le meilleur moyen de comprendre les effets

57. Les cessions en *equity* sont traitées dans la partie 2 du présent article.

58. *Orio*, *supra* note 35, par. 23. Voir également *Roulottes Prolite c. Lasanté*, 2014 QCCS 4727, par. 41-46 (ci-après « *Roulottes Prolite* »), où la Cour a ignoré l'art. 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* actuelle en faveur de principes de droit civil plutôt vagues impliquant l'intention commune des parties à un contrat.

de cette exigence est d'examiner comment elle a été appliquée par les tribunaux dans le cadre de scénarios factuels concrets. C'est ce que nous allons faire dans le reste du présent article.

3. APPLICATION DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT

L'exigence d'un écrit ne s'est pas révélée être un critère juridique d'application facile. S'il existe de nombreux points pour lesquels la jurisprudence est constante, il en reste plusieurs autres où le droit est encore incertain, même après un siècle de jurisprudence canadienne. Les questions juridiques non réglées sont abordées dans la partie 2 du présent article. Les scénarios factuels évoqués ci-dessous sont ceux pour lesquels il existe une position majoritaire claire et qui peuvent être considérés comme étant de jurisprudence constante. Malgré cela, cette position majoritaire est souvent assortie de réserves ou d'exceptions, car la ligne de démarcation entre les scénarios faisant l'objet d'une jurisprudence constante et ceux pour lesquels elle est plus incertaine est souvent mince. Donc, les faits en l'espèce ou l'argumentaire créatif d'un avocat peuvent faire passer une affaire d'une catégorie à l'autre.

3.1 Cessions purement mentales

Dans plusieurs actions en contrefaçon de droit d'auteur, le demandeur n'était à l'évidence pas l'auteur de l'œuvre visée et n'avait produit aucun document écrit constatant une telle cession. Dans de tels litiges, les tribunaux ont rejeté d'emblée les allégations de contrefaçon, puisque le demandeur n'avait produit aucune preuve de nature à établir l'existence d'un titre valable⁵⁹. À une exception près, les demandeurs n'ont ni porté en appel une telle décision ni présenté d'arguments expliquant pourquoi ils devraient être considérés comme les titulaires du droit d'auteur malgré l'absence de tout écrit conforme aux exigences du paragraphe 13(4).

Cette exception est l'affaire *Harmony Consulting c. GA Foss Transport*, où la société demanderesse a fait valoir que malgré

59. Voir, par exemple : *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.*, 1998 CanLII 11475, par. 15 (QC C.S.); *Buchwald c. 2640-7999 Québec inc.*, [2003] J.Q. No. 13270, par. 123 (C.S.) (ci-après « *Buchwald* »); *Minnesota Educational Computing Corp v. MECC (Software) Inc.*, 1992 C.A.F. 166, par. 12 (1^{re} instance). Voir aussi : *Guillemette c. Centre Coopératif de loisirs et de sports du Mont Orignal*, 1986 C.A.F. 814, par. 15 (1^{re} instance) (ci-après « *Guillemette* »); *Pinto c. Centre Bronfman de l'Éducation Juive*, 2013 CF 945, par. 133 (dans certaines de ces affaires, les défendeurs ont tenté de faire valoir que l'auteur demandeur avait cédé son droit d'auteur, mais n'ont présenté aucune preuve d'acte écrit constatant la cession).

l'absence d'un écrit constatant la cession, elle était devenue titulaire du droit d'auteur litigieux par le biais d'une cession purement mentale. Cette cession mentale aurait été effectuée par l'auteur de l'œuvre, qui était également l'unique actionnaire de la société demanderesse⁶⁰. En vertu de cette théorie, lorsque l'auteur a constitué Harmony Consulting en personne morale, il voulait que sa nouvelle société devienne la propriétaire de toutes ses œuvres protégées par droit d'auteur : « Évidemment, j'ai opéré la cession en esprit, puisque l'acte a été passé par Harmony et non par Sushil Chari. Il est évident que, en 2000, j'ai opéré la cession mentalement, si je peux m'exprimer ainsi »⁶¹. Cet argument n'a pas impressionné la Cour fédérale, qui a conclu ce qui suit : « La cession de mars 2000 a été effectuée seulement dans l'esprit de M. Chari. Or, le paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* dispose que toute cession doit être faite par écrit. Une cession mentale n'est pas une cession valable »⁶². Cette conclusion a été confirmée en appel⁶³.

Il peut être considéré comme relevant d'une jurisprudence constante qu'une cession purement mentale, dépourvue de tout lien avec un document écrit, ne peut opérer le transfert d'un droit d'auteur au Canada. Ceci exige que les fondateurs de sociétés par actions prennent soin de mettre en place les cessions écrites nécessaires afin que leurs *startups* puissent bénéficier des droits d'auteur. Toutefois, comme nous le verrons dans certains des scénarios plus complexes présentés ci-après, les éléments purement mentaux peuvent jouer un rôle dans la validation de cessions par ailleurs irrégulières.

3.2 Cessions verbales

Le paragraphe 13(4) exigeant que les cessions de droit d'auteur soient constatées par écrit, les tribunaux n'ont pas hésité à conclure que les cessions alléguées faites verbalement étaient frappées de nullité⁶⁴. Comme l'a déclaré la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse : « On the issue of ownership by an express oral agreement, the failure

60. *Harmony Consulting c. GA Foss Transport*, 2011 CF 340, par. 35 (ci-après « *Harmony Consulting* » (première instance)), confirmé par 2012 C.A.F. 226 (ci-après « *Harmony Consulting* (appel) »). Voir également *Mejia v. LaSalle College International Vancouver*, 2014 BCSC 1559, par. 210.

61. *Harmony Consulting* (première instance), *supra* note 60, par. 35.

62. *Id.*, par. 216.

63. *Harmony Consulting* (appel), *supra* note 60, par. 21, 22 et 60.

64. *Jeffrey Rogers Knitwear Productions v. RD International Style Collection*, [1986] C.A.F. 957, par. 20 (première instance); *Atlantic Canada Regional Council of Carpenters, Millwrights, and Allied Workers v. Maritime Environmental Training Institute*, 2014 NSSC 64, par. 25 (ci-après « *Atlantic Canada Regional Council* »).

to reduce such an agreement to writing is fatal »⁶⁵. Cette conclusion ne devrait surprendre personne, si l'on pense que l'exigence d'un écrit constatant la cession a été imposée à l'origine pour exclure les cessions verbales⁶⁶. Il peut donc être considéré comme relevant d'une jurisprudence constante que les cessions verbales ne sauraient transférer la titularité d'un droit d'auteur.

Toutefois, même si les cessions verbales ne peuvent transférer directement la titularité d'un droit d'auteur, elles ont parfois été mises en œuvre indirectement, en particulier au Québec. Une série de décisions du Québec, commentées dans la partie 2 du présent article, autorise la confirmation rétroactive de cessions verbales par des cessions écrites postérieures. Par ailleurs, la reconnaissance de cessions en *equity* par un tribunal de common law canadien signifierait que les cessions verbales sont, du moins en théorie, opposables en *equity* (cette question est également abordée dans la partie 2).

3.3 Cessions déduites du comportement

En vertu du droit général des contrats, l'existence d'un contrat peut se déduire du seul comportement des parties, même en l'absence de mots ou d'écrits⁶⁷. Toutefois, compte tenu du paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, les tribunaux canadiens ont généralement refusé de conclure à l'existence d'une cession de droit d'auteur sur la foi d'un geste ou d'un comportement.

Ainsi, dans l'affaire *Guillemette*, le demandeur avait soumis son œuvre protégée par droit d'auteur à un concours de dessin de logos organisé par Mont Original sans qu'aucune cession écrite n'ait été signée⁶⁸. Lorsque Mont Original a commencé à utiliser le logo sans la permission de M. Guillemette, ce dernier l'a poursuivi pour violation du droit d'auteur. Mont Original a fait valoir qu'il était devenu propriétaire du logo du fait de la participation de M. Guillemette au concours. La Cour fédérale a conclu qu'en l'absence de cession constatée par écrit, aucun transfert de propriété n'avait eu lieu, même si M. Guillemette avait commencé à utiliser la carte d'abonnement

65. *Atlantic Canada Regional Council*, supra note 64.

66. *Supra*, notes 4-13, et le texte connexe.

67. Pour les décisions de common law, voir *Saint John Tug Boat Co v. Irving Refining*, [1964] R.C.S. 614, p. 621-623; *Le Soleil Hotel & Suites v. Le Soleil Management*, 2009 BCSC 1303, par. 321-323; *Remington Energy v. British Columbia Hydro & Power Authority*, 2005 BCCA 191, par. 31, citant la décision de première instance au par. 25(c)-(d). Pour le droit civil, voir l'art. 1385 du *Code civil du Québec*.

68. *Guillemette*, supra note 59.

pour la saison qu'il avait reçue pour avoir soumis le logo gagnant⁶⁹. L'exigence d'un écrit a donc fait obstacle à la validation d'une cession déduite du comportement.

La Cour fédérale ayant refusé de valider une cession étayée par le comportement dans l'affaire *Guillemette*, on ne s'étonnera pas que les tribunaux canadiens aient rejeté de telles demandes lorsque les faits qui leur étaient soumis étaient beaucoup moins convaincants. À titre d'exemple, les tribunaux ont statué que la possession d'une œuvre ou la seule propriété de sa représentation physique n'était pas un fait pertinent pour déterminer la titularité du droit d'auteur rattaché à cette œuvre⁷⁰. De même, la Cour supérieure du Québec a statué que le fait qu'un site Web soit géré par une entité ne sous-entendait pas que celle-ci ait été titulaire du droit d'auteur sur ce site⁷¹. De même, la commande et le paiement d'une œuvre n'opèrent aucune cession du droit d'auteur en l'absence de document écrit et signé à cet effet⁷².

Toutefois, les tribunaux se sont bel et bien fondés sur le comportement des parties pour inférer (ou réfuter) l'existence d'une cession par écrit ayant été perdue⁷³. Les décisions en question doivent être distinguées de *Guillemette* et des autres affaires susmentionnées en ce que le comportement d'une partie a été utilisé pour prouver ou réfuter l'existence d'une cession écrite, par opposition aux cas où la conduite en soit devait constituer la cession. Cette approche est en accord avec le fait que pour les tribunaux, l'exigence d'un écrit est une condition de fond plutôt qu'une règle de preuve⁷⁴. En vertu de l'approche selon laquelle l'exigence d'un écrit est une condition de fond, la question fondamentale est de déterminer si le document a déjà existé, et non pas si le document constatant la cession a été déposé comme pièce au procès. De ce point de vue, il est tout à fait cohérent de prendre en compte le comportement des parties pour décider si un document

69. *Id.*, par. 16-18.

70. *CP Koch Ltd v. Continental Steel*, [1984] BCJ 987, par. 23, confirmé par [1985] BCJ 2112 (C.A.); *1429539 Ontario v. Café Mirage*, 2011 CF 1290, par. 97; *Massie*, *infra* note 80; *Keatley Surveying* (appel), *infra* note 76, par. 35. Mais voir *Mensys*, *supra* note 36, par. 40 (où la cour a statué que la vente du code source comprenait la cession du droit d'auteur sur ce code); *Orio*, *supra* note 35, par. 15 (la cession de la « propriété exclusive » d'un logiciel comprend le droit d'auteur sur ce logiciel).

71. *Buchwald*, *supra* note 59, par. 123.

72. *Tremblay c. Orio Canada*, 2013 CF 109, par. 50, conf. par *Orio*, *supra* note 35.

73. Voir, par exemple : *Dolmage*, *supra* note 56, par. 140 et *Springsteen v. Flute International*, [1998] EWHC Patents 277, conf. par [2001] EWCA Civ 513 (existence d'une cession acceptée par inférence); *Downing*, *supra* note 55 (existence d'une cession rejetée).

74. *Supra* note 55, et le texte connexe.

écrit a déjà existé, tout en refusant simultanément que la conduite puisse remplacer totalement cet écrit.

Le droit applicable aux cessions de droit d'auteur fondées sur le comportement peut donc être résumé comme suit : face à l'exigence d'un écrit, la conduite seule ne peut servir de cession, mais elle peut servir de preuve, dans les cas appropriés, de l'existence d'un document écrit attestant la cession qui a été perdu, ou encore donner lieu à une licence tacite⁷⁵.

Cet énoncé est assorti de trois réserves. Tout d'abord, les cessions en *equity* n'exigent que la preuve de l'intention de céder, sans égard à sa forme ; par conséquent, la conduite seule pourrait en théorie suffire pour donner naissance à une cession en *equity* (voir la partie 2 du présent article). Deuxièmement, dans l'affaire *Orio*, la Cour d'appel fédérale a indiqué son désir de sanctionner certains types de conduites abusives en donnant effet à des cessions non conformes au paragraphe 13(4). Ainsi, dans les deux affaires précédentes, il est en théorie possible que le comportement d'une partie devienne une preuve cruciale de l'existence d'une cession, même en l'absence d'un document écrit et signé. Troisièmement, si les tribunaux ont refusé que la conduite donne naissance à une cession entre les parties privées aux termes du paragraphe 13(4), cet élément est cependant pertinent pour l'application du régime de droit d'auteur de la Couronne créé par l'article 12 de la *Loi*⁷⁶.

75. Sur la question des licences implicites, voir : *Silverston v. Neon Products*, [1977] BCJ 1092 (SC) ; *Cselko Associates v. Zellers Inc.*, [1992] O.J. No. 1456 (OCJ (GD)) ; *Tremblay c. Orio Canada*, *supra* note 72, par. 53.

76. *Keatley Surveying v. Teranet*, 2016 ONSC 1717, par. 6-7 et 38-40, conf. par 2017 ONCA 748, par. 31-43 et 45 (ci-après « *Keatley Surveying* »), actuellement sous appel devant la Cour suprême sans avis de question constitutionnelle (n° 37863). Les décisions *Keatley Surveying*, tant en première instance qu'en appel, soulèvent plusieurs questions intéressantes, en particulier la mesure dans laquelle la législation provinciale peut avoir des répercussions sur la titularité du droit d'auteur à la lumière de l'article 89 de *Loi sur le droit d'auteur*, qui prévoit que « Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ». Les lois provinciales n'étant pas des lois du Parlement fédéral, il semblerait qu'elles ne peuvent avoir d'effet direct sur la titularité du droit d'auteur (voir *Keatley Surveying* (appel) au par. 45 : « Ownership of copyright does not, however, flow from the provincial land registration scheme »). Toutefois, le fait de priver les provinces de *tout* contrôle sur la titularité du droit d'auteur causerait d'importants désagréments, y compris des réclamations pour violation de droit d'auteur à l'encontre de la Couronne provinciale découlant de la mise en œuvre de régimes prévus par la loi et dépendant d'œuvres protégées par droit d'auteur (tel que le bureau d'enregistrement immobilier en cause dans l'affaire *Keatley Surveying*). La solution à ce dilemme semblerait être de reconnaître que, si les provinces ne peuvent légiférer directement en matière de droit d'auteur (à la fois à cause de l'article 89 de la Loi et de la compétence fédérale exclusive en matière de droit d'auteur), elles peuvent cependant créer des « contrats statu-

3.4 Documents écrits, signés, mais ambigus

À l'occasion, des documents écrits et signés par un prétendu cédant, mais dont l'effet juridique voulu est nébuleux, peuvent être soumis aux tribunaux. De tels documents respectent en apparence les conditions de forme énoncées au paragraphe 13(4), mais, selon la manière dont leur contenu est interprété, peuvent ou non être considérés comme constituant une cession de droit d'auteur.

Lorsque la cession de droit d'auteur est ambiguë, la tendance majoritaire est de déterminer l'effet juridique de ce document à l'aide des règles générales d'interprétation des contrats⁷⁷. Selon cette approche, une cession peut être réalisée par le truchement d'une référence expresse au droit d'auteur ou par celui d'une intention implicite de transférer le droit d'auteur au cessionnaire⁷⁸. Par exemple, dans l'affaire *Turgeon c. Michaud*, la Cour d'appel du Québec a statué qu'une clause réservant le droit de ne pas publier un manuscrit constituait bel et bien une cession du droit de publication aux termes du paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*⁷⁹. De même, les tribunaux ont statué à maintes reprises qu'une clause transférant l'ensemble des actifs ou des droits de propriété intellectuelle d'une entreprise a également pour effet de transférer les droits d'auteur qui s'y rattachent, même si le droit d'auteur n'est pas expressément

taires » ou des « contrats administratifs » opérant un transfert de la propriété des œuvres protégées par droit d'auteur à titre accessoire de l'application des lois provinciales par ailleurs valides (au sujet des contrats statutaires et administratifs, voir de façon générale *Ferme Vi-Ber c. Financière agricole du Québec*, 2016 CSC 34). S'ils sont mis en œuvre de manière appropriée, de tels contrats statutaires pourraient être compatibles avec l'article 12 ou le paragraphe 13(4) et, ainsi, s'harmoniser avec les dispositions sur la titularité de la *Loi sur le droit d'auteur* et respecter les principes du fédéralisme (*Keatley Surveying* (appel) aux par. 54-55).

77. Voir p. ex. *Turgeon c. Michaud*, [2003] J.Q. No. 7722, par. 68-83 (C.A.) et la jurisprudence qui y est citée ; *Orio*, *supra* note 35, par. 15 ; *Chancellor Management v. Oasis Homes*, 2002 ABQB 500, par. 49-50 (ci-après « *Oasis Homes* »). La position minoritaire est évoquée à la fin de la note 80, *infra*.

78. *Turgeon c. Michaud*, *supra* note 77, en particulier aux par. 68-71 ; *Mensys*, *supra* note 37, par. 29 (énonciation du principe général) et 40 (la « vente » du code source sous-entendait nécessairement la cession du droit d'auteur sur ce code source) ; *Dynabec c. Société d'informatique RDG*, [1985] J.Q. No. 513, par. 36-37 (C.A.) (la clause transférant la propriété du logiciel n'opère pas de transfert du droit d'auteur lorsqu'une autre clause du contrat prévoit la réserve des droits exclusifs sur ce logiciel).

79. *Turgeon c. Michaud*, *supra* note 77, par. 83. La formulation exacte de cette clause est « L'éditeur se réserve le droit de ne pas publier l'ouvrage » : *id.*, par. 12. Une réserve des droits a également servi de transfert de droit d'auteur dans *Oasis Homes*, *supra* note 77, par. 45-50.

mentionné⁸⁰. Ou encore, un contrat de société peut comporter une cession implicite de droit d'auteur, car les associés sont nécessairement copropriétaires des biens de la société⁸¹.

Par contre, un document qui fait référence à une œuvre sans toutefois prévoir un transfert de propriété intellectuelle est rarement assimilé à une cession⁸². Ainsi, on a souvent fait valoir qu'une convention de mandat constituait une cession de droit d'auteur, mais les tribunaux ont toujours rejeté cet argument en soulignant qu'une telle convention ne transférerait aucun intérêt afférent au droit d'auteur⁸³.

Pour interpréter une cession de droit d'auteur, le libellé du contrat est normalement l'élément le plus important à prendre en considération. Par exemple, les cours d'appel ont jugé que chacune des clauses ci-dessous prévoyait clairement un transfert des droits de propriété intellectuelle en vertu des principes d'interprétation de common law et de droit civil :

Common law: [Assignee] shall at all times own the Films and all elements and components thereof [...] and [Assignor] shall not at any time own the same.

[...]

[Assignor] hereby assigns, sells, transfers and quitclaims to [Assignee] all right, title and interest in and to the Films, the negative and the results and proceeds of the services of all

-
80. *Underwriters' Survey Bureau v. Massie & Renwick Ltd.*, [1940] R.C.S. 218, par. 57 (ci-après « *Massie & Renwick Ltd* »); *Cray Valley Ltd v. Deltech Europe*, [2003] EWHC 728 (Ch), par. 69; *Masquerade Music v. Springsteen*, [2001] EWCA Civ. 513, par. 97; *Piscines Nautika c. Fibre Design*, 2018 QCCS 3875, par. 55. Il existe cependant un courant minoritaire en droit canadien selon lequel le droit d'auteur devrait être expressément mentionné : *Adacel Technologies v. Nav Canada*, 2006 C.A.F. 227, par. 11; *Distrimedix v. Dispill*, 2013 CF 1043, par. 349-351.
81. *Oddo v. Ries*, 743 F. 2d 630, 9th Cir 1984.
82. Voir, par exemple : *Keatley Surveying*, supra note 76, par. 44-49; *Winkler v. Roy*, 2002 FCT 950, par. 49-50; *Planification-Organisation-Publications Systèmes (POPS) Ltée c. 9054-8181 Québec Inc.*, 2013 CF 427, par. 46-54 (ci-après « *POPs* »); ce point n'a pas été porté en appel, mais la décision a été modifiée sur un autre point par 2014 C.A.F. 185.
83. *Bishop v. Stevens*, [1987] C.A.F. 1181, par. 13-16 (C.A.); *Masterfile Corp v. World Internett Corp*, 2001 FCT 1416, par. 21-27 et 34-38 (ci-après « *Masterfile* »); *Big Comfy Corp v. The Queen*, 2002 CarswellNat 1058 (TCC), par. 25-30 et 33. Voir aussi : *FWS Joint Sports Claimants v. Canada (Copyright Board)*, [1992] 1 FCR 487 (FCA), par. 5 (ci-après « *FWS Joint Sports Claimants* »).

persons rendering services in connection with production of the Films⁸⁴.

Droit civil : Tout développement fait pour [le cessionnaire] deviendra la propriété exclusive de celui-ci et ne pourra donc être commercialisé ou réutilisé par [le cédant] ou tout autre intervenant.⁸⁵

Le libellé de ces clauses prend la forme d'une clause classique de transfert de propriété (*conveyancing clause* en common law), c'est-à-dire une clause qui prévoit expressément la répartition des droits de propriété entre les parties. Lorsque la clause de transfert de propriété d'un contrat est ambiguë, les tribunaux ont recours aux autres clauses du contrat afin de clarifier sa portée. Ainsi, tel que mentionné plus haut, dans plusieurs décisions, une réserve du droit d'auteur en faveur de la partie A (même si A n'était pas l'auteur et n'avait donc rien à réserver) a été interprétée comme prévoyant un transfert du droit d'auteur de la partie B à la partie A, puisque le libellé des autres clauses du contrat était incompatible avec la conservation des droits d'auteur par la partie B⁸⁶. Enfin, lorsque le libellé de certaines stipulations demeure ambigu même après une lecture de l'intégralité du contrat, les tribunaux se tournent vers la preuve externe de l'intention des parties, y compris le témoignage oral, afin de clarifier ou de préciser les conditions de la cession⁸⁷.

Des difficultés surviennent lorsque la cession alléguée est contenue dans des documents non contractuels, une question sur laquelle se sont penchés les tribunaux canadiens dans au moins

84. *Simex Inc. v. Imax Corporation*, 2005 CanLII 46629 (ON C.A.), par. 40-41. La Cour a souligné : « It would be difficult to imagine a more complete divesture of ownership rights » (par. 41).

85. *Orio*, *supra* note 35, par. 5 et 15. La Cour a noté que la clause en question « ne peut s'interpréter autrement que comme prévoyant la cession [...] du droit d'auteur » et que « Lorsque la « propriété exclusive » sur le développement d'un logiciel est cédée, cela comporte de soi la propriété du droit d'auteur dans ce développement » (par. 15). Voir aussi *POPs*, *supra* note 82, par. 68-71; *Partenariat du Quartier des spectacles c. CS Design inc.*, 2018 QCCS 3129, par. 16.

86. Voir, par exemple, *Turgeon c. Michaud*, *supra* note 77 (droit civil); *Oasis Homes*, *supra* note 77 (common law).

87. *Century 21 Canada LP v. Rogers Communications*, 2011 BCSC 1196, par. 153-154 et 157 (cession de « certaines œuvres » complétée par la preuve présentée au procès et par la lecture du contrat en conjonction avec les actes de procédure) (ci-après « *Century 21 Canada LP* »); *FWS Joint Sports Claimants*, *supra* note 83, par. 5 (portée des droits cédés clarifiée par la preuve orale); *Mensys*, *supra* note 36, par. 40 (la preuve présentée au procès a clarifié le fait que la vente du code source visait à transférer également le droit d'auteur dans ce code); *École de conduite technic Aubé c. 1509 8858 Québec Inc.*, 1986 CarswellQue 92, par. 58 (CS).

deux litiges⁸⁸. Dans le premier, *Sheridan Gymnasium Equipment*, un affidavit attestant l'existence d'une cession antérieure du droit d'auteur a été considéré comme étant en soi un « acte de cession confirmatoire » de ce droit⁸⁹. Il est difficile de comprendre une telle interprétation si l'on considère que l'affidavit ne faisait aucunement allusion au transfert de droits, hormis le fait qu'il était intitulé « Acte de cession confirmatoire »⁹⁰. Dans la seconde décision, *Mensys*, la Cour a considéré qu'une résolution du conseil d'administration autorisant la vente de tous les actifs de l'entreprise englobait la cession des droits d'auteur dont cette entreprise était titulaire, même si aucun acte de cession n'a par la suite été signé pour mettre en œuvre cette résolution⁹¹. Dans ces deux cas, il est difficile de concilier le traitement par la Cour du document présenté comme un acte de cession avec sa nature non contractuelle, à plus forte raison si l'on considère que dans les deux cas, le document en question ne contenait pas de libellé évoquant un transport ou un transfert. Ces anomalies apparentes ne pourront être clarifiées qu'en étant soumises aux tribunaux pour analyse judiciaire.

Les conseils pratiques à retenir de cette section sont d'ordre assez général. Pour les rédacteurs de contrats de cession : soyez aussi clair que possible en tout temps. Ne laissez rien aux obligations implicites ou aux clauses supplétives s'il est possible de traiter la question expressément à la place. Pour les plaideurs : la jurisprudence de droit commun en matière d'interprétation contractuelle continue de trouver application en matière d'interprétation des cessions de droit d'auteur. Il faut simplement faire attention dans les deux cas à ce que la cession se trouve dans un véritable document contractuel, car il est pour le moins étrange qu'un simple affidavit ou autre document puisse servir de cession écrite.

88. Voir aussi, aux États-Unis, la décision *Konigsberg International v. Rice*, 16 F. 3d 355 (9th Cir 1994) (le titulaire du droit d'auteur avait rédigé et signé, pendant le litige, une lettre à la partie adverse dans laquelle il aurait admis que la titularité du droit d'auteur avait été transférée à la partie adverse ; la Cour d'appel du *Ninth Circuit* a statué qu'une telle lettre ne pouvait satisfaire aux exigences de la loi sur le droit d'auteur américaine).

89. *Sheridan Gymnasium Equipment c. Gymnasium & Health Equipment*, [2000] C.A.F. 1583, par. 5, 13 et 25 (première instance).

90. *Id.*, par. 5. La Cour semble avoir cité intégralement l'« acte de cession confirmatoire ».

91. *Mensys*, *supra* note 36, par. 30-37. Aux États-Unis, les tribunaux ont rejeté l'idée selon laquelle une résolution d'une société pourrait constituer une cession écrite d'un brevet ou d'une marque de commerce : *Gaia Technologies v. Reconversion Technologies*, 93 F. 3d 774 (Fed Cir 1996), par. 779-780 (ci-après « *Gaia Technologies* »).

3.5 Œuvres sur commande

Aux termes de la doctrine américaine de l'« œuvre sur commande » (*work for hire*), une personne qui commande la création d'une œuvre protégée par droit d'auteur sera considérée, dans certaines circonstances, comme l'auteur de cette œuvre (et, en sa qualité d'auteur, sera également le premier titulaire du droit d'auteur). La doctrine de l'œuvre sur commande s'applique à toute œuvre créée par un employé dans le cadre de son emploi, ainsi qu'à certaines œuvres créées par des entrepreneurs indépendants⁹². Dans le présent article, l'expression « œuvre sur commande » est appliquée dans le contexte de l'entrepreneur indépendant, et non pas dans celui de l'employé.

Aux termes de la *Copyright Act* des États-Unis, une œuvre commandée qui est créée par un entrepreneur indépendant est considérée comme une œuvre sur commande si et seulement si elle relève de l'une des dix catégories d'œuvres énoncées au § 101 (notamment les œuvres cinématographiques, les traductions et les œuvres collectives) et si une entente écrite a été conclue aux termes de laquelle les parties reconnaissent que l'œuvre en question répond à la définition de l'œuvre sur commande. Une entente d'œuvre sur commande « classique » ne contiendrait aucun libellé évoquant un transfert ou une cession, mais comporterait plutôt un énoncé indiquant, pour attribuer la titularité du droit d'auteur, que l'œuvre en question a été faite sur commande⁹³.

À l'occasion, des titulaires de droits d'auteur américains tentent d'établir leur chaîne de titres sur des droits d'auteur canadiens en s'appuyant sur la doctrine de l'œuvre sur commande. Une telle approche a été rejetée de manière définitive par la Cour fédérale :

[F]ollowing further correspondence between the parties, the plaintiffs gave the following additional particulars.

The name of the author is Patty Miles. The original work was created in or around September of 1984. The author Patty Miles was a resident of New York and a citizen of the United States when the work was made. [...] A written assignment was not executed at the time the work was

92. 17 USC § 101 *sub verbo* « work for hire ».

93. De nombreux contrats américains en matière de droit d'auteur contiennent à la fois une clause d'œuvre sur commande et une clause de cession de tous les droits non visés par la clause d'œuvre sur commande. Selon le libellé de la clause de cession (et en particulier de sa portée géographique), de telles ententes pourraient transférer valablement un droit d'auteur canadien par leur clause de cession, même si la clause d'œuvre sur commande est dépourvue d'effet au Canada.

created. However, in any event, ownership of the copyright vested in the plaintiffs by way of the work-for-hire provisions of U.S. copyright law.

[...]

The facts as pleaded by the plaintiffs, including those provided in the particulars, establish that there has been no assignment in writing by the owner of the copyright [...] Although a vague reference has been made to rights accruing to the plaintiffs under American law, the plaintiffs do not fall within the terms of the Canadian statutory scheme. The Statement of Claim, therefore, insofar as it relates to copyright infringement discloses no reasonable cause of action.⁹⁴

Cette conclusion découle de l'effet conjugué de l'exigence d'un écrit et l'article 89 de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui dispose que « Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente Loi ou de toute autre loi fédérale [...] »⁹⁵. La *Loi sur le droit d'auteur* ne contenant pas de disposition sur la doctrine de l'œuvre sur commande, nul ne peut invoquer cette règle pour établir une chaîne de titres valide au Canada⁹⁶. Ainsi, dans cette affaire, même si la demanderesse était titulaire du droit d'auteur américain par le truchement d'une entente d'œuvre sur commande, cela ne pouvait avoir d'effet sur la titularité du droit d'auteur canadien, dont la preuve devait être faite conformément aux règles canadiennes⁹⁷.

Sur le plan pratique, cette jurisprudence fait en sorte que l'article 13(4) soit la seule voie par laquelle un client puisse obtenir le droit d'auteur d'un pigiste ou autre entrepreneur autonome (« inde-

94. *Frank Brunckhorst Co v. Gainers Inc.*, [1993] C.A.F. 148, par. 7 et 14-15 (première instance) [tous les soulignements sont ajoutés].

95. *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 1, art. 89. Voir également *Underwriters' Survey Bureau*, supra note 80, par. 41.

96. Sur la question des règles de droit international privé et de titularité des droits de propriété intellectuelle, voir de façon générale *Salt Canada c. Baker*, 2016 C.A.F. 830, par. 29-32; *Verdellen v. Monaghan Mushrooms*, 2011 ONSC 5820, par. 32-44.

97. On peut penser que le même résultat serait obtenu en l'absence de l'article 89, puisque l'approche anglo-canadienne du droit international privé de la titularité du droit d'auteur est que chaque droit d'auteur national est un droit distinct et que, par conséquent, la chaîne de titres relatifs à un droit d'auteur dans un pays donné est régie par les lois de ce pays : *Seven Arts Entertainment v. Content Media Corp.*, [2013] EWHC 588 (Ch), par. 85; *Frank Brunckhorst Co.*, supra note 94; *Perfect 10 Inc. v. Google*, 2011 CF 348, par. 21-23, 33-34 et 40. Au contraire, selon l'approche américaine, la titularité du droit d'auteur dans le monde entier est déterminée selon les lois du pays avec lequel l'œuvre présente les liens les plus étroits : *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier*, 153 F. 3d 82 (2d Cir 1998).

pendent contractor »). Ces individus ou entreprises n'étant pas des employés, les exceptions de l'article 13(1) ne trouvent pas application et il faut une cession écrite. Le simple fait d'avoir payé pour la création de l'œuvre n'emporte pas nécessairement la propriété de celle-ci sans une cession conforme à l'article 13(4).

3.6 Cessions conditionnelles

L'étude de la question des cessions de droit d'auteur contingentes ou conditionnelles nécessite de retourner brièvement à l'histoire de la cession des *choses in action*. Tel qu'expliqué dans la partie 1, la prohibition de la cession, qui était la règle de base en common law, a subi de nombreuses exceptions avec l'adoption de lois autorisant la cession sous certaines conditions⁹⁸. L'une des conditions se retrouvant dans pratiquement tous les textes législatifs était que la cession devait être « absolue »⁹⁹. Cette exigence a été généralement interprétée comme signifiant que la cession devait être inconditionnelle, une position qu'a confirmé la Cour suprême du Canada en 1996¹⁰⁰.

Contrairement à ces autres textes législatifs, la *Loi sur le droit d'auteur* n'impose aucunement que la cession soit absolue, ce qui pourrait être interprété comme une autorisation des cessions conditionnelles¹⁰¹. Cela dit, la loi n'autorise pas non plus les cessions conditionnelles, ce qui pourrait être perçu comme une omission volontaire si l'on considère que le paragraphe 13(4) autorise expressément d'autres types de cessions non absolues (par exemple la cession de certains droits relevant du droit d'auteur, ou les cessions assujetties à des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au marché ou à leur durée)¹⁰². Cela amène à se demander si les cessions de droit d'auteur conditionnelles ou éventuelles sont valides. Il serait très difficile de répondre à cette question en se fondant uniquement sur l'interprétation de la loi en raison de

98. *Supra* notes 7-10, et le texte connexe.

99. L'histoire de ce point est bien résumé dans *Pythe Navis Adjusters Corp v. Abakhan & Associates Inc.*, 2014 BCCA 262, par. 22-26. Certaines lois provinciales ont préservé cette exigence jusqu'à aujourd'hui (par exemple : la *Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens*, LRO 1990, ch. C-34, par. 53(1)) tandis que d'autres l'ont abolie (ex. *Choses in Action Act*, RSS 1978, c. C-11, s. 2).

100. *Alberta (Treasury Branches) c. MNR*, [1996] 1 R.C.S. 963, par. 22 (« Une cession absolue est irrévocable »), 30 (la « différence fondamentale qui existe entre une cession absolue et une cession conditionnelle de créances comptables »), 35 (les cessions conditionnelles et absolues sont des « concepts incompatibles »).

101. *Loi sur le droit d'auteur*, *supra* note 1, art. 13(4).

102. *Id.*

l'ambiguïté du paragraphe 13(4), en particulier lorsqu'il est lu en parallèle avec l'approche de cette question sous l'angle de l'historique de la common law.

Pourtant, malgré les ambiguïtés des dispositions législatives, la jurisprudence tant canadienne que britannique accepte dans une très large mesure la validité de la cession conditionnelle des droits d'auteur. La décision faisant autorité en la matière a été rendue dans l'affaire *Cinar Corp c. Robinson*, dans laquelle chacune des trois instances judiciaires a validé deux cessions conditionnelles de droit d'auteur¹⁰³. Ces deux cessions conditionnelles prévoyaient que les droits d'auteur cédés à une société de production seraient rétrocédés à leur titulaire initial si certaines étapes n'étaient pas complétées par la société de production ou si celle-ci était dissoute. La société de production n'a pas complété lesdites étapes dans le délai qui avait été stipulé et a finalement été dissoute. À chacun des trois paliers juridictionnels, la Cour a statué que les droits d'auteur transférés par chaque cession avaient été rétrocédés au demandeur au moment où la condition stipulée avait été réalisée sans qu'il ait été nécessaire pour les parties de signer un acte de transfert écrit additionnel.

Certains pourraient faire valoir que l'arrêt *Cinar* ne s'applique qu'aux cessions de droits d'auteur incorporées à des contrats passés sous le régime du droit civil du Québec, puisque le raisonnement suivi par les tribunaux inférieurs (qui a été confirmé en appel par la Cour suprême) s'appuyait sur certaines dispositions du *Code civil du Québec* traitant de la résolution des contrats¹⁰⁴. Toutefois, il existe plusieurs raisons pour lesquelles la portée de l'arrêt *Cinar* ne peut être limitée aux contrats régis par le droit civil du Québec. Tout d'abord, la common law reconnaît également que les parties peuvent stipuler l'anéantissement rétroactif d'un contrat si certaines conditions sont remplies, ce qui est fonctionnellement l'équivalent d'une clause résolutoire telle que celle en litige dans l'affaire *Cinar*¹⁰⁵. Deuxièmement,

103. *Cinar Corporation c. Robinson*, 2013 CSC 73, par. 21 (ci-après « *Cinar* (CSC) »), confirmant 2011 QCCA 1361, par. 21-26 (ci-après « *Cinar* (CA) »), confirmant 2009 QCCS 3793, par. 206-237, 240-245 (ci-après « *Cinar* (première instance) »). Voir aussi *Jean-Claude Chehade c. Films Rachel (Syndic de)*, [1995] J.Q. No. 1550 (C.S.), par. 169-183; *Diffusion YFB c. Disques Gamma (Québec) ltée*, [1999] J.Q. No. 1458 (C.S.), par. 19-20.

104. *Cinar* (CSC), *supra* note 103, par. 21, confirmant *Cinar* (CA), *supra* note 103, par. 23 et 26, confirmant *Cinar* (première instance), *supra* note 103, par. 231 (citant l'article 1439 du *Code civil du Québec* comme la source du pouvoir des parties de rédiger des cessions conditionnelles de droit d'auteur). Dans l'affaire *Jean-Claude Chehade c. Films Rachel (Syndic de)*, *supra* note 103, le droit civil est également invoqué comme fondement aux par. 178-183.

105. *Guarantee Co of North America v. Gordon Capital Corp*, [1999] 3 R.C.S. 423, par. 41-42 et 45.

si les cessions de droits d'auteur conditionnelles étaient valides en vertu du droit civil du Québec, mais invalides en vertu de la common law canadienne, cela donnerait lieu à des inconvénients et à des iniquités manifestes. Troisièmement, les cessions de droits d'auteur conditionnelles ont été acceptées par les cours de common law de Grande-Bretagne et, comme nous l'avons vu, les libellés de l'exigence d'un écrit sont pratiquement identiques dans les lois britannique et canadienne¹⁰⁶. Il est donc à présent clair que les cessions de droits d'auteur conditionnelles sont juridiquement possibles et qu'elles prennent effet conformément aux modalités qui s'y rapportent, sous réserve des contraintes imposées par la loi.

Cependant, une nuance pourrait être apportée à l'énoncé susmentionné. Dans l'affaire *Masterfile*, antérieure à *Cinar*, la Cour fédérale a refusé de reconnaître la validité de la cession conditionnelle de droit d'auteur contenue dans la clause suivante :

13.5 Malgré l'article 7.6 [concernant une perte ou un dommage subi par Masterfile], l'artiste autorise pleinement Masterfile à présenter toute demande et à prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire par suite de la perte ou de l'endommagement de matériel ou de l'utilisation non autorisée d'une image du fichier par un tiers.

[...]

13.5.2 Le présent article 13.5 est réputé donner lieu à une cession du droit d'auteur dans la mesure où pareille cession est nécessaire dans un ressort en vue de permettre à Masterfile de poursuivre une demande pour le compte de l'artiste.¹⁰⁷

La clause 13.5.2 prétendait créer une « cession réputée » lors de la survenue de certains événements futurs. Cependant, la Cour fédérale a refusé de reconnaître la cession conditionnelle de Masterfile fondant expressément son refus sur l'exigence d'un écrit : « Le paragraphe 13(4) de la Loi donne aux titulaires d'un droit d'auteur une latitude considérable en ce qui concerne la cession de leurs droits, mais il ne prévoit pas des cessions qui peuvent prendre effet à une

106. Voir, par exemple : *B4U Network (Europe) Ltd v. Performing Right Society Ltd*, [2013] EWCA Civ. 1236, par. 43-44 ; *Crosstown Music Company I v. Rive Droite Music*, [2010] EWCA Civ. 1222, par 4-41. Voir aussi *Jung v. Suh*, [1991] BCJ 2102 (Sup Ct) (la Cour accepte de donner effet à une cession de droit d'auteur révocable, même s'il n'y a eu aucune révocation lors des faits ; une cession révocable serait vraisemblablement considérée comme un type de cession conditionnelle).

107. *Masterfile*, *supra* note 83, par. 36 (citation de la clause) et 40 (rejet de la cession).

date ultérieure. [...] Au minimum, la cession doit de fait avoir lieu et elle doit être signée »¹⁰⁸.

Il y a deux manières d'interpréter la décision *Masterfile*. La première est simple : *Masterfile* est incompatible avec *Cinar* et a donc été implicitement infirmé par cette dernière. La deuxième, peut-être plus intéressante, consiste à établir une distinction entre les types de cession conditionnelle en litige dans chaque espèce. Dans l'affaire *Cinar*, une condition avait pour effet de révoquer une cession pré-existante, alors que dans *Masterfile*, la cession conditionnelle tentait de créer une cession future. Selon cette deuxième interprétation, l'exigence d'un écrit pourrait permettre l'annulation ou la révocation conditionnelle d'une cession existante comme en *Cinar*, tout en prohibant toujours la création d'une cession conditionnelle future pour les raisons indiquées dans *Masterfile*. La distinction entre les conditions qui mettent fin à une cession existante et celles qui en créent une nouvelle serait également cohérente avec le traitement des intérêts conditionnels dans un immeuble par la common law, où les conditions qui transfèrent un droit de propriété dans un immeuble (fief simple sujet à une condition suspensive) ont toujours été distinguées de celles qui annulent un droit déjà conféré (fief résoluble ou fief simple résoluble sujet à une condition résolutoire)¹⁰⁹. *Masterfile* ne fait que transposer cette distinction du cadre de la propriété foncière à celui de la propriété intellectuelle.

CONCLUSION

La section précédente traitait des domaines de droit régis par une jurisprudence constante. Ces domaines étaient relativement peu nombreux et comprenaient souvent des positions minoritaires, des exceptions ou des distinctions subtiles qui se prêtaient à la manipulation par un avocat créatif. Néanmoins, l'application de l'exigence d'un écrit est relativement prévisible dans les situations suivantes : cessions purement mentales, cessions verbales, cessions par comportement, interprétation de documents ambigus, œuvres sur commande et, dans une moindre mesure, cessions conditionnelles.

La deuxième partie de cet article traitera des scénarios où la jurisprudence est loin d'être constante : les cessions rétroactives,

108. *Id.*, par. 40.

109. Voir, par exemple, Robert MEGARRY et H.W.R. WADE, *The Law of Real Property*, 4th éd., Stevens and Sons, 1975, p. 74-82; Mary Jane MOSSMAN et William F. FLANAGAN, *Property Law: Cases and Commentary*, 2nd éd., Edmond Montgomery, 2004, p. 246-247.

les testaments, les cessions en *equity* et les cessions par documents technologiques. Dans chacun de ces scénarios, soit il n'y a pas assez de jurisprudence, soit il y en a trop. Ou les tribunaux n'ont rien dit du tout, ou ils en ont dit tant qu'ils se contredisent.

Le problème sous-jacent avec la façon dont les tribunaux canadiens abordent l'exigence d'un écrit est l'absence d'une explication de la finalité du paragraphe 13(4). Sans une telle explication, il est impossible pour les juges de poursuivre une vision cohérente et commune de comment appliquer l'exigence d'un écrit afin que ce dernier accomplisse son objectif. En l'absence d'une telle vision, il demeure difficile de prédire comment les tribunaux aborderont un scénario factuel donné ; de même, il est difficile d'évaluer si une décision particulière a correctement appliqué l'exigence d'un écrit. L'avancement du droit et sa clarté dans ce domaine exigeront éventuellement que les tribunaux développent une théorie de l'objectif de l'exigence d'un écrit en droit d'auteur canadien. Jusqu'à ce que cet exercice soit accompli, l'exigence par ailleurs simple d'un écrit signé par le cédant d'un droit d'auteur continuera à poser des problèmes juridiques difficiles pour les justiciables et les juges.