

*Vol. 14, n° 3*

**L'accès aux dispositifs de  
neutralisation des œuvres  
verrouillées: une condition  
nécessaire à l'exercice  
d'exceptions au droit d'auteur**

**Éric Labbé**

1. Introduction . . . . .	743
2. Les exceptions relatives à l'interdiction de neutralisation des mesures techniques . . . . .	748
2.1 Japon . . . . .	750
2.2 États-Unis . . . . .	752
3. Les mesures positives visant à permettre l'exercice d'exceptions au droit d'auteur . . . . .	760
3.1 Europe . . . . .	760
3.2 Australie . . . . .	768
4. L'équilibre par l'entiercement des dispositifs de neutralisation . . . . .	771

---

© Éric Labbé, 2002.

## 1. Introduction

Depuis les échecs judiciaires de la société américaine Napster<sup>1</sup>, les utilisateurs du célèbre réseau d'échange de fichiers musicaux MP3<sup>2</sup> ont migré vers de nouveaux paradis musicaux tels que Kazaa et MusicCity<sup>3</sup>. Forte de cette victoire, l'industrie du disque a entamé en octobre 2001 une poursuite contre ces refuges afin de faire cesser, encore une fois, le piratage de ses œuvres<sup>4</sup>. Mais les réseaux *peer-to-peer*<sup>5</sup> post-Napster ont plus d'un tour dans leur sac: leur architecture ne réserve aucun contrôle au distributeur du logiciel et les échanges de fichiers peuvent ainsi continuer malgré la fermeture de leurs promoteurs<sup>6</sup>. De nouveaux attributs qui ne manquent pas de

1. Le 26 juillet 2000, la Cour fédérale de San Francisco ordonnait l'arrêt des échanges de matériel sous copyright effectués sur Napster. Jugée trop large par la Cour d'appel, cette injonction fut révisée le 7 mars 2001. Si Napster échappe alors à la fermeture, elle doit cependant filtrer dans les meilleurs délais tous les titres fournis par les maisons de disques. *A&M Records c. Napster, Inc.*, 2000 WL 1009483 (N.D.Cal. Jul 26, 2000); *A&M Records, Inc. c. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 2001 Copr.L.Dec. P 28,200, 57 U.S.P.Q.2d 1729, 1 Cal. Daily Op. Serv. 1255, 2001 Daily Journal D.A.R. 1611 (9th Cir.(Cal.) Feb 12, 2001); *A&M Records, Inc. c. Napster, Inc.*, 2001 WL 227083, 2001 Copr.L.Dec. P 28, 213 (N.D.Cal. Mar 05, 2001).
2. Selon l'Office de la langue française, le format MP3 est un «[f]ormat de fichier son compressé, obtenu par la suppression de données, qui permet de stocker dans son ordinateur, dans 12 fois moins d'espace, des fichiers musicaux provenant d'Internet ou créés à partir d'un CD, sans perte de qualité sonore». OLF: <<http://www.olf.gouv.qc.ca/index.html>>.
3. Kazaa et MusicCity sont des réseaux d'échange *peer-to-peer* de fichiers numériques de tout type (vidéo, texte, image, sonores, etc.) et de tout format fonctionnant sous la technologie néerlandaise Fastrack.
4. *Metro-Goldwyn-Mayer Studio, Inc. and al. c. Grokster and al.*, (C.D. Cal., Complaint filed October 2, 2001), disponible sur le site de la Recording Industry Association of America, <<http://www.riaa.org/pdf/complaint.pdf>>.
5. L'Office de langue française traduit l'expression *peer-to-peer* par le néologisme «poste à poste» qui désigne la «[t]echnologie d'échange de fichiers entre internautes, permettant à deux ordinateurs reliés à Internet de communiquer directement l'un avec l'autre sans passer par un serveur central qui redistribue les données». OLF: <<http://www.olf.gouv.qc.ca/index.html>>.
6. La technologie Fastrack ne requiert aucune intervention du promoteur du réseau ni même la tenue d'un index permettant aux utilisateurs d'effectuer leurs recherches. En effet, cette fonction est assurée dans le cas des nouveaux réseaux poste à poste par l'utilisation aléatoire d'ordinateurs puissants branchés au

questionner l'efficacité et la pertinence du recours judiciaire en cette matière et de paver la voie à sa principale alternative, le contrôle technique des œuvres.

Si les nouvelles technologies de l'information ont tôt fait de dévoiler leurs effets sur le droit d'auteur, notamment en ce qui concerne les œuvres musicales, elles ont également été prises d'assaut par les spécialistes du verrou informatique. Un réseau devenant de plus en plus commercial ne pouvait demeurer le lieu du libre partage de l'information. L'accès à plusieurs contenus devenait conditionnel et nécessitait une protection efficace contre les visites non autorisées<sup>7</sup>.

Or, la protection des œuvres numériques requiert plus que l'utilisation d'un simple verrou. Une fois le contenu accédé, il peut être facilement copié et distribué. Une protection technique appropriée consiste donc à empêcher l'une des principales violations au droit d'auteur, la reproduction non autorisée de l'œuvre, par le recours à une mesure déjà bien connue dans le monde analogique du magnétoscope, le dispositif anti-copie<sup>8</sup>. Appliquée aux œuvres musicales au format numérique, cette solution pourrait théoriquement sonner le glas des réseaux *peer-to-peer* puisque toute transmission en ligne requiert au moins une reproduction. Plusieurs maisons viennent d'ailleurs de lancer leurs nouveaux disques compacts anti-copie ainsi que des formats numériques propriétaires destinés à la distribution en ligne<sup>9</sup>. Cette stratégie force cependant les utilisateurs à

---

réseau. Certains ont présenté cette caractéristique comme un élément faisant obstacle à la responsabilité des promoteurs de cette technologie en raison de l'absence de contrôle sur les échanges. Voir notamment S. Glynn Lunney Jr, «The Death of Copyright: Digital Technology, Private Copying, and the Digital Millennium Copyright Act», (2001) 87 *Va. L. Rev.* 813. D'autres ont distingué les réseaux fermés tels que ceux fonctionnant avec la technologie Fastrack des réseaux ouverts. Dans le premier cas, l'accès des utilisateurs fautifs pourrait être filtré puisque chaque utilisateur doit préalablement s'abonner au réseau. Dans le cas des réseaux ouverts tels que Gnutella, il n'existe aucune possibilité de contrôle, ni sur les échanges ni sur l'accès des utilisateurs au réseau, ce dernier étant libre d'abonnements. Benjamin Semel et Howard Siegel, «He Share, She Share: Sorting Out The State of Music File-Swapping Online After Napster», (2001) 18(3) *e-Commerce* 1.

7. Les pages Web dont l'accès nécessite un abonnement et donc un nom d'utilisateur et mot de passe en sont la principale illustration.
8. Macrovision est le principal procédé anti-copie analogique qui empêche l'enregistrement sur cassette VHS. Son fonctionnement consiste à alterner les signaux de synchronisation de la vidéo qui circule en analogique et donc à la sortie du lecteur. Lorsqu'il est activé, il provoque un brouillage lors de l'enregistrement sur cassette VHS.
9. MusicNet (BMG, EMI, Warner, Zomba, RealNetworks et autres) et PressPlay (Universal Music Group and Sony Music) sont les principaux réseaux de distri-

payer deux fois l'œuvre musicale s'ils souhaitent l'écouter tant à l'ordinateur qu'avec un lecteur de disques compacts<sup>10</sup>.

Le recours aux dispositifs techniques offre également une alternative fort intéressante aux méthodes traditionnelles de rétribution des auteurs. Qu'il s'agisse d'un simple verrou protégeant l'accès à l'œuvre ou d'une mesure contrôlant le nombre de copies pouvant être réalisé par l'utilisateur, ces dispositifs procurent non seulement un meilleur contrôle du piratage mais également une rémunération plus proportionnelle, voire plus généreuse, des titulaires de droits. Par exemple, l'accès et l'utilisation d'une œuvre musicale pourraient être autorisés seulement pour une période déterminée, voire selon le nombre d'écoutes, mais à un prix plus bas<sup>11</sup>. Nous quitterions alors le modèle de distribution *pay-per-copy* pour celui du *pay-per-use*<sup>12</sup>.

Dans le contexte du tout numérique et du grand pillage que favorisent les réseaux, les dispositifs techniques arrivent donc à point nommé. La technique comporte toutefois certaines failles. Parmi elles, la neutralisation des dispositifs est de loin son principal défaut, du moins dans la perspective de l'auteur ou de ses ayants droit. En effet, la technique n'est pas une panacée: de talentueux et inventifs professionnels de l'informatique outrepassent régulièrement ses verrous<sup>13</sup>. C'est pourquoi les titulaires de droits ont milité

---

bution des géants de l'industrie du disque. Les œuvres qui y sont distribuées ne peuvent être jouées que sur un ordinateur (et non sur un disque compact) et seulement si l'utilisateur est abonné au service. Brad King, «Real Music, With Restrictions», (4 décembre 2001) *Wired*, <<http://www.wired.com/news/mp3/0,1285,48805,00.html>>.

10. B. King, «Music So Nice, You May Pay Twice», (18 décembre 2001) *Wired*, <<http://www.wired.com/news/mp3/0,1285,49188,00.html>>.

11. Le réseau de distribution Liquid Music fournit déjà une illustration. Certaines œuvres musicales y sont disponibles gratuitement à des fins promotionnelles. Cependant, l'œuvre est protégée par le format Liquid Audio, lequel permet d'empêcher sa lecture après une période programmée par le distributeur, généralement de 1 mois. Liquid Music: <<http://www.liquid.com>>.

12. Kamiel J. Koelman, «A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures», (2000) *E.I.P.R.* 272, 276.

13. Par exemple, l'industrie de la musique a lancé en septembre 2000 un défi public aux internautes concernant l'évaluation du format sécurisé SDMI, lequel préviendrait la reproduction et la distribution non autorisées d'œuvres musicales protégées. Le défi a été relevé par une équipe de chercheurs universitaires (Princeton et Xerox PARC & Rice), ce qui a conduit l'industrie musicale à reconsidérer ce nouveau standard. Janelle Brown, «Another crack in the SDMI wall», (2000) *Salon.com*, <[http://www.salon.com/tech/log/2000/10/22/princeton\\_sdmi/index.html](http://www.salon.com/tech/log/2000/10/22/princeton_sdmi/index.html)>. D'autres techniques réparatrices telles que les outils de filtrage à la réception, comportent des limites semblables. En effet, une étude menée par la revue américaine *Consumer Reports* indique que parmi les six

pour l'interdiction de tout acte de neutralisation des dispositifs techniques, que plusieurs ont qualifiée de mesure juridique de troisième niveau: le droit spécifique au soutien de la technique au secours du droit d'auteur.

Bien que cette approche réglementaire soit contestée, elle fut introduite dans les traités de l'OMPI de 1996<sup>14</sup> et mise en œuvre par plusieurs pays<sup>15</sup>, dont les États-Unis<sup>16</sup>, l'Australie<sup>17</sup> et le Japon<sup>18</sup>, ainsi que par la Communauté européenne<sup>19</sup>. On lui reproche notamment d'assujettir inutilement les utilisateurs à un double régime de

---

plus populaires filtres utilisés pour bloquer les contenus offensants, aucun n'est efficace à 100 % et qu'un seul d'entre eux a réussi à filtrer plus de 80 % de 86 sites Internet contestables utilisés pour l'étude, lesquels comportaient notamment des images pornographiques. CONSUMERS UNION OF U.S., «Which internet filters protect the best? Which get in the way?», (2001), <<http://www.consumerreports.org/Special/ConsumerInterest/Reports/0103fil0.html>>.

14. *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur*, adopté par la Conférence diplomatique du 20 décembre 1996, WIPO Doc. CRNR/DC/94 (23 décembre 1996) (ci-après WCT) et *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, adopté par la Conférence diplomatique du 20 décembre 1996, WIPO Doc. CRNR/DC/95 (23 décembre 1996) (ci-après WPPT). Conformément à son article 20, le WCT entrera en vigueur le 6 mars 2002 grâce à l'adhésion du Gabon le 6 décembre dernier (30<sup>e</sup> participation). Le WPPT a pour le moment obtenu 28 participations.
15. Les traités de l'OMPI de 1996 ont été signés mais non ratifiés par le Canada. Cependant, l'interdiction de neutralisation fait partie des questions examinées par le processus de réforme du droit d'auteur amorcé par le gouvernement canadien le 22 juin 2001 conformément à l'article 92 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. T-13: «Dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article [i.e., au plus tard le 1<sup>er</sup> septembre 2002], le ministre [de l'Industrie] présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.».
16. *Digital Millenium Copyright Act*, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998) (ci-après DMCA).
17. *Copyright Act*, No. 63, 1968, tel qu'amendé par le *Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000*, No. 110, 2000, disponible à <<http://scaletext.law.gov.au/html/comact/10/6223/top.htm>>, (ci-après DAA).
18. *Copyright Law*, No. 48, du 6 mai 1970, tel qu'amendé par la *Law to Partially Amend the Copyright Law*, No.77, du 15 juin 1999 (ci-après LJDA) et, dans une certaine mesure, la *Unfair Competition Prevention Law*, No. 14, de 1934, tel qu'amendé par le *Law to Amend Unfair Competition Prevention Law*, No. 15, du 15 juin 1999 (ci-après LJCD).
19. *La Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, J.O.L. 167/10 du 22 juin 2001 (ci-après Directive 2001/29/CE) et, dans une certaine mesure, la *Directive 1998/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel*, J.O.L. 320/54 du 28 novembre 1998 (ci-après Directive 1998/84/CE).

protection<sup>20</sup> et de créer indirectement un droit d'accès au profit des titulaires de droits<sup>21</sup>. L'essentiel des critiques porte cependant sur le déséquilibre éventuel du régime juridique du droit d'auteur entre les droits économiques des titulaires et les différentes exceptions accordées par les législateurs relatives notamment aux finalités de recherche, d'enseignement et d'ordre public<sup>22</sup>. Plusieurs ont en effet souligné l'impossibilité pour les utilisateurs d'exercer en toute légalité l'une ou l'autre des exceptions au droit d'auteur lorsqu'ils sont en présence d'une mesure technique le protégeant<sup>23</sup>.

Afin d'éviter ce déséquilibre, des dispositions particulières visant à permettre l'exercice de certaines exceptions accompagnent les interdictions de neutralisation. Ces dispositions sont toutefois

- 
20. Il est toutefois possible de considérer les protections de troisième niveau comme une adaptation du droit commun et du droit criminel relativement à l'utilisation illicite d'une propriété, d'un bien, d'un ordinateur ou de données (voir par exemple, au Québec, l'article 953 du *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, c. 64 et certaines dispositions du *Code criminel*, L.R.C. (1985), c. 46, mod. par L.R.C. (1985), c. 2 (1<sup>er</sup> supp.): articles 326 et 327 (vol de service de télécommunication et ses actes préparatoires), 342.1 et 342.2 (utilisation non autorisée d'un ordinateur et ses actes préparatoires) et 430 (méfaits concernant un bien ou des données). Séverine Dusollier relève d'ailleurs la pluralité des mécanismes juridiques existants susceptibles de protéger les mesures techniques de la neutralisation: droit de l'audiovisuel, droit des télécommunications, criminalité informatique, droit de la responsabilité, protection du secret d'affaires et du savoir-faire, etc. S. Dusollier, «Les protections techniques vues dans un contexte juridique plus large – Rapport général» (2001), disponible sur le site du Congrès de l'ALAI 2001: <[http://www.law.columbia.edu/conferences/2001/Reports/GenRep\\_ic\\_fr.doc](http://www.law.columbia.edu/conferences/2001/Reports/GenRep_ic_fr.doc)>.
21. On a effectivement fait remarquer que les régimes de protection du droit d'auteur ne protègent pas en principe l'accès à une œuvre protégée. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'un utilisateur soit autorisé à s'introduire illégalement chez un éditeur pour y prendre son dernier best-seller. Alain Strowel relève à cet égard le malentendu qui consiste à concevoir le droit d'auteur sous le prisme de la société de l'information: «Le thème de la société de l'information fait apparaître le droit d'auteur sous un prisme dangereux, celui de l'information, alors que le droit d'auteur a davantage été conçu pour protéger les œuvres – de culture diront certains, je préfère dire les œuvres de divertissement, qu'elles soient d'ailleurs cultivées ou populaires; à l'égard de ces œuvres, le plaidoyer pour un libre accès perd (une partie) de sa force et de sa légitimité». A. Strowel, «Droit d'auteur et accès à l'information: de quelques malentendus et vrais problèmes à travers l'histoire et les développements récents», (1999) 12, 1 *C.P.I.* 185, 193.
22. Voir notamment: S. Dusollier, Yves Poulet et Mireille Buydens, «Droit d'auteur et accès à l'information dans l'environnement numérique – Étude réalisée pour l'Unesco», (17 juillet 2000), disponible à <<http://www.droit.fundp.ac.be/Textes/rapportUNESCO.pdf>>.
23. Voir notamment: Jason Sheets, «Copyright Misused: The Impact of the DMCA Anti-circumvention Measures on Fair & Innovative Markets», (2000) 23 *Hastings Comm / Ent L.J.* 1.

assez différentes puisqu'elles reposent sur des postulats contradictoires. En effet, les législateurs ne semblent pas être du même avis quant aux capacités informatiques des utilisateurs. Par exemple, certains États autorisent la neutralisation personnelle des mesures techniques de protection mais empêchent les utilisateurs de recourir à un spécialiste du déverrouillage informatique<sup>24</sup>. D'autres, moins confiants en leur débrouillardise technique, autorisent dans certaines circonstances la participation d'un tiers spécialisé<sup>25</sup>.

En conséquence, la distinction entre les différentes approches réglementaires ne concerne pas tant les dérogations à l'interdiction de neutralisation que l'accès licite aux dispositifs fabriqués par un tiers ou à un prestataire de services de neutralisation. Or, lorsque cet accès est dénié, l'exercice d'une exception est réservé à une clientèle non seulement spécialisée mais également assez talentueuse pour venir à bout d'une mesure de protection savamment construite.

Dans cette perspective, le présent article étudie l'effet des nouvelles règles américaines, australiennes, européennes et japonaises sur l'accès aux dispositifs de neutralisation et, par voie de conséquence, sur l'exercice d'exceptions en droit d'auteur. Principalement, nous constaterons que la licéité de cet accès dépend largement du postulat à l'origine des deux principales approches consacrées que sont (1) la création d'exceptions à l'interdiction générale de neutralisation et (2) l'adoption de mesures positives visant à permettre l'exercice d'exceptions au droit d'auteur.

## **2. Les exceptions relatives à l'interdiction de neutralisation des mesures techniques**

L'article 11 du WCT et l'article 18 du WPPT<sup>26</sup> n'offrent aucune garantie expresse quant à l'exercice des exceptions au droit d'au-

---

24. Tel que nous le verrons, le mécanisme de la loi japonaise en constitue une illustration. Nous constaterons également que la législation américaine conduit, à certains égards, au même résultat.

25. Nous constaterons que loi australienne présente une telle approche et que le législateur européen offre des garanties similaires.

26. L'article 18 WPPT comporte un libellé similaire à l'article 11 WCT. Ce dernier est à l'effet que: «Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.»



teur<sup>27</sup>. Leur libellé laisse cependant croire que les mesures techniques visées peuvent être légalement neutralisées puisqu'elles doivent «restreindre l'accomplissement d'actes [...] qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi».

Cette interprétation a pour effet de permettre la neutralisation de mesures techniques (acte personnel) ou la fabrication, la distribution et la commercialisation de procédés de neutralisation (actes préparatoires) lorsque l'utilisateur bénéficie de l'une ou l'autre des exceptions au droit d'auteur. Ces dernières seraient donc applicables *mutatis mutandis* à l'interdiction de neutralisation. Or, cette interprétation n'a pas été suivie à la lettre par les législateurs<sup>28</sup>. Son principe élimine tout contrôle *a priori* de l'exercice d'une exception et risque en conséquence de favoriser la neutralisation illicite des œuvres techniquement protégées. En d'autres termes, les dispositions des Traités de l'OMPI ne changeraient probablement rien à la situation actuelle du droit d'auteur, sauf le fait de créer un marché incontrôlable de procédés de neutralisation.

Afin de remédier à cette lacune, les législateurs japonais et américains ont limité les exceptions permettant tant les actes personnels que les actes préparatoires de neutralisation. Cette approche profitable aux titulaires de droits dénote cependant un manque de pragmatisme sur la question des exceptions au droit d'auteur. Si, par ailleurs, la loi permet à l'utilisateur d'exercer certaines exceptions, elle lui enlève tous les outils pour y parvenir. À cet égard, la législation japonaise s'avère encore moins généreuse que la loi américaine.

---

27. Cette lacune n'est pas la seule largesse de ces dispositions. En effet, ni le texte ni les déclarations communes ne précisent ce que constituent exactement «des mesures techniques efficaces» de protection du droit d'auteur. Le recours à cette expression offre en effet plusieurs significations dans un contexte technologique où l'efficacité dépend largement du talent ou de l'expertise des utilisateurs. S'agit-il de mesures techniques incontournables ou simplement de procédés dont l'objectif est de contrôler l'accès ou l'utilisation d'une œuvre, peu importe leur facilité à être neutralisés?

28. À cet égard, on doit particulièrement signaler la mise en œuvre de protections juridiques des mesures techniques de contrôle de l'accès, lesquelles sortent du cadre juridique des Traités de l'OMPI de 1996: «[...] la partie la plus importante de cette réglementation [américaine] concerne les mesures touchant à l'accès, mais, en revanche, à l'égard de ces mesures, aucune obligation n'existe en vertu des Traités de l'OMPI, et c'est normal, puisqu'on quitte avec ce type de mesure le champ du droit d'auteur. L'absence de toute obligation internationale à cet égard signifie aussi que beaucoup de pays risquent de ne pas introduire les mêmes normes». A. Strowel, *loc. cit.*, note 21, 206.



## 2.1 Japon

Le législateur japonais a choisi de réglementer la neutralisation des mesures techniques par l'introduction de deux séries de modifications, l'une à la loi japonaise sur le droit d'auteur (LJDA)<sup>29</sup> et l'autre à la loi japonaise sur la concurrence déloyale (LJCD)<sup>30</sup>. Si les premières modifications concernent «les mesures destinées à empêcher ou à décourager les actes constituant une violation des droits moraux et des droits d'auteur», les secondes visent plutôt les dispositifs contrôlant l'accès à un contenu, protégé ou non par le droit d'auteur.

Plusieurs ont fait remarquer que les modifications effectuées à la LJCD chevauchaient celles de la LJDA<sup>31</sup>, notamment à l'égard des mécanismes anti-copie tels que CSS<sup>32</sup> et Macrovision. En effet, l'article 2(1)(x) de la LJCD prohibe la neutralisation non seulement de dispositifs contrôlant la visualisation et l'audition d'un contenu mais également de ceux qui empêchent leur enregistrement et donc leur reproduction (ce qui est évidemment couvert par la LJDA<sup>33</sup>). En conséquence, il y a lieu de présenter l'effet de ces modifications sur l'exercice des exceptions puisqu'elles concernent toutes deux des actes protégés par le droit d'auteur, dont principalement l'acte exclusif de reproduction.

La protection accordée par la LJDA concerne seulement les actes préparatoires à la neutralisation<sup>34</sup>, lesquels font l'objet d'une sanction pénale à l'article 120bis de la Loi:

29. *Copyright Law*, précitée, note 18.

30. *Unfair Competition Prevention Law*, précitée, note 18.

31. Voir notamment Jacques de Werra, «Le régime juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les traités de l'OMPI, le Digital Millennium Copyright Act, les Directives européennes et d'autres législations (Japon, Australie)», (2001) 189 *R.I.D.A.*, disponible également en version préliminaire sur le site du Congrès de l'ALAI 2001: <<http://www.law.columbia.edu/conferences/2001/Reports/dewerraFR.doc>>.

32. L'acronyme CSS désigne le mécanisme numérique anti-copie *Content Scrambling System*, basé sur la technique de la cryptographie et apposé sur les DVD afin d'en empêcher toute reproduction.

33. En effet, l'article 120bis de la LJDA sanctionne pénalement les actes préparatoires de neutralisation qui concernent les mesures techniques qui empêchent ou découragent les actes constituant une violation au droit d'auteur mentionnés à l'article 17 de cette loi, dont notamment l'acte exclusif de reproduire une œuvre (art. 21).

34. Bien que l'acte personnel de neutralisation ne soit pas interdit, l'article 30(1)(ii) de la LJDA indique qu'une personne ne peut bénéficier de l'exception de copie privée lorsque la copie est effectuée sciemment grâce à un acte de neutralisation: «It shall be permissible for a user to reproduce by himself a

The following shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding one million Yen;

(i) any person who transfers to the public the ownership of, or lends to the public, manufactures, imports or possesses for transfer of ownership or lending to the public, or offers for the use by the public, a device having a principal function for the circumvention of technological protection measures (such a device includes such a set of parts of a device as can be easily assembled) or copies of a program having a principal function for circumvention of technological protection measures, or transmits publicly or makes transmittable such program;

(ii) any person who, as a business, circumvents technological protection measures in response to a request from the public; [...]<sup>35</sup>

Les mesures techniques protégées par cette interdiction sont définies par leur objectif, qui est d'empêcher ou de décourager les actes constituant une violation des droits d'auteur<sup>36</sup>. Puisque ces mesures concernent seulement les actes protégés par le droit d'auteur, il est possible de faire valoir que l'interdiction de ces actes devrait souffrir des mêmes exceptions que celles du droit d'auteur. Cette interprétation est toutefois peu probable compte tenu de l'inutilité pratique à laquelle elle conduit et que nous avons déjà soulignée à l'égard des Traités de l'OMPI.

Le refus de cette interprétation est lourd de conséquences pour les bénéficiaires d'exceptions au droit d'auteur. Bien que les actes personnels de neutralisation ne soient pas directement interdits par la LJDA, aucune de ses dispositions ne facilite l'exercice d'exceptions au droit d'auteur. En effet, l'utilisateur moyen doit se débrouiller sans le concours d'un tiers spécialisé: il ne peut recourir ni aux services d'un professionnel de l'informatique ni à un distributeur de dispositifs de neutralisation.

---

work forming the subject matter of copyright for the purpose of his personal use, family use or other similar uses within a limited circle, except in the case: [...] (ii) where such reproduction is made by a person who knows that such reproduction becomes possible by the circumvention of technological protection measures or it ceases to cause obstruction, by such circumvention, to the results of acts deterred by such measures [...]. Traduction anglaise non officielle disponible sur le site du *Copyright Research and Information Center*: <[http://www.cric.or.jp/cric\\_e/clj/clj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html)>.

35. *Ibid.*

36. Article 2(xx) LJDA.

À cet égard, le régime de la LJCD est pratiquement au même diapason puisque l'interdiction de neutralisation qui y est consacrée ne concerne que certains actes préparatoires (transporter, livrer, exposer aux fins de transporter, livrer, exporter ou importer un dispositif de neutralisation)<sup>37</sup>. Seule une exception au profit des spécialistes du verrou informatique y déroge et autorise la distribution de dispositifs de neutralisation permettant de tester et de faire de la recherche en matière de mesures techniques<sup>38</sup>.

En somme, les nouvelles règles japonaises admettent l'acte personnel de neutralisation, notamment lorsque son but est de bénéficier des exceptions au droit d'auteur, mais empêchent leur exercice *de facto*. On peut s'interroger s'il s'agit ici d'un effet inattendu ou inavoué de la loi. Le souci du législateur d'interdire sans compromis la distribution de dispositifs de neutralisation milite en faveur d'un effet imprévu mais également camouflé par l'absence de dispositions concernant les actes personnels de neutralisation. Ce résultat n'est toutefois pas un apanage japonais, puisque la loi américaine souffre sensiblement du même problème.

## 2.2 États-Unis

Depuis le 28 octobre 2000, le *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) prohibe la neutralisation des mesures techniques de protection du droit d'auteur<sup>39</sup>. Les interdictions consacrées concernent tant les mesures techniques qui contrôlent l'accès<sup>40</sup> à une œuvre que

37. Article 2(1)(x) et (xi) LJCD.

38. Article 11(1)(vii) LJCD.

39. Les personnes qui accomplissent les actes de neutralisation prohibés par le DMCA risquent des poursuites tant civiles que criminelles (§ 1203 et 1204 DMCA). Si plusieurs actions civiles ont été entamées, une seule poursuite criminelle a vu le jour. Il s'agit de *United States c. Dmitry Sklyarov and Elcomsoft Co. Ltd.*, No. 01-20138, N.D. Calif. 8/6/2001). Dans cette affaire, un jeune russe, Sklyarov, est accusé d'avoir vendu un dispositif, le Advanced eBook Processor, permettant de détourner un procédé de protection des fichiers e-book de l'éditeur Adobe Systems. Bien que légal en Russie, le dispositif fabriqué par Sklyarov aurait en effet été proposé sur un site Internet par l'employeur de Sklyarov, la société moscovite Elcomsoft. L'éditeur Adobe a d'abord saisi la justice avant de retirer sa plainte par peur d'une mauvaise publicité. Le Département de la Justice a néanmoins maintenu la sienne après avoir arrêté le jeune moscovite alors qu'il venait de distribuer ses résultats lors d'une conférence au Nevada. Le 14 décembre dernier, le Département a offert à Sklyarov d'abandonner sa poursuite s'il témoignait contre son employeur. David McGuir, «Govt Will Free Sklyarov In Exchange For Testimony», (14 décembre 2001) *Newsbites*, <<http://www.newsbytes.com/news/01/172966.html>>.

40. § 1201(a) DMCA.

celles mises en place pour restreindre son utilisation<sup>41</sup>. Toutefois, et contrairement aux modifications japonaises, le DMCA s'oppose également aux actes personnels de neutralisation dans le cas des dispositifs de contrôle d'accès<sup>42</sup>. D'ailleurs, l'introduction de cette interdiction au sein du *Copyright Act* américain constitue, selon Ginsburg, un véritable argument en faveur de la création indirecte d'un droit d'accès au bénéfice des titulaires:

L'accès deviendra probablement le droit le plus important pour les œuvres numérisées et la reconnaissance de ce droit, que ce soit par le détour de dispositions interdisant la neutralisation de systèmes de contrôle d'accès ou par sa mention expresse dans l'énumération des droits exclusifs de l'auteur, pourra s'avérer inévitable.<sup>43</sup>

La formulation des différentes interdictions diffère selon le type de mesures visées. La première interdiction (article 1201(a)(1)(A)) concerne les mesures techniques qui contrôlent l'accès à une œuvre protégée par le *Copyright Act* et non celles qui empêchent les violations au droit d'auteur<sup>44</sup>. Il est donc difficile d'interpréter ce libellé comme permettant la neutralisation d'un dispositif technique lorsque l'objectif poursuivi par l'utilisateur est l'exercice d'une exception. En effet, cette interdiction vise l'acte d'accès à l'œuvre protégée, lequel acte ne constitue pas un droit d'auteur, et non pas la violation d'un droit d'auteur sur l'œuvre protégée et, par voie de conséquence, les limites posées à son exercice.

La seconde interdiction (article 1201(b)) demeure semblable aux dispositions des Traités de l'OMPI et des textes japonais. Elle prohibe les actes préparatoires de neutralisation des dispositifs techniques «[...] *that effectively protects a right of a copyright owner under [the Copyright Act] in a work or a portion thereof*». Ici encore, nous sommes tentés de recourir à une interprétation large, favorable à l'admissibilité des actes préparatoires perpétrés dans le cadre de l'exercice d'une exception. Cette lecture est également encouragée par l'article 1201(c)(1), lequel précise que les dispositions de l'article 1201 ne doivent pas affecter les exceptions au droit d'auteur, dont

---

41. § 1201(b) DMCA.

42. § 1201(a)(1)(A) DMCA (actes personnels) et § 1201(a)(2) DMCA (actes préparatoires).

43. Jane Ginsburg, «News from the U.S.», (1999) 179 *RIDA* 143, 171.

44. «No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under [the Copyright Act]». § 1201(a)(1)(A) DMCA.

notamment le *fair use*<sup>45</sup>. La distribution et la vente d'un dispositif de neutralisation ne seraient donc pas interdites si elles ont pour objectif l'exercice d'une exception. À cet égard, Ginsburg est d'avis que la distribution d'un tel dispositif au public en général tomberait cependant dans le champ d'application de l'article 1201(b)<sup>46</sup>. Le contraire enlèverait à cette disposition tous les effets souhaités par le législateur américain.

Le recours à une interprétation large de l'article 1201(b) n'est pas la seule condition à l'admissibilité des actes préparatoires liés à l'exercice du *fair use* américain. Il faudrait également s'assurer que l'interdiction de l'article 1201(a)(1)(A) concernant la neutralisation des dispositifs de protection de l'accès à l'œuvre ne s'applique pas<sup>47</sup>. Or, certaines mesures techniques contrôlent tant l'utilisation d'une œuvre que son accès, ce qui crée un chevauchement plutôt favorable aux titulaires de droits. Par exemple, le dispositif CSS empêche à la fois la lecture d'un DVD par un appareil non compatible et, de manière indirecte, sa reproduction<sup>48</sup>. Également, la technologie de diffusion en transit<sup>49</sup> de la société américaine RealNetworks comporte une mesure de sécurité, le *Secret Handshake*, qui empêche toute réception d'un document situé sur un RealServer par un logiciel autre que le RealPlayer, lequel prévient ensuite la reproduction du document grâce à un mécanisme appelé *Copy Switch*<sup>50</sup>.

45. «Nothing in this section shall affect rights, remedies, limitations, or defenses to copyright infringement, including fair use, under [the Copyright Act]». § 1201(c) DMCA.

46. J. Ginsburg, «Copyright Legislation for the Digital Millennium», (1999) 23, 2 *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* 137, 152-153.

47. J. Sheets, *loc. cit.*, note 23, 17.

48. Cherchant en vain à savoir si, selon les témoignages d'experts entendus, le CSS constitue également une mesure anti-copie, la Cour d'appel fédérale du district de New York dans *Universal City Studios, Inc. c. Corley*, F.3d, 2001 WL 1505495 2nd Cir. (N.Y. Nov. 28, 2001), à la page 438, s'exprime ainsi: «In other words, it might very well be that copying is not blocked by CSS itself, but by some other protection implemented by the DVD player manufacturers. Nonetheless, in decrypting CSS, the DeCSS program (perhaps incidentally) side-steps whatever it is that blocks copying of the files.».

49. Selon l'Office de la langue française, la diffusion en transit ou *streaming* désigne la «[t]echnique de lecture de fichier multimédia permettant à un internaute de lire le fichier en temps réel, sans avoir à attendre son téléchargement complet». OLF: <<http://www.olf.gouv.qc.ca/index.html>>.

50. Lorsque le *Secret Handshake* est neutralisé par un dispositif et que le document peut alors être téléchargé, un utilisateur peut sans difficulté reproduire le document à l'aide d'un logiciel de conversion. Dans *RealNetworks, Inc. c. Streambox, Inc.*, 2000 U.S. Dist. 1889 (W.D. Wash. 2000), la Cour a ordonné une injonction préliminaire à l'encontre du défendeur pour qu'il cesse de distribuer et de fabriquer le logiciel Streambox VCR, lequel parvenait à neutraliser le *Secret Handshake* et, par le fait même, à reproduire des documents diffusés en continu.

Contrairement à l'interdiction relative aux mesures de contrôle de l'utilisation, l'article 1201(a)(1)(A) n'est aucunement limité par le *fair use* et rien ne permet de conclure à la volonté du législateur d'autoriser un quelconque «accès équitable» (*fair access*) aux œuvres protégées techniquement. Dans *Universal City Studios, Inc. c. Reimerdes*, la Cour fédérale américaine confirme l'intention délibérée du Congrès américain à cet égard:

Congress was well aware during the consideration of the DMCA of the traditional role of the fair use defense in accommodating the exclusive rights of copyright owners with the legitimate interests of noninfringing users of portions of copyrighted works. It recognized the contention, voiced by a range of constituencies concerned with the legislation, that technological controls on access to copyrighted works might erode fair use by preventing access even for uses that would be deemed “fair” if only access might be gained. And it struck a balance among the competing interests.<sup>51</sup>

L'application de l'article 1201(a)(1)(A) aux mesures techniques mixtes (contrôle de l'accès et de l'utilisation) a donc pour effet d'empêcher toute neutralisation commise dans le seul but de bénéficier d'une exception au droit d'auteur. Certaines limites viennent néanmoins pondérer cette interdiction. Il s'agit d'abord de sept exceptions statutaires concernant:

- *l'accès à une œuvre par les bibliothèques et les archives publiques ainsi que par les institutions d'éducation afin de pouvoir déterminer l'opportunité d'acquérir une copie (shopping privilege) (1201(d)).*

Dans ce cas, l'institution visée est exemptée uniquement pour ses actes personnels<sup>52</sup> de neutralisation et doit s'assurer qu'il n'existe aucun exemplaire de l'œuvre raisonnablement disponible sous un autre format. Cette exception a toutefois peu de valeur pour les bibliothèques si l'on considère l'intérêt économique des titulaires et des distributeurs à ce qu'elles achètent leurs œuvres<sup>53</sup>;

---

51. 111 F.Supp.2d 294 (S.D.N.Y., Aug. 17, 2000), à la page 322.

52. La section 1201(d)(4) indique clairement que cette exception ne constitue pas une défense pour les actes préparatoires concernant tant les mesure contrôlant l'accès que celles contrôlant l'utilisation.

53. Voir Pamela Samuelson, «Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to Be Revised», (1999) 14 *Berkeley Technology Law Journal* 519, 541.

- 
- *l'accès à une œuvre par une autorité gouvernementale dans le cadre d'une enquête autorisée* (1201(e)).

Contrairement à la première exception, tout acte personnel ou préparatoire de neutralisation interdit par le DMCA est autorisé;

- *l'accès au code source d'un logiciel afin d'analyser et d'identifier les éléments nécessaires à l'interopérabilité avec un autre logiciel (reverse engineering)* (1201(f)).

Le bénéficiaire de cette exception est exonéré de ses actes personnels de neutralisation et de certains de ses actes préparatoires, c'est-à-dire le fait de fabriquer un dispositif de neutralisation<sup>54</sup> et de procurer de l'information ou un dispositif de neutralisation à un tiers qui poursuit un objectif d'interopérabilité<sup>55</sup>. L'information ou le dispositif transmis devra toutefois être obtenu par une personne qui poursuit ce même objectif et ne pas être offert au public en général<sup>56</sup>.

- *l'accès à une œuvre effectué dans le cadre d'une recherche en matière de cryptographie* (1201 (g)).

Cette exception concerne seulement les mesures techniques contrôlant l'accès. Les bénéficiaires peuvent donc neutraliser une mesure technique<sup>57</sup>, développer un dispositif de neutralisation<sup>58</sup> et procurer des moyens technologiques à une autre personne qui poursuit une recherche en matière de cryptographie<sup>59</sup>. Cependant, l'œuvre neutralisée doit être acquise légalement, l'acte doit être nécessaire à la recherche et ne pas être autrement illégal et le bénéficiaire doit avoir tenté raisonnablement d'obtenir une autorisation avant la neutralisation<sup>60</sup>. Enfin, l'application de cette exception est appliquée au cas par cas, principalement en fonction de la qualité ou des compétences du bénéficiaire, du fait qu'il a notifié les résultats et la documentation de sa recherche aux titulaires des droits et du risque de faciliter les actes de neutralisation

---

54. § 1201(f)(2) DMCA.

55. § 1201(f)(3) DMCA.

56. Ainsi, cette exception ne couvre pas le fait de mettre en ligne le code source d'un dispositif de neutralisation tel que DeCSS. *Universal City Studios, Inc. c. Reimerdes*, précitée, note 51, à la page 320.

57. § 1201(g)(2) DMCA.

58. § 1201(g)(4)(A) DMCA.

59. § 1201(g)(4)(B) DMCA.

60. § 1201(g)(2) DMCA.



illicites lorsque des informations ont été disséminées<sup>61</sup>. Ce dernier facteur constitue une véritable épée de Damoclès pour les chercheurs désireux de communiquer ou de publier leurs résultats de recherche<sup>62</sup>;

- l'accès à une œuvre par un logiciel ou un service de filtrage afin de déterminer s'il y a lieu de bloquer l'accès à des mineurs (1201(h)).

Cette exception est valable seulement pour les interdictions concernant les mesures techniques de contrôle de l'accès;

- l'accès à une œuvre dans le but de découvrir et de mettre hors fonction tout mécanisme de collecte et de transmission d'informations personnelles concernant les activités d'utilisateurs (1201(i)).

Dans ce cas, les bénéficiaires sont seulement autorisés à neutraliser une mesure technique contrôlant l'accès à une œuvre, et

- l'accès à une œuvre constituant un test de sécurité autorisé par le propriétaire d'un ordinateur ou d'un réseau informatique (1201(j)).

Ici, tant l'acte personnel de neutralisation que la fabrication et la distribution de moyens technologiques sont possibles s'ils sont effectués dans le seul but de tester la sécurité. Également, les informations découlant du test de sécurité ne devront être utilisées ni pour un autre objectif ni de manière à faciliter des actes de neutralisation illicites.

Ces exceptions statutaires sont complétées par une procédure de réglementation qui confie à la *Library of Congress* la responsabilité de déterminer tous les trois ans les «classes particulières

---

61. § 1201(g)(3) DMCA.

62. Le défi de neutralisation du format sécurisé SDMI relevé par des chercheurs de l'Université de Princeton en constitue un exemple. Dans cette affaire, les chercheurs désiraient communiquer leurs résultats à l'occasion de conférences. Dans un premier temps, la RIAA s'y est opposée au motif que cela violerait tant les termes contractuels du défi que les dispositions du DMCA. Les chercheurs se sont donc retirés de la conférence mais ont entamé une action afin d'obtenir un jugement déclaratoire leur permettant de présenter ou publier trois différents travaux relatifs au format SDMI (*Felten et al. c. Recording Industry Association of America Inc. et al.*, No. 01-CV-2669 (D.N.J., Nov. 28, 2001)). La Cour a toutefois refusé le recours puisque la RIAA avait par la suite clairement indiqué qu'elle ne poursuivrait pas les demandeurs quant à ces trois travaux. L'action n'avait donc plus de fondements. Le jugement écrit n'étant pas encore disponible, voir Anonyme, «Court Dismisses Computer Scientists' Challenge to DMCA», (2001) 19 No. 8 *Andrews Computer & Online Indus. Litig. Rep.* 5.

d'œuvres» exemptées de l'interdiction générale relative aux mesures techniques protégeant l'accès à une œuvre<sup>63</sup>. Ainsi, le 28 octobre 2000, le *Librarian of Congress* a exclu deux classes d'œuvres de l'application de l'article 1201(a)(1) pour une première période<sup>64</sup>. Depuis cette date, les utilisateurs peuvent neutraliser les dispositifs protégeant l'accès à une liste de sites bloqués par un logiciel de filtrage et à une œuvre à laquelle ils ne peuvent plus accéder en raison d'un dysfonctionnement ou de l'obsolescence dudit dispositif<sup>65</sup>.

Au premier regard, ce système complexe d'exceptions apparaît plus généreux que sa contre-partie japonaise. Mais, dans les faits, l'utilisation réelle de ces exceptions est loin d'être évidente pour bon nombre de justiciables. Seules les exceptions concernant le *reverse engineering*, la recherche en matière de cryptographie, les tests de sécurité, les enquêtes autorisées et la protection des mineurs autorisent tant les actes personnels que les actes préparatoires. Ceci signifie que l'utilisateur moyen pourra difficilement bénéficier des quatre autres limitations statutaires<sup>66</sup> ou réglementaires, compte

63. Ce processus vise à permettre des actes qui ne violent pas le droit d'auteur mais qui nécessitent au préalable la neutralisation d'une mesure de contrôle de l'accès. Les facteurs devant notamment être considérés afin de déterminer les «classes particulières d'œuvres» exemptées sont: les possibilités d'utilisation des œuvres, notamment pour des objectifs d'archivage, de préservation et d'éducation, l'impact de l'interdiction de neutralisation sur la recherche, l'enseignement, les nouvelles, les commentaires et les critiques ainsi que les effets de la neutralisation sur le marché ou la valeur des œuvres (§ 1201(a)(1)(C) DMCA).

64. *Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies*, Final Rulemaking, 65 *Fed. Reg.* 64555 (27 octobre 2000).

65. Ces deux exceptions peuvent apparaître très restrictives mais reflètent le désir du législateur américain d'exonérer non pas certains actes mais bien des «classes particulières d'œuvres»: «The fact that the issue of noninfringing uses was before Congress and the fact that Congress clearly was seeking, in section 1201, to create exemptions that would permit noninfringing uses, make it clear that Congress had every opportunity and motive to clarify that such uses could be ingredients of the definition of "class" if that was what Congress intended. Yet the fact that Congress selected language in the statute and legislative history that avoided suggesting that classes of works could be defined by reference to users or uses is strong evidence that such classification was not within Congress' contemplation.» *Ibid.*, aux pages 64560 et 64561.

66. C'est-à-dire l'accès à une œuvre par les bibliothèques et les archives publiques ainsi que par les institutions d'éducation afin de pouvoir déterminer l'opportunité d'acquérir une copie (art. 1201(d)) et l'accès à une œuvre dans le but de découvrir et de mettre hors fonction tout mécanisme de collecte et de transmission d'informations personnelles concernant les activités d'utilisateurs (art. 1201(i)).

tenu de l'impossibilité d'obtenir d'un spécialiste de l'informatique un dispositif de neutralisation approprié<sup>67</sup>.

Le défaut de la législation américaine n'est pas de restreindre indirectement, à l'instar de la loi japonaise, la possibilité d'exercer une exception au droit d'auteur mais plutôt de réglementer distinctement les technologies de contrôle de l'accès et celles de protection du droit d'auteur. Cette approche a pour effet de diminuer sensiblement l'exercice d'exceptions lorsqu'une technologie mixte est en jeu<sup>68</sup>, soit parce que l'utilisateur ne peut recourir à aucune aide extérieure, soit parce que sa situation n'entre pas dans le champ de l'une ou l'autre des exemptions statutaires ou réglementaires du DMCA<sup>69</sup>. Ces conditions sont d'ailleurs parfaitement discriminatoires et posent la question de la hiérarchisation des exceptions:

What systematic artifice is at work here, calling forth sometimes the need for an exemption to reach one ban, at other times two, and at still others three? Why is it that reverse engineering exemption applies to the additional violations, but the corresponding one for encryption research does not? Why can companies traffic in anti-circumvention devices designed to facilitate security testing, but not those designed to facilitate library browsing? These global questions find no answer in either the statute itself or its legislative history.<sup>70</sup>

En somme, nous pouvons affirmer que la loi américaine repose sur le même postulat que les modifications japonaises et s'oppose en

---

67. P. Samuelson, *loc. cit.*, note 53, 548-550; Julie E. Cohen, «Some Reflections on Copyright Management Systems and Laws Designed to Protect Them», (1999) 12 *Berkeley Tech. L.J.* 161, 174-178.

68. Il est d'ailleurs à craindre que les prochaines technologies de protection soient fabriquées de manière à pouvoir difficilement dissocier la composante relative au contrôle de l'accès de celle relative, par exemple, à la reproduction de l'œuvre.

69. La parodie, la critique et la production de nouvelles sont au nombre des exceptions non couvertes par le DMCA. J. Sheets, *loc. cit.*, note 23, 19. Or, le rapport statutaire exigé par la section 104 du DMCA a conclu que la situation actuelle ne nécessitait pas une modification législative en faveur des *fair users*. Il a cependant été admis que le DMCA pouvait avoir un effet sur la doctrine de la première vente (§ 109 du *Copyright Act*) lorsqu'une mesure technique empêche la revente d'une œuvre. Register Of Copyrights and Assistant Secretary of Commerce For Communications and Information, *Study Required by Section 104 of the Digital Millennium Copyright Act*, 2001, disponible sur le site du U.S. Copyright Office, <[http://www.loc.gov/copyright/reports/studies/dmca/dmca\\_study.html](http://www.loc.gov/copyright/reports/studies/dmca/dmca_study.html)>.

70. David Nimmer, «A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act», (2000) 148 *University of Pennsylvania Law Review* 673, 701-702.

conséquence aux approches consacrées en Europe et en Australie, lesquelles ont tenté de rééquilibrer le régime du droit d'auteur par l'adoption de mesures positives visant à permettre l'exercice d'exceptions.

### 3. Les mesures positives visant à permettre l'exercice d'exceptions au droit d'auteur

En facilitant activement l'exercice d'exceptions, les encadrements juridiques européen et australien constituent une nouveauté. Pour la plupart des régimes juridiques, la poursuite d'un juste équilibre entre l'intérêt de l'auteur et celui du public s'effectue selon une logique centrée sur les droits de l'auteur, reléguant par exemple les finalités de recherche ou d'enseignement au rang de simples exceptions.

Au premier regard, ce mécanisme semble plutôt défavorable aux utilisateurs puisqu'ils ne peuvent faire valoir de telles finalités que dans une situation de défense. Le contexte traditionnel de l'utilisation des œuvres peut expliquer cet aménagement juridique. En effet, il est généralement difficile pour les auteurs ou leurs ayants droit de contrôler techniquement l'utilisation de leurs œuvres dans un environnement analogique, ce qui a pour effet d'octroyer aux utilisateurs un avantage indiscutable<sup>71</sup>. En conséquence, il s'est avéré ni utile ni souhaitable de consacrer un quelconque droit de l'utilisateur. Or, l'avènement des techniques de protection est venu modifier cette donne en procurant aux titulaires un réel contrôle sur leurs œuvres numériques. Dans cette nouvelle perspective, la mise en place de dispositions positives favorisant l'exercice d'exceptions peut s'avérer nécessaire afin de rétablir l'équilibre initialement posé par les régimes de protection du droit d'auteur.

#### 3.1 Europe

La récente *Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du*

71. De plus, certains remarquent que le piratage sur support numérique est à la portée de tous et implique peu de coûts. Contrairement au piratage sur support analogique, ses activités sont donc plus décentralisées et son contrôle judiciaire, moins réalisable. Voir: Benton J. Gaffney, «Copyright Statutes That Regulates Technology: A Comparative Analysis of The Audio Home Recording Act and The Digital Millennium Act», (2000) 75 *Washington Law Review* 577, 611-612.

*droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*<sup>72</sup> consacre, en son article 6, la protection juridique des mesures techniques de protection du droit d'auteur. Selon cette disposition, les États membres doivent prévoir une protection juridique adéquate contre les actes personnels<sup>73</sup> et préparatoires<sup>74</sup> de contournement d'un dispositif technique «[...] destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit *sui generis* prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE»<sup>75</sup>.

Si nous considérons une interprétation restrictive de l'article 6, un utilisateur pourra exercer une quelconque exception<sup>76</sup> au droit d'auteur si et seulement si l'auteur lui en donne l'autorisation et peu importe si cette autorisation se rapporte à un droit conféré ou non par la loi<sup>77</sup>.

En effet, la Directive 2001/29/CE se distingue tant des Traités de l'OMPI que de leur mise en œuvre américaine<sup>78</sup> et japonaise, dont les libellés (mais pas nécessairement leur interprétation) limitent la portée de l'interdiction de neutralisation, en ce qui concerne les mesures techniques contrôlant l'utilisation d'une œuvre, aux seules mesures restreignant l'accomplissement d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs ou *permis par la loi*. Dans le cas de l'article 6, l'expression «permis par la loi» est omise, ce qui pourrait signifier que le législateur européen ne souhaite guère permettre la neutralisation d'une mesure technique dans le seul but d'exercer une exception au droit d'auteur.

---

72. Les États membres ont, selon son article 13, jusqu'au 22 décembre 2002 pour s'y conformer.

73. Article 6(1) de la Directive 2001/29/CE.

74. Les actes préparatoires visés sont la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location et la possession à des fins commerciales. Article 6(2) de la Directive 2001/29/CE.

75. Article 6(3) de la Directive 2001/29/CE.

76. Sauf, selon le considérant 48 de la Directive 2001/29/CE, la recherche sur la cryptographie et, selon son considérant 50, lorsqu'il s'agit des actes réalisés conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou 6 de la *Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur*, J.O.L. 122/42 du 17 mai 1991. Ainsi, on ne peut faire valoir l'interdiction de neutralisation lorsqu'il s'agit soit d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement d'un logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe lequel de ses éléments, soit de décompiler un logiciel à des fins d'interopérabilité.

77. K.J. Koelman, *loc. cit.*, note 12, 273.

78. Uniquement dans le cas des mesures techniques de contrôle de l'utilisation.

À cette première difficulté s'ajoute la réglementation relative aux dispositifs de contrôle de l'accès aux contenus. À l'instar des législateurs américains et japonais, l'Europe s'est en effet dotée, dans sa *Directive 1998/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel*, d'une protection juridique contre la neutralisation des dispositifs protégeant l'accès de services télévisuels, sonores ou de la société de l'information<sup>79</sup>. Si cette protection ne se limite pas aux contenus protégés par le droit d'auteur, elle ne concerne cependant que les actes préparatoires à la neutralisation entrepris à des fins commerciales<sup>80</sup>. Ce qui signifie que, lorsque le dispositif concerné protège à la fois l'accès et l'utilisation d'une œuvre disponible en ligne, les utilisateurs désireux de bénéficier d'une exception au droit d'auteur ne peuvent y parvenir que si deux conditions sont remplies: ils doivent, d'une part, obtenir l'autorisation du titulaire et, d'autre part, fabriquer leur propre dispositif de contournement ou obtenir, ce qui semble tout aussi improbable, le concours non lucratif d'un tiers.

Heureusement, ces restrictions à l'exercice d'une exception ne sont pas définitives. Le paragraphe 4 de l'article 6 de la Directive 2001/29/CE oblige les États membres à prendre des mesures appropriées afin d'assurer que les utilisateurs puissent, lorsqu'ils ont un accès licite à l'œuvre, bénéficier d'un nombre limité d'exceptions ou

79. Un service de la société de l'information est «[t]out service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par: – les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, – «par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, – «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle». *Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information*, J.O.L 204/37 du 21 juillet 1998, modifiée par la *Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques*, J.O.L 217/18 du 5 août 1998.

80. C'est-à-dire «a) la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites; b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite; c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites». Article 4 de la Directive 1998/84/CE.

de limitations<sup>81</sup>: la reproduction sur support papier (sauf les partitions)<sup>82</sup>, la copie privée<sup>83</sup>, la reproduction non commerciale effectuée par une bibliothèque publique, une institution d'enseignement, un musée ou des archives<sup>84</sup>, l'enregistrement éphémère réalisé par un organisme de radiodiffusion<sup>85</sup>, la reproduction d'émissions effectuée par une institution sociale sans but lucratif<sup>86</sup>, l'utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique<sup>87</sup>, l'utilisation au bénéfice d'une personne atteinte d'un handicap<sup>88</sup> ainsi que l'utilisation à des fins de sécurité publique<sup>89</sup>. Il importe toutefois de mentionner que cette obligation intervient seulement «[...] en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droit, y compris les accords entre titulaires de droit et d'autres parties concernées»<sup>90</sup> et lorsque les États membres auront choisi de transposer ces exceptions dans leur droit national<sup>91</sup>.

Si cette obligation doit être saluée comme étant l'une des rares mesures à faciliter activement l'exercice d'exceptions, elle doit cependant être examinée à la lumière de sa véritable portée. D'abord, l'invitation lancée aux titulaires de droit à prendre des mesures volontaires, bien qu'elle constitue en soi une approche constructive, manque étonnamment d'encadrement<sup>92</sup>. Rien n'indique par

- 
81. On définit généralement une limitation au droit d'auteur comme une exception sujette à une compensation équitable. Une limitation est donc, en quelque sorte, une licence obligatoire.
  82. 5(2)a) de la Directive 2001/29/CE. Cette exception est sujette à une compensation équitable.
  83. *Ibid.*, 5(2)b). Cette exception est sujette à une compensation équitable.
  84. *Ibid.*, 5(2)c). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.
  85. *Ibid.*, 5(2)d). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.
  86. *Ibid.*, 5(2)e). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.
  87. *Ibid.*, 5(3)b). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.
  88. *Ibid.*, 5(3)a). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.
  89. *Ibid.*, 5(3)e). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.
  90. 6(4) de la Directive 2001/29/CE.
  91. En effet, les exceptions visées par les mesures volontaires sont toutes facultatives en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Directive 2001/29/CE. Certaines se retrouvent déjà dans plusieurs droits nationaux et d'autres ne figurent que dans quelques-uns. Un manque d'harmonisation que la Directive est loin de corriger. Bern Hugenholtz, «Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid», (2000) *E.I.P.R.* 499, 501.
  92. Le manque de précision quant à la nature des «mesures volontaires» a d'ailleurs fait l'objet de vives critiques. *Ibid.*, 500.



exemple que ces mesures devront garantir des conditions raisonnables à l'exercice d'une exception. En conséquence, la négociation d'un accord entre les titulaires et certaines parties moins organisées pourrait bien se terminer par une entente imposant des conditions étrangères au régime de protection, telles que la remise d'informations confidentielles<sup>93</sup> ou même, dans certains cas, la mise en œuvre d'un système de redevances non statutaire. Il faut espérer que les États membres interviendront, malgré le manque d'encadrement, si de telles mesures sont adoptées<sup>94</sup>.

Il faut également mettre clairement en évidence que plusieurs exceptions ne sont pas visées par la mesure positive de l'article 6, particulièrement les exceptions relatives aux citations à des fins de critique ou de revue<sup>95</sup>, à l'utilisation de discours politiques<sup>96</sup> et à l'utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche<sup>97</sup>. À l'instar du DMCA, il existe donc dans la Directive une hiérarchisation des exceptions, notamment quant au support numérique, qui mérite d'être questionnée.

D'abord, pourquoi les États membres doivent-ils protéger davantage l'utilisation d'une œuvre à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou la recherche que les citations faites à des fins de critique ou de revue? Peut-être estime-t-on qu'une simple citation ne nécessite aucune neutralisa-

93. Dans ce cas, les titulaires devront respecter les principes de la *Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données*, J.O.L 281/31 du 24 octobre 1995 notamment si les renseignements personnels font l'objet de systèmes techniques relatifs à l'information sur le régime du droit d'auteur (considérant 57).

94. Certains sont d'avis que «[s]i aucune mesure n'était prise par les auteurs, alors seuls les États membres seraient exonérés de leur responsabilité en contournant les mesures techniques de protection». Denis Goulette, «Exception au droit exclusif de l'auteur et liberté contractuelle», (2001) *Juriscom.net*, disponible à <<http://www.juriscom.net/uni/mem/16/presentation.htm>>. À notre avis, les mesures appropriées visées à l'article 6 ne se limitent pas à cette faculté. Elles pourront également consister en des dispositions législatives ou réglementaires permettant, dans des circonstances exceptionnelles, la neutralisation par des utilisateurs ou des prestataires de service de neutralisation.

95. 5(3)e) de la Directive 2001/29/CE. Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.

96. *Ibid.*, 5(3)f). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.

97. *Ibid.*, 5(3)k). Cette exception pourrait être sujette à une compensation équitable si, en vertu du considérant 36, l'État membre choisit qu'elle le soit.

tion d'une quelconque mesure technique de protection. Si cette hypothèse est la bonne, il semble alors que le législateur a mésestimé le cas particulier – mais qui ne saurait rester exceptionnel dans un avenir prochain – de la citation d'une œuvre musicale numérique protégée par une mesure anti-copie. Dans ce cas, l'accès en ligne d'une telle citation serait impossible puisque cet accès implique une copie de la citation, elle-même résultant d'une reproduction partielle d'un original, ce qu'on ne peut généralement pas accomplir en présence d'une mesure limitant les copies en série.

S'oppose toutefois à ce dernier argument la possibilité, pour le bénéficiaire de l'exception, d'enregistrer l'œuvre dans un format analogique pour ensuite en extraire la citation dans un format numérique. L'utilisateur obtiendrait alors une qualité de son inférieure mais parviendrait tout de même à effectuer la citation souhaitée. D'ailleurs, rien du régime de protection du droit d'auteur ne l'autorise à réclamer un format particulier. Aux États-Unis, l'opinion de la Cour d'appel fédérale à ce sujet est plutôt claire:

The fact that the resulting copy will not be as perfect or as manipulable as a digital copy obtained by having direct access to the DVD movie in its digital form, provides no basis for a claim of unconstitutional limitation of fair use. A film critic making fair use of a movie by quoting selected lines of dialogue has no constitutionally valid claim that the review (in print or on television) would be technologically superior if the reviewer had not been prevented from using a movie camera in the theater, nor has an art student a valid constitutional claim to fair use of a painting by photographing it in a museum. Fair use has never been held to be a guarantee of access to copyrighted material in order to copy it by the fair user's preferred technique or in the format of the original.<sup>98</sup>

Si l'inopposabilité du choix du format explique pourquoi la citation n'est pas protégée par la Directive, elle ne réussit pas à justifier le principe de hiérarchisation des exceptions, notamment quant à l'absence de protection positive de l'utilisation d'une œuvre à des fins exclusives d'illustration, d'enseignement ou de recherche. Tout comme le journaliste, l'étudiant, le professeur et le chercheur pourront toujours recourir à d'autres supports ou techniques une fois qu'ils auront accédé légalement à l'œuvre.

---

98. *Universal City Studios, Inc. c. Corley*, précité, note 48, à la page 459.

Paradoxalement, la hiérarchie prévue dans la Directive 2001/29/CE ne relève pas seulement du type d'exceptions mais aussi, dans certains cas, du support utilisé pour les exercer. En effet, l'article 6 oblige les États membres, en l'absence de mesures volontaires, à protéger les reproductions papier (sauf les partitions) mais dispose, en son paragraphe 4, qu'ils ont la faculté de garantir l'exception pour copie privée sur d'autres supports, dont le numérique<sup>99</sup>. Pourtant, les mesures techniques de protection des œuvres concernent peu le support papier<sup>100</sup> et leur protection juridique est particulièrement concomitante de l'utilisation de plus en plus large du support numérique. En ce sens, cette distinction est presque anachronique.

Le cas de la copie privée n'est pas la seule illustration de la hiérarchisation des exceptions dans le contexte du support numérique. Une dernière condition, qui touche particulièrement le réseau Internet, octroie aux titulaires de droits une liberté contractuelle qui atteint des sommets. Le paragraphe 4 de l'article 6 de la Directive 2001/29/CE prévoit que la mesure positive imposée aux États membres ne s'applique pas «[...] aux œuvres ou autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement». Force est donc de constater que l'exercice d'une exception est inversement proportionnel à l'accessibilité de l'œuvre.

En effet, les États ne peuvent protéger lesdites exceptions au droit d'auteur lorsque l'accès à une ou plusieurs œuvres est conditionnel à un paiement forfaitaire ou calculé selon le nombre de consultations (*pay-per-view*)<sup>101</sup>. Or, ces modes de distribution inter-

---

99. Néanmoins, rien n'empêchera les titulaires d'adopter des mesures techniques adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions pouvant être effectuées par les utilisateurs. Article 6(4) et considérant 52 de la Directive 2001/29/CE.

100. Les seuls cas d'espèce envisageables sont les dispositifs qui empêchent l'impression papier d'un document numérique. Le format PDF permet cette faculté.

101. Cette règle peut être comparée aux dispositions américaines concernant l'utilisation de la *automatic gain control copy technology*, un mécanisme empêchant les reproductions à l'aide de magnétoscopes. Selon l'article 1201(K) du DMCA, ces derniers pourront activer cette technologie seulement lorsqu'il s'agit d'une transmission en direct ou de sa copie, d'une transmission à la carte (*pay-per-view*), d'une transmission émise par une chaîne payante, d'une œuvre audiovisuelle préenregistrée sur un médium physique (telle une vidéocassette) ou de sa copie. En d'autres termes, les utilisateurs pourront toujours enregistrer des transmissions «gratuites» puisqu'ils ne peuvent choisir le moment qui leur

actifs sont largement répandus sur Internet, notamment à l'égard des articles de journaux ou de revues en ligne. Il est d'ailleurs difficile d'imaginer une utilisation en ligne non visée par cette disposition<sup>102</sup>, à moins que l'expression «de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement» signifie que l'utilisateur bénéficie d'un accès illimité et donc forfaitaire. Si tel était le cas, le mode de distribution *pay-per-view* ne serait pas exclu de l'obligation imposée aux États membres. Bien que très improbable, cette interprétation est logique: un accès illimité et forfaitaire comprend *de facto* un certain nombre d'utilisations licites alors que le mode de distribution *pay-per-view* rétribue chaque accès, voire même chaque utilisation (*pay-per-use*), lorsque la reproduction de l'œuvre est empêchée techniquement<sup>103</sup>.

Sous le régime de la Directive 2001/29/CE, l'exercice d'une exception sera donc assuré mais seulement dans des circonstances bien particulières. L'exception devra d'abord faire l'objet de l'obligation imposée aux États membres par le paragraphe 4 de l'article 6. Elle devra ensuite s'effectuer dans un contexte autre que celui des services interactifs en ligne. Enfin, elle ne devra pas concerner une mesure technique protégeant l'accès à un contenu en ligne, puisque la *Directive 1998/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel* interdit les actes préparatoires de neutralisation de tels dispositifs<sup>104</sup>. Dans ce cas, l'utilisateur devra compter sur ses ressources personnelles

---

semble le plus opportun pour les regarder, contrairement au modèle *pay-per-view*. Selon Ginsburg, cette solution correspond à la logique de l'argument de *time-shifting* qui avait été retenu dans *Sony Corp. of America c. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984) afin d'accepter que l'enregistrement d'un programme télévisé constitue du *fair use*. J. Ginsburg, *loc. cit.*, note 43, 155-156.

102. Pourtant, le considérant 53 de la Directive 2001/29/CE indique que «[l]es formes non interactives d'utilisation en ligne restent soumises à ces dispositions».
103. Par exemple, un chercheur abonné à une revue en ligne selon le mode *pay-per-view* devrait, pour chaque utilisation d'un article s'y trouvant, en payer la redevance déterminée contractuellement. Si le collage, l'enregistrement et l'impression de l'article sont alors techniquement impossibles, le chercheur ne pourrait bénéficier de l'exception lui permettant, dans certains pays, d'effectuer une copie privée à des fins de recherche dès lors qu'il a obtenu un premier accès licite (à moins bien sûr de retaper l'ensemble de l'article dans un traitement de texte...).
104. Article 4 de la Directive 1998/84/CE. Selon Thomas Heide, cette Directive aurait dû être considérée comme un droit voisin du droit d'auteur. Ainsi, les exceptions au droit d'auteur (et aux droits voisins) seraient applicables *mutatis mutandis* à l'interdiction de neutralisation des mesures techniques de contrôle de l'accès. T. Heide, «Access Control and Innovation under the Emerging EU Electronic Commerce Framework», (2000) 15 *Berkeley Technology L.J.* 993, 1032 et s.

à moins que l'État membre concerné spécifie clairement<sup>105</sup>, dans le cadre d'une réglementation transposant la mesure positive de l'article 6, que les dispositions prises pour faciliter l'exercice des exceptions visées, telle qu'une possibilité de neutralisation, comprennent une légalisation des actes préparatoires perpétrés à cette seule fin.

Bien qu'il impose des mesures positives, l'encadrement européen laisse donc une faible marge de manœuvre aux bénéficiaires d'exceptions. Aucune certitude n'est d'ailleurs offerte quant à sa mise en œuvre par les États membres. Néanmoins, l'article 12 de la Directive 2001/29/CE prévoit la production tous les trois ans d'un rapport qui examine, entre autres, si l'article 6 «[...] confère un niveau suffisant de protection et si des actes permis par la loi sont affectés par l'utilisation de mesures techniques efficaces». Pour le moment, il faut étudier un autre contexte législatif, celui de l'Australie, pour comprendre toute la portée de dispositions favorisant activement l'exercice d'exceptions au droit d'auteur.

### 3.2 *Australie*

Le législateur australien a choisi d'interdire uniquement les actes préparatoires à la neutralisation, soit la fabrication, la vente, la distribution, la présentation en public, l'importation, la mise en ligne de dispositifs de neutralisation ainsi que l'offre et la promotion de services de neutralisation<sup>106</sup>. L'interdiction s'applique uniquement lorsque les mesures techniques sont *destinées à empêcher ou à prévenir une violation au droit d'auteur*<sup>107</sup>. Ces mesures concernent tant les dispositifs de contrôle de l'accès que les mécanismes anti-copie<sup>108</sup>.

En suivant une interprétation large de cette interdiction, on peut raisonnablement envisager que les actes préparatoires visés par la loi peuvent être accomplis pour permettre l'exercice d'une

---

105. En effet, l'article 9 de la Directive et son considérant 60 indiquent que sa protection n'affecte pas les dispositions concernant notamment les services d'accès conditionnel et à accès conditionnel.

106. § 116A(1)(b) du DAA. Pour qu'il y ait violation, le défendeur doit également avoir connaissance ou doit avoir su que le mécanisme ou le service est utilisé pour effectuer ou faciliter la neutralisation d'une mesure technique (116A(1)(c)). Cette connaissance est toutefois présumée (116A(6)).

107. § 10(1) du DAA.

108. *Ibid.* Notons que le DAA ne protège, quant aux mesures de contrôle de l'utilisation de l'œuvre, que les dispositifs anti-copie.

exception. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de recourir à une telle interprétation puisque la loi aménage un mécanisme particulier à cet effet, une mesure positive tout à fait originale en faveur des utilisateurs. L'article 116(A)(3) autorise la fourniture d'un dispositif de neutralisation et la prestation de service de neutralisation à une personne qualifiée lorsque cette dernière désire bénéficier de l'une ou l'autre des exceptions suivantes:

- la reproduction d'un logiciel à des fins d'interopérabilité<sup>109</sup>, pour corriger des erreurs<sup>110</sup> ou pour effectuer des tests de sécurité<sup>111</sup>;
- la reproduction d'une œuvre effectuée par les bibliothèques du Parlement pour les membres du Parlement<sup>112</sup>, par les bibliothèques et des archives pour des utilisateurs<sup>113</sup>, des bibliothèques ou des archives<sup>114</sup> et celle effectuée à des fins de conservation<sup>115</sup>;
- l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur par le service de la Couronne<sup>116</sup>; et
- la reproduction et la communication d'une œuvre par une institution d'enseignement<sup>117</sup>.

Cette personne qualifiée doit toutefois remettre au fournisseur ou au prestataire une déclaration signée comportant son nom, ses coordonnées<sup>118</sup>, la raison pour laquelle elle est une personne qualifiée<sup>119</sup> (c'est-à-dire un bénéficiaire), les nom et adresse du fournisseur ou du prestataire<sup>120</sup>, l'identification de l'une ou l'autre des exceptions autorisées pour laquelle sera utilisé le dispositif ou le service de neutralisation<sup>121</sup> et une confirmation à l'effet que l'œuvre en

---

109. § 47D du *Copyright Act*, No. 63 (1968).

110. *Ibid.*, § 47E.

111. *Ibid.*, § 47F.

112. *Ibid.*, § 48A.

113. *Ibid.*, § 49.

114. *Ibid.*, § 50.

115. *Ibid.*, § 51A.

116. *Ibid.*, § 183.

117. *Ibid.*, Partie VB. Cette partie ne s'applique pas aux programmes d'ordinateurs (§ 135ZE) et concerne également les exceptions au bénéfice de personnes handicapées.

118. § 116A(3)(b)(i) du DAA.

119. *Ibid.*, § 116A(3)(b)(ii).

120. *Ibid.*, § 116A(3)(b)(iii).

121. *Ibid.*, § 116A(3)(b)(iv), (v) et 116A(4)(b).

question ne lui est pas facilement accessible sous une forme non protégée par une mesure technique de protection<sup>122</sup>.

À l'instar de la Directive européenne, la loi australienne prévoit donc une mesure favorisant activement l'exercice d'exceptions. Cette mesure est toutefois beaucoup plus articulée en ce qu'elle précise le processus formel que l'utilisateur doit suivre. Nous devons attendre la transposition de la Directive dans les pays membres pour constater si ce type de mécanisme recevra un écho favorable. Cependant, certains d'entre eux se dispenseront peut-être de préciser les «mesures appropriées» imposées par l'article 6 de la directive s'ils jugent le contexte technique peu défavorable aux bénéficiaires.

Si la formule australienne est plus précise et moins incertaine, elle engendre néanmoins une hiérarchisation des exceptions semblable à celle qui prévaut dans le texte européen. Notamment, les utilisateurs ne pourront bénéficier des services de neutralisation à des fins de recherche<sup>123</sup>. Ils auront cependant la possibilité d'obtenir une reproduction de l'œuvre effectuée par une bibliothèque ou les archives puisque ces institutions ont la possibilité de recourir à un service de neutralisation. En conséquence, le processus menant à l'exercice d'une exception est doublement conditionnel pour les chercheurs: elle est soumise, d'une part, à l'acceptation d'une institution qualifiée de recourir à un tiers spécialisé et, d'autre part, à l'existence même d'un service de neutralisation (ou d'un fournisseur de dispositifs de neutralisation).

La distinction que fait la loi entre les fins de recherche et d'enseignement à l'égard de la neutralisation des mesures techniques paraît bien étrange. Peut-être s'explique-t-elle par le niveau de confiance que peuvent garantir les institutions. En effet, l'exception australienne en matière d'enseignement vise particulièrement les activités accomplies *par* une institution d'enseignement<sup>124</sup> (ou en son nom) et non les actes accomplis *à des fins* d'enseignement. Ce constat nous amène à croire que le législateur australien a voulu minimiser

122. *Ibid.*, § 116A(3)(b)(vi) et 116A(4)(a). Cette condition peut être comparée à l'inopposabilité du choix du support affirmée par la Cour fédérale américaine dans *Universal City Studios, Inc. c. Corley*, précité, note 48, à la page 459.

123. § 40 et 103A du *Copyright Act*, précité, note 109.

124. Les exceptions australiennes en matière d'enseignement sont généralement formulées de la manière suivante: «Subject to this section, the copyright in an article contained in a periodical publication is not infringed by the making of one or more reproductions of the whole or a part of the article *by, or on behalf of, a body administering an educational institution* if [...]» (§ 135ZMC). [notre italique].



l'effet de son mécanisme d'exception sur les droits des titulaires en excluant spécialement les particuliers de la procédure de l'article 116(A)(3). Étrangement, les spécialistes de l'informatique, seuls particuliers visés par cette procédure, ont également la possibilité de recourir à un prestataire lorsqu'il s'agit de la neutralisation d'un logiciel à des fins d'interopérabilité, de correction d'erreurs ou de tests de sécurité. Mais ces derniers en avaient-ils vraiment besoin?

#### **4. Conclusion: l'équilibre par l'entiercement des dispositifs de neutralisation**

La mise en œuvre du principe de protection juridique des mesures techniques force le législateur à choisir entre deux innocents: le titulaire de droits d'auteur ou le bénéficiaire d'une exception consacrée. S'il condamne l'accès aux dispositifs de neutralisation, il réserve le bénéfice des exceptions au droit d'auteur aux seules personnes aptes à les fabriquer. Au contraire, s'il concède un ou plusieurs accès, il contribue à la pérennité des exceptions mais augmente le risque d'utilisation malhonnête et à grande échelle des dispositifs de neutralisation<sup>125</sup>.

Les différentes réponses à ce dilemme, nous l'avons vu, garantissent davantage les intérêts des titulaires que ceux des utilisateurs. D'ailleurs, les mécanismes d'exception et les mesures positives en faveur des bénéficiaires d'exceptions comportent un bon nombre de limites tant juridiques que pratiques. Nous pensons par exemple aux techniques mixtes visées par des régimes de protection conflictuels, à l'interdiction des actes préparatoires en presque toutes circonstances ou encore à l'approche contractuelle, hiérarchique et technologiquement biaisée de la Directive européenne. Nous devons également souligner l'existence de différents recours, notamment en matière de criminalité informatique et de secrets d'affaires, susceptibles de paralyser tout acte de neutralisation, que l'objectif de ce dernier soit licite ou non au regard du droit d'auteur<sup>126</sup>.

À l'ombre de ces difficultés se trouve une dernière approche dont le mécanisme permettrait un accès licite aux dispositifs de neutralisation sans pour autant compromettre les droits des titulaires.

---

125. Cette difficulté est d'ailleurs soulignée dans le *Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique* du 22 juin 2001 de la Direction de la politique de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada et de la Direction de la politique du droit d'auteur de Patrimoine Canada, accessible à <<http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rp01099f.html>>.

126. Voir: S. Dusollier, *loc. cit.*, note 20.

Il s'agit de l'entiercement des dispositifs de neutralisation<sup>127</sup>. Cette approche s'inspire de la solution australienne en ce qu'elle soumet les utilisateurs à une procédure préventive mais s'en distingue par l'obligation qu'ont les titulaires de déposer auprès d'un tiers indépendant un dispositif de neutralisation approprié. Ainsi, le tiers dépositaire aurait la possibilité de satisfaire les demandes des utilisateurs sans avoir le fardeau de fabriquer un dispositif de neutralisation ou de mettre en jeu sa responsabilité criminelle ou autre pouvant y être par ailleurs associée (criminalité informatique, secrets d'affaires, *etc.*). Cependant, le déverrouillage de l'œuvre par le tiers<sup>128</sup> serait conditionnel au tatouage numérique unique de la copie, à une déclaration de bonne foi par l'utilisateur et à son identification, laquelle serait en principe un renseignement confidentiel détenu par le tiers. En conséquence, l'utilisateur serait en mesure d'exercer facilement une exception et le titulaire pourrait aisément prouver la perpétration d'actes non autorisés par la reconnaissance du tatouage et obtenir l'identification du bénéficiaire fautif grâce à un ordre judiciaire.

L'entiercement règle également la question de la préférence du format. Nous avons constaté que celle-ci demeure inopposable aux droits des titulaires de protéger leurs œuvres. Or, l'impossibilité d'exercer une exception dans le même format que l'original risque de dévaloriser le bénéfice même de l'exception. Dans certains cas, le recours à un autre support sera assez compliqué, voire totalement dissuasif. La remise d'une œuvre tatouée éviterait bien sûr un tel obstacle à l'exercice d'exceptions.

Bien que séduisante, l'alternative de l'entiercement comporte néanmoins certaines limites. D'abord, il s'agit d'une infrastructure inexistante et fort probablement coûteuse à mettre en place. L'ajout

---

127. Ce type de solution a d'ailleurs été proposé dans le cadre des infrastructures à clef publique afin de faciliter la recherche de criminels.

128. Il importe de préciser que le tiers dépositaire devrait, à l'instar du prestataire australien, jouer un rôle impartial et donc agir selon des règles prédéterminées et d'ordre essentiellement procédural. En effet, la fonction de tiers dépositaire ne doit pas en être une de tiers arbitre. L'attribution d'un rôle décisionnel conduit à une privatisation de la justice incompatible avec le respect des régimes juridiques établis par l'État. Une telle fonction aurait pour effet d'établir un nouvel encadrement normatif assurément incompatible avec l'une ou l'autre des différentes solutions juridiques, sur le plan tant de la forme que du fond, adoptées par les États. Notamment, la remise d'une œuvre musicale à un utilisateur ne devrait pas être conditionnelle à l'analyse détaillée par le tiers dépositaire de l'utilisation équitable qu'il projette d'en faire. En plus d'ajouter une condition substantielle à l'exercice de ce droit, un rôle décisionnel impliquerait la responsabilité du tiers.

d'un tiers constitue d'ailleurs souvent une condition rébarbative du développement des activités commerciales en ligne. Or, avant de repousser cette solution pour ce motif, il faut s'interroger sur le coût social qu'impliquera, dans l'avenir, un régime qui embrasse aveuglément la technique, ses verrous et ses effets.

Également, plusieurs affirmeront que l'entiercement ne réussit pas à garantir l'utilisation licite de l'œuvre déverrouillée par l'utilisateur de première main. Dans la mesure où ce dernier en fait une utilisation personnelle, il devient en effet impossible de s'assurer qu'il ne profite pas du système d'entiercement pour se procurer une œuvre déverrouillée gratuitement. À cet égard, la déclaration de bonne foi peut représenter une bien faible garantie comparée au contrôle *a priori* octroyé par les mesures techniques de protection. Il en est de même pour la procédure australienne même si, dans ce cas, l'accès aux dispositifs de neutralisation est en principe réservé aux institutions. Néanmoins, combiné avec un régime complet d'interdiction, l'entiercement constitue un risque beaucoup moins important que de permettre les actes personnels de neutralisation, dans la mesure où les utilisateurs pourront probablement obtenir un dispositif de neutralisation à partir d'un site étranger. Au surplus, le contrôle des œuvres numériques devrait être proportionnel aux risques qu'implique ce support<sup>129</sup>. L'entiercement constitue en ce sens non seulement un moindre mal pour le titulaire mais également un risque nécessaire à l'équilibre du régime de protection du droit d'auteur à l'ère numérique<sup>130</sup>.

Sans la mise en œuvre d'une solution semblable à l'entiercement, nous risquons d'endosser tous les effets du développement technique, qu'ils soient conformes ou non aux valeurs introduites dans le régime de protection du droit d'auteur<sup>131</sup>. Il serait malheu-

---

129. D'ailleurs, certains commentateurs doutent que l'ère numérique soit nécessairement mauvaise pour les titulaires de droits. Elle pourrait être, à l'instar de l'avènement du magnétoscope, plus généreuse à leur endroit que risquée. K.J. Koelman, *loc. cit.*, note 12, 279.

130. Selon Jean Goutal, la recherche d'un équilibre entre les utilisateurs et les titulaires est typiquement d'inspiration anglo-saxonne et ne correspond pas à la conception française du droit d'auteur. Néanmoins, l'auteur note «[...] qu'il faut des éléments de souplesse; mais ceux-ci résultent en cette matière d'exceptions qui ne confèrent pas des droits à ceux qui en bénéficient. On a déjà rappelé que la Cour de cassation l'avait jugé à propos de l'exception de copie de sauvegarde de logiciel. Et c'est tout aussi vrai de l'exception de copie privée, ou de représentation dans le cercle familial, etc.». J. Goutal, «Traité OMPI du 20 décembre 1996 et conception française du droit d'auteur», (2001) 147 *R.I.D.A.* 66, 108.

131. Certains croient d'ailleurs qu'il serait préférable de limiter le type de technologies pouvant être utilisé par les titulaires de droits pour protéger leurs droits.

reux de laisser à l'utilisateur la responsabilité de dénoncer judiciairement la portée extensive et injustifiée des protections techniques, notamment si l'on considère le statut juridique des exceptions<sup>132</sup>. Il faudrait alors s'en remettre aux fondements mêmes des exceptions, tels que la liberté d'expression<sup>133</sup>, et éventuellement recourir au concept imprévisible de l'abus de droit<sup>134</sup>.

---

J.E. Cohen, «WIPO Copyright Treaty Implementation in the United States: Will Fair Use Survive?», (1999) 21 *E.I.P.R.* 236, 240.

132. S. Dusollier, Y. Poulet et M. Buydens, *loc. cit.*, note 22.

133. Aux États-Unis, la liberté d'expression a été invoquée à trois reprises en matière de divulgation du code source du DeCSS, un dispositif de contournement d'une mesure technique de protection du droit d'auteur. Dans *Universal City Studios, Inc. c. Reimerdes*, précitée, note 51, la Cour est d'avis que l'interdiction des actes préparatoires du DMCA constitue une limite acceptable à la liberté d'expression au motif qu'elle n'a pas pour objectif de censurer un contenu particulier (*content neutral regulation*) mais plutôt de préserver les droits d'auteur, lesquels bénéficient d'une protection constitutionnelle à l'Article I de la Constitution américaine (p. 325 et s.). Cette solution a également été retenue par la Cour d'appel fédérale du district de New York dans *Universal City Studios, Inc. c. Corley*, précitée, note 48, aux pages 445 et s., quant à la validité constitutionnelle d'une injonction accordée en première instance. La Cour précise d'ailleurs qu'un code source est plus «fonctionnel» qu'«expressif» (jugement faisant toutefois l'objet d'une demande de reconsidération). Ce faisant, elle a refusé de suivre l'opinion de la Cour d'appel du 6<sup>e</sup> district de Californie. Cette dernière avait refusé de protéger le code du DeCSS en tant que secret d'affaires au motif qu'il constitue une «pure expression» (!), que sa mise en ligne est en conséquence protégée par la liberté d'expression et qu'il ne s'agissait pas alors d'opérer un équilibre entre deux intérêts constitutionnels: «DVDCCA also relies heavily on cases that upheld injunctions in copyright infringement cases. Protections for trade secrets, however, are not comparable to protections for copyrights with respect to the First Amendment. First, since both the First Amendment and the constitutional authority underlying the Copyright Act are contained in the United States Constitution, the resolution of a conflict between free speech and copyright involves a delicate balancing of two federal constitutional protections. Article I of the United States Constitution explicitly grants Congress the power «To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.» (U.S. Const., art. I, § 8.) The UTSA, on the other hand, lacks any constitutional foundation». *DVD Copy Control Ass'n c. Bunner*, 113 Cal.Rptr.2d 338 Cal.App. 6 (Dist., 2001 Nov. 1, 2001), à la page 349 (une demande pour permission d'appeler a toutefois été présentée à la Cour suprême de Californie).

134. Au moins deux auteurs ont déjà envisagé la possibilité de recourir au principe de l'abus de droit en matière de protection technique des œuvres, notamment dans la perspective du droit de la concurrence, mais reconnaissent qu'il s'agit d'une notion toujours balbutiante en droit d'auteur. S. Dusollier, Y. Poulet et M. Buydens, *loc. cit.*, note 12, 35-36; A. Strowel, *loc. cit.*, note 17, 201-204. Sur la question de l'application de la notion de l'abus de droit en droit d'auteur, voir Christophe Caron, *Abus de droit et droit d'auteur*, Paris, Litec, 1998; Lucie Guibault, «Limitations found outside copyright law», dans *Les Frontières du droit d'auteur: ses limites et exceptions*, Journées d'étude de l'ALAI, 14-17 septembre 1998, Cambridge, Australian Copyright Council, 1999, à la page 43.

## **Concurrence déloyale et confiscation des profits en droit civil québécois: bien mal acquis ne profite pas**

**Stefan Martin\***

### **INTRODUCTION**

Les difficultés inhérentes à l'évaluation des dommages dans le cadre d'une action en concurrence déloyale sont bien connues. La fixation des dommages relève généralement d'un exercice aléatoire, sinon divinatoire, notamment au regard de l'obligation qui incombe au demandeur de prouver le lien de causalité et le caractère certain et direct du préjudice qu'il a subi.

Le droit anglo-saxon<sup>1</sup>, de même que l'action en concurrence déloyale «fédérale»<sup>2</sup>, ont résolu cet écueil de taille en ouvrant au demandeur le droit de réclamer une reddition de compte des profits générés par les actes déloyaux.

En droit civil québécois, cette innovation s'est heurtée jusqu'à tout récemment au concept traditionnel du droit de la responsabilité civile. Cependant, un certain nombre de décisions rendues au cours des dix dernières années ont amorcé un courant jurisprudentiel dont l'analyse fera l'objet de la première partie de cet exposé.

---

© Stefan Martin, 2002.

\* Avocat du cabinet Fraser Milner Casgrain.

1. En droit anglais: Christopher Wadlow, *The Law of Passing-off*, Londres, Sweet & Maxwell, 1995; en droit canadien: Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd., Toronto, Carswell, 1972.

2. Articles 7 et 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Si le droit à la reddition de compte est voué à prospérer, il convient cependant de l'encadrer. La seconde partie du développement sera consacrée à l'analyse des paramètres qui ont été dégagés par la jurisprudence rendue dans le cadre des lois régissant la propriété intellectuelle et l'action en concurrence déloyale dans les provinces canadiennes de common law.

## I. LE DROIT À LA REDDITION DE COMPTE EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS

En droit québécois, l'action en concurrence déloyale se fonde sur l'article 1457 du *Code civil du Québec* et en ce sens elle est soumise au droit commun de la responsabilité civile.

Cette origine explique la force du courant jurisprudentiel et doctrinal qui, au nom d'une certaine orthodoxie, a traditionnellement rejeté la reddition de compte et la confiscation des profits comme sanction de la concurrence déloyale. D'une manière plus contemporaine, ce courant semble s'infléchir, sinon s'épuiser.

### 1. Le rejet traditionnel de l'octroi des profits à titre de sanction des actes de concurrence déloyale

La position traditionnelle se fonde sur l'article 1611 du *Code civil du Québec* qui stipule que «les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé». En d'autres termes, la réparation du préjudice doit être telle qu'elle replace la victime dans la situation où elle aurait été si la faute n'avait pas été commise. On a ainsi pu estimer que cet article 1611 du *Code civil du Québec* (et son prédécesseur l'article 1073 du *Code civil du Bas-Canada*) constituait un obstacle rédhibitoire à une demande de reddition de compte dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Les partisans de l'orthodoxie estiment que l'on ne peut que spéculer sur le fait que les profits générés par les actes de concurrence déloyale auraient effectivement été réalisés par le demandeur.

Le principe semblait acquis et les doctrine et jurisprudence ont ainsi longtemps négligé cette question. Dans une décision rendue en 1925, la Cour supérieure de Montréal a ainsi jugé que «les profits réalisés par le concurrent déloyal ne peuvent servir de base à l'estimation des dommages»<sup>3</sup>.

3. *Cusson c. Hoffman, Lemercier & Co. Ltd. et Girard* (1925), 63 C.S. 380, 383.

La doctrine s'est montrée tout aussi fidèle au principe. Dans un article publié en 1993, la professeure Goudreau condamnait toute tentative de modifier la conception traditionnelle du droit de la responsabilité civile:

Comme telle, la reddition de compte n'est pas une conclusion applicable dans les causes de responsabilité délictuelle.<sup>4</sup>

Cette déclaration est cautionnée par le professeur Lefebvre qui, dans le contexte d'une action en concurrence déloyale fondée sur l'usurpation d'information confidentielle, remettait en cause la confiscation des profits au nom du principe du lien de causalité:

La diminution du chiffre d'affaires est un préjudice réellement subi par le défendeur initial du secret, mais on ne devrait pas tenir compte du fait que cette baisse du chiffre d'affaires se traduise par des profits substantiels ou non pour l'usurpateur. Ces conflits peuvent être le fruit de facteurs indépendants du secret commercial, comme les méthodes de mise en marché utilisées par l'usurpateur.<sup>5</sup>

## 2. L'atténuation des principes

Le point de départ de cette atténuation peut être attribué à un arrêt de la Cour suprême rendu dans l'affaire *Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng*.<sup>6</sup>

En l'espèce, un cambiste au service de la Banque de Montréal avait utilisé les fonds de la banque pour effectuer des opérations personnelles qui avaient généré un certain profit. Informée de ces agissements, la Banque de Montréal engagea une action aux fins du recouvrement des profits ainsi réalisés. Il convient de préciser que la banque n'avait subi aucuns dommages, son employé lui ayant restitué la totalité des fonds «empruntés». Le fonds du différend s'est réglé sur la base des principes du mandat, tel qu'énoncé notamment à l'article 1713 du *Code civil du Bas-Canada*. Mais au-delà de ces technicalités, on retiendra que le juge Gonthier a conféré à l'adage

---

4. Mistrale Goudreau, «La protection extra-contractuelle de l'idée et de l'information confidentielle au Canada et au Québec», (1993) 6.2 *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, 221, 246.

5. Brigitte Lefebvre, *La bonne foi dans la formation du contrat*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 163.

6. *Banque de Montréal c. Kuet Leong NG*, [1989] 2 R.C.S. 429.



«bien mal acquis ne profite pas» la qualité de «précepte moral fondamental»:

Mais le principe voulant que l'on ne doive pas tirer profit de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises actions ne s'applique pas exclusivement au mandat. Ce principe se trouve ailleurs dans le Code civil: après tout, il constitue un précepte moral fondamental.<sup>7</sup>

C'est sur le fondement de l'obligation de bonne foi que la Cour supérieure, dans l'affaire *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, a justifié la condamnation à la confiscation des profits réalisés par les anciens employés de la demanderesse:

A breach of the obligation of good faith can give rise, like a breach of any contractual obligation, to the employees' responsibility for damages caused to the employer by the breach. An employee who profits from breach of this obligation must turn over those profits to the employer.<sup>8</sup>

Ce manquement à l'obligation de loyauté est également à l'origine de la condamnation à la remise des profits ordonnée par la Cour supérieure dans l'affaire *Wrebbit Inc. c. Benoît*:

Cette théorie du tremplin pourrait facilement trouver application dans le cas sous étude, mais nous croyons plutôt devoir accepter les prétentions de la demande à l'effet qu'il y a eu dans cette affaire un abus de confiance de la part du défendeur Pierre Benoît, une rupture de cette confiance entre lui et le président des demanderesses, Paul Gallant, également un manque manifeste de loyauté de la part du même défendeur Pierre Benoît, pour lui-même et son groupe, à l'endroit des parties demanderesses et de leur président Paul Gallant. Nous répétons également, et nous l'avons dit à l'audience au défendeur lui-même, qui s'est placé dans une situation de conflit d'intérêt le rendant ainsi vulnérable eu égard aux réclamations des parties demanderesses.<sup>9</sup>

Ce moyen a reçu l'imprimatur de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *Biotech Electronics Ltd. c. Baxter*<sup>10</sup>. Le litige entre les

7. *Ibid.*, 441.

8. *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449, 2466.

9. *Wrebbit Inc. c. Benoît*, [1998] R.J.Q. 3219, 3294.

10. *Biotech Electronics Ltd. c. Baxter*, [1998] R.J.Q. 430.

parties se fondait sur la vente par les actionnaires minoritaires à un groupe d'actionnaires majoritaires des actions qu'ils détenaient dans la compagnie à Biotech Electronics Ltd. au prix de 25,00 \$ l'action. Moins d'un an après cette vente, dans le cadre d'une émission publique, la compagnie Biotech Electronics Ltd. revendait ces mêmes actions pour un prix de 150,00 \$ l'unité. Les actionnaires minoritaires découvraient subséquemment que les actionnaires majoritaires avaient, antérieurement à la vente, omis de porter à leur attention que la compagnie avait reçu une proposition d'un courtier en valeurs mobilières relative à l'émission publique d'actions pour un prix variant de 100 \$ à 180 \$. Les actionnaires minoritaires ont alors intenté une action demandant l'annulation du contrat pour cause de dol.

Dans un premier temps, la Cour d'appel rappelle le principe énoncé par le juge Gonthier découlant de l'adage déjà évoqué:

The second principle that should be kept in mind in assessing damages in this case flows from the obligation of good faith in contract [*Banque de Montréal c. Bail ltée*, [1992] 2 RCS 554]. It is a simple moral principal requiring that the perpetrator of a wrongful act should not be permitted to profit from his own bad faith or wrongdoing.<sup>11</sup>

Sur le fondement de ce principe, la Cour d'appel juge que les dommages subis par les actionnaires minoritaires peuvent être déterminés à la lumière des profits réalisés par le groupe des actionnaires majoritaires:

Given the profits of \$125 per share made by the purchasers on their purchase of shares, which the trial judge found was induced by concealment amounting to fraud, the proper measure of plaintiffs' damages should be the return of these profits to the plaintiffs. If they would not have entered into the sale had the material facts been disclosed, and if it has not been established that they would have sold on any other basis, they are entitled to be fully indemnified for the shares they sold on the basis of their value at the time of the public issue. To do otherwise would be to deprive them of full restitution while permitting others to profit from their own bad faith and concealment.<sup>12</sup>

---

11. *Ibid.*, 443.

12. *Ibid.*, 444-445.

Finalement, l'analyse de ce courant jurisprudentiel novateur doit être complété par la citation d'un *obiter* rendu récemment par la Cour suprême. Dans l'arrêt *Aubry c. Vice-versa*, intervenu dans le cadre d'une action pour violation du droit à l'image, la Cour suprême a jugé que la confiscation des profits n'est pas incompatible avec les principes traditionnels de la responsabilité civile:

Dans d'autres circonstances, suivant la preuve offerte, il n'est pas impossible que les dommages patrimoniaux soient compensés par une participation au profit, suivant les principes du gain manqué et de la perte subie.<sup>13</sup>

### 3. Tentative de réconciliation

Il est indéniable qu'a priori, la reddition de compte octroyée dans le cadre d'une action en concurrence déloyale s'insère difficilement dans le droit classique de la responsabilité civile. Cette conclusion a été soulignée par la doctrine française, notamment par la professeure Viney:

Elle a en effet admis que la Cour d'appel avait pu évaluer le préjudice subi par l'employeur du fait de l'activité de son ancien salarié à partir du chiffre d'affaires réalisé pendant la période visée à la clause de non-concurrence par la Société dont cet ancien salarié était à la fois le fondateur, le gérant et le principal actionnaire. C'est donc le profit réalisé par l'auteur du dommage qui a servi ici à mesurer l'indemnité (22 *bis*), ce qui ne paraît pas parfaitement orthodoxe – c'est le moins qu'on puisse dire – au regard du principe de l'équivalence entre dommages et réparation.<sup>14</sup>

Ceci n'a pas empêché les tribunaux français, incluant la Cour de cassation, d'évaluer le préjudice à la lumière des profits réalisés par le concurrent déloyal. Ainsi, la Cour d'appel de Paris considère:

[...] que pour l'évaluation des sommes qu'il y a lieu d'allouer pour compenser ce préjudice à la fois moral et matériel, il convient de tenir compte essentiellement de l'incidence qu'a pu avoir l'utilisation de la notoriété du nom de Rothschild dans

13. *Aubry c. Vice-versa*, [1998] 1 R.C.S. 591, 623.

14. Geneviève Viney, *Traité de droit civil – les obligations – la responsabilité: effets*, Paris, L.G.D.J., 1998, p. 131-132.

l'enrichissement qu'on accusait Helmut Rothschild et ses sociétés et dans la plus-value de la valeur des fonds de commerce par eux exploités.<sup>15</sup>

Ceci étant dit, sommes-nous en présence de deux thèses irréciliables? On pourrait évidemment envisager de fonder la confiscation des profits sur la base de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires. La démarche paraît par trop artificielle et nous éloigne davantage du régime de la responsabilité civile.

Il serait préférable, à l'image des décisions analysées ci-dessus, de voir la confiscation des profits en tant que sanction des actes de concurrence déloyale comme l'une des facettes de l'obligation de bonne foi, principe général du droit des obligations désormais codifié à l'article 6 du *Code civil du Québec*.

En second lieu, il conviendrait de reconnaître à l'action en concurrence déloyale une autonomie et une spécificité par rapport au droit commun de la responsabilité civile. Cette spécificité découle de la nature hybride de cette action. Elle a indéniablement pour vocation de protéger la clientèle et en ce sens elle s'apparente à une action réelle. À cet égard, on relèvera notamment la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Commodore Business Machines Limited c. 116772 Canada Inc.*:

The Court also finds that the goodwill generated by Commodore's marketing practices, advertising and quality of products belongs to it insofar as Canada in general and Quebec in particular are concerned. It is clear that Respondent, not being an authorized dealer of Commodore's and not being subject to the restrictions contained in its dealership agreement is appropriating for itself this goodwill which is indeed an asset of Commodore. This, in the Court's opinion, constitutes unfair competition and passing-off.<sup>16</sup>

---

15. Paris, 10 juillet 1986, J.C.P. 86, 20 712, note E. Agostini. Voir également Cass. soc., 6 novembre 1984, *Bull. 1984*, V, n° 409, p. 305-306.

16. *Commodore Business Machines Limited c. 116772 Canada Inc.*, [1983] C.S. 1186, 1188. Au soutien de la qualification en tant que bien de l'achalandage, on notera également le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire *Prosig Informatique inc. c. Lebel*, J.E. 90-1379, p. 10; confirmé en appel pour d'autres motifs J.E. 95-140. *A contrario*: *Vadeboncoeur c. 2851-2259 Québec inc.*, J.E. 98-139 et l'article de Barry Landy, «L'achalandage en droit québécois et les obligations implicites le protégeant», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit commercial (1991)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991, p. 155.

Cette qualification de la clientèle comme droit de propriété a été affirmée par la Cour suprême sous la plume du juge Gonthier dans l'arrêt de principe *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*:

On retrouve aussi la notion de propriété, protégée par l'action en *passing-off* au niveau de l'achalandage, terme qu'il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle.<sup>17</sup>

De plus, l'analyse de la jurisprudence rendue en la matière durant les 30 dernières années permet de constater un «assouplissement» de l'application des critères traditionnels de la responsabilité civile. Ainsi, dans la première moitié du vingtième siècle, la victime d'un acte de concurrence déloyale se devait de prouver la mauvaise foi du défendeur<sup>18</sup>. Or, tel que l'a rappelé la Cour d'appel dans l'arrêt *Pinard c. Coderre*: «L'Usurpation existe même si le concurrent dont on se plaint a agi de bonne foi et sans intentions frauduleuses»<sup>19</sup>. Par ailleurs, la preuve de l'existence des dommages n'est plus une condition essentielle à l'action en concurrence déloyale, tel que le rappelle l'honorable juge Duval-Hesler:

S'il existe une probabilité de confusion de la marque de commerce, cela équivaut à une probabilité de dommages. En d'autres termes, en cas de violation d'une marque de commerce, le dommage se présume.<sup>20</sup>

Enfin, il est désormais admis qu'un simple dommage éventuel puisse ouvrir un droit à réparation<sup>21</sup>.

En se distançant du droit commun de la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale a acquis une autonomie juridique qui devrait permettre de lever tout obstacle à la généralisation de la confiscation des profits comme moyen d'indemnisation.

17. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 134.

18. *Corbeil c. Dufresne*, [1933] C.S. 548.

19. *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99, 107.

20. *Groupe Polygone-Éditeurs Inc. c. Serna Communications Inc.*, J.E. 95-118.

21. *Marchand de vins Inc. c. Vincor International Inc.*, REJB 1998-04523 (C.S.); *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342, 1357 (C.A.).

## II. LA CONFISCATION DES PROFITS

Il va de soi que le demandeur ne peut prétendre à l'attribution de la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'auteur des actes de concurrence déloyale. La confiscation des profits se trouve ainsi subordonnée à une reddition de compte dont les paramètres sont exposés dans le développement qui suit.

### 1. La scission de l'instance selon l'article 273.1 du *Code de procédure civile*

Compte tenu des incidences monétaires liées à la détermination des profits (frais d'expertise, incidents procéduraux liés à la communication des documents, durée de l'enquête et de l'audition), les parties à une action en concurrence déloyale auraient certainement intérêt à se prévaloir de l'article 273.1 du *Code de procédure civile* et de scinder l'instance afin de procéder dans un premier temps sur la question de la responsabilité et, dans un second temps, sur la détermination des profits. Le texte de cette disposition mérite d'être rappelé:

En matière de responsabilité civile, le tribunal peut, exceptionnellement et sur demande d'une partie, scinder l'instance pour disposer d'abord de la responsabilité et, en second lieu, du quantum des dommages-intérêts nécessaires pour indemniser le préjudice subi, le cas échéant.

Le tribunal tient compte, notamment de la complexité relative de la preuve concernant la responsabilité et le quantum.

L'emploi du mot «exceptionnellement» s'avère malheureux, compte tenu notamment des objectifs poursuivis par le texte tels qu'exprimés par le ministre de la Justice d'alors:

Donc, c'est le premier amendement, et je pense que, globalement, ça va permettre d'éviter que des procès qui portent sur le quantum, avec des experts extrêmement élaborés, n'aient lieu quand, en fait, on verra que l'action sera rejetée sur la base de l'absence de responsabilité, donc toute la preuve du quantum aurait été faite inutilement. Alors, les parties pourront ou une des parties pourra soumettre au tribunal qu'il est important de trancher d'abord la question de la responsabilité, et, s'il conclut à la responsabilité, que par la suite on vienne pour établir le

quantum. Mais, ainsi, on évitera peut-être de longs procès inutiles par une décision négative sur la base de la responsabilité.<sup>22</sup>

L'analyse des décisions rendues en application de l'article 273.1 C.p.c. induit un constat mitigé: l'intention générale du législateur a été démentie par une interprétation judiciaire restrictive du texte visé.

C'est précisément sur le fondement du texte de l'article 273.1 et de l'emploi du mot «exceptionnellement» que la Cour supérieure, dans l'affaire *Société d'énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (S.I.G.E.D.) inc.* a estimé que l'article 273.1 du *Code de procédure civile* devait recevoir une interprétation restrictive<sup>23</sup>.

Ceci étant dit, quelles sont les situations susceptibles de justifier une scission de l'instance. Au-delà du critère législatif, soit la complexité légale de la preuve de la responsabilité et du *quantum*, certains jugements ont estimé que la mise en œuvre de l'article 273 est subordonnée à la preuve *prima facie* de la faiblesse des prétentions du demandeur:

Le tribunal estime donc qu'il doit posséder *une preuve prima facie* que la possibilité de voir la responsabilité de la défendresse retenue est plus faible que la possibilité de voir l'action rejetée à ce chapitre.<sup>24</sup>

Il va de soi que si la preuve de la responsabilité est indissociable de celle afférente au *quantum*, la scission devrait être refusée<sup>25</sup>. Le consentement des parties est indifférent à l'issue des débats<sup>26</sup>. Enfin, il convient de ne pas attacher une trop grande importance au critère de la réduction des coûts susceptibles d'être engendrés par la scission de l'instance<sup>27</sup>.

La demande de scission de l'instance peut être présentée en tout temps. Toutefois, l'écoulement du temps depuis l'introduction

22. *Journal des débats*, Commission permanente des institutions, le 23 mai 1996, p. 22.

23. *Société d'énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (S.I.G.E.D.) inc.*, [1998] R.J.Q. 1254, 1261.

24. *Ibid.*, 1263.

25. *Stone Consolidated Inc. c. Dalkotech de l'Estrie Ltée*, J.E. 97-1722 (C.S.).

26. *Ibid.*, 1262.

27. *Ibid.*



des procédures est un facteur de nature à influencer le sort de la demande:

La scission d'instance fait partie des incidents et le Code de procédure ne fixe pas de délai pour en faire la demande. Théoriquement, cette demande pourrait se faire à n'importe quel moment au cours de l'instance. Compte tenu de la finalité avouée de la scission de réduire les coûts, il serait probablement plus opportun de la demander avant que ne soient déjà engagés des frais considérables pour l'expertise sur l'étendue et le montant des dommages-intérêts. Par ailleurs, il est pratiquement impossible pour les parties de faire les allégations pertinentes sur l'étendue du préjudice et la compensation recherchée, sans au moins consulter des experts dès le début de l'instance.<sup>28</sup>

En ce qui a trait aux actions en concurrence déloyale, les tribunaux du Québec auraient certainement intérêt à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour fédérale, qui précise qu'en matière de litige relevant du droit de la propriété intellectuelle, la scission devrait être la règle et non l'exception:

L'ordonnance selon la Règle 480 est la règle, non l'exception, dans les actions en contrefaçon de brevet. Elle est pour ainsi dire toujours demandée et accordée de consentement. Cela évite une enquête qui pourrait se révéler inutile au cas où aucune responsabilité ne serait constatée. On évite ainsi tout ce qui découle d'une telle enquête: le coût, l'inconvénient, le tort causé au commerce, la révélation des secrets commerciaux aux concurrents, etc.<sup>29</sup>

## **2. L'option entre un recours en dommages et une demande en reddition de compte**

Le demandeur se doit d'opérer un choix entre une réclamation en dommages et une demande de reddition de compte. À défaut de ce faire, il s'expose aux sanctions prévues aux articles 66 et 168.4 du *Code de procédure civile* relatives à l'option des recours.

## **3. La détermination des profits**

Le droit québécois est fatalement silencieux sur cette question. Il peut donc être utile de se référer aux règles dégagées par les tribu-

---

28. *Stroud c. Canadien Pacifique Limitée*, REJB 1999-14645.

29. *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 C.F. 522, 529.

naux sous l'égide des lois touchant la propriété intellectuelle, dont l'article 35 de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* et l'article 57(1)(b) de la *Loi sur les brevets*<sup>30</sup>.

**a) Le fardeau de la preuve**

Le fardeau de la preuve est partagé, mais d'une manière inégale. Le demandeur devra simplement prouver les revenus bruts du défendeur alors qu'il appartient au défendeur d'établir les dépenses qu'il estime pouvoir déduire du résultat brut de la vente des objets contrefaits:

This submission is no doubt attractive, but it fails to recognize the special nature of the accounting remedy. When a plaintiff elects to take account of the profits made as a result of a patent infringement, it is the infringer, not the plaintiff, who is made accountable for the profits improperly obtained and who has to reveal and disgorge these profits. Indeed, he has to account both for the profits and their subsequent use as the plaintiff is entitled to both. The plaintiff need only prove the amount of revenue made from the acts of infringement to the patent. To accept the appellant's contention and require that the plaintiff prove the profits and their proper apportionment would, in effect, reverse the roles and make the plaintiff accountable for the profits he claims entitlement to.<sup>31</sup>

**b) Le calcul des profits**

Le calcul des profits peut être entrevu selon deux méthodes de calcul: la méthode différentielle ou celle de la pleine absorption des coûts. La méthode de la pleine absorption des coûts permet au défen-

30. À cet égard, plusieurs études méritent d'être soulignées: Donald H. MacOdrum, «Monetary Remedies in IP Cases», (1993) 10.2 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 499; Coleen L. Kirby, «Accounting of Profits: The Canadian Approach», (1992-1993) 7 *Intellectual Property Journal* 263; Bob H. Sotiariadis, «Le calcul des profits pour violation d'un brevet», (2000) 12.3 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 825; Alexander J. Stack, A. Scott Davidson et Stephen R. Cole, «Accounting of Profits Calculations in Intellectual Property Cases in Canada», (2001) 17.2 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 405; Laurent Carrière, «Voies et recours civils en matière de violation de droits d'auteur», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 395, 457.

31. *Baker Energy Resources Corp. c. Reading & Bates Construction Co. et al.* (1995), 51 C.P.R. (3d) 359, 367.

deur de déduire de ses revenus bruts l'ensemble des coûts variables imputables aux actes de contrefaçon ainsi qu'une partie de ses coûts fixes, au prorata de ce que représentent les revenus bruts générés par les actes litigieux par rapport à son chiffre d'affaires total. La méthode différentielle permet également la déduction des coûts variables. Toutefois, seuls les coûts fixes directement liés aux actes incriminés peuvent être soustraits des revenus.

Jusqu'à ce jour, les tribunaux ont généralement préféré la méthode différentielle. À cet égard, le jugement rendu dans la cause *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* constitue une décision de principe, dont l'extrait pertinent mérite d'être rappelé:

A reasonable method of calculating the «profit» from the sale of the infringing shower heads of the Defendant, is to reduce the sales revenue of those shower heads by:

- a) the variable expenses directly attributable to those shower heads; and
- b) any increase and fixed expenses attributable to those shower heads.<sup>32</sup>

Les paramètres de cette méthode ont été précisés par la juge Reed dans la décision *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. Ltd.*:

The two categories of costs to be deducted from revenues are direct costs and common costs specifically incurred as a result of the production and sale of the rowers. These were described as follows:

- a) *Direct Cost*, a cost that can be directly tied to a specific unit of production or with a specific activity required solely for the manufacturing and sales of the infringing products; and
- b) *Common Cost*, otherwise known as indirect cost, a cost incurred for the benefit of two or more products or services (Common Cost are generally not deducted in calculating net profit when using a differential of accounting, secept (sic) for particular items of Common Cost than can be showed to have increased

---

32. (1982), 68 C.P.R. (2d) 56, 62-63.

specifically for the production and sale of the infringing product. In which case an allocation of a prorated portion of the Common Cost may be deducted from revenue to calculate net profit).<sup>33</sup>

En d'autres termes, le calcul des profits nets résulte de l'addition des coûts variables directement attribuables à la production (ou à l'acquisition) des biens contrefaits et de toute augmentation des coûts fixes résultant de cette production ou de cette commercialisation.

Dans certaines circonstances, la totalité des coûts variables ne sera pas soustraite aux revenus, notamment lorsqu'une partie des biens incriminés ont été vendus à perte par le défendeur, avec pour conséquence de diminuer les profits:

Secondly, the court will disallow the deduction of the variable expenses of unprofitable sales and «wasted» purchases. Some of the infringing sales may be made at a loss for a number of possible reasons; for example, the sale is made upon uncollectable credit, or at a low price to attract custom to the product or just because of poor market conditions. Alternatively, some products bearing the infringing trademark are never sold, for example, damaged products or products on and which the court orders to be delivered up or destroyed; in such cases the product cost is «wasted». Some plaintiffs have sought to disregard such unprofitable transactions in the calculation of net income, and so increase the amount for which the defendant must account.<sup>34</sup>

**c) *La discrétion judiciaire quant à la répartition des profits***

En règle générale, le demandeur se voit accorder la totalité des profits générés par les actes litigieux. Une telle condamnation peut parfois s'avérer inéquitable. À titre d'exemple, l'on peut penser à un recours fondé sur la contrefaçon d'une vis utilisée dans le cadre de l'assemblage d'un avion<sup>35</sup>.

33. *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385, 387-389.

34. David J.A. Cairns, *The Remedies for Trademark Infringement*, Toronto, Carswell, 1988, p. 112.

35. Coleen L. Kirby, «Accounting of Profits: The Canadian Approach», (1992-93) 7 *Intellectual Property Journal* 263, 286.

Dans cette hypothèse, la jurisprudence suggère de tenter d'effectuer une répartition des profits sur la base de ce qui est directement imputable aux actes litigieux:

It is my view that the Deputy Registrar's decision that the plaintiff is entitled to require the defendant to account for only that part of the profit is realized on infringing sales during the accounting period that is attributable to its use of the plaintiff's trade marks is the right one in the present instance and the authority he has cited in this regard to sustain this finding and his interpretation thereof is also in accordance with my view on the matter. Indeed, in *Cartier v. Carlisle* a trade mark infringement case, the Master of the Rolls stated at p. 298:

I am therefore of opinion in this case, that the injunction must be made perpetual and that there must be the usual account, but, as I have stated, I do not propose, in taking the account in Chamber, to make the defendants account for every species of profit during the last six years but I shall consider how much of the profits are properly attributable to the user of the plaintiff's trade marks.<sup>36</sup>

La preuve des faits justifiant une telle répartition des profits incombe au défendeur et en l'absence d'une telle preuve, les tribunaux devraient faire preuve de retenue dans l'exercice de leur discrétion.

**d) Les profits réalisés par l'intermédiaire d'une filiale**

Les profits réalisés par le défendeur à travers une filiale doivent être inclus à la reddition de compte:

Profits realized by the defendants through subsidiaries or related companies, including but not limited to any royalties paid to the defendant by the latter, must be accounted for. The fact that a subsidiary has also been sued has no bearing on the matter. The theoretical danger of the plaintiff recovering the same profits twice can be dealt with, if necessary, at a later stage.<sup>37</sup>

---

36. *Samuel Dubiner c. Cheerio Toys & Games Ltd.*, [1965] R.C. de l'É. 801, 816.

37. *Beloit Canada c. Valmet OY* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116, 121 (C.A.F.).

**e) *Le sort des divers intervenants dans la chaîne de distribution***

La demande de reddition de compte vise généralement le fabricant du produit incriminé. Toutefois, pourront également être visés l'ensemble des intervenants dans la chaîne de distribution. Ce principe a été réitéré dans une décision de la Cour supérieure de l'Ontario rendue dans l'affaire *Ray Plastics Ltd. et al. c. Canadian Tire Corp. Ltd.*:

The plaintiff's argument that it has the right to pursue both the maker as well as others in the chain of distribution seems to find support in the Canadian, American and British Authorities. That right was recognized by the Ontario Divisional Court as early as 1898 in *Toronto Auer Light Co. v. Colling* (1898), 31 O.R. 18. It is not necessary to canvas the facts in that case beyond indicating that it involved a patent infringement, and that the issue raised was similar to the one raised on this motion. The following excerpt from p. 26 captures, in my view, the essence of the decision so far as it is germane to the issue that I have to address:

I see no reason to hold that an action does not lie against any person purchasing and using mantles made in derogation of the plaintiff's patent no matter where they come from... [citation omitted]

Nor is there any ground of defence in the fact that the persons importing have been proceeded against and an agreed nominal sum for damages recovered against them. The practice is well settled that though the plaintiff cannot have both an account of profits and also damages against the same defendant, yet he may have both remedies as against different persons (e.g., maker and purchaser) in respect of the same article:... [citation omitted].<sup>38</sup>

**f) *Le caractère territorial de la confiscation des profits***

En règle générale, la reddition de compte se limite aux profits générés par la vente des produits litigieux au Canada:

---

38. *Ray Plastics Ltd. et al. c. Canadian Tire Corp. Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 247.

Intellectual property rights are similarly limited in Canada and should limit any accounting to acts done within the country.<sup>39</sup>

Toutefois, cette règle souffre une exception lorsque la fabrication a eu lieu au Canada et que les revenus découlant de la vente à l'étranger ont été reçus au Canada:

I do not accept the argument that non-Canadian revenues should not be included. The books were published in Canada, sent from Canada for sale abroad and the revenues were paid to the defendants.<sup>40</sup>

Mais la confiscation des profits pourrait également être limitée à une partie du territoire canadien. En effet, si l'on prend l'exemple d'une action en concurrence déloyale fondée sur l'usurpation d'une marque de commerce non enregistrée qui aurait acquis une réputation limitée à l'une ou l'autre des provinces, il semble logique que la reddition de compte soit limitée aux profits réalisés par le défendeur dans cette province.

Bien que la Cour supérieure du Québec ne traite pas directement de cette question, on citera néanmoins l'extrait suivant du jugement rendu dans l'affaire *Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. Wise*:

La demanderesse n'a manifesté aucune intention de s'établir en dehors de la province de Québec. D'ailleurs, elle ne s'est nullement opposée à l'enregistrement de marques de commerce portant le nom «*linen*», autre que «*Linen Dépôt*», tel qu'il appert d'extraits du registre des marques de commerce à Ottawa. En effet, les entreprises suivantes existent au registre savoir Linen Designs and Design, Linen Source, Pacific Linen, Town & Country Linen et Linen House, sans compter un certain nombre de marques de commerce utilisant le mot «*linens*» avec un «*s*».

Vu la preuve, il convient cependant de limiter le territoire sur lequel l'injonction s'appliquera à une superficie comprise à l'intérieur d'un rayon de 100 kilomètres partant d'un point central situé à la Place d'Armes à Montréal.<sup>41</sup>

---

39. Coleen L. Kirby, «Accounting of Profits: The Canadian Approach», (1992-1993) 7 *Intellectual Property Journal* 265, 281.

40. *Hager c. ECW Press Ltd. et al.* (1999), 85 C.P.R. (3d) 289, 318.

41. *Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. Wise*, J.E. 99-994, p. 27.



Par analogie, il serait tout aussi logique de limiter la portée de la reddition de compte au territoire dans lequel les actes de concurrence déloyale ont eu lieu.

**g) La «comptabilité» des profits: le recours à l'expertise**

Plus souvent qu'autrement, le débat sur la question des profits est engagé sur la base d'expertises produites par les parties. À cet égard, il convient de garder à l'esprit que les parties ont le droit de demander communication au préalable de tous les documents qui contiennent des éléments de faits sur lesquels l'expert s'est fondé pour émettre son opinion:

À mon avis, une partie a le droit de connaître les faits sur lesquels l'expert fonde son opinion. Dans cet esprit, elle a sûrement le droit de connaître les sources, documentaires ou autres, où l'expert a puisé cette information.<sup>42</sup>

Cette règle a pour vocation de favoriser une divulgation complète de la preuve préalablement à l'audition en vue, notamment, d'abrégier la durée de celle-ci.

## CONCLUSIONS

D'aucuns prétendent que l'importation de la reddition de compte constitue une dénaturation du droit civil québécois en général et du droit commun de la responsabilité civile en particulier. En fait, plutôt qu'une dénaturation, il convient de constater que l'action en concurrence déloyale a connu ces dix dernières années une évolution remarquable. Si, techniquement, elle demeure fondée sur l'article 1457 du *Code civil du Québec*, elle a acquis du fait de sa spécificité une existence autonome.

L'histoire du commerce, c'est avant tout l'histoire de la courtisannerie du commerçant à l'égard des consommateurs. Dans une situation de concurrence, la lutte entre marchands est toujours agressive, souvent féroce et parfois ruineuse. Elle doit cependant se dérouler selon des règles communément acceptées. Celui qui enfreint ces règles ne se constitue pas une clientèle, il la vole. La confiscation des profits générés par ce «vol» n'est qu'une illustration de l'adage déjà évoqué «bien mal acquis ne profite pas».

42. *Anne Poulin c. Yves Prat*, [1994] R.D.J. 301, à la page 309. Voir également *Construction Technique J. Côté Inc. c. Royale Compagnie d'Assurance*, REJB 1997-00676 (C.S.) et *Compagnie d'Assurance Missisquoi c. Giguère*, REJB 1999-11258 (C.A.).