VOLUME 34 NUMÉRO 2

LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Mai 2022

ÉDITIONS YVON BLAIS

Mat. 43016259

CONDITIONS DE PUBLICATION

Toute personne intéressée à soumettre un article au Comité de rédaction doit en faire parvenir la version définitive, sur support papier ou électronique, avec ses coordonnées, au rédacteur en chef, au moins 60 jours avant la date de parution, à l'adresse suivante:

Université de Sherbrooke
Faculté de droit
Bureau A9-107
2500, boulevard de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Téléphone : 819 821-8000
Courriel : redaction@lescpi.ca

L'article doit porter sur un sujet intéressant les droits de propriété intellectuelle ou une question de droit s'appliquant à de tels droits. Les articles de doctrine ne doivent pas dépasser 50 pages dactylographiées, sans les notes; les textes relatifs à des commentaires d'arrêts, à de l'information et à de la législation ne doivent pas être de plus de 20 pages dactylographiées.

Les textes doivent être en langue française, dactylographiés à double interligne sur format 21 cm x 28 cm (8» x 11»). Le texte sur le support électronique ne doit être justifié à droite et il doit être aligné à gauche; aucun code ne doit être employé et l'auteur doit indiquer le type d'appareil et le programme utilisés. Les notes doivent être consécutives et reportées en bas de page.

Les articles de doctrine doivent être accompagnés d'un résumé en langue française, libre à l'auteur de joindre une version anglaise. Les titres de volumes et de revues, les décisions des tribunaux, ainsi que les mots et expressions en langue autre que le français doivent être en italiques; les articles de revues doivent être cités entre guillemets. Enfin, il est inutile d'apposer les guillemets pour les citations en retrait du texte.

L'auteur conserve son droit d'auteur mais accorde une licence de première publication en langue française, pour l'Amérique du Nord, à la revue et à l'éditeur de même qu'une licence non exclusive de diffusion sur le site Internet des C.P.I. L'auteur est seul responsable de l'exactitude des notes et références ainsi que des opinions exprimées.

Les *Cahiers de propriété intellectuelle*, propriété de la corporation Les Cahiers de propriété intellectuelle inc., sont édités par cette dernière. Ils sont publiés et distribués par Les Éditions Yvon Blais inc.

Les *Cahiers* peuvent être cités comme suit: (volume) *C.P.I.* (page).

Imprimé aux États-Unis par Thomson Reuters

© Les Éditions Yvon Blais, 2022
1010, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) Canada H3B 5L1
Tél. : 1 800 363-3047
editionsyvonblais.commandes@tr.com
https://store.thomsonreuters.ca/fr-ca/home

ISSN : 0840-7266

Publié trois fois l'an. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Les Éditions Yvon Blais, 1010, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) Canada H3B 5L1, tél. : (514) 842-3937. Pour abonnements : 1 800 363-3047.

CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INC.

Conseil d'administration

Mélanie BOURASSA FORCIER,
avocate, professeure agrégée,
faculté de droit, Université de
Sherbrooke

Frédérique COUETTE, avocate,
Montréal

Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal

Daniel S. DRAPEAU, avocat
DrapeauLex Inc.
Montréal

Hilal EL-AYOUBI, avocat
Benoît et Côté, Montréal

Vincent GAUTRAIS, avocat
directeur du CRDP
professeur titulaire, Faculté de droit
Université de Montréal

François JOLICOEUR, avocat
Borden Ladner Gervais
Montréal

Joanie LAPALME, avocate
Fasken Martineau Dumoulin
Montréal

Marie-Josée LAPOINTE, avocate
Vice-présidente, affaires juridiques
Axelys, Montréal
secrétaire trésorière des *CPI*

Tom LEBRUN, juriste
et étudiant au doctorat,
Université Laval

Ejan MACKAAY,
professeur émérite,
Faculté de droit,
Université de Montréal

Florian MARTIN-BARITEAU,
professeur agrégé
Université d'Ottawa

Annie MORIN, avocate
directrice, ArtistI
Montréal

Andrée-Anne PERRAS-FORTIN,
avocate
ROBIC, Québec

Lucie RIVEAULT,
Éditions Yvon Blais inc.
Montréal

Rédacteur en chef de ce numéro

Vincent GAUTRAIS

Comité de rédaction et comité de lecture

Mélanie BOURASSA FORCIER,
avocate, professeure agrégée,
Université de Sherbrooke

Frédérique COUETTE, avocate,
Montréal

Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal

Daniel S. DRAPEAU, avocat
Drapeau Lex Inc.
Montréal

Hilal EL-AYOUBI, avocat
Benoît et Côté, Montréal

Vincent GAUTRAIS, avocat
directeur du CRDP
professeur titulaire,
Faculté de droit
Université de Montréal

François JOLICOEUR, avocat
Borden Ladner Gervais
Montréal

Joanie LAPALME, avocate
Fasken Martineau Dumoulin
Montréal

Marie-Josée LAPOINTE, avocate
Vice-présidente, affaires
juridiques
Axelys, Montréal
secrétaire trésorière des *CPI*

Tom LEBRUN,
juriste et étudiant au doctorat
Université Laval

Ejan MACKAAY,
professeur retraité
Faculté de droit,
Université de Montréal

Florian MARTIN-BARITEAU,
professeur agrégé
Université d'Ottawa

Annie MORIN, avocate
directrice, ArtistI
Montréal

Andrée-Anne PERRAS-FORTIN,
avocate
ROBIC, Québec

Lucie RIVEAULT,
Éditions Yvon Blais inc.
Montréal

Comité exécutif de rédaction

Frédérique COUETTE

Comité éditorial international

Bassem AWAD, Ph.D.
chef magistrat, ministère
égyptien de la Justice
consultant, Département
de la Justice de Abu Dhabi
Al Ain, Emirates of Abu Dhabi

Professeur Nicolas BINCTIN
professeur agrégé de droit privé
Faculté de droit, Université
de Poitiers – CECOJI
France

Jacques DE WERRA, vice-recteur
Université de Genève
Genève, Suisse

Joseph FOMETEU, professeur
chef de département de théorie
du droit et épistémologie
Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques
Université de Ngaoundéré
Cameroun

Jane C. GINSBURG, professeure
Columbia University School of Law
New York, États-Unis

Teresa GRZESZAK,
maître de conférences
Faculté de droit
Université de Varsovie, Pologne

Tomoko INABA, avocate
Infotech Law Offices
Tokyo, Japon

Jacques LABRUNIE, avocat
Gusmao Labrunie
Sao Paulo, Brésil

Marshall LEAFFER, professeur
Maurer School of Law,
Indiana University
Bloomington, États-Unis

Dr Fransumo LEE
conseil en propriété intellectuelle
Cabinet ORIGIN
Séoul, Corée du Sud

Stefan MARTIN, membre des
Chambres de recours
European Union Intellectual
Property Office
Alicante, Espagne

Victor NABHAN, président
de l'ALAI Internationale,
professeur étranger OMPI
Paris

Gianluca POJAGHI, avocat
Studio Legale Pojaghi
Milan, Italie

Antoon A. QUAEDVLIEG,
avocat et professeur
Faculté de droit
Université catholique de Nimègue
Nijmegem, Pays-Bas

Alain STROWEL
avocat et professeur de droit
Université Saint-Louis et UCLouvain
Bruxelles, Belgique

Paul Leo Carl TORREMANS,
professeur, School of Law,
University of Nottingham
Nottingham, Grande Bretagne

Silke von LEWINSKI, chercheure
chef de département
Max-Planck Institute for
Intellectual Property
Münich, Allemagne

PRÉSENTATION

Membre du conseil d'administration des *Cahiers de propriété intellectuelle* depuis plusieurs années, il m'a été agréable de visiter les antres de la « bête » en étant, pour un numéro seulement, rédacteur en chef du numéro 34-2. L'élaboration d'un tel numéro est tout un processus, plein de va-et-vient, d'aller-retour, afin d'entamer, proposer, suggérer, valider, confirmer le compendium d'articles qui constitueront le tout. Même si le deuxième numéro annuel dispose d'une trame qui lui est propre, avec notamment le rituel des « Cinq décisions de l'année », il n'en demeure pas moins qu'il faut accompagner ce processus afin de rendre, le mieux possible, honneur aux brillantes interventions qui le composent. Le résultat est ma foi fort convaincant, avec un bel équilibre de classicisme et de découverte, de praticiens et de chercheurs, de propriété intellectuelle et de numérique.

Classiquement, donc, les cinq décisions de l'année concernent d'abord la trilogie de propriété intellectuelle que sont le droit d'auteur (Me **Cara Parisien** (Robic)), les marques (Me **Ismaël Coulibaly** et Me **Suzanne Antal** (Benoît/Côté)) et les brevets (Me **Pascal Lauzon** (BCF)). Un exercice d'identification auquel se sont déjà prêté ces auteurs dans de précédents numéros. Par la suite, les « Cinq décisions de… » portent sur le domaine de la publicité et du marketing, où Me **Geneviève Hallé-Désilets** (Robic) expose bien la diversité des lois applicables en la matière. L'incontournable « vie privée » devait elle aussi être abordée, et ce, à travers l'article de Mes **Deneault-Rouillard**, **Iara Griffith** et **Denis Douville** (Fasken), qui traite de quatre (et non cinq) décisions qui montrent l'omniprésence du domaine tant dans le traitement de questions très privées que concernant l'étendue commerciale de l'utilisation des données. On ne pouvait non plus se passer du commerce électronique plus si naissant que cela, dont M. **Ledy Zannou** (Chaire L.R. Wilson – UdeM) présente là encore la diversité d'application. Dans ce numéro, nous nous sommes également autorisés un peu de liberté en

faisant une recension bibliographique de cinq ouvrages qui, en 2021, nous ont frappés en ce qui a trait au numérique. Cinq ouvrages que nous avons lus, appréciés, mais desquels, faute de temps, nous avons demandé à des étudiants brillants d'effectuer ladite recension. Sinon, et un peu en dehors du registre des « Cinq décisions en… », eu égard au nombre, vous pourrez également lire un texte de Me **Laurent Carrière** (Robic) sur la jurisprudence en droit des marques. Comme tous les textes, cet article a été relu par un évaluateur à l'aveugle ; je n'ai en revanche guère de doutes quant à la capacité de ce dernier à reconnaître Me Carrière, tant sa prose et ses notes de bas de page lui sont propres. Finalement, et en dehors de la rétrospective de 2021, le dernier texte, de Me **François Le Moine** (Sarrazin Plourde), concerne la notion du faux en art ; traçant un lien entre œuvres et droit civil, il constitue un exercice qui, au meilleur de notre connaissance, n'a été que peu – voire pas – étudié en droit québécois. Au regard de la thématique, du rendu, c'est sans doute notre texte « chouchou ». Enfin, je tiens à remercier sincèrement M. Ledy Zannou qui, au-delà de son texte précité sur son sujet de prédilection, m'a aidé – comme toujours efficacement – dans la finalisation du présent numéro.

Bonne lecture !

Me **Vincent Gautrais**

Professeur, Centre de recherche en droit public (CRDP), Faculté de droit, Université de Montréal, Chaire L.R. Wilson

Rédacteur en chef du numéro 34-2

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Les décisions marquantes de 2021 en matière de droit d'auteur

Cara Parisien et *Élodie Dion* 461

Marques de commerce en 2021 : cinq décisions d'intérêt

Ismaël Coulibaly et *Suzanne Antal* 505

Revue de la jurisprudence en brevet (non pharma) 2021

Pascal Lauzon 537

Droit de la publicité et du marketing : rétrospective de l'année 2021

Geneviève Hallé-Désilets 567

Décisions marquantes de l'année 2021 en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels

William Deneault-Rouillard, Iara Griffith et *Denis Douville* 613

La jurisprudence en commerce électronique : ... quelques pas en avant !

Ledy Rivas Zannou 647

Cinq ouvrages « 2021 » sur le numérique

Vincent Gautrais 679

Revue des décisions judiciaires canadiennes rendues en 2021 en matière de marques de commerce

Laurent Carrière 707

Le chef-d'œuvre inconnu ?

Réflexions sur l'authenticité, l'attribution et le catalogue raisonné en droit québécois

François Le Moine 763

Vol. 34, nº 2

Les décisions marquantes de 2021 en matière de droit d'auteur

Cara Parisien et Élodie Dion*

RÉSUMÉ / ABSTRACT 463

INTRODUCTION 465

1. *UNIVERSITÉ YORK* c. *ACCESS COPYRIGHT*, 2021 CSC 32 466

   1.1 Les faits de l'affaire *York* 466

   1.2 La décision de la Cour suprême 470

   1.3 Conclusion 474

2. *SALNA* c. *VOLTAGE PICTURES, LLC*, 2021 CAF 176 475

   2.1 Les faits de l'affaire *Voltage* 476

   2.2 La décision de la Cour d'appel fédérale 480

   2.3 Conclusion 487

3. *TBV PRODUCTIONS, LLC* c. *UNTEL NO. 1 ET AL.*, 2021 CF 181 487

   3.1 Les faits de l'affaire *TBV* 487

© CIPS, 2022.

* Cara Parisien et Élodie Dion sont avocates chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce, où elles pratiquent dans le secteur Litige.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.2 La décision de la Cour fédérale 489

3.3 Conclusion 490

4. *WINKLER* c. *HENDLEY*, 2021 CF 498 491

4.1 Les faits de l'affaire *Winkler* 492

4.2 L'analyse et les conclusions de la Cour fédérale 493

4.3 Conclusion 498

5. *BOUCHARD* c. *IKEA*, 2021 QCCS 1376 498

5.1 Les faits de l'affaire *Bouchard* 499

5.2 L'analyse et les conclusions de la Cour supérieure du Québec 500

5.3 Conclusion 503

RÉSUMÉ

En 2021, plusieurs décisions intéressantes en matière de droit d'auteur ont été rendues par les cours canadiennes. Cet article présente une sélection éditoriale de cinq décisions, choisies principalement en fonction des questions soulevées et de la manière dont des principes juridiques bien établis ont été appliqués aux faits précis qui entourent la procédure. Dans certains cas, il s'agit d'une application de dispositions relativement nouvelles de la *Loi sur le droit d'auteur*. L'objectif de cet article est de fournir au lecteur un résumé des questions soulevées dans les décisions choisies et de la manière dont elles ont été analysées par les cours, tout en couvrant une variété de thèmes liés au droit d'auteur, tels que les politiques d'utilisation équitable, les recours collectifs inversés comme outil pour combattre le piratage de contenu sur Internet, les remèdes disponibles aux sociétés de gestion collective et l'étendue de protection offerte aux œuvres littéraires de non-fiction basées sur des faits historiques, pour en nommer quelques-uns.

ABSTRACT

In 2021, several interesting copyright-related decisions were rendered by Canadian courts. This article presents an editorial selection of five decisions, chosen primarily based on the issues raised and the noteworthy manner in which well-established legal principles were applied to the specific facts surrounding the proceedings. Some of these cases involve the application of relatively new provisions of the *Copyright Act*. The purpose of this article is to provide the reader with a summary of the issues raised in the selected decisions and how they were analyzed by the courts, while covering a variety of copyright-related topics, such as fair dealing policies, reverse class actions as a tool to fight the piracy of content over the Internet, remedies available to collective management societies, and the scope of protection afforded to works of literary non-fiction based on historical fact, to name a few.

INTRODUCTION

Le présent article recense une sélection de cinq décisions parmi les plus intéressantes rendues par les tribunaux canadiens en 2021 en matière de droit d'auteur.

Nous traiterons d'abord de la décision de la Cour suprême du Canada dans *Université York* c. *Canadian Copyright Licensing Agency*[1], confirmant la décision de la Cour d'appel fédérale en concluant que les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur, qu'ils soient provisoires ou non, ne sont pas obligatoires en l'absence d'une licence. Nous aborderons par la suite la décision *Salna* c. V*oltage Pictures, LLC*[2], dans laquelle la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Cour fédérale refusant l'autorisation du premier recours collectif inversé au Canada en matière de violation de droit d'auteur. Dans la troisième décision, *TBV Productions, LLC* c. *Untel No. 1 et al.*[3], la Cour fédérale a rejeté la requête de TBV Productions pour une ordonnance enjoignant des fournisseurs d'accès Internet à payer des dommages préétablis. La Cour a statué que TBV Productions ne pouvait réclamer des dommages-intérêts de la part des fournisseurs d'accès Internet par voie de requête et qu'elle devait plutôt intenter une action distincte contre ceux-ci, en sus de son action en violation de droit d'auteur contre les défendeurs non identifiés.

Nous aborderons ensuite deux décisions en lien avec l'objet de la protection par le droit d'auteur. Nous allons d'abord traiter de la décision *Winkler* c. *Hendley*[4] dans laquelle la Cour fédérale a conclu qu'un auteur ayant publié une œuvre qu'il prétend être de non-fiction et basée sur des faits historiques véritables ne peut prétendre ultérieurement que ces faits sont en réalité fictifs aux fins d'échapper à la règle selon laquelle les faits ne sont pas protégeables. La Cour a ainsi confirmé l'absence de protection des faits, et ce, peu importe que leur véracité objective serait plus tard contestée ou réfutée.

---

1. *Université York* c. *Canadian Copyright Licensing Agency*, 2021 CSC 32 (ci-après « *York CSC* »).
2. *Salna* c. *Voltage Pictures*, 2021 CAF 176 (ci-après « *Voltage CAF* »), permission d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée, nº 39895, 26 mai 2022.
3. *TBV Productions* c. *Untel*, 2021 CF 181 (ci-après « *TBV* »).
4. *Winkler* c. *Hendley*, 2021 CF 498 (ci-après « *Winkler* »).

Enfin, nous traiterons de la décision *Bouchard* c. *Ikea Canada*[5], dans laquelle la Cour supérieure du Québec nous rappelle que la *Loi sur le droit d'auteur* ne protège pas les idées, les concepts, les styles et les méthodes. Dans cette affaire, la Cour a rejeté de manière sommaire la demande de madame Bouchard en violation de droit d'auteur contre Ikea Canada pour avoir copié le style de ses jouets en peluche conçues à partir de dessins d'enfants, au motif que sa demande était manifestement mal fondée.

1. *UNIVERSITÉ YORK* c. *ACCESS COPYRIGHT*, 2021 CSC 32

La décision de la Cour suprême du Canada dans *Université York* c. *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)* porte, d'une part, sur le caractère exécutoire des tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur en l'absence d'une licence entre une société de gestion de droits d'auteur et l'utilisateur d'une œuvre, et, d'autre part, sur l'application de l'exception d'utilisation équitable aux reproductions d'œuvres faites en respect des lignes directrices de l'Université York (ci-après « Université »). La Cour suprême a ultimement confirmé la décision de la Cour d'appel fédérale en concluant que les tarifs, qu'ils soient provisoires ou non, ne sont pas exécutoires en l'absence d'une licence. Elle a toutefois refusé de trancher la question quant aux lignes directrices de l'Université. Une fois qu'il avait été établi que les tarifs n'étaient pas applicables à l'Université en l'absence d'une licence et qu'Access Copyright n'avait pas la qualité pour agir dans une action en violation du droit d'auteur sur les œuvres de son répertoire, il n'y avait plus de véritable différend entre les parties, selon la Cour. Cela étant, la Cour suprême a tout de même fait des observations sur l'analyse effectuée par la Cour fédérale et la Cour fédérale d'appel dans le but de clarifier les critères à être appliqués pour bénéficier de l'exception.

1.1 Les faits de l'affaire *York*

En 2013, Access Copyright (ci-après « Access »), une société de gestion qui perçoit et distribue des redevances pour les auteurs et les éditeurs canadiens, a intenté une action contre l'Université visant à faire exécuter le tarif provisoire homologué par la Commission du droit d'auteur à l'égard de copies faites par les employés de l'Université entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013.

5. *Bouchard* c. *Ikea Canada*, 2021 QCCS 1376 (ci-après « *Bouchard* »).

De 1994 à 2010, l'Université était titulaire d'une licence qui permettait à ses employés de reproduire des œuvres du répertoire d'Access. Au moment des négociations pour renouveler le contrat en 2010, les parties n'ont pas pu s'entendre sur les taux de redevance qui s'appliqueraient aux activités de l'Université. Access a donc demandé à la Commission d'homologuer un tarif provisoire, ce qu'elle a fait.

L'Université s'y est conformée pendant un certain temps, avant de se retirer du régime à la fin août 2011. Elle a plutôt décidé d'adopter des lignes directrices pour encadrer la reproduction d'œuvres à des fins d'enseignement et de recherche au sein de l'institution, dans le but d'assurer que toutes ses reproductions puissent bénéficier de l'exception d'utilisation équitable. En se portant demanderesse reconventionnelle contre Access, l'Université a demandé à la Cour fédérale de déclarer que toutes reproductions ayant été faites conformément à ses lignes directrices étaient couvertes par l'exception d'utilisation équitable.

En première instance, la Cour fédérale a déterminé que le tarif homologué par la Cour était obligatoire, eu égard à l'esprit de la *Loi sur le droit d'auteur*[6], les origines législatives des dispositions applicables et le sens ordinaire du mot « tarif ». Historiquement, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoyait un régime applicable aux « sociétés de perception de droits d'exécution ». En 1920, réagissant au quasi-monopole exercé par certaines sociétés ayant acquis les droits d'exécution dans une majorité des œuvres dramatico-musicales populaires à l'époque, le législateur avait imposé certaines obligations à ces sociétés pour empêcher les abus de leur position dominante dans le marché[7]. Ces sociétés de perception devaient déposer des listes d'œuvres dans leur répertoire et faire approuver et homologuer les redevances qu'elles proposaient d'offrir dans le cadre des licences qu'elles octroyaient[8]. Les sociétés de perception pouvaient alors réclamer ou percevoir les « honoraires, redevances ou tantièmes […] **en paiement des licences qu'elle a délivrées ou accordées** pour l'exécution de toutes ses œuvres au Canada »[9]. Toutefois, en l'absence d'une licence, les sociétés de perception n'avaient aucun recours[10].

---

6. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (ci-après « L.D.A. »).
7. *Université York* c. *Canadian Copyright Licensing Agency*, 2020 CAF 77 (ci-après « *York CAF* »), par. 57.
8. *Id.*, par. 58.
9. *Loi modifiant la Loi modificative du droit d'auteur*, 1931, S.C. 1936, ch. 28, par. 10B(8) (nos caractères gras).
10. *Canadian Copyright Licensing Agency* c. *Université York*, 2017 CF 669 (ci-après « *York CF* »), par. 198 ; *Performing Rights Organization of Canada Ltd. / Société de*

En 1988, le législateur a modifié la *Loi sur le droit d'auteur*, notamment pour permettre aux sociétés de perception de recouvrer les redevances qui leur étaient dues ou « le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice ». Selon la Cour fédérale, cette modification démontrait l'intention du législateur de remédier à la restriction précédemment imposée sur les recours disponibles aux sociétés de perception, notamment en éliminant l'exigence selon laquelle un contrat de licence était nécessaire pour que le tarif soit exécutoire[11].

De plus, les modifications de 1989 avaient également pour effet de créer des « sociétés de gestion », responsables de la gestion collective de différents droits d'auteur, tels que les droits de reproduction d'œuvres littéraires[12]. À ce moment, les sociétés de gestion pouvaient octroyer des licences et distribuer des redevances à ses membres, mais elles n'avaient pas les mêmes recours que ceux accordés aux sociétés de perception. C'est seulement en 1997 que le législateur a donné le pouvoir aux sociétés de gestion de droit d'auteur de « percevoir les redevances [figurant dans le tarif homologué] et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice »[13].

La Cour fédérale a conclu qu'en reproduisant le même libellé dans les dispositions concernant les sociétés de gestion de droit d'auteur de la *Loi sur le droit d'auteur* en 1997, l'intention du législateur était d'étendre les recours en exécution disponibles aux sociétés de gestion de droits d'exécution (anciennement sociétés de perception) aux sociétés de gestion de droits d'auteur[14].

Quant à la demande reconventionnelle de l'Université, la Cour fédérale a conclu que les lignes directrices de l'Université n'étaient pas rédigées de manière à assurer une utilisation équitable des œuvres protégées. Bien que l'utilisation des copies eût lieu à des fins d'éducation, une des fins permises en vertu de l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*, le caractère équitable de l'utilisation n'avait pas été démontré[15].

---

droits d'exécution du Canada Ltée c. *Lion d'Or (1981) Ltée*, [1988] 16 F.T.R. 104, 17 C.P.R. (3d) 542 (C.F.P.I.).

11. *York CF*, *supra*, note 10, par. 199.
12. *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives*, L.R.C. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12-16.
13. *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.C. (1997), ch. 24, art. 68.2(1).
14. *York CF*, *supra*, note 10, par. 203 et 204.
15. *Id.*, par. 356.

En 2020, la Cour d'appel fédérale a infirmé en partie la décision de première instance. D'abord, la Cour d'appel a conclu qu'Access ne pouvait forcer le paiement du tarif homologué par l'Université s'il n'y avait pas de licence entre les parties[16]. La Cour d'appel explique que les violations de droit d'auteur ne transforment pas les contrevenants en titulaires de licences tenus de payer des redevances[17]. En cas de violation de droit d'auteur, le recours approprié demeure une action en dommages-intérêts. Bien qu'il existe des tarifs « obligatoires » pouvant être perçus sans égard à la présence d'une licence, ils ne sont pas applicables aux droits gérés par Access. On peut penser, par exemple, au droit des artistes-interprètes, qui n'ont pas de recours contre une personne ayant exécuté leur enregistrement sonore en public sans autorisation, mais bien uniquement contre la société de gestion qui a omis soit de déposer un projet de tarif auprès de la Commission, soit de répartir les redevances dues à ses bénéficiaires[18].

En ce qui a trait aux lignes directrices de l'Université, la Cour d'appel fédérale est venue à la même conclusion que la Cour fédérale, mais pour des raisons différentes. Dans une première étape, la Cour d'appel a reconnu que les copies étaient faites pour une fin permise par l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*, car elles étaient faites à des fins d'éducation[19]. Passant ensuite au deuxième volet de l'analyse et tenant compte des six facteurs établis par la Cour suprême dans *CCH Canadienne ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*[20], à savoir le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation, les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre, la Cour d'appel a jugé que l'utilisation des œuvres n'était pas équitable.

En évaluant l'application du premier facteur, la Cour d'appel a notamment jugé que le but de l'utilisation par l'Université était non pas l'éducation, mais bien de lui permettre d'offrir gratuitement ce qu'elle payait précédemment et de continuer à augmenter le nombre d'inscriptions en réduisant ses coûts[21]. Elle a d'ailleurs jugé que la Cour fédérale avait commis une erreur manifeste et dominante en

16. *York CAF*, *supra*, note 7, par. 204.
17. *Id.*, par. 205.
18. *Ré:Sonne* c. *Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada*, 2014 CAF 48, par. 10.
19. *York CAF*, *supra*, note 7, par. 211.
20. *CCH Canadienne ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 (« *CCH Canadienne* »).
21. *Id.*, par. 215 et 240.

concluant que l'éducation était un des buts de l'utilisation, suivi de celui de l'Université d'économiser des coûts de manière secondaire[22].

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d'appel a repris le cadre d'analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *CCH Canadienne* et tel qu'appliqué subséquemment dans les arrêts *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)* c. *Bell Canada*[23] et *Alberta (Éducation)* c. *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*[24].

La Cour d'appel s'est notamment fiée à l'analyse de la Cour suprême dans la décision *CCH Canadienne*, en notant qu'elle avait clairement été faite dans la perspective de la Grande Bibliothèque, qui se fiait à une politique semblable aux lignes directrices de l'Université en l'espèce, et non dans la perspective des utilisateurs finaux[25]. Elle a également tenu compte de la décision *Alberta (Éducation)* pour conclure que « même si l'utilisation équitable est un droit des utilisateurs et que par conséquent le point de vue à adopter est celui de ces derniers, le but de l'auteur des copies peut tout de même être pertinent lors de l'examen du caractère équitable »[26].

En ce qui a trait aux autres facteurs de l'analyse du caractère équitable de l'utilisation, la Cour d'appel avait conclu, comme la Cour fédérale, que la plupart défavorisaient l'Université, notamment en raison de la quantité globale d'œuvres reproduites et de la définition d'un « court extrait » dans les lignes directrices, qui permettaient la reproduction de grandes proportions d'une œuvre et même la reproduction d'œuvres complètes selon le type d'œuvre et leur format de publication.

1.2 La décision de la Cour suprême

Les questions à trancher devant la Cour suprême étaient plus ou moins identiques à celles devant la Cour d'appel fédérale, c'est-à-dire le caractère exécutoire des tarifs homologués contre l'Université

22. *Id.*, par. 216.
23. *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique* c. *Bell Canada*, 2012 CSC 36.
24. *Alberta (Éducation)* c. *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37 (ci-après « *Alberta (Éducation)* »).
25. *York CAF*, *supra*, note 7, par. 220 citant *CCH Canadienne*, *supra*, note 20, par. 66-69, 71.
26. *Id.*, par. 230.

en l'absence d'une licence et ensuite la question de savoir si les lignes directrices de l'Université assuraient une utilisation équitable des œuvres du répertoire d'Access.

En statuant d'abord sur la question des tarifs, la Cour suprême a confirmé que ceux-ci ne sont pas obligatoires[27]. En effet, une société de gestion comme Access doit octroyer des licences conformément aux modalités du tarif homologué applicable, mais elle ne peut pas contraindre un utilisateur à accepter une licence[28]. Il s'ensuit qu'Access ne pouvait pas s'appuyer sur le paragraphe 68.2(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* pour percevoir des redevances fixées par un tarif homologué alors que l'Université a choisi de ne pas être liée par une licence.

Selon la Cour suprême, cette interprétation est soutenue par le texte, le contexte législatif et l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur*[29]. L'ancien paragraphe 68.2(1), qui s'appliquait par le biais de l'article 70.15 aux sociétés de gestion administrant des droits autres que les droits d'exécution, garantissait qu'une société de gestion dispose d'un recours devant la Cour fédérale en cas de défaut de paiement de la part des titulaires de licences volontaires. L'article 70.17 énonçait toutefois qu'« il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit [...] contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué ».

Par conséquent, la société de gestion a, pratiquement, une obligation d'octroyer une licence à un utilisateur si ce dernier le souhaite. Toutefois, l'utilisateur est libre de négocier une licence qui prévoit des conditions différentes ou bien d'obtenir ses droits en passant par d'autres moyens. Il en découle que la personne qui a payé ou qui a offert de payer les redevances est devenue titulaire d'une licence et peut être tenue responsable des paiements en souffrance. En revanche, la personne qui n'a pas payé ou offert de payer les redevances n'est pas titulaire d'une licence et peut être poursuivie pour violation de droit d'auteur.

Selon la Cour suprême, si le législateur avait voulu que ces tarifs soient obligatoires en l'absence d'une licence, il aurait conféré

27. *York CSC*, *supra*, note 1, par. 30 *in fine*.
28. *Id.*, par. 34 et 75.
29. *Id.*, par. 75.

un pouvoir clair et distinct démontrant que c'était son intention[30]. C'est par ailleurs ce qu'il a fait à l'article 81, en prévoyant que les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont un droit à la rémunération de la part du fabricant ou de l'importateur de supports audio vierges et au paragraphe 82(1) en prescrivant une obligation de paiement correspondante sous la forme de redevances versées par les fabricants et importateurs[31].

Or, le législateur n'a pas prévu d'obligation de paiement semblable en ce qui concerne les sociétés de gestion comme Access et le paragraphe 68.2(1) ne précise pas auprès de qui la société de gestion peut percevoir les redevances et à quelles conditions. De plus, selon la Cour suprême, il n'y a rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* permettant de penser que le législateur souhaitait que les tarifs homologués par la Commission soient assimilés à des dommages-intérêts préétablis en cas de violation[32]. Si Access ne dispose pas d'un recours en violation de droit d'auteur contre un utilisateur non autorisé, il s'agit d'une conséquence de son propre choix et celui de ses membres de se lier par une licence non exclusive.

Vu sa conclusion portant que le tarif provisoire n'est pas applicable à l'Université, la Cour suprême a jugé qu'il n'était pas approprié de statuer sur la demande de jugement déclaratoire de celle-ci[33]. Comme Access n'avait pas la qualité pour agir contre l'Université dans un recours en contrefaçon et que ses membres, les titulaires du droit d'auteur, n'étaient pas parties à la procédure, il n'y avait pas de question réelle à débattre. Ceci fait contraste avec les faits à l'origine de la décision *CCH Canadienne*, dans laquelle la Cour suprême a déclaré, dans le contexte d'un recours en contrefaçon, que les copies effectuées par la Grande Bibliothèque conformément à sa politique étaient couvertes par l'exception d'utilisation équitable.

Malgré cela, la Cour suprême a pris la peine de préciser son désaccord avec les motifs énoncés en première instance et par la Cour d'appel fédérale. Selon la Cour suprême, la Cour fédérale et la Cour d'appel avaient effectué le deuxième volet de leur analyse, à savoir le caractère équitable de l'utilisation, dans une perspective purement institutionnelle[34]. En faisant fi de la perspective des étudiants, qui

30. *Id.*, par. 32.
31. *Id.*
32. *York CSC*, *supra*, note 1, par. 40.
33. *Id.*, par. 82.
34. *Id.*, par. 89.

sont les réels utilisateurs des copies, l'analyse du caractère équitable était certaine d'échouer avant même de commencer[35].

Le rôle d'une institution d'enseignement, ainsi que ses professeurs, consiste à éduquer ses étudiants, qui ont des droits d'utilisation équitable[36]. Il est également vrai, comme la Cour d'appel fédérale l'a affirmé, que les fins de l'utilisateur ne pourront servir à dissimuler les motivations inéquitables de l'auteur institutionnel de copies[37]. C'est par exemple que la quantité totale de copies effectuées par une institution est nécessairement pertinente dans l'évaluation des facteurs relatifs à la nature de l'utilisation et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre.

Toutefois, plutôt que de tenir compte à la fois des perspectives de l'utilisateur et de l'institution, la Cour d'appel a jugé que seul « le point de vue de cet établissement [...] [i]mporte » et que l'objectif financier que visait l'Université « indiqu[ait] clairement qu'il y avait iniquité »[38]. Il s'agissait là d'une erreur presque identique à celle commise par la Commission du droit d'auteur dans l'arrêt *Alberta (Éducation)*. Dans cet arrêt, la Cour suprême avait déterminé que dans les faits, « l'enseignant ne poursuit pas une telle fin distincte. Il n'a pas de motif inavoué lorsqu'il fournit des copies à ses élèves. [...] [I]l est là pour faciliter la recherche et l'étude privée des élèves. »[39] À l'instar de l'arrêt *Alberta (Éducation)*, la Cour suprême a noté que la plupart des étudiants dépendent des enseignants pour leur fournir les matériaux et n'y auraient pas facilement accès par ailleurs. Bien qu'il n'était pas question d'une politique ou de lignes directrices dans *Alberta*, les principes qui y sont établis par la Cour sont néanmoins applicables en l'espèce.

En ce qui a trait aux autres facteurs de l'analyse du caractère équitable, la Cour suprême a rejeté le raisonnement de la Cour fédérale quant à l'ampleur inéquitable de l'utilisation, en raison du fait que les lignes directrices permettaient la reproduction de différents extraits d'une même œuvre et leur distribution à différents étudiants, de sorte que l'œuvre entière puisse ultimement être distribuée au complet et que ces circonstances tendaient à démontrer

35. *Id*.
36. *York CSC*, *supra*, note 1, par. 99, citant *Alberta (Éducation)*, *supra*, note 24, par. 22 et 23.
37. *York CAF*, *supra*, note 7, par. 230.
38. *York CSC*, *supra*, note 1, par. 103 ; *York CAF*, *supra*, note 7, par. 238 et 241.
39. *Alberta (Éducation)*, *supra*, note 24, par. 23.

l'iniquité. Selon la Cour suprême, ce raisonnement était contraire aux principes énoncés dans ses arrêts *SOCAN* et *Alberta (Éducation)*, où elle avait indiqué que l'ampleur de l'utilisation doit être déterminée en fonction de l'utilisation individuelle et non globale[40].

Similairement, dans l'arrêt *SOCAN*, la Cour suprême avait mis en garde contre la focalisation sur l'utilisation globale dans le cadre de l'évaluation de la nature de l'utilisation, puisque cela pouvait mener à un nombre disproportionné de conclusions défavorables dans des cas de reproductions numériques[41]. En suivant la même logique, la Cour suprême a précisé que les plus grandes universités ne devraient pas faire face à un désavantage comparativement aux petites universités, même si leur taille menait forcément à un montant plus élevé de reproductions globales[42].

1.3 Conclusion

La décision de la Cour suprême sur la question du caractère exécutoire des tarifs en l'absence d'une volonté expresse de la part d'un utilisateur d'être lié par une licence suscite sans doute une réflexion intéressante sur le rôle des sociétés de gestion dans la protection des droits de leurs membres. En vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, seulement les titulaires de droit d'auteur et les détenteurs de licences exclusives peuvent intenter un recours en violation de droit d'auteur[43]. Sauf exception, lorsqu'une procédure est instituée par le détenteur d'une licence exclusive, le titulaire de droit doit tout de même être désigné comme partie[44]. De plus, le titulaire de droit d'auteur ne peut céder son droit d'action ou concéder une licence exclusive sur celui-ci que si le droit d'auteur en question fait également l'objet d'une cession ou concession de licence exclusive[45].

Par conséquent, les sociétés de gestion doivent vraisemblablement exiger la concession d'une licence exclusive par leurs membres s'ils veulent bénéficier des droits d'action connexes. Malheureusement, cela ne permettra pas d'épargner les titulaires de droit d'auteur des aléas d'une poursuite judiciaire, puisqu'ils devront tout de même y participer. En conservant le statut d'un détenteur de licence non

40. *York CSC*, *supra*, note 1, par. 104.
41. *Id.*, par. 105.
42. *Id*.
43. L.D.A., *supra*, note 6, art. 13(4), 13(7) et 41.23(1).
44. *Id.*, art. 41.23(2).
45. *Id.*, art. 13(6).

exclusive, une société de gestion n'a aucun recours contre la personne qui commet une violation de droit d'auteur relativement à une œuvre dans son répertoire. Elle détient seulement un droit d'action contre ses propres membres pour dommages subis en lien avec une violation contractuelle des termes stipulés dans la licence, le cas échéant.

Outre les recours collectifs, les *Règles des Cours fédérales* permettent l'introduction d'une procédure par une personne agissant à titre de représentant de plusieurs individus uniquement dans un cas où les points de droit et de faits soulevés sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci ou, alternativement, visent l'intérêt collectif de ces personnes[46]. Il reste à voir si cette forme de procédure, souvent utilisée dans le cadre de litiges portant sur des questions des droits de communautés autochtones, pourrait être utile aux sociétés de gestion de droits d'auteur qui souhaitent intenter une procédure au nom de leurs membres[47]. Fort probablement, l'utilité de cette disposition serait limitée aux situations nécessitant l'examen d'un point de droit restreint, tel que l'application de l'exception d'utilisation équitable à des copies faites conformément à une politique institutionnelle.

En ce qui a trait aux questions concernant l'exception d'utilisation équitable, les motifs de la Cour suprême sont sans doute rassurants pour les organisations qui souhaitent s'appuyer sur une politique d'utilisation équitable, notamment en clarifiant certains principes qui auraient autrement pu devenir des enjeux difficilement surmontables. Il serait certainement plus difficile, par exemple, de justifier une ampleur d'utilisation équitable si cette utilisation devait être évaluée dans une perspective globale plutôt qu'individuelle. La décision de la Cour suprême confirme donc que l'exception d'utilisation équitable sert d'abord et avant tout à protéger les droits des utilisateurs d'œuvres et que ce principe est indissociablement enraciné dans l'application des critères d'analyse aux faits de l'espèce.

2. *SALNA* c. *VOLTAGE PICTURES, LLC*, 2021 CAF 176

Dans l'arrêt *Voltage*, la Cour d'appel fédérale devait se prononcer sur un jugement de la Cour fédérale refusant l'autorisation du premier recours collectif inversé au Canada en matière de violation

46. *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, art. 114.
47. Voir par exemple : *Enge* c. *Canada (Affaires autochtones et Nord)*, 2017 CF 932.

de droit d'auteur. Les demanderesses affirmaient que les membres du groupe de défendeurs avaient illégalement téléversé ou téléchargé au moins un des cinq films dans lesquelles elles détiennent des droits d'auteur à l'aide de réseaux pair-à-pair BitTorrent. La Cour d'appel a ultimement conclu que le juge de première instance avait commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'évaluation des cinq critères relatifs à l'autorisation d'un recours collectif. Toutefois, jugeant que les preuves au dossier étaient insuffisantes pour statuer sur les deux derniers critères, la Cour d'appel a renvoyé le dossier à la Cour fédérale pour réexamen.

2.1 Les faits de l'affaire *Voltage*

Dans cette affaire, qui date d'avril 2016, les demanderesses Voltage Pictures, LLC ; Cobbler Nevada, LLC ; PTG Nevada, LLC ; Clear Skies Nevada, LLC ; Glacier Entertainment S.A.R.L. of Luxembourg ; Glacier Films 1, LLC ; Fathers & Daughters Nevada, LLC (collectivement, ci-après « Voltage ») demandent à la Cour d'appel fédérale d'infirmer une décision de la Cour fédérale refusant l'autorisation du premier recours collectif inversé au Canada en matière de violation de droit d'auteur.

Voltage affirme que les défendeurs et d'autres comme eux ont téléversé et téléchargé illégalement cinq films sur lesquels elle détient des droits d'auteur à l'aide de réseaux pair-à-pair utilisant BitTorrent, un protocole de partage de fichiers qui permet la distribution décentralisée et simultanée de fichiers informatiques sur Internet.

Les utilisateurs du logiciel BitTorrent sont tous connectés les uns aux autres. Un utilisateur qui souhaite partager un fichier informatique le téléversera dans un dossier informatique. Chaque utilisateur qui veut accéder à ce fichier pourra ensuite le télécharger directement à partir du poste de cet utilisateur. Une fois que le fichier en question est stocké sur plusieurs postes, les prochains utilisateurs pourront télécharger simultanément différents segments du fichier à partir de plusieurs postes. Chaque utilisateur ayant téléchargé le fichier devient dès lors une source qui rend le fichier disponible pour téléchargement par d'autres utilisateurs.

Selon Voltage, les défendeurs dans le groupe auraient commis trois actes illégaux : (i) rendre un film disponible pour le téléchargement sur BitTorrent ou téléverser un film sur BitTorrent ; (ii)

promouvoir la disponibilité d'un film pouvant être téléchargé au moyen de BitTorrent ; (iii) ne prendre aucune mesure raisonnable pour s'assurer que les deux actes illégaux susmentionnés n'ont pas été commis à l'égard d'un compte Internet contrôlé par l'abonné à un compte Internet, qui, ce faisant, a autorisé de tels actes illégaux. Voltage définit un « abonné à un compte Internet » ou un « abonné à Internet » (ci-après « abonné ») comme étant « une personne qui est contractuellement obligée de payer pour les services Internet offerts par un fournisseur de services Internet (ci-après « FSI »).

Voltage souhaitait décrire le groupe de défendeurs envisagé comme étant toutes les personnes physiques résidant au Canada qui sont des contrefacteurs directs, c'est-à-dire des abonnés ayant commis les actes illégaux (i) ou (ii) décrits ci-dessus ou ayant copié illégalement un film de Voltage, ainsi que des contrefacteurs autorisateurs, ce qui s'entend des abonnés qui ont commis l'acte illégal (iii) ou qui ont autorisé la reproduction illégale d'un film de Voltage. Parmi les contrefacteurs directs, Voltage catégorise ceux ayant commis les actes (i) comme étant des contrefacteurs initiaux (*primary infringers*) et ceux ayant commis les actes (ii) comme étant des contrefacteurs ultérieurs (*secondary infringers*).

Les défendeurs, pour leur part, niaient avoir commis les actes reprochés. M. Salna était le propriétaire d'un immeuble à logements résidentiels locatifs. À ce titre, il fournissait un accès Internet à ses locataires, les codéfendeurs M. Rose et Mme Cerilli. Selon M. Salna, ce serait plutôt M. Rose et Mme Cerilli qui auraient commis les actes illégaux allégués par Voltage. Ces derniers niaient également les allégations de Voltage, affirmant que leur connexion Internet aurait pu faire l'objet d'une utilisation non autorisée par un pirate informatique ou bien qu'un de leurs invités aurait commis ces actes à leur insu.

En première instance, la Cour fédérale était d'avis que Voltage n'avait pas satisfait son fardeau de preuve en ce qui concerne les cinq critères de la règle 334.16(1) des *Règles des Cours fédérales*, qui doivent être remplis pour autoriser un recours collectif[48]. Autrement dit, Voltage n'aurait pas démontré, selon la Cour, que :

a) les actes de procédure révèlent une cause d'action valable ;

48. *Voltage* c. *Salna*, 2019 CF 1412 (ci-après « *Voltage CF* »).

b) il existe un groupe identifiable formé d'au moins deux personnes ;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu'un membre ;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs ;

e) il existe un représentant demandeur qui :

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l'instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l'avocat inscrit au dossier.

Pour ce qui est du premier critère, le juge de première instance a rappelé que le seuil à atteindre est le même pour une requête en radiation. En effet, la Cour devra considérer ce critère comme étant satisfait à moins que, en tenant pour avérés les faits allégués, la demande ne puisse manifestement pas être accueillie. Au stade de la demande d'autorisation, aucun examen au fond du recours ne doit être fait par la Cour, qui devrait plutôt s'intéresser « à la forme que revêt l'action pour déterminer s'il convient de procéder par recours collectif »[49].

La Cour fédérale a toutefois jugé que les actes de procédure de Voltage ne révélaient aucune cause d'action valable. Selon la Cour, Voltage n'avait identifié aucun contrefacteur direct dans son avis de demande[50]. Aucun des défendeurs identifiés dans la procédure n'avait commis un acte de contrefaçon initial et, selon la Cour, le

49. *Id.*, par. 74, citant *Hollick* c. *Toronto (Ville)*, 2001 CSC 68, par. 16.
50. *Voltage CF*, *supra,* note 48, par. 77.

recours collectif ne pouvait donc pas être autorisé en l'absence de représentant pour ce groupe. Similairement, la Cour a déterminé qu'il n'y avait aucune preuve de contrefaçon ultérieure, puisque la preuve d'expert avait démontré que le partage de fichiers pouvait avoir lieu sans le consentement ou la connaissance d'un utilisateur[51]. De plus, le fait de promouvoir la disponibilité d'une œuvre n'équivaut pas à une violation de droit d'auteur[52].

En ce qui a trait à la troisième cause d'action alléguée par Voltage, la Cour fédérale avait refusé de souscrire aux arguments soulevés par Voltage qui, s'appuyant sur les motifs du juge Binnie dans l'arrêt *Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada* v. *Canadian Assn. of Internet Providers* (ci-après « *CAIP* »), avançait qu'un contrefacteur autorisateur ne peut s'aveugler volontairement aux activités en ligne des personnes utilisant leur connexion Internet et a l'obligation légale de surveiller ces activités après la réception d'un avis de prétendue violation sous le régime d'« avis et avis ». Selon la Cour, les motifs de la Cour suprême dans l'arrêt *CAIP* indiquaient plutôt l'exigence de démontrer que la personne a approuvé, sanctionné, permis, favorisé ou encouragé le comportement illicite et que, bien que l'omission de retirer un contenu illicite après en avoir été avisé puisse constituer une autorisation, ce n'est pas toujours le cas[53].

Se penchant ensuite sur le deuxième critère, exigeant la preuve d'un groupe identifiable d'au moins deux personnes, la Cour fédérale a conclu qu'en changeant sa description des groupes au stade des représentations à l'audience, Voltage avait exclu M. Rose et Mme Cerilli du groupe proposé[54]. Puisque M. Salna n'était pas un contrefacteur direct, il n'y avait aucun représentant de groupe pour cette cause d'action[55]. Bien que Voltage ait fait allusion à des milliers d'adresses IP supplémentaires qu'ils ont recueillies, la Cour avait conclu qu'il s'agissait d'une simple affirmation et non une preuve de l'existence d'autres membres du groupe[56].

La Cour fédérale avait également jugé que sept des neuf questions en litige communes proposées par Voltage n'étaient pas réellement communes, puisque les réponses pour chaque défendeur

51. *Id.*, par. 80.
52. *Id*.
53. *Voltage CF*, *supra*, note 48, par. 79.
54. *Id.*, par. 101.
55. *Id.*, par. 102.
56. *Id.*, par. 103 et 104.

dépendraient largement de leurs circonstances particulières[57]. De plus, le plan de litige proposé par Voltage était, selon la Cour, impossible à gérer[58]. D'abord, le recours soulevait plus de questions individuelles que de questions communes et, par conséquent, l'autorisation du recours collectif n'entraînerait pas d'économies[59]. Qui plus est, le plan obligerait les FAI à envoyer de manière continue des avis aux membres du groupe en vertu du régime d'avis et avis, ce qui constituait une utilisation inappropriée de ressources publiques, selon le juge de première instance[60]. Enfin, le plan permettait aux membres du groupe de défendeurs proposé de s'exclure du recours collectif s'ils avaient des enjeux uniques à soulever, ce qui pourrait entraîner la disparition du groupe entier dans un cas où tous les défendeurs demandaient de s'exclure[61]. Pour ces raisons, la Cour fédérale a conclu que les troisième et quatrième critères d'autorisation n'étaient pas satisfaits.

Finalement, la Cour fédérale avait jugé qu'il n'y avait pas de représentant approprié du groupe de défendeurs. Selon la Cour, Voltage n'avait pas démontré que le représentant en l'espèce avait la capacité financière ou la motivation pour défendre vigoureusement et avec diligence les membres du groupe[62]. La Cour avait donc conclu que la jonction d'instances individuelles était préférable à l'autorisation d'un recours collectif en l'espèce[63].

2.2 La décision de la Cour d'appel fédérale

Le 8 septembre 2021, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision infirmant le jugement de première instance et concluant que la Cour fédérale avait commis des erreurs importantes dans son analyse de chacun des critères d'autorisation.

Pour le premier critère, la Cour d'appel a estimé que le juge de première instance avait commis une erreur susceptible de révision en examinant le bien-fondé de la cause d'action, plutôt que de se demander s'il fallait interdire Voltage d'avancer les arguments qu'elle invoquait[64]. En effet, bien que la Cour fédérale ait correctement cité

57. *Id.*, par. 125.
58. *Id.*, par. 144.
59. *Id.*, par. 145.
60. *Id.*, par. 146 et 147.
61. *Id.*, par. 150.
62. *Id.*, par. 155.
63. *Id.*, par. 161.
64. *Voltage CAF*, *supra*, note 2, par. 73 et 83.

les principes juridiques devant guider son analyse du premier critère, ces principes n'ont ultimement pas été mis en œuvre. Selon la Cour d'appel, la Cour fédérale n'avait pas tenu pour avérées les allégations de Voltage selon lesquelles M. Salna et les autres membres du groupe étaient des contrefacteurs initiaux. Elle a tenu compte de la preuve extrinsèque présentée par les parties pour tirer des conclusions quant au bien-fondé des réclamations de Voltage. Il s'agissait, selon la Cour d'appel, d'une erreur de droit, car Voltage n'avait pas le fardeau de prouver à ce stade du dossier que M. Salna est un contrefacteur direct[65].

La Cour d'appel fédérale a également jugé que Voltage avait plaidé les faits matériels nécessaires pour soutenir une cause d'action de contrefaçon par autorisation[66]. Le fait que la Cour suprême ait affirmé dans un *obiter* que l'omission de retirer du contenu illicite après en avoir été avisé « peut » constituer une autorisation de contrefaçon selon les circonstances indique qu'il s'agit d'une question digne de réflexion et de débats. La Cour fédérale avait commis une erreur en effectuant un examen du bien-fondé de l'argument, alors qu'elle aurait plutôt dû s'arrêter, à ce stade, sur la question à savoir s'il fallait interdire Voltage de faire valoir cet argument[67].

Bien que la Cour ait déjà eu à se prononcer sur l'application de la doctrine d'autorisation de contrefaçon dans les arrêts *CCH Canadienne* et *CAIP*, l'application demandée par Voltage en l'espèce est nouvelle, en ce que la Cour devra se prononcer spécifiquement sur la responsabilité pouvant découler d'une autorisation dans le contexte de la technologie BitTorrent et du régime d'avis et avis[68]. La Cour d'appel a toutefois noté que la nouveauté de la réclamation de Voltage n'équivaut pas à une absence de cause d'action.

Malgré sa conclusion que Voltage avait une cause d'action raisonnable quant aux moyens de contrefaçon initiale et d'autorisation, la Cour d'appel a jugé que Voltage n'avait pas plaidé les faits matériels nécessaires pour soutenir une cause d'action de violation à une étape ultérieure[69]. Pour prouver la violation à une étape ultérieure, il faut démontrer que l'œuvre est le produit d'une violation initiale du droit

65. *Id.*, par. 74 et 75.
66. *Id.*, par. 85.
67. *Id.*, par. 76 et 77.
68. *Id.*, par. 79 ; *CCH Canadienne*, *supra*, note 20 ; *Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada* c. *Canadian Assn. of Internet Providers*, 2004 CSC 45.
69. *Voltage CAF*, *supra*, note 2, par. 86.

d'auteur, que l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur et enfin, qu'il y a eu une utilisation ultérieure illicite, telle que la vente, l'offre de vendre ou la distribution du produit[70]. Or, la Cour était d'avis que les procédures de Voltage étaient déficientes quant à la démonstration du deuxième élément, c'est-à-dire la connaissance de l'individu.

Voltage avait plaidé que les membres du groupe proposé savaient ou auraient dû savoir que leurs actions violaient les droits d'auteur de celle-ci. Le deuxième élément énoncé par la Cour suprême dans *CCH Canadienne* exigeait plutôt la preuve que l'individu savait ou aurait dû savoir **qu'il utilisait un produit d'une violation initiale de droit d'auteur**. Autrement dit, la connaissance devait être liée à l'œuvre en question et non à la légalité des actes commis. En l'absence des faits matériels nécessaires en lien avec cet élément de l'analyse, la Cour ne peut juger de la possibilité de succès de violation à une étape ultérieure et ce moyen devait être rejeté[71].

En ce qui concerne le deuxième critère, la Cour d'appel fédérale a conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur dans l'application de la norme de preuve. En effet, la partie demandant l'autorisation du recours collectif doit démontrer qu'il existe « un certain fondement factuel » au soutien des quatre autres critères de la Règle 334.16(1). La norme est moins onéreuse que celle de la prépondérance de preuve. La Cour doit simplement se satisfaire qu'il existe un lien rationnel entre la définition objective du groupe et les questions communes, qui ne dépend pas de l'issue du litige[72].

La Cour d'appel était d'accord avec la conclusion du juge de première instance que la prétention de Voltage d'avoir recueilli des milliers d'adresses IP de défendeurs potentiels ne constituait pas la preuve d'un « certain fondement factuel », mais d'une simple affirmation[73]. Selon la Cour, si Voltage avait fait la preuve d'autres adresses IP ou noms obtenus dans le cadre d'une ordonnance Norwich ou bien si les experts de Voltage avaient fourni un estimé plus concret du nombre d'adresses IP qu'ils ont recueillies, l'existence d'un groupe identifiable de deux membres ou plus aurait été établie de manière définitive[74]. Toutefois, la Cour d'appel a également rappelé qu'il n'est

70. *CCH Canadienne*, *supra*, note 20, par. 81.
71. *Voltage CAF*, *supra*, note 2, par. 87-91.
72. *Id.*, par. 93-95.
73. *Id.*, par. 96.
74. *Id.*, par. 97.

pas nécessaire de connaître l'identité et le nombre exact de membres du groupe au stade de l'autorisation[75].

En s'appuyant sur ces principes, la Cour d'appel a jugé que la preuve au dossier, bien qu'elle soit mince à ce sujet, était suffisante pour remplir la norme peu exigeante d'un « certain fondement factuel ». En effet, un des témoins de Voltage avait affirmé dans son affidavit et en contre-interrogatoire que l'adresse IP de M. Salna avait été « choisie », ce qui impliquait, selon la Cour d'appel, l'identification de plusieurs adresses IP[76].

En ce qui concerne le troisième critère, la Cour d'appel fédérale a conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur en mettant l'accent sur la possibilité de résultats disparates en réponse aux questions pour les divers membres du groupe proposé. En s'appuyant sur l'arrêt *Brake*, la Cour d'appel a rappelé que le critère devant être appliqué est à savoir si la **question** à être résolue est commune aux membres du groupe proposé et non pas si son **issue** est commune aux membres[77]. En outre, la Cour d'appel fédérale a réitéré que les *Règles des Cours fédérales* sont flexibles en ce qui concerne les recours collectifs et plusieurs solutions existent pour faciliter la résolution d'enjeux individuels qui pourraient se manifester, par exemple en créant des sous-groupes[78] ou des processus d'évaluation individuelle supervisés par la Cour[79].

La Cour d'appel a également rejeté l'argument de M. Salna selon lequel un FAI pourrait mal identifier le compte de l'abonné lié à l'adresse IP recueillie par Voltage lors de ses enquêtes. Il s'agissait, selon la Cour, d'une crainte spéculative à ce stade et, de toute façon, rien n'empêchait un membre du groupe de soulever l'identification erronée de son compte à titre de moyen de défense en réponse à la septième question commune proposée par Voltage, à savoir si l'individu possédait une défense valide en réponse aux allégations de contrefaçon[80]. La Cour d'appel a donc conclu que le troisième critère était rempli.

Pour le quatrième critère, la Cour devait déterminer s'il y avait un certain fondement factuel à l'appui du choix de recours

75. *Id.*, par. 98.
76. *Id*.
77. *Voltage CAF*, *supra*, note 2, par. 100.
78. *Règles des Cours fédérales*, *supra*, note 46, art. 334.16(3).
79. *Id.*, art. 334.26(1).
80. *Voltage CAF*, *supra*, note 2, par. 101 et 103.

collectif comme étant le meilleur moyen pour résoudre les questions communes. Cette analyse doit être effectuée en tenant compte des objectifs principaux des recours collectifs (l'économie des ressources judiciaires, la modification des comportements et l'accès à la justice) et des critères établis par la jurisprudence[81] :

a) le critère du meilleur moyen comporte deux concepts fondamentaux :

   (i) premièrement, la question de savoir si le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l'instance ;

   (ii) deuxièmement, la question de savoir si le recours collectif serait préférable à tous les autres moyens raisonnables offerts pour régler les demandes des membres du groupe ;

b) pour faire cette détermination, il faut examiner les questions communes dans leur contexte, en tenant compte de l'importance des questions communes par rapport à la demande dans son ensemble ;

c) le critère du meilleur moyen peut être satisfait même lorsqu'il y a d'importantes questions individuelles ; il n'est pas nécessaire que les questions communes prévalent sur les questions individuelles.

Selon la Cour d'appel, le juge de première instance n'avait pas effectué cette analyse. En effet, le juge avait commis une erreur de droit en fusionnant des préoccupations relatives au plan de litige de Voltage, qui devait plutôt être considéré dans le cadre du cinquième critère, avec son examen relatif au critère du meilleur moyen[82]. Selon la Cour d'appel, le critère du meilleur moyen visait des considérations de haut niveau, par opposition au plan de litige qui nécessite une analyse plus axée sur les détails[83].

La Cour d'appel a également jugé que la Cour fédérale avait commis une erreur en déclarant qu'il était préférable de s'en remettre à la jonction d'instances en l'espèce, sans fournir de motifs au soutien

81. *Brake* c. *Canada (Procureur général)*, 2019 CAF 274, par. 85, citant *Wenham* c. *Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 199, par. 77.
82. *Voltage CAF*, *supra*, note 2, par. 108.
83. *Id.*, par. 109.

de cette conclusion[84]. Selon la Cour d'appel, la preuve démontrait que Voltage avait identifié des milliers d'adresses IP. Bien que l'identification de tous les comptes associés à ces adresses ne soit pas simple, même un simple pourcentage de celles-ci pourrait permettre l'identification de centaines de contrefacteurs potentiels. En outre, aucune analyse n'avait été effectuée par la Cour fédérale pour déterminer la facilité de joindre autant d'actions distinctes ni l'impact de l'émission d'autant d'actions sur la Cour, les parties, les ressources judiciaires ou la commodité de faire exécuter des jugements par défaut éventuels, le cas échéant[85].

De plus, le juge de première instance avait commis une erreur, selon la Cour d'appel, en jugeant que l'option offerte aux membres du groupe de défendeurs de s'exclure de celui-ci permettrait à tous les membres de s'exclure et qu'il s'agissait d'une raison valable pour refuser l'autorisation du recours. Selon la Cour d'appel, cette éventualité est hypothétique et il ne s'agit pas d'une considération appropriée à ce stade des procédures. Dans tous les cas, il serait toujours possible de révoquer l'autorisation si cela devait se produire[86].

Bien que la Cour d'appel ait soulevé ces erreurs dans l'analyse effectuée par le juge de première instance, elle a ultimement jugé que la preuve au dossier était insuffisante pour rendre jugement quant au quatrième critère[87]. Rappelons que dans le cadre de son analyse relative au deuxième critère, la Cour d'appel a jugé que malgré la minceur des preuves en lien avec la taille du groupe de défendeurs proposée, elle était persuadée de l'existence d'un groupe de défendeurs identifiables de deux personnes ou plus. Toutefois, en l'absence de preuve quant à la taille approximative de ce groupe, il était impossible pour la Cour d'appel de déterminer si un recours collectif était réellement le meilleur moyen de traiter les questions communes. La question a donc été renvoyée à la Cour fédérale pour réexamen par le juge de première instance.

Il en est de même pour le cinquième critère. En première instance, la Cour fédérale a jugé que M. Salna ne pouvait représenter équitablement et adéquatement les intérêts du groupe envisagé, puisqu'il n'avait pas suffisamment de motivation à le faire. Plus particulièrement, le pire scénario pour M. Salna serait une condamnation

84. *Id.*, par. 110 et 111.
85. *Id.*, par. 112.
86. *Id.*, par. 113-116.
87. *Id.*, par. 117-120.

de 5000 $ en dommages-intérêts, le montant maximal de dommages préétablis pour utilisation d'une œuvre à des fins non commerciales. Il s'agissait d'une erreur, selon la Cour d'appel, puisqu'en suivant cette logique, il n'y aurait jamais de représentant adéquat lorsque les conséquences pécuniaires de chaque membre sont peu élevées[88]. De plus, cette conclusion présuppose à tort qu'il serait moins dispendieux de se défendre contre la procédure si elle n'est pas autorisée comme recours collectif. Les recours collectifs permettent en effet de répartir les coûts entre les membres du groupe, diminuant ainsi la charge financière des défendeurs[89].

Selon la Cour d'appel, l'évaluation du cinquième critère nécessite une considération du plan de litige et les moyens pratiques proposés dans ce plan pour faire avancer le recours[90]. Considérant l'erreur faite par la Cour fédérale dans son évaluation du plan de litige et la proximité des éléments à examiner dans le cadre du cinquième critère à des questions de procédure et pratique de la Cour, la Cour d'appel a renvoyé l'évaluation de cette question à la Cour fédérale pour réexamen[91].

Enfin, la Cour d'appel fédérale a également commenté la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l'utilisation du régime de notification était trop onéreuse, jugeant que cette conclusion était prématurée et spéculative. Selon la Cour d'appel, une analyse d'interprétation législative approfondie était manifestement nécessaire pour déterminer si l'effet du régime d'avis et avis devait être limité à l'exonération des FAI de leurs rôles dans la contrefaçon facilitée par les services qu'ils offrent et s'il était l'intention du législateur de permettre aux détenteurs de droits d'auteur de se servir du régime comme outil pour faire exécuter leurs droits[92]. La Cour fédérale avait commis une erreur en concluant qu'il serait trop onéreux pour les FAI de se servir du régime d'avis et avis pour envoyer des mises à jour concernant le déroulement du recours collectif aux membres du groupe de défendeurs, et ce, dans un vide juridique et sans avoir entendu d'arguments ou de preuve de la part des FAI qui seraient prétendument affectés[93].

88. *Id.*, par. 123.
89. *Id.*, par. 124.
90. *Id.*, par. 125.
91. *Id.*, par. 126.
92. *Id.*, par. 128.
93. *Id.*, par. 133.

2.3 Conclusion

En novembre 2021, les défendeurs ont déposé une demande d'autorisation d'appel de cette décision à la Cour suprême du Canada[94]. Par conséquent, toutes parties intéressées par l'issue de l'affaire *Voltage* devront attendre encore quelque temps avant de savoir si le recours collectif sera autorisé ou non. Cela étant, la décision de la Cour d'appel fédérale est sans doute d'intérêt aux détenteurs de droits d'auteur dans leur lutte perpétuelle contre le piratage de contenu via Internet. Bien que Voltage puisse être confrontée à certains obstacles dans la preuve de ses allégations si le recours collectif est ultimement autorisé, la décision de la Cour d'appel fédérale donne à tout le moins espoir quant à la possibilité d'une nouvelle forme de recours à la disposition des détenteurs de droits d'auteur.

3. *TBV PRODUCTIONS, LLC* c. *UNTEL NO. 1 ET AL.*, 2021 CF 181

Dans l'affaire *TBV*, la Cour fédérale doit statuer sur le véhicule procédural approprié pour une réclamation en dommages préétablis à l'encontre d'un fournisseur d'accès Internet qui aurait prétendument fait défaut à ses obligations de transmission d'avis de violation de droit d'auteur sous le régime d'avis et avis[95]. Bien que la Cour ait déjà permis à une partie de procéder avec une réclamation de ce type par voie d'une requête dans l'affaire *ME2 Productions inc.* c. *Doe et al.*[96], la Cour fédérale a distingué les faits en l'espèce, concluant que la demanderesse devait procéder par voie d'action. À moins de circonstances particulières, une action en dommages préétablis en vertu du paragraphe 41.26(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* ne peut être introduite par voie d'une requête.

3.1 Les faits de l'affaire *TBV*

En septembre 2018, la demanderesse TBV Productions, LLC (ci-après « TBV ») a intenté une action simplifiée pour violation de droit d'auteur contre 24 défendeurs non identifiés qui auraient prétendument téléchargé ou téléversé des copies du film *I Feel Pretty* sur Internet. TBV a été en mesure de recueillir les adresses IP des

94. *Robert Salna* c. *Voltage Pictures, LLC, et al. (2021-11-05)*, nº 39895 (C.S.C.).
95. L.D.A., *supra*, note 6, art. 41.26(1)(b).
96. *ME2 Productions, Inc.* c. *M. Untel*, 2019 CF 214 (ci-après « *ME2* »).

individus soupçonnés d'avoir porté atteinte à leurs droits et d'identifier les FAI ayant assigné ces adresses à leurs clients.

TBV a procédé à l'envoi d'avis aux FAI, les obligeant sous le régime d'avis et avis de les transmettre aux clients impliqués. TBV a ensuite déposé une requête demandant à la Cour d'ordonner aux FAI de divulguer l'identité de leurs clients liés aux adresses IP recueillies par TBV, communément appelé une ordonnance Norwich. Dans sa requête, TBV réclamait également des dommages préétablis de la part des FAI pour le prétendu défaut de transmettre 60 avis à leurs clients, à un montant de 10 000 $ pour chaque avis non transmis.

La question à être tranchée par la Cour fédérale en l'espèce est à savoir si TBV peut demander l'octroi de ces dommages par voie d'une requête ou bien si elle doit plutôt intenter une action distincte contre les FAI, en sus de son action contre les défendeurs non identifiés.

Au soutien de sa réclamation, TBV s'est appuyé sur la décision de la Cour fédérale dans *ME2*. Dans *ME2*, les demanderesses avaient déposé une requête pour obtenir une ordonnance Norwich, ainsi que des dommages préétablis de la part d'un FAI, Teksavvy Solutions, pour avoir fait défaut de se conformer à son obligation de maintenir un registre de certaines informations sur ses clients en vertu de l'alinéa 41.26(1)b) de la *Loi sur le droit d'auteur*. La requête a été entendue par un protonotaire, qui avait émis l'ordonnance Norwich et accueilli la demande pour permission d'entendre les parties sur la question des dommages préétablis par voie d'une requête[97].

En appel, l'ordonnance a été annulée par un juge de la Cour fédérale, avec permission de présenter une nouvelle requête étayée par la meilleure preuve possible. Sur la question des dommages préétablis, le juge avait renvoyé le recours au protonotaire pour décision, concluant que le protonotaire n'avait commis aucune erreur manifeste et dominante en permettant que les questions relatives à la divulgation et aux dommages soient entendues de manière concurrente dans le contexte de la requête[98]. Le juge était d'accord sur la connexité des deux questions dans les circonstances[99]. Il a également noté la procédure établie par le protonotaire pour assurer l'équité et l'efficacité du processus, qui permettait notamment aux parties de formuler leur preuve sur la question des dommages par voie d'affidavits pouvant

97. *Id.*, par. 21-23.
98. *Id.*, par. 111.
99. *Id.*, par. 139.

subséquemment faire l'objet de contre-interrogatoires. Compte tenu du fait que TekSavvy aurait l'occasion de réfuter la preuve et de présenter la sienne, la Cour a conclu que le processus était équitable et proportionné et a renvoyé la demande au protonotaire pour une décision[100].

3.2 La décision de la Cour fédérale

Dans son jugement du 25 février 2021, la Cour fédérale a rejeté la requête de TBV, concluant qu'elle devait plutôt introduire une procédure distincte par voie de déclaration. D'abord, il importe de noter que la question relative à la divulgation a été réglée entre les parties et la seule question restant à être tranchée par la Cour était celle des dommages. Le juge a également fait la distinction entre les faits en l'espèce et ceux entourant la décision dans *ME2*, alors que le juge à la Cour fédérale devait se poser la question à savoir si le protonotaire avait commis une erreur manifeste et dominante en exerçant son pouvoir discrétionnaire de permettre à la demanderesse de procéder par voie de requête. En l'espèce, la seule question dont la Cour est saisie est à savoir s'il existe un fondement juridique permettant à la demanderesse de réclamer des dommages par voie d'une requête sans demande connexe d'ordonnance Norwich. Selon la Cour, à cette dernière question, on doit répondre par la négative[101].

Contrairement aux faits dans *ME2*, TBV n'allègue pas que les FAI ont fait défaut à leurs obligations en vertu du régime d'avis et avis relativement aux adresses IP pour lesquelles la divulgation était demandée. TBV allègue plutôt que les FAI auraient omis de respecter leurs obligations à l'égard d'autres adresses IP, celles-ci étant assignées à d'autres abonnés dont les avis leur étant destinés n'ont jamais été transmis par les FAI. Ces derniers ont évoqué plusieurs raisons pour justifier leur défaut de communiquer les avis, dont notamment que certains avis étaient des doublons, qu'ils n'avaient pas d'adresses courriel pour les individus ou bien qu'ils n'étaient pas parties à la procédure en violation de droit d'auteur de la demanderesse. La question des dommages n'était donc pas liée à celle de la divulgation, comme elle l'était dans la décision *ME2*.

Généralement, des questions concernant la responsabilité et les dommages-intérêts doivent procéder par voie d'action, sauf dans certains cas prévus par la loi. En vertu de la *Loi sur le droit*

100. *Id.*, par. 142.
101. *TBV*, *supra*, note 3, par. 19 et 20.

d'auteur, les actions en contrefaçon peuvent être introduites par voie de déclaration ou de demande[102]. Toutefois, bien qu'en principe une demande comprend toute procédure qui n'est pas introduite par voie de déclaration ou de bref, cela ne signifie pas, selon la Cour fédérale, qu'une réclamation indépendante en dommages puisse être introduite par voie de requête[103]. Il n'y a aucune disposition dans la *Loi sur le droit d'auteur* qui précise de quelle manière une procédure en dommages pour une omission de ses obligations sous le régime d'avis et avis devrait être introduite. En l'absence de disposition spécifique, le principe général devrait prévaloir[104].

Le juge retient également l'argument des FAI voulant que de permettre aux détenteurs de droit d'auteur de procéder par voie de requête exposerait des tiers à la poursuite en contrefaçon à des dommages substantiels, sans qu'ils puissent bénéficier des mêmes protections procédurales qu'une partie défenderesse, telles que l'échange des actes de procédure, la phase de communication de documents et d'interrogatoires au préalable (*discovery*) et la présentation de preuve dans le cadre d'un procès[105]. Comme la Cour l'indique, le montant qu'un FAI pourrait être tenu de verser à titre de dommages préétablis se trouve à être beaucoup plus élevé que celui qu'un contrefacteur aurait à payer dans bien des cas. Il est donc logique que les FAI puissent bénéficier des droits procéduraux habituels[106].

Selon la Cour, la procédure de TBV représentait un effort d'outrepasser la procédure régulière pour obtenir les dommages qu'elle recherche[107]. À la lumière des différences importantes entre les faits de la décision *ME2* et celles en l'espèce, rien ne justifiait de permettre cette déviation. Le juge précise toutefois que si les faits en l'espèce étaient plus rapprochés dans *ME2*, il se serait considéré lié par les motifs dans cette décision[108].

3.3 Conclusion

La décision de la Cour fédérale dans TBV est une victoire pour les FAI, en ce qu'elle réaffirme l'importance de suivre les voies procédurales habituelles et met en garde contre l'amalgame des rôles

102. L.D.A., *supra*, note 6, art. 34(4).
103. *TBV*, *supra*, note 3, par. 26-28.
104. *Id.*, par. 28.
105. *Id.*, par. 29.
106. *Id*.
107. *Id*., par. 25.
108. *Id.*, par. 23.

de tierces parties intimées, auxquelles aucune faute n'est reprochée, et de parties défenderesses. Bien que cette distinction puisse sembler évidente, la ligne invisible délimitant les deux peut rapidement devenir embrouillée. Un exemple de ceci serait bien entendu le contraste entre les décisions dans *TBV* et *ME2*. Un autre exemple serait toutefois la nouvelle vague d'injonctions interlocutoires émises par les cours contre les FAI, par exemple pour le blocage de sites Web, et les fournisseurs d'outils de repérage pour la désindexation de contenu, alors que les défendeurs à la procédure en contrefaçon ne peuvent être identifiés et ne répondent pas aux allégations formulées contre eux. C'était le cas dans les arrêts *Equustek*[109] et *Teksavvy*[110]. Dans les deux cas, les cours ont jugé qu'il importait peu que l'issue de l'injonction interlocutoire soit effectivement traitée comme étant un recours final, plus puissant que toute autre mesure pouvant être obtenue à l'encontre des défendeurs récalcitrants. Ainsi, la décision de la Cour fédérale dans *TBV* est un rappel de la nécessité d'un juste équilibre entre les objectifs d'efficacité et d'économie des ressources judiciaires, d'une part, et des principes d'équité et de respect des garanties d'une procédure régulière, d'autre part.

4. *WINKLER* c. *HENDLEY*, 2021 CF 498

Dans la décision *Winkler*[111], la Cour fédérale s'est penchée pour la première fois sur la question de savoir si l'auteur d'une œuvre publiée et perçue comme une œuvre non fictive à caractère historique peut revendiquer un droit d'auteur sur les faits et évènements fictifs qui y sont décrits. La Cour a répondu par la négative et a conclu que les faits historiques qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme constituant des faits historiques de cette nature doivent être exclus de la protection du droit d'auteur, et ce, même si la véracité des faits est ultérieurement contestée ou réfutée. La Cour a ainsi réaffirmé le principe selon lequel la protection du droit d'auteur ne s'applique pas aux faits. La Cour a conclu que la copie par le défendeur dans sa propre œuvre de non-fiction de faits et évènements historiques présentés par l'auteur d'une œuvre antérieure comme étant vrais ne constituait pas la reproduction d'une « partie substantielle » de l'œuvre du demandeur et ne constituait pas une violation du droit d'auteur.

---

109. *Google Inc.* c. *Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34.
110. *Teksavvy Solutions Inc.* c. *Bell Media Inc.*, 2021 CAF 100.
111. *Winkler*, *supra*, note 4.

4.1 Les faits de l'affaire *Winkler*

En 1954, l'auteur canadien Thomas P. Kelley (ci-après « M. Kelley ») a écrit un livre intitulé *The Black Donnellys*, publié et vendu comme un récit non fictif sur la véritable histoire de la célèbre famille Donnelly de Lucan, en Ontario. En 1962, M. Kelley publie une suite à son premier livre intitulé *Vengeance of the Black Donnellys* (ci-après « *Vengeance* ») qui a été publié comme étant un récit fictif.

En 2004, l'auteur Nate Hendley (ci-après « M. Hendley ») et son éditeur, James Lorimer & Company Ltd., ont publié *The Black Donnellys: The Outrageous Tale of Canada's Deadliest Feud* (ci-après « *The Outrageous Tale* »), un récit non fictif de la tragédie de la famille Donnellys.

Le demandeur, Jon Winkler (ci-après « M. Winkler »), héritier de M. Kelley et titulaire du droit d'auteur, a poursuivi Hendley et son éditeur pour violation de droit d'auteur en les accusant d'avoir copié les évènements fictifs décrits dans les œuvres de M. Kelley, *The Black Donnellys* et *Vengeance*, dans *The Outrageous Tale*, ainsi que d'avoir copié la manière de M. Kelley d'enjoliver les faits et évènements historiques et son style de narration.

Le livre *The Black Donnellys* a continuellement été publié et vendu depuis 1954 comme une œuvre de non-fiction, et a été commercialisé par l'auteur, M. Kelley, et les éditeurs comme un véritable récit historique basé sur des « sources incontestables »[112].

M. Winkler a toutefois fait valoir que certains faits et évènements historiques présentés comme étant véridiques dans les livres de M. Kelley étaient en fait erronés ou fictifs étant le fruit de l'imagination de M. Kelley et donc protégeables par le droit d'auteur.

M. Hendley a admis avoir consulté les récits factuels de M. Kelley lorsqu'il a fait des recherches pour écrire son propre livre sur la famille Donnelly. *The Black Donnellys* est d'ailleurs cité par M. Hendley comme autorité pour de nombreux évènements historiques détaillés dans *The Outrageous Tale*. M. Hendley soutient que *The Black Donnellys* devrait être considéré comme une œuvre de non-fiction à caractère historique, car originellement qualifiée comme telle par M. Kelley, et par conséquent, M. Kelley et ses successeurs

112. *Id.*, par. 72, 73 et 105.

ne peuvent pas revendiquer le droit d'auteur sur les évènements qui y sont décrits[113].

La décision a été rendue en réponse à la requête des demandeurs en jugement sommaire pour violation du droit d'auteur et à la requête des défendeurs en jugement sommaire pour rejeter le recours.

4.2 L'analyse et les conclusions de la Cour fédérale

Dans le cadre de cette affaire, la Cour fédérale devait principalement déterminer si le fait de reprendre dans une œuvre originale, des faits et évènements historiques présentés comme véridiques dans une œuvre antérieure, mais qui sont maintenant revendiqués par le titulaire du droit d'auteur comme étant erronés ou inventés, est une violation du droit d'auteur.

Les faits historiques ne sont pas protégeables par le droit d'auteur

Dans son analyse, la Cour a commencé par préciser qu'au Canada, le droit d'auteur existe « sur toute œuvre littéraire originale », peu importe « que cette œuvre soit de fiction ou de non-fiction », la *Loi sur le droit d'auteur* ne faisant aucune distinction entre les deux[114]. Une œuvre « originale » est une œuvre qui implique l'exercice de l'habileté et du jugement et qui n'est pas simplement copiée d'une autre œuvre.

La Cour a également réitéré le principe de longue date et généralement admis selon lequel la protection du droit d'auteur ne s'étend pas « aux faits ou aux idées », mais à « l'expression originale des idées »[115].

En se basant sur la décision *Maltz* c. *Witteric*[116], la Cour énonce que puisque les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur, ils ne font pas partie de « l'originalité » d'une œuvre. Dans ce cas, lorsque l'œuvre est une œuvre littéraire non fictive portant sur un sujet

113. *Id.*, par. 2.
114. *Winkler*, *supra*, note 4, par. 53 et 54, citant *CCH Canadienne*, *supra*, note 20, par. 8, 14, 16, 23, 25 et 28.
115. *Id.*, par. 54, citant *CCH Canadienne*, *supra*, note 20, par. 8, 14, 15 et 22 ; *Hager* c. *ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287 (T.D.), par. 44 ; *Maltz* c. *Witterick*, 2016 CF 524 (ci-après « *Maltz* »), par. 29-32 ; par. 55 citant *Deeks* c. *Wells*, [1931] O.R. 818.
116. *Maltz*, *supra*, note 115.

historique ou factuel, le droit d'auteur ne subsistera que sur « la méthode, la manière et les moyens particuliers » dont les faits sont présentés dans l'œuvre (par exemple, la sélection et l'agencement des faits), plutôt que sur les faits sous-jacents eux-mêmes. Cette originalité peut inclure « [l]a structure, [le] ton, [le] thème, [l']atmosphère et [l]es dialogues » de l'œuvre[117]. Par conséquent, des faits qui sont copiés et repris par un tiers dans une œuvre originale ne devraient pas faire partie de l'évaluation permettant de savoir si une partie importante de l'œuvre a été empruntée[118].

Avant d'examiner la question substantielle de la violation du droit d'auteur, la Cour devait d'abord examiner la question de savoir si les faits revendiqués dans l'œuvre *The Black Donnellys* sont des faits historiques ou des faits fictifs et originaux du récit de M. Kelley.

M. Winkler soutenait que *The Black Donnellys* était une œuvre de fiction historique ou une fiction biographique, ce qui signifie qu'« elle raconte une histoire fictive avec comme toile de fond des évènements et des individus bien réels, en y ajoutant des personnages, des faits et des détails destinés à égayer le récit pour le lecteur »[119].

Au soutien de sa requête, M. Winkler alléguait principalement que M. Hendley a violé son droit d'auteur en incluant dans *The Outrageous Tale* un certain nombre de faits et d'évènements décrits dans les œuvres de M. Kelley comme des faits historiques véritables, mais qui, selon M. Winkler n'étaient pas inspirés de l'histoire vraie des Donnellys et avaient été embellis ou inventés par M. Kelley, constituant donc des œuvres originales protégées par le droit d'auteur[120].

La Cour a rejeté d'emblée l'argument de M. Winkler et a conclu que l'œuvre de M. Kelly, *The Black Donnellys*, avait été présentée et traitée comme un récit historique non fictionnel décrivant des évènements réels fondés sur des sources incontestables[121].

La Cour s'est appuyée sur le fait que le livre *The Black Donnellys* a toujours été présenté depuis presque 70 ans par l'auteur, M. Kelley, et les éditeurs non pas comme une œuvre de fiction historique ou

117. *Winkler*, *supra*, note 4, par. 54, citant *Maltz* c. *Witterick*, *supra*, note 115, par. 33.
118. *Id.*, par. 58, citant *Maltz* c. *Witterick*, *supra*, note 115, par. 35 et 36.
119. *Id.*, par. 71.
120. *Id.*, par. 60, 80 et 164.
121. *Id.*, par. 4 et 105.

biographique, mais plutôt comme une histoire de « crime véritable » étant « *The True Story of Canada's Most Barbaric Feud* »[122].

La Cour s'est également appuyée sur un certain nombre de déclarations faites par l'auteur M. Kelley dans le livre *The Black Donnellys* présentant l'œuvre comme une histoire véritable basée sur des « sources incontestables » notamment dans l'introduction de l'édition originale ainsi que dans certains passages dans lesquels M. Kelley mentionne la source des informations qu'il relate incluant d'anciens journaux, des archives de la police et des tribunaux, des dossiers historiques ainsi que des discussions personnelles[123]. La Cour précise que ces évènements ne se sont pas nécessairement produits, mais indique que ce ne sont pas des créations originales de M. Kelley, mais bien des faits qu'il a obtenus de sources fiables[124].

Dans le cadre de son analyse, la Cour a conclu qu'elle n'a pas besoin de déterminer si chacun des faits et évènements affirmés est vrai ou faux, dérivé ou non du livre de M. Kelley, car les simples affirmations plausibles de l'auteur selon lesquelles les faits et évènements sont véridiques étaient suffisantes pour conclure qu'ils ne sont pas protégés par le droit d'auteur[125].

Par conséquent, M. Hendley avait le droit de consulter les livres de M. Kelley en tant que source historique et d'utiliser les informations s'y retrouvant pour préparer sa propre œuvre sur l'histoire de la famille Donnelly, dans la mesure où ces informations étaient présentées comme des faits véridiques[126].

Cette conclusion avancée par la Cour se conforme à l'objectif de la *Loi sur le droit d'auteur* qui est de créer un juste équilibre entre les droits des utilisateurs et ceux des créateurs. Cet équilibre exige que la règle voulant que le droit d'auteur ne s'étende pas aux « faits » doive inclure les aspects que l'auteur peut présenter de manière plausible comme des faits, même s'il se peut que l'on établisse par la suite qu'ils sont faux[127]. Cet équilibre ne pourrait pas être respecté si un créateur était autorisé à présenter quelque chose comme un fait, et donc non soumis au droit d'auteur, puis à poursuivre ensuite un utilisateur qui s'est appuyé sur son travail pour contrefaçon en

122. *Id.*, par. 72.
123. *Id.*, par. 73-75.
124. *Id.*, par. 78.
125. *Id.*, par. 89.
126. *Id.*, par. 95.
127. *Id.*, par. 92.

affirmant soudainement que ce n'était pas un fait. La Cour soulève également qu'une fois que des faits et informations présentés comme étant véridiques sont relatés, ils sont essentiellement versés dans le domaine public et les tiers sont alors libres de réutiliser ces faits dans leurs propres récits.

En conclusion, la Cour a rejeté la position de M. Winkler selon laquelle le livre de M. Kelley était une œuvre de fiction historique ou de fiction biographique et a statué qu'« un auteur qui publie ce qu'il dit être un récit historique non fictif ne peut prétendre ultérieurement que le récit est en fait fictif pour éviter le principe selon lequel il n'y a pas de droit d'auteur sur les faits »[128]. La Cour a également conclu que les faits historiques tenus pour vrai ne sont pas protégés par le droit d'auteur, même si leur véracité objective est ultérieurement remise en question ou même réfutée[129].

Par conséquent, M. Winkler ne pouvait pas chercher à réfuter son propre récit historique non fictif et revendiquer un droit d'auteur sur ces faits fictifs.

L'absence de reproduction d'une partie substantielle de l'œuvre originale

La Cour rappelle que, puisque le droit d'auteur sur une œuvre comporte « le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre »[130], n'importe quelle œuvre qui reproduit une « partie importante » d'une œuvre protégée par le droit d'auteur viole ce droit exclusif. Dans le cadre de son évaluation de la reproduction d'une partie substantielle des œuvres de M. Kelley, la Cour réitère les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt *Cinar Corporation* c. *Robinson*[131] qui a défini ce qu'est une « partie importante » de l'œuvre.

> Il s'agit d'une question de fait et de degré. « La question de savoir si une partie est importante est qualitative plutôt que quantitative »[.] […] On détermine ce qui constitue une partie importante en fonction de l'originalité de l'œuvre qui doit être protégée par la *Loi sur le droit d'auteur*. En règle générale, une partie importante d'une œuvre est une partie qui représente

128. *Id.*, par. 4.
129. *Id.*, par. 97.
130. L.D.A., *supra*, note 6, art. 3.
131. 2013 CSC 73 (ci-après « *Cinar* »).

> une part importante du talent et du jugement de l'auteur exprimés dans l'œuvre.[132]

La Cour, s'appuyant toujours sur l'arrêt de la Cour suprême *Cinar*, indique que l'évaluation de la « partie importante » de l'œuvre est de nature globale, et qu'elle ne doit pas être faite en se fondant sur des passages ou des mots isolés pris hors du contexte dans lesquels ils se trouvent[133]. Toutefois, compte tenu de la forme des rapports d'expert, la Cour indique qu'il est nécessaire de les passer en revue afin d'examiner si, par leur effet cumulatif, ces passages sont assimilables à la copie d'une partie importante d'une œuvre[134].

En procédant à une analyse holistique, la Cour a par la suite expliqué que l'évaluation de la question de savoir s'il y a eu reproduction d'une « partie substantielle » des œuvres de M. Kelley est déterminée par rapport à l'originalité de l'œuvre qui justifie la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*[135].

Dans le cas d'une œuvre de non-fiction, la protection du droit d'auteur ne s'étend pas aux « faits historiques » ou à leurs chronologies et le droit d'auteur porte sur la méthode, la manière et les moyens particuliers dont les faits sont présentés dans l'œuvre (par exemple, la sélection et l'agencement des faits), plutôt que sur les faits sous-jacents eux-mêmes.

Ayant conclu que *The Black Donnellys* est une œuvre de non-fiction à caractère historique, et que le droit d'auteur ne subsiste pas sur les faits et évènements qui s'y trouvent, peu importe leur véracité objective, la Cour a donc évalué s'il y avait une violation du droit d'auteur des passages revendiqués par M. Winkler dans *The Black Donnellys* sur la base d'autres éléments, notamment la structure, le ton, le thème, l'atmosphère et le dialogue[136].

La Cour, après s'être livrée à une évaluation holistique et globale des œuvres, de leur originalité et des similitudes, a estimé que M. Hendley n'avait pas reproduit dans *The Outrageous Tale* une partie substantielle de *The Black Donnellys* de M. Kelley[137].

---

132. *Winkler*, *supra*, note 4, par. 57.
133. *Id.*, par. 113, citant *Cinar*, *supra*, note 131, par. 35 et 36.
134. *Id.*
135. *Id.*, par. 109.
136. *Id.*, par. 154.
137. *Id.*, par. 155.

La Cour a dénoté que les quelques endroits où l'on peut relever des formulations ou des descriptions semblables dans les œuvres de M. Kelley et M. Hendley ne sont pas particulièrement importants ou ne constituent pas des aspects originaux de l'histoire des Donnelly dans *The Black Donnellys*[138].

La Cour a conclu que M. Winkler n'avait pas établi que l'ouvrage de M. Hendley, *The Outrageous Tale*, a reproduit une partie importante de *The Black Donnellys* et, par conséquent, qu'il n'y a pas eu de violation du droit d'auteur[139].

4.3 Conclusion

La décision *Winkler* semble être la première en droit canadien où une cour s'est penchée sur la violation du droit d'auteur d'une œuvre présentée comme une œuvre de non-fiction à caractère historique, mais dont le titulaire du droit d'auteur prétend ultérieurement être en fait une œuvre fictive.

Winkler a affirmé la règle établissant qu'il n'y ait pas de droit d'auteur sur les faits, peu importe que leur véracité objective soit plus tard mise en doute, voire réfutée.

Il ressort également de la décision qu'un auteur (ou ses ayants droit) qui publie une œuvre de non-fiction à caractère historique qu'il prétend être basée sur des faits véritables ne peut pas prétendre ultérieurement que ces faits sont en réalité fictifs et ainsi revendiquer le droit d'auteur sur ceux-ci. Afin d'être protégés par le droit d'auteur, les auteurs devraient donc porter une attention particulière à la façon dont ils identifient ou caractérisent initialement leurs œuvres afin d'être protégés par le droit d'auteur.

5. *BOUCHARD* c. *IKEA*, 2021 QCCS 1376

Le 28 janvier 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision intéressante en droit d'auteur dans l'affaire *Bouchard* c. *Ikea*[140], dans laquelle elle réitère le principe bien connu que le droit d'auteur protège l'expression des idées dans une œuvre et non les idées en tant que telles.

138. *Id.*, par. 152.
139. *Id.*, par. 155.
140. *Bouchard*, *supra*, note 5.

Dans cette affaire, la demanderesse, madame Claude Bouchard (ci-après « madame Bouchard »), poursuivait le géant Ikea Canada Limited Partnership et Inter Ikea Systems B.V. (ci-après « IKEA ») en violation de droit d'auteur pour avoir copié le style de ses jouets en peluche conçus à partir de dessins d'enfants.

Madame Bouchard cherchant à protéger une idée, un concept ou un style, ce qui n'est pas protégeable par le droit d'auteur, a vu rejetée son action en contrefaçon de droit d'auteur pour le motif que celle-ci était manifestement mal fondée et n'avait aucune chance raisonnable de succès.

5.1 Les faits de l'affaire *Bouchard*

Madame Bouchard est une artiste québécoise qui est notamment reconnue pour ses jouets en peluche créés à partir de dessins d'enfants. Depuis 1970, madame Bouchard a créé environ 80 modèles de peluches qui ont été exposés dans des musées et commercialisés autant au Québec qu'à l'international.

En 1994, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (ci-après « UNICEF ») a accepté que madame Bouchard offre en vente ses peluches à partir de dessins d'enfants dans sa boutique de Montréal, où elles ont été vendues jusqu'à sa fermeture en 2005[141].

En septembre 2014, le détaillant IKEA a invité des enfants du monde entier à soumettre leurs dessins dans le cadre d'un concours international. IKEA a fabriqué, à partir des dessins gagnants, dix peluches qu'elle a commercialisées dans la collection « Sogoskatt », et dont les profits de la vente de ces jouets ont ensuite été distribués auprès de divers organismes internationaux de bienfaisance, dont l'UNICEF[142].

Constatant une ressemblance entre les jouets d'IKEA et les peluches qu'elle crée depuis des décennies, madame Bouchard a déposé une poursuite contre IKEA et l'UNICEF leur reprochant d'avoir violé ses droits d'auteur en commercialisant des peluches ayant les mêmes caractéristiques que les siennes.

En juin 2018, à la suite d'une demande en exception déclaratoire, l'honorable juge Denis Jacques de la Cour supérieure a rejeté

141. *Id.*, par. 37.
142. *Id.*, par. 11.

l'action de madame Bouchard contre l'UNICEF sur la base de l'immunité absolue contre les poursuites judiciaires dont l'UNICEF bénéficie en tant qu'organisme subsidiaire de l'Organisation des Nations unies (ci-après « ONU »)[143]. Le recours en violation des droits d'auteur de madame Bouchard s'est donc poursuivi seulement contre IKEA[144].

IKEA a dès lors saisi le Tribunal demandant le rejet de l'action pour abus de procédure au motif que le recours intenté par madame Bouchard est manifestement mal fondé en droit.

5.2 L'analyse et les conclusions de la Cour supérieure du Québec

Après avoir rappelé les principes juridiques applicables en matière de demande de rejet d'un recours pour abus de procédure fondée sur l'article 51 du *Code de procédure civile* (ci-après « C.p.c. »), le Tribunal s'est penché sur les deux principaux motifs invoqués par IKEA au soutien de sa demande en rejet. IKEA fait essentiellement valoir que le recours de madame Bouchard doit être rejeté, car :

(1) IKEA n'a pas eu accès aux œuvres de madame Bouchard ; et

(2) le recours est manifestement voué à l'échec puisqu'il n'y a pas eu de reproduction d'une partie importante d'une œuvre[145] de la Demanderesse au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*.[146]

Absence d'accès aux œuvres de madame Bouchard

Le Tribunal a rejeté d'emblée le premier argument d'IKEA selon lequel il y a une absence d'accès aux œuvres de madame Bouchard et, par conséquent, une absence de contrefaçon.

Le Tribunal conclut que les procédures sont à un stade trop préliminaire pour déterminer l'issue de cette question, l'accès aux

143. *Bouchard* c. *Ikea Canada*, 2018 QCCS 2690.
144. À noter qu'IKEA avait également déposé une demande en irrecevabilité en vertu de l'article 168 C.p.c. qui a été rejetée par le Tribunal ayant jugé que le litige était à une étape trop préliminaire pour pouvoir trancher la question : *Bouchard* c. *Ikea Canada*, *supra*, note 142. Voir aussi, *Bouchard*, *supra*, note 5, par. 20 et 21.
145. L.D.A., *supra*, note 6, art. 3 et 27.
146. *Bouchard*, *supra*, note 5, par. 15-17.

œuvres pouvant dépendre notamment de la crédibilité des témoins au procès et des faits devant être clarifiés devant le juge du fond[147].

De plus, le Tribunal ne peut écarter la possibilité de l'existence depuis plusieurs années d'une relation d'affaires sérieuse entre IKEA et UNICEF, qui ont collaboré sur certains projets depuis les années 1990, pouvant avoir rendu possible et vraisemblable l'accès aux œuvres de madame Bouchard[148].

Absence de reproduction d'une partie importante d'une œuvre de madame Bouchard

Bien qu'elle ait écarté son premier argument, le Tribunal a donné raison à IKEA quant au motif établissant que le recours en violation de droit d'auteur de madame Bouchard est « manifestement voué à l'échec ».

Dans sa demande, madame Bouchard allègue qu'IKEA a prétendument copié son concept de peluches puisque les jouets commercialisés par IKEA reprennent huit des onze caractéristiques essentielles de ses peluches, nommément :

i. Des yeux ronds découpés dans des tissus qui ne s'effilochent pas et cousus dans les contours ;

ii. Des bouches linéaires découpées en mince bordure et cousues dans les tissus qui ne s'effilochent pas ;

iii. Rembourrage de fibres en polyester ;

iv. Le jouet est proportionné aux mains des enfants ;

v. Réalisation fidèle au dessin de l'enfant ;

vi. Indication du nom de l'enfant et de son âge sur carte étiquette ;

vii. Tout est en aplat, tête, corps, pattes, queue et au même plan et rembourré ;

viii. Utilisation de textile, peluche et l'application des couleurs originelles des dessins.[149]

147. *Id.*, par. 34, 40 et 41.
148. *Id.*, par. 37-39.
149. *Id.*, par. 49.

Comme le droit d'auteur sur une œuvre comporte « le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre »[150], madame Bouchard doit démontrer qu'une partie importante de ses œuvres a été reproduite par IKEA.

Le Tribunal débute son analyse sur la reproduction en rappelant les principes établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Cinar*[151] quant à la définition d'une partie importante d'une œuvre. Selon cet arrêt, la question de la reproduction d'une partie importante doit être évaluée au moyen d'un examen qualitatif et global de l'œuvre protégée et l'œuvre prétendument contrefaite[152].

Le Tribunal conclut que, bien que les peluches de madame Bouchard et celles d'IKEA soient créées toutes deux à partir de dessins d'enfants, les dessins utilisés par les parties étant tous différents et uniques, il va de soi que les peluches qui en découlent sont toutes aussi uniques et complètement différentes[153].

Madame Bouchard a d'ailleurs admis à plusieurs reprises lors de son interrogatoire au préalable que les jouets d'IKEA sont différents et ne ressemblent aucunement à ses peluches[154]. Madame Bouchard admet également « qu'un jouet fait à partir d'un dessin d'enfant unique est en soi un jouet unique »[155].

Par conséquent, si les jouets des parties ne se ressemblent aucunement, une partie substantielle des œuvres de madame Bouchard ne peut avoir été reproduite par IKEA dans ses peluches[156].

Madame Bouchard alléguait plutôt qu'IKEA avait reproduit son idée, son concept, ou le style de ses créations en fabriquant des peluches conçues à partir de dessins d'enfants. Madame Bouchard a d'ailleurs admis en interrogatoire que la similitude qui existe entre les jouets d'IKEA et ses peluches « C'est le style »[157].

---

150. L.D.A., art. 3.
151. *Cinar*, *supra*, note 132.
152. *Bouchard*, *supra*, note 5, par. 46 et 47, citant *Cinar*, *supra*, note 131, par. 26, 35 et 36.
153. *Bouchard*, *supra*, note 5, par. 54.
154. *Id.*, par. 51.
155. *Id.*, par. 53.
156. *Id.*, par. 55.
157. *Id.*, par. 58.

Or, la *Loi sur le droit d'auteur* ne protège pas les idées, les concepts, les styles, les méthodes et les techniques de fabrication[158]. Le style d'un artiste ou son « œuvre » en général, soit l'ensemble de son travail (ici, les 80 modèles de peluches créées par madame Bouchard), n'est pas non plus protégeable par le droit d'auteur[159].

En citant l'arrêt de la Cour suprême *CCH Canadienne ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, le Tribunal rappelle que le droit d'auteur au Canada protège l'expression des idées dans les œuvres, mais non les idées comme telles[160].

Le Tribunal en vient à conclure que madame Bouchard cherchait essentiellement à faire valoir un droit d'auteur sur un style ou une façon de faire, ce qui n'est clairement pas protégeable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. Sur la base du droit d'auteur, il est clair que les œuvres de madame Bouchard, à savoir ses peluches, n'ont pas été contrefaites par IKEA, qui pouvait s'inspirer de son style. Par conséquent, le Tribunal a jugé que la demande de madame Bouchard était vouée à l'échec et frivole et a rejeté pour abus sa demande dans son intégralité[161].

5.3 Conclusion

L'arrêt *Bouchard* présente un résumé de ce qui est protégeable par la *Loi sur le droit d'auteur*, et confirme également le principe de longue date selon lequel le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais plutôt l'expression de ces idées dans une œuvre. Par conséquent, un artiste ne pourrait pas revendiquer avoir des droits d'auteur sur une idée, un style, un concept, une technique ou une méthode qu'il a développée ou utilisée pour concevoir une œuvre (et ce, même si c'est original). Un artiste ne pourrait donc pas empêcher d'autres artistes de créer dans sa propre inspiration en utilisant le même style.

---

158. *Id.*, par. 65, citant *Pyrrha Design Inc.* c. *Plum and Posey Inc.*, 2019 CF 129, par. 94 ; *Drouin* c. *Procureure générale du Québec*, 2017 QCCS 5885, par. 21 et 81 (appel rejeté *Drouin* c. *Procureure générale du Québec*, 2018 QCCA 701).
159. *Id.*, par. 65, citant *Rains* c. *Molea*, 2013 ONSC 5016, par. 22.
160. *Id.*, par. 66, citant *CCH Canadienne*, *supra*, note 20, par. 8.
161. *Id.*, par. 74 et 75.

Vol. 34, nº 2

Marques de commerce en 2021 : cinq décisions d'intérêt

Ismaël Coulibaly et Suzanne Antal*

RÉSUMÉ 509

INTRODUCTION 511

1. APPELLATION « LOCUS LANE » CONTRÔLÉE : LES LIMITES DE LA PROTECTION D'UNE MARQUE DESCRIPTIVE CONSTITUÉE D'UN LIEU GÉOGRAPHIQUE 511

1.1 Les faits 511

1.2 Les questions en litige 513

1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 513

1.3.1 La validité d'une marque de commerce géographique descriptive 513

1.3.2 La considération du caractère distinctif dans l'analyse de commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c. 514

© Ismaël Coulibaly et Suzanne Antal, 2022.

* Ismaël Coulibaly est avocat et agent de marques de commerce. Suzanne Antal est agente de marques de commerce. Tous deux sont associés chez BENOÎT & CÔTÉ, un cabinet multidisciplinaire montréalais d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement leurs collègues Marilyne Seide et Sabrina Lavoie, avocates, pour leur contribution à la rédaction de cet article.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1.3.3 La commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7c) L.m.c. 516

1.4 Réflexions 516

2. CANNABIS, MARQUES PARODIQUES ET FACULTÉS (D'INSPIRATION) AFFAIBLIES : RÉFLEXION SUR LES RECOURS DISPONIBLES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE MARQUES DE COMMERCE 517

2.1 Les faits 517

2.2 Les questions en litige 518

2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 519

2.3.1 La violation des marques de commerce (art. 20 L.m.c.). 519

2.3.2 La commercialisation trompeuse (al. 7b) L.m.c.) 520

2.3.3 La diminution de la valeur de l'achalandage (art. 22 L.m.c.). 521

2.4 Réflexions 522

3. NON APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS : RÉUTILISATION COMMERCIALE DE PIÈCES AUTHENTIQUES D'ORIGINE PORTANT UNE MARQUE DE TIERS ET INCORPORÉES DANS UN NOUVEAU PRODUIT 523

3.1 Les faits 523

3.2 La question en litige 524

3.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 525

3.4 Réflexions 527

4. CONSIDÉRATION DE LA PRÉCLUSION (ESTOPPEL) PAR CONVENTION DANS L'ANALYSE DE LA CONFUSION EN MATIÈRE D'OPPOSITION. 528

4.1 Les faits 528

4.2 La question en litige 529

4.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 530

4.4 Réflexions 532

5. CONSIDÉRATION DE LA MAUVAISE FOI DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE RADIATION D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE 533

5.1 Les faits 533

5.2 La question en litige 534

5.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 534

5.4 Réflexions 536

RÉSUMÉ

L'année 2021 a été un bon cru en matière de décisions relatives aux marques de commerce. À la suite de ce flot de décisions, les auteurs ont fait face à un choix cornélien pour n'en sélectionner que cinq. À ce titre, n'ont volontairement pas été retenues les décisions qui sont venues confirmer les jugements des instances inférieures rendus avant 2021, lesquels ont déjà fait couler beaucoup d'encre. À nouveau millésime, nouvelle cuvée !

Cet article présente une sélection éditoriale de cinq décisions d'intérêt rendues en 2021 au Canada en matière de marques de commerce, lesquelles sont abordées en ordre chronologique. Ces décisions présentent un large éventail de problématiques juridiques : portée de la protection d'une marque descriptive constituée d'un lieu géographique (*Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*), recours des propriétaires de marques de commerce à l'encontre d'une marque parodique dans le domaine du cannabis (*Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*), application de la théorie de l'épuisement des droits dans le cadre de la revente de produits (*H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*), considération de la préclusion par convention en contexte d'opposition (*Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC* c. *Det Norske Veritas AS*) et considération de la mauvaise foi dans le cadre du dépôt d'une demande d'enregistrement (*Norsteel Building Systems Ltd*. c. *Toti Holdings Inc.*).

INTRODUCTION

La variété de ces décisions est une illustration frappante de la diversité des problématiques juridiques soulevées par les marques de commerce, venant alimenter une jurisprudence qui s'étoffe année après année. Il est aussi intéressant de souligner l'application des dispositions transitoires, toujours nécessaires à la suite de l'entrée en vigueur des modifications à la *Loi sur les marques de commerce*[1], le 17 juin 2019.

1. APPELLATION « LOCUS LANE » CONTRÔLÉE : LES LIMITES DE LA PROTECTION D'UNE MARQUE DESCRIPTIVE CONSTITUÉE D'UN LIEU GÉOGRAPHIQUE

1.1 Les faits

La décision *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*[2], rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 17 février 2021, dans un litige opposant deux entreprises exploitant des vignobles tous deux situés à Beamsville, près de Niagara Falls (Ontario), une région viticole reconnue au Canada. Les deux vignobles sont situés sur la même allée, portant le nom de « Locust Lane », nommée ainsi en raison des arbres à fleurs la bordant.

La demanderesse, Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. (ci-après « Hidden Bench »), fondée en 2003, utilise la marque LOCUST LANE depuis cette date en liaison avec ses services de vignoble et l'appose sur les étiquettes de certaines de ses bouteilles de vin depuis 2005[3] :

1. L.R.C. (1985), ch. T-13.
2. 2021 CF 156.
3. *Id.*, par. 5 et 6.

Aucune demande d'enregistrement de marque de commerce n'a toutefois été déposée.

La défenderesse, Locust Lane Estate Winery Corp. (ci-après « LLEW »), fondée en 2019, a commencé à faire la vente de bouteilles de vin à compter de 2020, lesquelles arborent des étiquettes affichant la marque LOCUST LANE[4] :

Hidden Bench, revendiquant le droit exclusif à l'emploi de la marque LOCUST LANE, a présenté une demande à la Cour fédérale afin d'obtenir une déclaration selon laquelle elle est propriétaire de la marque de commerce non déposée LOCUST LANE, et visant à obtenir réparation pour les actes de commercialisation trompeuse auxquels se serait livrée LLEW, en contravention avec les alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*[5] (ci-après la « L.m.c. »).

4. *Id.*, par. 16.
5. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7 : « Nul ne peut : [...] b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ; c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés […]. »

1.2 Les questions en litige

Pour les fins du présent article, nous aborderons en ordre successif les trois questions suivantes, telles que retenues par le juge Southcott au soutien de son analyse :

a. Hidden Bench a-t-elle établi qu'elle possède une marque de commerce valable à l'égard du nom géographique « Locust Lane » ?

b. LLEW a-t-elle appelé l'attention du public sur ses produits de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits et ceux de Hidden Bench, en violation de l'alinéa 7b) L.m.c. ?

c. LLEW a-t-elle fait passer ses produits ou services pour ceux qui ont été commandés ou demandés, contrairement à l'alinéa 7c) L.m.c. ?

1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

1.3.1 La validité d'une marque de commerce géographique descriptive

Le juge Southcott se penche sur cette question en premier lieu, estimant qu'il est nécessaire d'y répondre dans le cadre d'une action en vertu de l'alinéa 7b) L.m.c., où l'exigence minimale supplémentaire de « marque de commerce valable » doit être satisfaite[6]. À ce titre, le juge conclut que l'utilisation par Hidden Bench de la marque de commerce non enregistrée LOCUST LANE était constitutive d'un

6. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 32, citant la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Nissan Canada Inc.* c. *BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255, par. 14 : « […] l'alinéa 7b) est l'expression légale correspondant au délit de commercialisation trompeuse existant en common law à une exception près : pour se prévaloir de cet alinéa, un plaignant doit prouver qu'il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. » Exigence minimale confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Fiducie Sandhu Singh Hamdard* c. *Navsun Holdings Ltd.*, 2019 CAF 295, par. 39, dont la justification est tirée des limites constitutionnelles de la compétence fédérale en matière de marques de commerce.

« emploi » au sens de l'article 4 L.m.c.[7], conférant par conséquent des droits dans cette marque[8].

Il est intéressant de noter que la Cour fédérale a refusé de considérer le caractère distinctif de la marque de commerce comme étant une condition *sine qua non* à sa validité, cette question du caractère distinctif devant uniquement être pertinente au moment de la détermination du degré de protection auquel une marque a droit[9]. En effet, bien que n'ayant droit qu'à une protection minime, une marque de commerce non distinctive peut néanmoins correspondre à la définition de « marque de commerce » prévue à la L.m.c.[10] en assurant la différenciation des produits dans le cadre de son emploi[11].

La question de l'exigence minimale étant tranchée, le juge Southcott passe ensuite à l'examen des trois éléments d'une action pour commercialisation trompeuse.

1.3.2 La considération du caractère distinctif dans l'analyse de commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c.

La Cour fédérale énonce les trois éléments essentiels du recours en commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c., à savoir : a)

---

7. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 4(1) : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée », et (2) : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services » (Nos soulignements).
8. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 39, citant les arrêts *Nissan Canada Inc.* c. *BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255, par. 16 : « [...] il faut, pour obtenir des droits quant à des marques de commerce, que la marque de commerce soit "employée" par la personne pour distinguer ses marchandises ou ses services des marchandises ou de services d'autres personnes » et *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 5 : « [...] le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. »
9. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 41.
10. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 2 : « ***marque de commerce*** […] : a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes [...]. »
11. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 45.

l'existence d'un achalandage ; b) le fait de tromper le public par une présentation erronée ; et c) des dommages réels ou éventuels pour la demanderesse[12].

De fait, la considération par la Cour fédérale quant au caractère distinctif (inhérent ou acquis) d'une marque géographique descriptive est marquante, étant un facteur d'appréciation pour l'existence d'une réputation ou d'un achalandage, considérant que ces derniers sont rattachés au caractère distinctif de la source du produit[13]. À ce titre, la Cour fédérale souscrit aux arguments de LLEW, selon lesquels les marques qui contiennent des termes descriptifs, en particulier des références géographiques, n'ont pas de caractère distinctif inhérent et doivent donc bénéficier d'un faible degré de protection[14]. La Cour fédérale n'a pas non plus considéré qu'Hidden Bench avait réussi à démontrer l'acquisition d'un caractère distinctif dans la marque LOCUST LANE, la preuve au dossier étant insuffisante pour venir justifier une telle conclusion. Il aurait fallu que le volume des ventes et l'achalandage soient tels, que la marque – bien que descriptive – eût acquis une signification seconde prépondérante dans l'esprit des consommateurs en liaison avec les produits avec lesquels elle est associée[15]. Le défaut de Hidden Bench de démontrer un caractère distinctif acquis ne lui a donc pas permis d'établir l'achalandage requis pour avoir gain de cause à l'égard de son allégation fondée sur l'alinéa 7b) L.m.c.[16].

Il est aussi pertinent de souligner que la Cour fédérale a considéré le contexte entourant l'emploi de la marque LOCUST LANE par Hidden Bench, dans son évaluation de l'achalandage. Le juge Southcott a retenu, à juste titre, que c'est la marque HIDDEN BENCH (non descriptive) qui apparaît de manière proéminente et bien en évidence sur les étiquettes des bouteilles, alors que le terme LOCUST LANE apparaît quant à lui en petits caractères sur la partie inférieure. Difficile donc, dans ce contexte, de conclure que cet emploi aurait été de nature à faire naître un deuxième sens au terme LOCUST LANE dans l'esprit des consommateurs[17].

---

12. *Id.*, par. 59.
13. *Id.*, par. 60 et 61, citant *Kirkbi AG* c. *Ritvik Holdings inc.*, 2005 CSC 65, par. 67.
14. *Id.*, par. 62.
15. *Id.*, par. 75, citant notamment l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *MC Imports Inc.* c. *AFOD Ltd.*, 2016 CAF 60 (il était question dans cette affaire du caractère descriptif de la marque LINGAYEN, un lieu géographique, en liaison avec une spécialité alimentaire des Philippines. À noter que cet arrêt porte sur le caractère enregistrable d'une marque descriptive au sens de l'article 12b) L.m.c.).
16. *Id.*, par. 81.
17. *Id.*, par. 77 et 78.

1.3.3 La commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7c) L.m.c.

Selon la Cour fédérale, rien ne prouve que LLEW aurait fait passer ses produits ou services pour ceux commandés ou demandés auprès de Hidden Bench ; elle rejette ainsi l'allégation fondée sur cet alinéa. À ce titre, la Cour indique qu'il ne peut y avoir violation de l'alinéa 7c) que dans le cadre d'une « substitution », ce qui n'est pas le cas en l'espèce[18].

1.4 Réflexions

Cette décision renforce le champ de protection limité accordé aux marques géographiques descriptives et la difficulté à faire valoir ses droits lors de l'adoption de la même marque par un compétiteur, considérant leur caractère descriptif – ce qui nuit à leur distinctivité –, à moins d'être en mesure de faire la preuve d'un caractère distinctif acquis venant transcender le sens descriptif premier de la marque, ce qui est une lourde tâche.

Cela étant dit, ce qui précède est vrai dans la mesure où il est établi que la marque correspond bel et bien à un lieu géographique. Sur ce point, il est intéressant de mentionner la décision *Nia Wine Groupe Co., Ltd.* c. *North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, rendue la même année par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après la « COMC »)[19], rejetant une opposition à l'encontre de la marque NORTH 42 DEGREES (en liaison avec du vin) au motif que la marque n'était pas un endroit géographique (bien que les activités de la requérante soient situées sur le 42e parallèle), mais plutôt une référence géographique faisant allusion à une coordonnée[20]. Ainsi, la COMC a conclu que la marque était enregistrable, en ce qu'elle ne

18. *Id.*, par. 31, citant l'arrêt *Albian Sands Energy Inc.* c. *Positive Attitude Safety System Inc.*, 2005 CAF 332, par. 34.
19. *Nia Wine Groupe Co., Ltd.* c. *North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2021 COMC 106.
20. *Id.*, par. 45 : « […] la Marque n'est ni un nom géographique faisant référence à un lieu d'origine, ni même le nom d'un lieu. J'estime plutôt qu'en l'absence de preuve contraire, la Marque serait perçue par le consommateur moyen, sous l'angle de la première impression, comme une référence géographique qui fait allusion à une coordonnée pour un lieu ou une localité, mais ne décrit pas clairement un lieu ou une [TRADUCTION] "région géographique" d'une façon [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple. »

pouvait pas être considérée comme clairement descriptive du lieu d'origine des produits au sens de l'alinéa 12(1)b) L.m.c.[21].

2. CANNABIS, MARQUES PARODIQUES ET FACULTÉS (D'INSPIRATION) AFFAIBLIES : RÉFLEXION SUR LES RECOURS DISPONIBLES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE MARQUES DE COMMERCE

2.1 Les faits

La décision *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*[22] rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 10 juin 2021, dans le cadre d'une affaire opposant Subway IP LLC (ci-après « Subway IP ») – opérant la chaîne de restauration rapide bien connue portant le même nom – et l'entreprise Budway, Cannabis & Wellness Store (ci-après « Budway »).

Cette dernière exploitait à Vancouver un magasin de vente au détail de cannabis et de produits connexes, notamment des produits comestibles à base de cannabis (biscuits et brownies) en liaison avec la marque parodique BUDWAY, délibérément inspirée de l'image de marque de Subway IP et affichée bien en vue à l'extérieur de la devanture :

Budway utilisait aussi, dans le cadre de ses activités promotionnelles en ligne, une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin rempli de feuilles de cannabis avec des yeux mi-ouverts injectés de sang[23], telle que reproduite ci-dessous, laquelle fait aussi manifestement allusion à l'image de marque de Subway IP :

---

21. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 12(1) : « […] la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...] b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine » (Nos soulignements).
22. 2021 CF 583.
23. *Id.*, par. 14.

Subway IP a introduit une demande[24] en injonction devant la Cour fédérale, au soutien de laquelle elle a invoqué cinq marques de commerce déposées[25]. Bien que Budway n'ait pas répondu à cette demande, Subway IP était tout de même tenue d'établir sa preuve et son droit aux conclusions demandées.

2.2 Les questions en litige

Essentiellement, se posait devant la Cour fédérale la question de savoir si Subway IP avait établi :

a. Une violation de ses marques de commerce au sens de l'article 20 L.m.c. ;

b. Une commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c. ; et

c. Une diminution de la valeur de l'achalandage aux termes de l'article 22 L.m.c.

---

24. L'introduction d'une procédure en Cour fédérale par voie d'avis de demande (plutôt que par déclaration, dans le cas d'une action) est une solution de rechange intéressante à considérer pour un propriétaire de marques de commerce lorsqu'il a en sa possession tous les éléments de preuve nécessaires pour faire valoir ses droits. Il s'agit en effet d'une procédure simplifiée et plus rapide en l'absence d'interrogatoires au préalable et considérant la présentation de la preuve uniquement par voie d'affidavit, sans témoignage oral.

25. SUBWAY (LMC323814) enregistrée en liaison avec des *services de restauration*, SUBWAY (LMC513236) enregistrée en liaison avec des *sandwichs, salades préparées, brioches et pains mollets, biscuits, muffins, pâtisseries, boissons, nommément, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses, thé et café* ; SUBWAY (LMC521134) enregistrée en liaison avec des *services de restauration* (revendication de couleur : le fond est vert foncé, le mot SUB est en blanc, et le mot WAY est en jaune) ; SUBWAY (LMC694322) enregistrée en liaison avec des services de restauration et produits alimentaires, y compris des *sandwichs*, des *biscuits*, des *grignotines* et des *boissons* (revendication de couleur : les lettres SUB sont en blanc et les lettres WAY sont en jaune. Le contour des lettres formant la marque est en vert) ; et SUBWAY (LMC1047443) enregistrée en liaison avec des *services de restauration* produits alimentaires, y compris des *sandwichs*, des *biscuits*, des *grignotines* et des *boissons* (revendication de couleur : les lettres SUB sont en jaune et les lettres WAY sont en blanc. La couleur de l'arrière-plan n'est PAS revendiquée comme étant une caractéristique de la marque).

2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Après une revue des divers éléments de preuve présentés en demande, la Cour fédérale (sous la plume du juge McHaffie)[26] a statué en faveur de Subway IP, concluant que l'emploi de la marque de commerce BUDWAY constituait une violation de ses marques de commerce déposées, équivalait à une commercialisation trompeuse et entraînait la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques. La Cour a ainsi accordé à Subway IP une injonction permanente[27] ainsi qu'une réparation pécuniaire[28].

2.3.1 La violation des marques de commerce (art. 20 L.m.c.)[29]

À notre avis, il n'est pas nécessaire de dresser un état exhaustif de l'analyse de chacun des éléments d'appréciation du paragraphe 6(5) L.m.c.[30] dans sa détermination de la probabilité de confusion entre la marque BUDWAY et chacune des marques de Subway IP.

---

26. Ayant aussi rendu la décision *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, 2020 CF 682 (ci-après l'affaire « *Herbs "R" Us* »), dans une affaire impliquant aussi une marque parodique (s'inspirant délibérément de la fameuse marque de jouets pour enfants Toys "R" Us) en liaison avec des produits du cannabis.
27. Interdisant à Budway d'employer la marque de commerce BUDWAY et lui ordonnant la restitution ou la destruction des produits, des emballages, des étiquettes et du matériel publicitaire portant la marque de commerce. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 51 et 52, s'appuyant sur la *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 53.2(1) et (2).
28. Dommages-intérêts compensatoires au montant de 15 000 $ (par. 53), et adjudication d'un montant de 25 000 $ au titre des dépens, représentant plus de 80 % des frais demandés (à noter que la Cour fédérale souligne l'importance d'appuyer ce type de demande par un mémoire de dépens ou autres éléments de preuve justifiant le montant réclamé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce) (par. 59 et 60). Il est intéressant de noter que la Cour fédérale a décidé de ne pas accorder de dommages-intérêts punitifs malgré la conduite attentatoire de Budway, n'étant pas suffisante dans les circonstances pour satisfaire à la norme décrite dans l'arrêt *Whiten* c. *Pilot Insurance Co*, 2002 CSC 18, par. 57.
29. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 20(1) : « Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui : a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion [...]. »
30. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 6(5) : « En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ; c) le genre de produits, services ou entreprises ; d) la nature du

On se concentrera plutôt sur deux des facteurs et circonstances qui sont d'intérêt particulier pour cet article. En premier lieu, dans l'évaluation du degré de ressemblance, le fait que « budway » soit un terme inventé tendrait à évoquer le mot commun « subway », renforçant ainsi le degré de ressemblance entre les marques dans l'idée suggérée[31]. Ensuite, dans l'évaluation du genre de produits, services ou entreprises, le juge McHaffie note le chevauchement entre les produits, faisant remarquer que, bien que « les ingrédients puissent différer, les deux parties offrent des denrées alimentaires et des produits comestibles à leurs consommateurs »[32]. Cette analyse est à mettre en parallèle avec les conclusions de la décision *Herbs "R" Us*[33], dans laquelle le juge McHaffie avait considéré la confusion improbable, les produits de parties étant fondamentalement différents (produits à base de cannabis *vs* jouets)[34].

2.3.2 La commercialisation trompeuse (al. 7b) L.m.c.)[35]

La Cour a estimé que Subway IP avait établi tous les éléments nécessaires à l'existence d'une commercialisation trompeuse[36], à savoir (i) l'existence d'un achalandage, (ii) le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse, et (iii) l'existence d'un préjudice réel ou possible.

Sans entrer ici dans le détail de l'analyse du juge, deux critères d'appréciation méritent d'être soulignés. En premier lieu, le juge a considéré, dans l'évaluation de l'existence d'un achalandage dans les marques de Subway IP, que cet achalandage était justement renforcé par l'adoption de la marque BUDWAY, d'une manière visant à tirer profit de cet achalandage et de cette réputation, en copiant le logo et en utilisant la mascotte[37]. Ensuite, quant à l'existence d'un préjudice, le juge a considéré qu'en l'absence de pertes de ventes ou autre préjudice financier, la perte de contrôle et les répercussions commerciales sur

---

commerce ; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. »

31. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 21.
32. *Id.*, par. 29.
33. *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, préc., note 25.
34. *Id.*, par. 35-38, 43-45.
35. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 7b).
36. Selon les critères établis dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, p. 132.
37. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 33.

les marques de Subway IP constituaient un préjudice réel suffisant pour satisfaire à ce critère[38].

2.3.3 La diminution de la valeur de l'achalandage (art. 22 L.m.c.)[39]

Le recours à l'article 22 L.m.c. dans un contexte de marque parodique est particulièrement digne de mention. En effet, cet article ne nécessitant pas l'établissement d'une probabilité de confusion pour ouvrir droit au recours, il confère donc une portée plus large et une certaine souplesse comparativement aux recours pris en vertu des articles 20 et 7 L.m.c.

Comme nous l'avons mentionné plus haut dans nos commentaires sur l'affaire *Herbs "R" Us*[40], la différence entre les produits et services des parties est de nature à rendre la confusion improbable, faisant ainsi échec aux recours basés sur ce critère. Cependant, ouvre droit au recours sous le régime de l'article 22 L.m.c. le seul emploi d'une marque au sens de l'article 4 L.m.c.[41], d'une manière qui vienne créer une association susceptible d'avoir un effet négatif sur l'achalandage, et résultant en un affaiblissement de l'image de marque ou une érosion de son caractère distinctif[42]. Le juge McHaffie a considéré que la connotation négative associée au cannabis rendait cette association incompatible avec l'image et la réputation des marques de Subway IP, faisant la promotion d'un « mode de vie sain et actif », venant ainsi ternir son achalandage[43].

---

38. *Id.*, par. 35, citant *Cheung* c. *Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255, par. 26-28.
39. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 22(1) : « Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. »
40. Voir 2.3.1 ci-dessus.
41. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 39 : « Aux fins de l'article 22, il n'est pas nécessaire que l'emploi soit celui de la marque exactement telle qu'elle a été enregistrée. Il suffit de prouver que la "ressemblance avec [la marque] suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à [la marque déposée]" : *Veuve Clicquot*, par. 38. La marque contestée doit "s'apparente[r] à ce point" à la marque déposée qu'on la considérerait comme la marque déposée : *Venngo Inc.* c. *Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96, par. 13 et 80. »
42. *Id.*, par. 41 et 43.
43. *Id.*, par. 45 ; voir aussi *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, préc., note 25, par. 61.

2.4 Réflexions

Dans le sillon de l'affaire *Herbs "R" Us*[44], cette décision semble s'inscrire dans une tendance manifestant un certain regain d'intérêt pour le recours en dépréciation de l'achalandage de l'article 22 L.m.c., faisant écho au recours en dilution (États-Unis) ou en parasitisme (France) en cas d'atteinte à l'image d'une marque bien établie. À ce titre, il sera intéressant de suivre la décision qui pourrait découler de la déclaration récemment déposée en Cour fédérale par Mars Canada Inc.[45] (visant notamment à faire cesser l'utilisation des marques SKITTLES, MARS, M&M'S, TWIX, STARBURST, SNICKERS et MALTESERS en liaison avec des produits du cannabis), laquelle contribuerait à alimenter la jurisprudence en la matière.

Cette décision appelle aussi certains commentaires relativement au contexte dans lequel se fait cet emploi d'une marque parodique, où il est important de distinguer l'emploi dans un cadre commercial de celui fait dans un cadre non commercial. À l'inverse du régime applicable en matière de droits d'auteur[46] au Canada, la parodie ou la satire ne constituent pas une défense valable dans le cadre d'un litige portant sur une marque de commerce (que soit alléguée une violation, une commercialisation trompeuse ou encore la dépréciation de l'achalandage). Toutefois, cela est vrai uniquement dans la mesure où la marque parodique est employée dans le cours du commerce, au sens de l'article 4 L.m.c.[47].

Au-delà des risques évoqués reliés à l'adoption d'une marque parodique en liaison avec des produits du cannabis pour tenter de

---

44. *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, préc., note 25.
45. *Mars Canada Inc.* c. *John Doe et al. c.o.b. as King Tuts Cannabis, Shrooms Online, Flash Buds, Sure Buds et al.* (T-722-21, déclaration produite en date du 3 mai 2021).
46. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 29 : « L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur » (Nos soulignements).
47. Exemples de décisions où les demandeurs ont eu gain de cause, car la marque parodique avait été employée dans un contexte commercial : *MédiaQMI inc.* c. *Murray-Hall*, 2019 QCCS 1922 (affaire du Journal de Mourréal) ; *United Airlines, Inc.* c. *Cooperstock*, 2017 CF 616 (affaire untied.com) ; *Source Perrier (S.A.)* v. *Fira-Less Marketing Co.*, [1983] 2 F.C. 18, (affaire « Pierre Eh »). Exemples de décisions où les allégations en demande ont été rejetées, car la marque parodique avait été adoptée dans un contexte non commercial (négociations syndicales), laissant place à une plus grande liberté d'expression : *Rôtisserie St-Hubert ltée* c. *Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)*, J.E. 87-291 (C.S.) ; *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie* v. *C.A.W.*, [1997] 2 F.C. 306.

profiter de l'achalandage et de la réputation d'une marque établie, il convient aussi de rappeler les restrictions statutaires et règlementaires supplémentaires visant à interdire la promotion du cannabis d'une manière qui pourrait être attrayante pour les jeunes, de même que sa vente dans un emballage ou avec une étiquette pouvant avoir le même effet[48]. Des restrictions que Budway n'a manifestement pas considérées.

3. NON APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS : RÉUTILISATION COMMERCIALE DE PIÈCES AUTHENTIQUES D'ORIGINE PORTANT UNE MARQUE DE TIERS ET INCORPORÉES DANS UN NOUVEAU PRODUIT

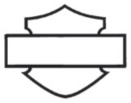
3.1 Les faits

La décision *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*[49] rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 17 juin 2021, dans le cadre d'une affaire opposant H-D U.S.A., LLC et son fabricant/licencié Harley-Davidson Canada LP (collectivement, ci-après « Harley-Davidson ») à M. Eli Varzari, une personne physique (exploitant une entreprise individuelle sous le nom East Van Chopcycles), qui affichait à la vente un modèle de vélo électrique personnalisé fabriqué sur mesure, sous le nom de « Harley Davidson Willie G Edition » et « Harley Davidson Edition ».

Ce modèle de vélo incorporait des pièces de motos authentiques d'origine vendues par Harley-Davidson, sur lesquelles étaient notamment apposés – bien en vue sur le cadre et les poignées – des logos identiques aux marques détenues par Harley-Davidson. La photo, parce qu'elle est en noir et blanc, n'est pas pertinente. Le but était de montrer la couleur orange[50] :

48. *Loi sur le cannabis*, L.C. (2018), ch. 16, art. 17(1)b) et 26a).
49. 2021 CF 62048.
50. *Id.*, par. 12 et 13.

Harley-Davidson, propriétaire d'un ensemble de marques de commerce (dont plus de 40 enregistrements), est notamment la propriétaire inscrite des enregistrements suivants (couvrant entre autres des motocyclettes et pièces de motocyclettes) : les marques mots HARLEY-DAVIDSON (LMC649923) et H-D (LMC640988), ainsi que les marques dessins reproduites ci-dessous[51] :



TMA358497

[Marque White Bar and Shield]

TMA528480

[Marque Black Bar and Shield]

TMA980318

[Marque Skull Design]

Bien que M. Varzari n'ait pas répondu aux lettres de mise en demeure et ne se soit pas conformé aux demandes formulées par Harley-Davidson, il avait toutefois modifié le nom des vélos électriques dans sa publicité pour « The 'H' Edition ».

Harley-Davidson a introduit une demande[52] en injonction devant la Cour fédérale, demandant que soient prononcées la contrefaçon selon l'article 20 L.m.c., la commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c. et la dépréciation de l'achalandage selon l'article 22 L.m.c.

Bien que M. Varzari n'ait pas répondu à cette procédure, aucune des allégations de Harley-Davidson n'étant admise, il incombait à cette dernière d'établir les éléments des causes d'action alléguées selon la prépondérance des probabilités[53].

3.2 La question en litige

Pour les besoins du présent article, la question principale se posant est la suivante : la réutilisation commerciale de pièces authentiques d'origine portant une marque de tiers et incorporées dans un nouveau produit constitue-t-elle un acte contraire aux dispositions de la L.m.c. ?

---

51. *Id.*, par. 9.
52. Voir nos commentaires sur la distinction entre l'introduction d'une procédure par voie d'avis de demande plutôt que par déclaration dans le cadre d'une action, *supra*, note 23.
53. *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, préc., note 48, par. 5.

3.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Après une revue des divers éléments de preuve présentés en demande, la Cour fédérale (sous la plume du juge McHaffie) a statué en faveur d'Harley-Davidson, accueillant la demande dans son intégralité, accordant une injonction permanente, des dommages-intérêts et les frais[54]. À noter que la Cour fédérale a refusé l'octroi de dommages-intérêts punitifs[55].

Sans surprise, la Cour fédérale a conclu que M. Varzari avait usurpé les marques déposées d'Harley-Davidson et que ses actions constituaient une commercialisation trompeuse ainsi qu'une dépréciation de l'achalandage. Pour reprendre les propos du juge McHaffie :

> [19] À mon avis, aucune analyse approfondie n'est nécessaire pour conclure que la publicité de M. Varzari pour des vélos électriques en association avec « Harley Davidson Willie G Edition » ou « Harley Davidson Edition » cause vraisemblablement de la confusion avec la marque HARLEY-DAVIDSON.

Au-delà de ce qui précède, l'intérêt tout particulier dans cette décision réside dans l'analyse de l'application de la théorie de l'épuisement des droits dans le contexte. Citant de nouveau le juge McHaffie :

> [2] […] bien que les pièces puissent être d'authentiques pièces Harley-Davidson, elles ne sont <u>pas</u> simplement <u>revendues en tant que pièces</u> ; la marque est appliquée à un nouveau produit, à savoir le vélo. Leur usage de cette façon n'est pas protégé par le principe selon lequel la revente de produits portant

54. *Id.*, par. 3 : injonction interdisant à M. Varzari de vendre le vélo électrique « Harley Davidson Willie G Edition » ou « The 'H' Edition » ou d'en faire la publicité, et exigeant la remise, le démontage ou la destruction de toute reproduction de celui-ci et de tout matériel de marketing. Des dommages-intérêts de 13 000 $ pour compenser les dommages causés aux marques de Harley-Davidson, ainsi que des dépens pour une somme supplémentaire de 23 000 $ ont été accordés à la marque Harley-Davidson.
55. *Id.*, par. 65 : malgré les allégations d'Harley-Davidson selon lesquelles l'usurpation par M. Varzari était planifiée et délibérée, visant uniquement à profiter de l'achalandage, la Cour fédérale a conclu que le comportement de M. Varzari ou son omission de répondre ne donnaient pas ouverture à une telle sanction. Le juge McHaffie a en effet retenu que le comportement de M. Varzari ne pouvait pas être considéré comme malveillant, opprimant, abusif ou extrêmement répréhensible au sens de la jurisprudence applicable en la matière, citant *Whiten* c. *Pilot Insurance Co*, 2002 CSC 18, par. 36 et *Louis Vuitton Malletier SA* c. *Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776, par. 168.

> une marque de commerce n'est pas contraire à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c T-13. (Nos soulignements)

La Cour fédérale réitère le principe selon lequel la revente de produits de marque légalement acquis n'est pas, en soi, interdite par la L.m.c.[56]. En effet, selon la théorie dite de l'épuisement des droits ou encore « théorie du premier emploi », l'achat et la revente par M. Varzari de pièces authentiques de motos Harley-Davidson relèveraient de ce principe et ne constitueraient donc pas des actes contraires aux dispositions de la L.m.c. Au contraire, le fait de modifier les pièces en les incorporant à un nouveau produit – à savoir les vélos électriques – portant les marques de commerce d'Harley-Davidson suggère une association avec le propriétaire desdites marques, entraînant une confusion quant à la source des produits vendus. Pour reprendre les mots du juge McHaffie sur ce point :

> [22] Sur la base d'une appréciation de ces facteurs, il y a à mon avis peu de doute qu'un consommateur ordinaire plutôt pressé qui verrait un vélo électrique appelé « Harley Davidson Edition » en déduise qu'il a été fabriqué ou vendu par Harley-Davidson ou sous licence.

Il est toutefois intéressant de noter que la Cour fédérale énonce qu'il convient de tenir compte des circonstances et que le fait d'incorporer un produit protégé par une marque de commerce dans un nouveau produit pourrait être de nature à constituer un acte de revente légale, non contraire à l'article 20 L.m.c.[57].

Sur le terrain de la commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c., deux points d'intérêt particulier méritent d'être soulignés. Premièrement, il a été retenu que la couleur orange emblématique d'Harley-Davidson[58] (apposée sur le cadre des vélos électriques de M. Varzari) – lorsque considérée en liaison avec l'apparence ou la « présentation » d'un produit – pouvait être un signe distinctif d'une source particulière, constituant ainsi le fondement d'une affaire de commercialisation trompeuse[59]. À ce titre, la Cour fédérale mentionne

56. *Id.*, par. 29, citant *Consumers Distributing Co* c. *Seiko*, [1984] 1 R.C.S. 583, 593 ; et *Coca-Cola Ltd.* c. *Pardhan*, [1999] 172 D.L.R. (4th) 31 (C.A.F.), par. 12-21.
57. *Id.*, par. 31.
58. *Id.*, par. 36 : la preuve a permis d'établir que cette couleur orange était la couleur principalement utilisée pour mettre l'accent sur la plupart des produits et des publicités réalisés sous les marques Harley-Davidson.
59. *Id.*, par. 35.

aussi que la définition large de « marque de commerce »[60] prévue à la L.m.c. permet de considérer qu'un « signe » comprend une couleur particulière (l'orange en l'espèce, en tant que signe distinctif associé à Harley-Davidson), satisfaisant ainsi à l'exigence d'une marque valide et opposable[61]. Et ce, même sans être un signe enregistré[62]. Ensuite, quant aux dommages-intérêts, bien qu'Harley-Davidson n'ait pas allégué la perte de ventes ou de profits, la Cour fédérale – s'appuyant sur une jurisprudence constante à cet égard – a retenu que la preuve d'une perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage peut suffire à établir la présence du préjudice requis en matière de commercialisation trompeuse[63].

Les auteurs ne s'attarderont volontairement pas sur le terrain de la dépréciation de l'achalandage, les éléments d'analyse considérés recoupant en grande partie le raisonnement du juge McHaffie sur la question de la violation et de la commercialisation trompeuse. En bref, le fait que l'utilisation des marques d'Harley-Davidson par M. Varzari puisse rendre les consommateurs susceptibles d'inférer un lien par association, dont résulteraient un affaiblissement de l'image de marque et une érosion du caractère distinctif, a été considéré comme suffisant par la Cour fédérale pour conclure au risque de diminution de la valeur de l'achalandage d'Harley-Davidson[64].

3.4 Réflexions

Cette décision illustre les recours s'offrant aux titulaires de marques bien établies, pour faire valoir leurs droits à l'encontre de personnes mal avisées se plaçant dans leur sillage afin de tenter de tirer indûment profit de leur achalandage. Si les circonstances le justifient, l'introduction d'une procédure par voie d'avis de demande permet de maximiser les chances d'obtenir un jugement rapide[65] (d'autant plus en l'absence de réponse de la partie défenderesse).

---

60. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 2 : « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes » (définition modifiée à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 17 juin 2019).
61. *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, préc., note 48, par. 36.
62. *Id.*, par. 36, citant *Diageo Canada Inc.* c. *Heaven Hill Distilleries Inc.*, 2017 CF 571, par. 77-79 (affaire de *trade dress* laquelle l'habillage et la présentation générale des bouteilles de marque CAPTAIN MORGAN ont permis de fonder un recours en commercialisation trompeuse).
63. *Id.*, par. 42, citant *Fiducie Sadhu Singh Hamdard* c. *Navsun Holdings Ltd.*, 2016 CAF 69, par. 31.
64. *Id.*, par. 44-49.
65. Avis de demande produit le 4 novembre 2020. Voir dossier de la Cour T-1320-20.

La vente en ligne semble parfois conférer à certaines personnes physiques un sentiment d'impunité vis-à-vis des actes accomplis. Les tribunaux sont là pour rappeler les sanctions sévères auxquelles ces personnes s'exposent, comme cela a été le cas dans la récente décision *Lululemon Athletica Canada Inc.* v. *Campbell*[66], dans laquelle une vendeuse de marchandise contrefaite via des pages Facebook s'est vue condamnée au paiement de 8 000 $ de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que 30 000 $ de dommages punitifs.

Pour revenir à la décision *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, la Cour fédérale a noté que East Van Chopcycles n'était pas une société et que M. Varzari était par conséquent responsable des activités à titre personnel[67]. Il est intéressant de se demander ce qu'il en aurait été advenant l'accomplissement des actes condamnés à travers une société. À ce titre, les auteurs attirent l'attention du lecteur sur la récente décision (aussi rendue par le juge McHaffie en 2021) *Boulangerie Vachon Inc.* c. *Racioppo*[68], laquelle apporte des clarifications sur la responsabilité personnelle du dirigeant unique d'une entreprise incorporée dans le contexte d'une violation de marque de commerce. Les demanderesses y faisaient valoir leurs prétentions à l'encontre d'une personne physique en sa qualité personnelle (comme âme dirigeante inextricablement liée aux sociétés défenderesses), alléguant qu'il existait un degré suffisant d'implication personnelle dans les actes de violation (à savoir la poursuite délibérée et consciente d'un comportement susceptible de constituer une contrefaçon ou reflétant une indifférence au risque de celle-ci). La Cour fédérale a toutefois retenu que le simple fait d'être la personne qui a pris la décision ayant mené son entreprise à entreprendre des actes de contrefaçon ne suffit pas à créer une responsabilité personnelle[69].

4. CONSIDÉRATION DE LA PRÉCLUSION (ESTOPPEL) PAR CONVENTION DANS L'ANALYSE DE LA CONFUSION EN MATIÈRE D'OPPOSITION

4.1 Les faits

La décision *Symantec Corporation et Veritas Technologiesa LLC* c. *Det Norske Veritas AS*[70] rendue par la Commission des oppositions

66. *Lululemon Athletica Canada Inc.* v. *Campbell*, 2022 FC 194.
67. *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, préc., note 48, par. 16.
68. *Boulangerie Vachon Inc.* c. *Racioppo*, 2021 CF 308.
69. *Id.*, par. 120 et 121, citant *Mentmore Manufacturing Co Ltd. et al.* c. *National Merchandising Manufacturing Co Inc.*, [1978] 89 D.L.R. (3d) 195 (C.A.F.).
70. 2021 COMC 143.

des marques de commerce (ci-après la « COMC ») rendue en date du 21 juillet 2021.

Le 19 novembre 2008, Det Norske Veritas AS (ci-après la « requérante ») a produit une demande d'enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour la marque de commerce DET NORSKE VERITAS sous le numéro de demande 1,418,863, en liaison avec (entre autres) des produits et services du domaine logiciel.

Le 26 janvier 2016, Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC (collectivement, ci-après l'« opposante ») ont produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande précitée, principalement au motif de confusion avec les marques de commerce déposées VERITAS (LMC804,307) et VERITAS & Dessin (LMC568,853 et LMC611,903) (collectivement, ci-après les « marques VERITAS ») couvrant aussi des produits et services reliés au domaine logiciel, le tout en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) L.m.c.[71]. Pour les fins de cet article, les auteurs ne traiteront pas des autres motifs d'opposition.

En 2010, la requérante et Symantec Operating Corporation (prédécesseur en titre de Veritas Technologies LLC) avaient conclu une entente[72] par laquelle la requérante avait accepté de modifier sa demande d'enregistrement en apportant des limitations à l'état déclaratif de ses produits et services, et en limitant son emploi à ce qui était décrit dans cette demande telle que modifiée (ci-après l'« entente »). Ladite entente n'a toutefois pas été respectée par la requérante, qui ne s'est jamais conformée aux engagements souscrits.

4.2 La question en litige

Pour les besoins du présent article, la question pertinente est de savoir si la requérante, ne s'étant pas conformée à ses engagements en vertu de l'entente, était de ce fait précluse par convention d'alléguer et de plaider l'absence d'une probabilité de confusion.

---

71. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 38(2)b) : « Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants : [...] la marque de commerce n'est pas enregistrable » et art. 12(1)d) : « […] la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants [...] : elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ».
72. *Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC* c. *Det Norske Veritas AS*, préc., note 69, par. 7.

4.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

La COMC a rejeté l'opposition. Après avoir analysé l'ensemble des circonstances de l'espèce, elle a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) L.m.c., concluant que la requérante s'était acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'absence de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce DET NORSKE VERITAS et les marques VERITAS. Principalement, la COMC a considéré que les différences existantes entre les marques, considérées dans leur ensemble, l'emportaient sur le chevauchement existant à l'égard des produits et services des parties[73].

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'intérêt particulier de cette décision réside dans le fait que la COMC a considéré l'argument de l'opposante selon lequel la requérante aurait été précluse par convention de plaider l'absence d'une probabilité de confusion en n'ayant pas respecté l'entente conclue en 2010.

À cet égard, l'opposante affirmait que l'entente constituait un aveu par la requérante d'une probabilité de confusion découlant du libellé inclus dans la demande d'enregistrement de la marque DET NORSKE VERITAS, ainsi que la preuve de la connaissance par la requérante de l'existence d'un tel risque. En effet, selon l'opposante, la requérante avait, en signant l'entente, implicitement convenu que l'emploi de sa marque de commerce créerait de la confusion dans le marché, à moins qu'elle n'entreprenne de modifier sa demande et de limiter son emploi à ce qui est décrit dans cette demande telle que modifiée. L'opposante alléguait enfin qu'il serait « injuste et inéquitable de permettre à la requérante d'agir comme si elle n'avait jamais signé l'entente »[74].

Selon l'opposante, le défaut de la requérante de se conformer à l'entente devrait donc être interprété à son encontre et constituer une circonstance de l'espèce. Celle-ci jouerait en la faveur de l'opposante, et ce, même s'il n'était finalement pas déterminé qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques.

---

73. *Id.*, par. 33-39.
74. *Id.*, par. 43, faisant référence à l'arrêt de la Cour suprême dans *Ryan* c. *Moore*, 2005 CSC 38, par. 54, 59 et 73, lequel établit des directives quant aux critères applicables de la préclusion par convention.

Dans son analyse, la membre de la COMC Iana Alexova souligne ce qui suit quant au seuil à atteindre pour accueillir une conclusion de préclusion dans un contexte d'opposition :

> [46] Bien que le registraire ait été constamment réticent à accueillir les revendications de préclusion, je remarque que l'applicabilité de la doctrine dans les procédures d'opposition (particulièrement à l'extérieur du contexte de la chose jugée) n'a pas été entièrement rejetée. Cependant, en raison de l'intérêt public de maintenir la pureté du registre, une barre très élevée doit être atteinte pour accueillir la préclusion dans un contexte d'opposition. (Nos soulignements)

En l'espèce, la COMC a considéré que l'entente n'atteignait pas ce seuil, en l'absence d'hypothèse commune partagée entre les parties quant au sens de l'entente, relativement au risque de confusion :

> [48] Afin qu'il y ait préclusion […], il doit y avoir une hypothèse commune que les deux parties partagent. Je ne suis pas convaincue que la preuve établisse en fait que l'hypothèse sur laquelle s'appuient mutuellement les parties ici était un [TRADUCTION] « risque important de confusion » comme l'allègue l'opposante et je ne peux pas accepter l'affirmation de l'opposante que la simple existence de l'entente, telle que rédigée, présuppose l'aveu de confusion de la part de la requérante.

En effet, selon la COMC, la brièveté du préambule et l'absence de déclaration détaillée d'intention ou de reconnaissance ne permettaient pas d'inférer un tel aveu de confusion de la part de la requérante, ou même que la question de la confusion était l'unique raison de l'entente[75].

La COMC a donc refusé de tirer des conclusions défavorables de l'entente à l'encontre de la requérante, considérant que cette entente ne constituait pas une circonstance de l'espèce pertinente favorisant l'opposante et justifiant que l'opposition soit accueillie.

Finalement, il est intéressant de noter que l'opposante avait aussi invoqué la mauvaise foi comme motif d'opposition, en vertu des

75. *Id.*, par. 48. Voir aussi Bruce MacDougall, *Estoppel*, 2e éd., Toronto, LexisNexis, 2019, par. 1.14 : pour qu'il y ait préclusion par convention, il doit avoir été convenu entre les parties que certains faits sont réputés être vrais pour former la base d'une entente.

alinéas 38(2)a) et 30i) L.m.c.[76], alléguant que l'existence de l'entente devrait être considérée comme une preuve de la mauvaise foi de la requérante. La COMC a rejeté ce motif d'opposition, considérant que la preuve fournie ne justifiait pas une telle allégation, d'autant plus que la date pertinente pour ce motif d'opposition basé sur l'article 30 L.m.c. est la date de production de la demande[77] (en l'espèce, 2008) et qu'il n'y avait aucune preuve concernant les affaires des parties avant 2010[78].

4.4 Réflexions

En adoptant cette position relativement à l'analyse de la préclusion par convention, la COMC s'inscrit en droite ligne avec sa pratique visant à restreindre son examen de la confusion aux critères expressément énumérés au paragraphe 6(5) L.m.c.[79]. Cette décision met ainsi en lumière les limites de l'intervention de la COMC dans le cadre d'un recours impliquant le non-respect d'une entente[80] relative à une demande de marque de commerce. Dans un tel cas, il serait plutôt avisé de se tourner d'abord vers une institution judiciaire afin d'obtenir réparation, particulièrement depuis l'arrêt de la Cour suprême dans *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* c. *Vavilov*[81], en application duquel il est demandé aux tribunaux de faire preuve de davantage de déférence envers les décisions des tribunaux administratifs.

76. Désormais art. 38(2)a.1), depuis l'entrée en vigueur des modifications à la L.m.c. le 17 juin 2019.
77. *Georgia-Pacific. Corp.* c. *Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475 et *Tower Conference Management Co* c. *Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.), p. 432.
78. *Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC* c. *Det Norske Veritas AS*, préc., note 69, par. 53-55.
79. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4.
80. Voir aussi *Valint NV* c. *Mario Valentino SpA* (1997), 79 C.P.R. (3d) 164 (C.O.M.C.), p. 179 et 180 ; confirmée par la Cour fédérale dans (1999), 4 C.P.R. (4th) 1 (C.O.M.C.), affirmant qu'une opposition pourrait être produite même si elle allait à l'encontre d'une entente conclue entre les parties.
81. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* c. *Vavilov*, 2019 CSC 65.

5. CONSIDÉRATION DE LA MAUVAISE FOI DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE RADIATION D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE

5.1 Les faits

La décision *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*[82] rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 8 septembre 2021, dans un litige opposant deux compagnies concurrentes (l'une basée en Ontario, l'autre en Colombie-Britannique) œuvrant dans le domaine de la construction, utilisant toutes deux la marque de commerce NORSTEEL en liaison avec des produits et services quasi identiques, notamment des matériaux de construction et des services d'ingénierie.

En mars 2017, Toti Holdings (ci-après « Toti ») obtenait un enregistrement pour la marque de commerce NORSTEEL (LMC966,200), sur la base d'une demande revendiquant un emploi au Canada depuis au moins le 1er janvier 2001. En octobre 2017, Norsteel Building Systems inc. (ci-après « NBS ») a produit des demandes d'enregistrement pour les marques NORSTEEL (nº 1,861,020) et NORSTEEL BUILDING SYSTEMS (nº 1,861,021), lesquelles ont été subséquemment rejetées par un examinateur du Bureau des marques de commerce pour cause de confusion[83] avec la marque enregistrée NORSTEEL de Toti[84]. À noter que selon les revendications faites par NBS au soutien de ses demandes d'enregistrement, ses marques étaient utilisées au Canada depuis au moins aussi tôt que 1992, soit bien avant Toti.

NBS a présenté à la Cour fédérale une demande sur le fondement du paragraphe 57(1) L.m.c.[85], en vue d'obtenir une déclaration

82. 2021 CF 927.
83. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 37(1) : « Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas : [...] b) la marque de commerce n'est pas enregistrable », et art. 12(1) : « […] la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ».
84. *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*, préc., note 81, par. 8.
85. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 57(1) : « La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce. »

d'invalidité ainsi qu'une ordonnance de radiation à l'encontre de l'enregistrement de la marque NORSTEEL de Toti. Pour les besoins du présent article, nous allons principalement nous concentrer sur l'un des trois motifs d'invalidation soulevés par NBS, à savoir la mauvaise foi de Toti dans le cadre de la production de sa demande d'enregistrement pour la marque NORSTEEL, compte tenu de l'alinéa 18(1)e) L.m.c.[86].

5.2 La question en litige

Dans quelle mesure la connaissance préalable de l'existence et de l'emploi antérieur d'une marque identique par une entreprise compétitrice relevant du même secteur d'activité permet de caractériser la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de sa marque de commerce, justifiant l'invalidation sous l'alinéa 18(1)e) L.m.c. ?

5.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Sans grande surprise, la Cour fédérale, sous la plume du juge Zinn, a accueilli la demande de NBS, déclarant l'enregistrement invalide et ordonnant au registraire des marques de commerce sa radiation du registre. Toutefois, c'est sur le motif de l'emploi antérieur des marques de commerce de NBS (al. 18(1)b) et d) L.m.c.) – et l'absence de caractère distinctif en résultant pour la marque de Toti, considérant notamment la confusion réelle sur le marché – que la demande a été accueillie[87].

La Cour fédérale n'a pas été convaincue que l'enregistrement de la marque NORSTEEL de Toti était invalide parce que la demande avait été produite de mauvaise foi, même s'il avait été établi que

86. *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*, préc., note 81, par. 10, faisant référence à la *Loi sur les marques de commerce*, art. 18(1) : « L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants : [...] b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement ; [...] d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement ; e) la demande d'enregistrement a été produite de mauvaise foi. » Note : bien que l'enregistrement de la marque soit antérieur à l'entrée en vigueur des modifications à la L.m.c. le 17 juin 2019, introduisant le nouveau motif d'invalidation de l'article 18(1)e), les dispositions transitoires de l'article 73(1) L.m.c. prévoient que les questions survenant après cette date, à l'égard d'une marque de commerce enregistrée avant, doivent être traitées conformément aux dispositions actuelles de la L.m.c.
87. *Id.*, par. 55 et 56.

Toti était au courant de l'existence de NBS et de son emploi du mot NORSTEEL lors de la production de ladite demande d'enregistrement[88]. Dans son appréciation de la mauvaise foi, la Cour fédérale apporte une nuance importante : malgré cette preuve de connaissance de Toti, la mauvaise foi ne pouvait être qualifiée en l'absence de preuve permettant de soutenir que Toti avait choisi et adopté la marque NORSTEEL précisément en raison de sa connaissance préalable de NBS[89].

Les motifs du juge Zinn et les paragraphes pertinents du jugement sur l'appréciation de la mauvaise foi méritent d'être reproduits dans leur intégralité :

> [73] À la date de production de la demande par Toti Holdings, la Loi[90] exigeait qu'elle produise une déclaration portant qu'elle « [était] convaincue qu'[elle] a[vait] le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». Cette disposition ne veut pas dire que le requérant est tenu d'effectuer une recherche approfondie pour trouver des conflits. Toutefois, lorsque le requérant sait qu'une autre entité qui relève du même secteur d'activités emploie le mot même qui constitue la marque dont il sollicite l'enregistrement, il faut s'attendre à ce qu'il fasse preuve de diligence relativement à cette autre société avant de produire la déclaration exigée.
>
> [74] En l'espèce, Toti Holdings n'a pas fait la preuve de mesures qu'elle aurait prises, le cas échéant, à l'égard de Systems avant d'affirmer qu'elle avait « le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec [s]es marchandises [et] services ».

88. *Id.*, par. 69 et 72.
89. *Id.*, par. 71 et 72.
90. L'allégation de mauvaise foi de NBS s'appuyait fortement sur la jurisprudence relative à l'ancien alinéa 30i) L.m.c., exigeant l'inclusion à une demande d'enregistrement d'une déclaration selon laquelle la requérante était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. À noter que les allégations de mauvaise foi sous cet article avaient très rarement été couronnées de succès. Avec l'entrée en vigueur des modifications à la L.m.c. le 17 juin 2019, l'alinéa 30i) a été supprimé. La mauvaise foi comme motif d'invalidation a été expressément ajoutée avec l'alinéa 18(1)e) L.m.c. (ainsi que l'alinéa 38(2)a.1) L.m.c. en matière d'opposition).

> [75] Il est juste de dire que Toti Holdings a, au mieux, fait montre d'aveuglement volontaire quant à la question de savoir si elle avait le droit de produire une demande compte tenu de sa concurrente Systems ; cependant, je ne saurais affirmer que l'absence des recherches qui s'imposent équivaut à de la mauvaise foi. (Nos soulignements)

5.4 Réflexions

À n'en pas douter, ce motif d'invalidation pour mauvaise foi de l'alinéa 18(1)e) L.m.c. va continuer d'alimenter son lot de décisions[91] en Cour fédérale. D'ailleurs, quelque temps après la présente affaire, une autre décision de la Cour fédérale a été rendue en ce sens dans *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.* c. *Lin*[92], à l'occasion de laquelle la juge Walker a confirmé que pour justifier une conclusion de mauvaise foi, cette dernière doit être flagrante et soutenue par une preuve que la demande d'enregistrement a été délibérément déposée avec l'intention de nuire au commerce d'un compétiteur ou d'usurper sa marque de commerce.

Finalement, cette décision rappelle l'importance d'enregistrer ses marques de commerce (et ainsi éviter que des tiers ne le fassent), et d'assurer une surveillance étroite et régulière du *Journal des marques de commerce* afin de pouvoir s'opposer à une demande problématique avant l'expiration du délai imparti[93] (évitant d'avoir à s'adresser à la Cour fédérale pour tenter de redresser la situation après coup). Cela est d'autant plus vrai considérant les défenses pouvant être soulevées par le propriétaire de l'enregistrement contesté. Dans la présente affaire, Toti avait justement allégué que l'acquiescement et le retard de NBS à présenter sa demande constituaient une défense pleine et entière à l'action en invalidation. La Cour fédérale a toutefois rejeté cet argument, estimant que NBS n'était pas restée passive ni n'avait donné d'accord tacite, mais avait plutôt informé Toti de son utilisation antérieure et de son intention de demander la radiation de la marque dès qu'elle a eu connaissance de l'enregistrement[94].

---

91. De même que l'alinéa 38(2)a.1) L.m.c., dans un contexte d'opposition.
92. *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.* c. *Lin*, 2021 CF 1040, par. 52-55.
93. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 38(1) : « Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. »
94. *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*, préc., note 81, par. 22-44.

Vol. 34, nº 2

Revue de la jurisprudence en brevet (non pharma) 2021

Pascal Lauzon*

RÉSUMÉ 539

INTRODUCTION 541

1. *CANMAR FOODS LTD.* c. *TA FOODS LTD.*, 2021 CAF 7 . . . 542

   1.1 La possibilité de passer par une demande de jugement sommaire en matière de brevets 542

   1.2 La possibilité de faire référence au dossier d'examen d'une demande dans une juridiction étrangère 545

2. *WESTERN OILFIELD EQUIPMENT RENTALS LTD.* c. *M-I LLC*, 2021 CAF 24 547

   2.1 La contrefaçon antérieure à la délivrance d'un brevet (art. 55(2) LB) 548

   2.2 La défense dite « Gillette » 549

   2.3 L'invalidité pour cause d'ajout d'un nouvel objet qui ne pouvait pas être inféré de manière raisonnable de la demande de brevet déposée (art. 38.2(2) LB) 549

3. *BAUER HOCKEY LTD.* c. *SPORT MASKA INC. (CCM HOCKEY)*, 2021 CAF 166 551

© Pascal Lauzon, 2022.

* Me Pascal Lauzon est avocat associé et agent de marques de commerce au cabinet BCF, s.e.n.c.r.l.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.1 La norme de contrôle 551

3.2 Le test de l'évidence 552

3.3 L'article 53.1 LB 552

4. *GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD.* c. *NOMADIX, INC.*, 2021 CF 276 553

4.1 L'interprétation des revendications 554

4.2 L'incitation à la contrefaçon 557

4.3 Quelques mots sur les expertises 559

5. *KOBOLD CORPORATION* c. *NCS MULTISTAGE INC.*, 2021 CF 1437 560

5.1 Le résumé des enjeux 560

5.2 L'article 56 LB 561

5.3 Le jugement sommaire 565

RÉSUMÉ

Nous aborderons trois arrêts de la Cour d'appel fédérale (un appel à la suite d'une requête pour jugement sommaire et deux appels à la suite des procès) ainsi que deux décisions de la Cour fédérale (un jugement à la suite d'un procès et un à la suite d'une requête pour jugement sommaire, cette dernière ayant heureusement été rendue le 17 décembre 2021, donc de justesse pour pouvoir faire partie de ce palmarès annuel). La présente revue ne se veut pas un simple résumé jurisprudentiel mais plutôt un exposé des principes juridiques intéressants qui se dégagent de ces décisions mis dans leur contexte factuel au besoin.

INTRODUCTION

Pour la troisième fois en dix ans, je vous propose une revue et une analyse des décisions canadiennes les plus marquantes en droit des brevets (non pharma). L'avantage de présenter cette revue (par rapport à mon homologue qui présente la version pharma de la revue annuelle) est que, comme le bassin de décisions est relativement petit, le choix éditorial visant à choisir les décisions qui en feront l'objet est plutôt simple. Un autre avantage est que nous avons le plaisir de traiter de technologies très variées dans divers secteurs économiques. Cette année, nous réviserons des décisions qui portent sur le grillage de graines oléagineuses, l'extraction de gaz et de pétrole (deux décisions !), les patins d'hockey et la gestion des réseaux informatiques d'hôtels.

Au bénéfice des lecteurs qui ne se rendront peut-être pas jusqu'à la fin de cet article, nous présenterons dès maintenant les conclusions et principes généraux que nous pouvons dégager de cette revue :

1. La Cour fédérale semble de plus en plus ouverte à trancher des litiges ou des parties de ceux-ci au moyen de requêtes pour jugements sommaires, ce qui était à toutes fins pratiques impensable dans un contexte de violation de brevet il n'y a pas si longtemps ;

2. À moins que le juge de première instance n'ait fait une erreur dans l'appréciation des faits qu'il est impossible de justifier dans l'ensemble de la preuve, ne serait-ce qu'une seule phrase émise par un seul témoin, on devrait éviter de porter une décision en appel. On ne peut pas dire que la Cour d'appel décourage les justiciables de porter des décisions en appel, mais on sent une certaine impatience lorsque l'erreur alléguée est une erreur de fait et, à plus forte raison, lorsqu'on allègue une panoplie d'erreurs de fait ;

3. Ceux qui espéraient que le relativement nouvel article 53.1 de la *Loi sur les brevets*[1] (ci-après « LB ») ouvrirait la porte au développement d'une gamme d'arguments fondés sur le contenu des dossiers d'examen des demandes de brevets (communément appelés les *file wrappers*) comme on le voit aux États-Unis risquent généralement d'être déçus ; et

4. L'ère des *Markman hearings* pour faire trancher l'interprétation des revendications en cours d'instance est peut-être arrivée au Canada.

Nous aborderons maintenant les décisions sélectionnées, dans l'ordre chronologique dans lesquelles elles ont été rendues tout simplement.

1. *CANMAR FOODS LTD.* c. *TA FOODS LTD.*, 2021 CAF 7

Nous commencerons notre tour d'horizon 2021 par un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui est très intéressant, particulièrement pour deux raisons :

1. On y confirme la possibilité de faire trancher une action en violation de brevet par voie de jugement sommaire ; et

2. On ouvre peut-être la porte à certains cas où il pourrait être possible de faire référence au dossier d'examen (le *file wrapper*) d'une demande de brevet sœur dans une juridiction étrangère.

Nous aborderons ces deux points ci-dessous.

1.1 La possibilité de passer par une demande de jugement sommaire en matière de brevets

L'invention en cause concernait, essentiellement, une méthode de grillage de graines oléagineuses. Avant l'introduction de l'action, la partie demanderesse avait cherché à obtenir des informations de la partie défenderesse quant à la méthode de grillage de graines oléagineuses qu'elle employait afin de pouvoir vérifier si cette méthode

1. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53.1.

violait ou non son brevet. La défenderesse n'ayant pas accepté de fournir ces informations, la demanderesse a intenté une action en violation de brevet devant la Cour fédérale dans le but présumé d'obtenir ces informations dans le cadre des échanges des affidavits de documents et des interrogatoires. En défense, la défenderesse alléguait l'absence de deux éléments essentiels de sa méthode et a choisi de présenter une requête en jugement sommaire demandant le rejet de l'action. La requête a été accueillie par la Cour fédérale (Micheal Manson, J.C.F.) et la décision confirmée par la Cour d'appel (sous la plume d'Yves de Montigny, J.C.A., décision à laquelle ont souscrit Denis Pelletier, J.C.A. et Marianne Rivoalen, J.C.A.).

En appel, la Cour rappelle d'emblée l'importance des jugements sommaires pour améliorer l'accès à la justice et le fait que, par conséquent, les règles qui régissent ce genre de procédure doivent être interprétées largement. Malgré ce principe directeur, on comprend qu'une requête pour jugement sommaire se prête difficilement *a priori* au règlement d'une cause en violation de brevet, notamment en raison des complications techniques usuelles, à savoir, d'une part, l'identité et les connaissances générales courantes de la personne moyennement versée dans l'art requises pour l'interprétation téléologique des revendications et, d'autre part, la compréhension du fonctionnement de la méthode ou de l'appareil accusé de contrefaire le brevet en cause, qui sont souvent complexes d'un point de vue technologique. En effet, dans un litige en violation de brevet, la Cour doit presque toujours démêler de longs rapports d'experts contradictoires sur des points importants, soit un exercice qui nécessite normalement un procès de plusieurs semaines (même lorsque la question du quantum fait l'objet d'une bifurcation). La demanderesse (l'intimée à la requête) demandait le rejet de la requête en faisant valoir, pour l'essentiel, les difficultés susmentionnées.

D'abord, la demanderesse indiquait qu'elle n'avait pu colliger d'éléments de preuve pertinents et utiles pour sa cause puisque la requête était présentée avant que n'aient eu lieu les interrogatoires au préalable et qu'elle n'avait pu avoir accès à l'installation de production de la défenderesse. En réponse à cet argument, la Cour répond que l'article 213 des *Règles des Cours fédérales*[2] (ci-après les « Règles ») prévoit qu'une requête pour jugement sommaire peut être présentée après le dépôt de la défense de l'intimée et avant que la date du procès ne soit fixée, ce qui était le cas. Comme les Règles ne

2. DORS/98-106.

prévoient aucune autre condition pour donner ouverture au droit de présenter une requête pour jugement sommaire, la tenue ou non de l'interrogatoire préalable n'est pas un facteur qu'il faut retenir dans l'analyse. En d'autres mots, le fait que la partie demanderesse n'ait pas pu procéder aux interrogatoires pour tenter de découvrir des faits qui pourraient l'aider dans sa cause n'était pas un argument pertinent en soi pour demander le rejet de la requête.

La Cour rappelle ensuite que, en matière de jugement sommaire, il incombe à chaque partie de présenter ses meilleurs arguments (*both parties must put their best foot forward*). Cela dit, la Cour reconnaît qu'on ne peut reprocher à la partie qui répond à une requête pour jugement sommaire de ne pas présenter d'éléments de preuve si cette preuve est sous le contrôle exclusif de la partie requérante. Par contre, en l'occurrence, la requête de la défenderesse était supportée par un affidavit qui dévoilait quel appareil elle employait pour griller ses graines oléagineuses, ce qui était suffisant pour permettre à la demanderesse de produire une preuve d'expert selon laquelle l'appareil en question permet de réaliser les étapes visées par les revendications, ce que la demanderesse a choisi de ne pas faire. Par conséquent, selon la Cour d'appel, le juge de première instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en fondant sa décision sur la preuve devant lui.

Un autre argument présenté par la demanderesse voulait que le juge de première instance ait commis une erreur en interprétant les revendications puisque, faute de preuve d'expert, il ne pouvait adéquatement procéder à l'interprétation téléologique requise et qu'un procès était nécessaire pour ce faire. À cette prétention, la Cour d'appel a répondu ce qui suit :

> [34] L'interprétation d'un brevet, comme de tout autre document juridique, est toujours une question de droit qu'il appartient à la Cour de trancher. Il est vrai que, dans la plupart des cas, un tel exercice repose sur l'expertise et les connaissances révélées par la preuve d'expert, car le destinataire du brevet est une personne versée dans l'art et non une personne ordinaire. Rien dans la jurisprudence ou la doctrine (ou, tout au moins, dans le dossier présenté par l'appelante) n'étaye la notion voulant que la preuve d'expert soit obligatoire dans tous les cas.[3] (Nos soulignements)

3. *Canmar Foods Ltd.* c. *TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7, par. 34.

En l'espèce, le juge de première instance avait interprété les limitations des revendications en cause suivant leur sens usuel et, faute de preuve de la part de la demanderesse que ces limitations devaient avoir un autre sens, il était loisible, selon la Cour d'appel, au juge de première instance d'en venir à ces conclusions.

La leçon de cette affaire nous paraît claire : bien qu'une requête pour jugement sommaire ne prête généralement pas à une action en violation de brevet, lorsqu'on doit répondre à une telle requête et cherchons à la faire rejeter, encore faut-il y répondre avec les meilleurs éléments de preuve dont nous disposons (le fameux « *best foot forward* », expression que nous n'osons pas tenter de traduire) et non seulement avec des arguments de principe, si exceptionnelles puissent paraître les conclusions recherchées par la requérante.

1.2 La possibilité de faire référence au dossier d'examen d'une demande dans une juridiction étrangère

Avant l'entrée en vigueur de l'article 53.1 LB en décembre 2018, il n'était simplement pas possible, suivant la jurisprudence canadienne constante, de faire référence au contenu du dossier d'examen de la demande de brevet pour soutenir un argument d'interprétation. Aux fins de rappel, nous reproduisons le paragraphe 53.1(1) LB :

> **53.1 (1)** Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :
>
> a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l'égard de ce brevet, d'une renonciation ou d'une demande ou procédure de réexamen ;
>
> b) elle est faite entre, d'une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d'autre part, le commissaire, <u>un membre du personnel du Bureau des brevets</u> ou un conseiller du conseil de réexamen.[4] (Nos soulignements)

4. Art. 53.1(1) LB.

La problématique en l'espèce est que le juge de première instance, non pas tant pour fonder son interprétation que pour s'en assurer, avait fait référence à des déclarations faites par le titulaire du brevet devant l'examinateur du bureau des brevets des États-Unis (USPTO) chargé de l'examen de la demande correspondante dans cette juridiction. Or, cet examinateur n'est pas un « membre du personnel du Bureau des brevets » tel qu'est définie cette dernière expression à l'article 3 LB (le Bureau des brevets étant attaché à Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Conscient des limitations imposées par le libellé de l'article 53.1 LB, le juge de première instance a néanmoins estimé qu'il s'agissait de circonstances extraordinaires qui justifiaient le recours au dossier d'examen de la demande états-unienne équivalente dans le cadre de l'exercice d'interprétation puisque, selon lui, « la poursuite de la demande étrangère est incluse dans l'historique de poursuite du brevet canadien »[5] (souligné par la Cour d'appel). Le juge de première instance était aussi soucieux du fait que les demandes de brevet canadiennes sont souvent examinées après l'examen d'une demande correspondante devant un bureau des brevets étranger, de sorte que les demandeurs de brevet au Canada pourraient faire preuve d'opacité devant le Bureau canadien des brevets quant aux raisons pour lesquelles ils apportent des modifications afin de limiter des revendications durant la poursuite de leur demande. En d'autres mots, il est trop facile pour un demandeur de brevet au Canada d'éviter les effets de l'article 53.1 LB en omettant de répéter devant le Bureau canadien les raisons évoquées devant une instance homologue étrangère pour expliquer une modification qui limite la portée d'une revendication.

Bien qu'elle soit également sensible à cette préoccupation soulevée par le juge de première instance, la Cour d'appel était d'avis que les faits en l'espèce ne permettaient pas de tirer la conclusion selon laquelle le contenu de la demande états-unienne correspondante avait été « incorporé par référence », de sorte que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en ayant recours aux communications écrites du breveté dans le cadre de l'examen de la demande états-unienne. Bien qu'il eut commis une erreur de droit révisable, la Cour d'appel était néanmoins d'avis que les conclusions du juge sur l'interprétation des revendications étaient correctes pour les motifs résumés plus haut et n'est donc pas intervenue dans sa décision ultime.

5. *Canmar Foods Ltd.* c. *TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7, par. 10.

Dans ce contexte, suivant la règle selon laquelle un tribunal devrait s'abstenir de statuer sur des questions autres que celles étant strictement essentielles au règlement de l'affaire dont il est saisi, la Cour d'appel a préféré ne pas trancher la question de savoir s'il peut effectivement ou non y avoir des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier le recours à des déclarations écrites faites par le breveté canadien devant un bureau des brevets étranger afin d'assister dans l'interprétation des revendications canadiennes. Comme la porte n'est pas fermée, on peut s'attendre à ce que d'autres tentatives de ce genre soient faites dans l'avenir, et la question pourrait recevoir réponse dans la jurisprudence au cours des prochaines années. D'ailleurs, l'arrêt *Bauer* étudié plus bas y offre peut-être un début de réponse définitive à cette question.

2. *WESTERN OILFIELD EQUIPMENT RENTALS LTD.* c. *M-I LLC*, 2021 CAF 24

Cette deuxième décision à l'étude est particulièrement longue (70 pages) pour un arrêt de la Cour d'appel fédérale, mais cela n'est pas tant attribuable au fait que la Cour procède à de longues analyses sur l'état du droit des brevets qu'au nombre de points soulevés en appel par l'appelante. D'ailleurs, avant de procéder à l'analyse des questions devant elle, la Cour d'appel prend la peine de soulever le « manque de jugement » de l'appelante d'avoir soulevé un si grand nombre de questions en appel, d'autant plus qu'elles étaient intimement liées à des questions de fait que l'appelante abordait sans « tenir dûment compte de la norme de contrôle applicable ». Dans ce contexte, non seulement le juge Locke, J.C.A. (les juges Mary Gleason, J.C.A., et Anne Mactavish, J.C.A., souscrivant à ses motifs) a tenu à souligner que cette démarche a nui à la cause de l'appelante en empêchant la Cour d'examiner plus en profondeur des points qui avaient peut-être plus de mérite mais il a condamné l'appelante au maximum des dépens suivant le tarif des Règles. Comme le dit l'adage : trop, c'est comme pas assez.

Si cet arrêt se veut un survol utile des critères applicables quant à presque toutes les facettes usuelles d'un litige en droit des brevets au Canada (interprétation, contrefaçon, antériorité, évidence, etc.), on y aborde aussi des principes sur lesquels la jurisprudence a moins souvent l'occasion de se pencher et qui trouvent donc intérêt pour le présent article.

2.1 La contrefaçon antérieure à la délivrance d'un brevet (art. 55(2) LB)

Aux fins de rappel, citons le paragraphe 55(2) LB, qui permet à un breveté de réclamer une indemnité raisonnable pour la « contrefaçon » qui aurait pu avoir lieu entre la publication de sa demande de brevet et l'octroi du brevet (le mot contrefaçon est entre guillemets puisqu'il ne peut, par définition, s'agir de contrefaçon d'un brevet non existant, comme le souligne la Cour, qui a tout de même choisi d'employer l'expression « contrefaçon antérieure à la délivrance d'un brevet ») :

> **55.(2)** Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l'article 10 et avant la date de l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.[6]

Sans appuyer sa position sur quelque autorité que ce soit, l'appelante soutenait qu'un breveté ne pouvait faire valoir de réclamation en vertu de cette disposition :

1. Si l'acte allégué contrefaisant avait cessé avant l'octroi du brevet ; ou

2. Dans les cas d'incitation à la contrefaçon.

La Cour souligne d'abord que le libellé même du paragraphe 55.2 LB ne tend pas à permettre de faire de telles distinctions.

La Cour rappelle ensuite que l'objectif de cette disposition législative (qui n'existait pas à l'époque où une demande de brevet demeurait confidentielle jusqu'à l'octroi du brevet, comme c'est d'ailleurs toujours le cas avec les dessins industriels) est d'indemniser un inventeur dont l'invention divulguée dans une demande publiée est utilisée sans son autorisation avant qu'il ne puisse faire valoir son (éventuel) droit. Dans ce contexte, on contrecarrerait cet objectif

6. Art. 55(2) LB.

si les prétentions de l'appelante devaient prévaloir, ce que la Cour d'appel n'a pas avalisé.

2.2 La défense dite « Gillette »

Rappelons le principe voulant qu'un défendeur accusé de violation de brevet puisse faire rejeter l'action s'il réussit à démontrer que ce dont il est accusé est identique à l'art antérieur ou n'est pas suffisamment différent de celui-ci.

La Cour a observé que ce moyen de défense est très souvent plaidé pour faire rejeter une action en violation de brevet, mais qu'il arrive très rarement qu'il soit effectivement débattu par les avocats ou traité par les tribunaux, de sorte qu'il est généralement mal compris ou mal appliqué. La Cour a saisi donc l'occasion de faire un rappel utile de ce en quoi consiste véritablement ce moyen de défense qui fait référence à une marque de rasoir, mais qui est moins souvent utilisé que le rasoir d'Occam pour trancher une question.

La défense dite « Gillette » permet, dans son application, de court-circuiter l'analyse souvent longue et fastidieuse requise pour d'abord interpréter les revendications et ensuite appliquer cette interprétation à l'objet en litige. En effet, si le défendeur fait tout simplement la démonstration que l'objet du litige correspond à l'art antérieur, il en découle forcément la conclusion qu'il ne peut s'agir de contrefaçon, car le brevet est soit invalide (puisqu'il englobe l'art antérieur) ou valide, mais non contrefait (car il n'englobe pas l'objet visé par son recours ; objet identique à l'art antérieur). Or, dans la pratique, cet exercice se révèle souvent inutile puisque le tribunal aura de toute façon procédé à l'interprétation des revendications, la détermination de leur validité à la lumière de l'art antérieur (dont la pièce de l'art antérieur au soutien de la défense dite « Gillette ») et l'analyse de la contrefaçon.

2.3 L'invalidité pour cause d'ajout d'un nouvel objet qui ne pouvait pas être inféré de manière raisonnable de la demande de brevet déposée (art. 38.2(2) LB)

L'appelante, comme septième motif d'invalidité présenté en appel (sans compter les différentes variations des motifs d'invalidité pour cause d'antériorité et d'évidence), soutenait que le breveté n'avait

pas respecté les exigences prévues au paragraphe 38.2 LB, qui se lit comme suit :

> **38.2 (2)** Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.[7]

Soulignant qu'il y avait peu de jurisprudence concernant cet article, l'appelante soutenait que le critère de l'inférence raisonnable pour justifier une modification ajoutant un nouvel objet était très strict et qu'il faut que cet objet ait été divulgué de façon claire et non équivoque dans la demande originale. L'appelante s'appuyait sur deux décisions du Royaume-Uni pour soutenir sa position.

Or, la Cour a donné trois bonnes raisons pour ne pas adopter l'approche du Royaume-Uni sur cette question :

1. Cette approche impose au breveté le fardeau de prouver que l'objet de l'ajout se trouvait bel et bien dans la demande originale, contrairement au principe de la présomption de validité d'un brevet ;

2. La disposition législative analogue du Royaume-Uni ne mentionne pas la notion de possibilité d'inférence raisonnable que l'on trouve dans la loi canadienne, (le législateur britannique aurait donc voulu un critère strict) ; et

3. Autre distinction entre les deux textes législatifs : la loi du Royaume-Uni prévoit expressément la possibilité que soit déclaré invalide un brevet dont la modification ne respecte pas les exigences, ce qui n'est pas le cas dans la loi canadienne.

Bien que cette cause ait pu faire avancer le droit sur certains points, la Cour d'appel n'a pas apprécié la manière dont l'appelante a présenté son appel et l'on comprend qu'il y a lieu d'être plus judicieux dans les arguments que l'on décide, au bout du compte, de présenter à l'audition.

7. Art. 38.2(2) LB.

3. *BAUER HOCKEY LTD.* c. *SPORT MASKA INC. (CCM HOCKEY)*, 2021 CAF 166

Dans cette troisième décision à l'étude, la Cour d'appel fédérale martèle de nouveau un message transmis dans les deux décisions précédemment discutées : venez nous voir seulement si vous avez de bons motifs. La Cour rappelle, voire réaffirme fermement, d'une part, la norme de contrôle établie il y a 20 ans dans l'arrêt *Housen* c. *Nicolaisen*, 2002 CSC 33 (ci-après « *Housen* »), et revient un peu sur, ou plutôt nuance, la rigidité du test de l'évidence établi dans l'arrêt *Apotex Inc.* c. *Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61 (ci-après « *Sanofi* ») (deux messages également transmis dans l'arrêt *Western Oilfield*, précédemment analysé). Cette décision revêt également un certain intérêt puisqu'on y aborde aussi la portée de l'article 53.1 LB, mais dans un contexte plus général que l'analyse faite dans l'arrêt *Canmar Foods*, également précédemment analysé. Nous discuterons de ces trois points ci-dessous.

3.1 La norme de contrôle

À la lecture de cette décision, on sent une certaine impatience de la part de la Cour : la norme de contrôle est claire et bien établie et est mal venu celui qui propose de la changer ou de la nuancer. Si l'on allègue une erreur de droit, il faut être bien certain qu'aucune preuve ne puisse soutenir des conclusions de fait du juge de première instance. Il paraît clair que la Cour d'appel épluche très scrupuleusement l'ensemble de la preuve présentée en première instance pour y trouver un élément qui soutient la conclusion factuelle du juge de première instance qui fait l'objet d'une contestation.

En l'espèce, l'appelante faisait valoir la relative inexpérience du juge de première instance en matière de procès pour violation de brevet, ne s'agissant que de son deuxième procès en la matière (avant sa carrière de juge, il avait été doyen de la section de droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa), et soutenait que, par conséquent, le degré de retenue de la Cour d'appel quant aux inférences factuelles de sa décision devait être moins élevé. Proposition audacieuse s'il en est une.

La Cour d'appel a exprimé son malaise face à une telle idée. Entre autres considérations, la Cour indique que, si une telle proposition devait être retenue, chaque appel débuterait par un débat sur

l'expérience du juge de première instance pour déterminer la norme applicable. Il y aurait donc toute une gamme de normes de contrôle reflétant l'éventail de l'expérience personnelle de tous les juges qui composent le tribunal de première instance. Or, l'arrêt *Housen* de la Cour suprême établit deux normes qui s'appliquent à toutes les décisions en appel.

3.2 Le test de l'évidence

Un brevet ne peut validement revendiquer une invention « évidente », tel que le prescrit l'article 28.3 LB. Bien que la Cour suprême ait établi un test en quatre questions (ou cinq si l'on considère que la première question est en fait composée de deux sous-questions) dans l'arrêt *Sanofi*, la Cour d'appel a mentionné qu'il ne s'agit pas d'un test rigide, mais d'un « cadre analytique ». Un juge n'est donc pas tenu de suivre ce cadre à la lettre pourvu que son analyse s'inscrive dans les « seules considérations impératives » prévues à l'article 28.3 LB. Sans que la Cour d'appel l'ait énoncé expressément, on peut s'attendre à ce que ce nuancement du test de *Sanofi* lui donnera un peu plus de souplesse à l'avenir pour maintenir une décision du tribunal de première instance auquel un appelant reproche d'avoir commis une erreur de droit en ayant mal appliqué le test de l'évidence.

3.3 L'article 53.1 LB

Nous avons vu plus haut, dans l'étude de l'arrêt *Canmar Foods*, que la Cour d'appel n'était pas prête, dans le contexte de cette affaire, à accepter le principe voulant qu'on puisse faire référence au dossier d'examen d'une demande de brevet dans une juridiction étrangère, sans toutefois complètement fermer la porte à cette possibilité dans un autre contexte. Comme on le verra ci-dessous, on peut s'attendre à ce qu'il soit très difficile d'évoquer l'article 53.1 LB autrement que dans le cas (au singulier) qui y est précisément prévu.

Dans la présente affaire, le juge de première instance avait émis l'opinion suivante :

> 65. Bien que le recours à l'historique de l'examen soit décrit en termes de préclusion aux États-Unis, l'article 53.1 en fait clairement une question d'interprétation des revendications. Lorsqu'une question d'interprétation des revendications est

> soulevée, le titulaire de brevet fait toujours des déclarations à notre Cour quant à l'interprétation pertinente des revendications, et le défendeur tente toujours de réfuter ces déclarations. **Par conséquent, je suis d'avis que l'article 53.1 s'applique dès lors qu'il s'agit d'une question d'interprétation des revendications, rendant ainsi l'historique de l'examen recevable. En d'autres mots, il n'est pas nécessaire d'isoler une déclaration et une réfutation en particulier chaque fois que l'on renvoie à l'historique de l'examen. Cela fait simplement partie intégrante du processus d'interprétation.**[8] (Nos caractères gras)

La Cour d'appel avait du mal à accepter cette interprétation, puisqu'elle pourrait permettre d'invoquer sans limites l'historique de l'examen de la demande de brevet. La Cour d'appel rappelle donc les propos de la Cour suprême dans l'arrêt *Free World Trust*, où elle se prononçait fermement contre l'utilisation de preuve extrinsèque, comme le contenu du dossier d'examen de la demande de brevet, pour interpréter les revendications d'un brevet, et ce, pour éviter d'attiser « le brasier déjà intense du contentieux en matière de brevets »[9]. Selon la Cour d'appel, ce principe constitue toujours la base et l'article 53.1 LB ne constitue qu'une exception très précise à ce principe, lequel doit être interprété strictement. Si le législateur avait voulu ouvrir davantage la porte à la « boîte de Pandore que serait la préclusion fondée sur les notes au dossier »[10], il l'aurait fait.

Selon la Cour d'appel, l'objet de l'article 53.1 LB, selon son libellé, est d'offrir un outil contre les titulaires de brevet qui défendent une interprétation devant le Bureau des brevets pour en faire valoir une autre devant les tribunaux. Il est donc douteux qu'on accepte un jour de faire valoir une interprétation de l'article 53.1 LB qui permettrait de recourir au dossier d'examen dans le cadre de l'interprétation des revendications autrement que dans ce cas bien précis.

4. *GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD.* c. *NOMADIX, INC.*, 2021 CF 276

Pour ce qui est des deux dernières décisions faisant l'objet du présent article, nous étudierons deux jugements de la Cour fédérale dans le cadre d'actions en contrefaçon. La première de ces deux

8. *Bauer Hockey Ltd.* c. *Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2021 CAF 166, par. 35.
9. *Free World Trust* c. *Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, par. 66.
10. *Id*.

décisions concerne une action en violation de deux brevets dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement dans l'administration de réseaux informatiques (au niveau de la sécurité pour un premier et au niveau de l'optimisation de l'efficacité pour le second). Les inventions en cause sont particulièrement utiles pour les réseaux informatiques dans le domaine hôtelier (quoiqu'elles ne soient pas expressément limitées à cet environnement).

Les parties commercialisent toutes les deux des équipements de passerelle (soit un appareil qui relie différents réseaux informatiques) et des logiciels de soutien aux hôtels. Selon la demanderesse, Guest Tek, l'utilisation de l'appareil et les logiciels de la défenderesse, Nomadix, constituent une violation de ses brevets en cause. Ce faisant, Nomadix, en vendant son appareil et ses logiciels au Canada, inciterait la violation des brevets de Guest Tek puisqu'elle ne les utilise pas elle-même (il y avait aussi des allégations de contrefaçon directe de la part de Nomadix quant à certaines revendications, mais ce volet est moins d'intérêt et ne sera pas abordé). Cette affaire présente donc des leçons intéressantes quant à l'application des critères à respecter pour démontrer une incitation à la contrefaçon et les difficultés que cela peut représenter dans certains cas. De plus, cette décision présente un intérêt quant à l'appréciation de la règle d'interprétation des revendications et contient quelques mises en garde sur la préparation des rapports d'experts. Nous aborderons donc ces trois sujets dans l'ordre qui nous semble le plus logique.

4.1 L'interprétation des revendications

Cette décision ne représente pas un tournant dans les règles d'interprétation des brevets et le juge, Nicholas McHaffie, J.C.F., ne faisait pas non plus face à une situation inusitée qui nécessitait une approche révolutionnaire dans le règlement des litiges en matière de brevet ; là n'est pas l'intérêt de cette décision. Cependant, le juge commence son analyse en relevant ce qui semble pour lui une contradiction entre, d'une part, le principe voulant qu'« il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement »[11] et, d'autre part, celui voulant qu'on peut « examiner la divulgation et les dessins pour "comprendre" les mots d'une revendication, mais non pour "élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite" »[12]. Plus précisément, il résume le conflit apparent comme suit :

11. *Guest Tek Interactive Entertainment Ltd.* c. *Nomadix, Inc.*, 2021 CF 276, par. 41.
12. *Id.*, par. 42.

> [45] À mon avis, il y a un certain conflit entre le principe selon lequel l'interprétation des revendications exige l'examen de la divulgation et des revendications dans leur ensemble et l'idée que le « recours » à la divulgation n'est permis que lorsque les revendications sont ambiguës. Le but de commencer l'exercice d'interprétation avec la divulgation, et d'exiger l'examen de la divulgation et des revendications dans leur ensemble, est vraisemblablement de reconnaître que la divulgation aide et influence la compréhension téléologique des termes de la revendication dans leur contexte. Si tel est le cas, ce but est difficilement compatible avec l'exigence que la personne versée dans l'art ainsi que les parties, les experts et la Cour ne renvoient pas (ou n'aient pas « recours ») aux parties mêmes de la divulgation qui aident à comprendre les termes de la revendication, à moins qu'ils ne concluent d'abord que les termes sont ambigus. Comme l'a reconnu le juge Binnie dans Whirlpool, déterminer si un terme est ambigu peut nécessiter que la divulgation soit « examiné[e] attentivement ». Je note que, dans Monsanto, la Cour suprême a procédé à l'interprétation de revendications en ce qui concerne la divulgation sans qu'aucune décision préalable n'ait été rendue quant à l'ambiguïté des revendications.[13] (Soulignements de la Cour ; références omises)

Qu'il s'agisse d'un véritable conflit ou non, le juge ne résout pas vraiment la problématique qu'il met sur la table en concluant qu'« en l'espèce [il] n'y a pas de termes dont l'examen de la divulgation indique une interprétation différente de celle qui ressort de la revendication même, lue à la lumière du brevet dans son ensemble »[14]. En d'autres mots, le cas devant lui ne le place pas dans une situation où les deux principes apparemment en conflit l'obligent à résoudre. Ce pourrait être pour une autre affaire.

Cela dit, il procède à une interprétation méticuleuse des différents termes des revendications en choisissant tantôt l'interprétation préconisée par l'expert d'une partie et en adoptant tantôt celle mise de l'avant par l'expert de l'autre partie (nous discuterons plus loin de quelques commentaires que le juge avait à faire sur les experts), toujours en essayant de trouver l'interprétation qui se prête le mieux au contexte des divulgations en prenant bien soin de ne pas « élargir

13. *Id.*, par. 45.
14. *Id.*, par. 48.

ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite »[15]. Un exemple éloquent de la manière dont le juge a abordé chacun des termes des revendications en dispute est le suivant.

Un des termes contesté dans un des brevets était « en proportion de ». En référence au rapport d'expert d'une des parties, le juge note que « [e]n mathématiques, le concept de proportionnalité signifie qu'une variable est liée de manière multiplicative à une autre par une constante »[16]. Il note aussi que la personne versée dans l'art, ayant normalement étudié ou travaillé en mathématiques, reconnaîtrait que cette expression fait appel à la notion de proportionnalité mathématique. Or, le juge estime qu'il ne faut pas pour autant s'en tenir au sens littéral strict. Il estime qu'il faut s'en remettre à l'ensemble du brevet pour chercher à comprendre si l'inventeur entendait s'en tenir à la définition mathématique stricte. Pour ce faire, il fait référence à trois exemples fournis dans le brevet pour conclure qu'une proportionnalité mathématique stricte ne cadre pas avec ceux-ci afin d'adopter, au bout du compte, une interprétation selon laquelle la revendication englobe une relation « généralement proportionnelle ».

Un autre débat d'interprétation qui est intéressant est celui concernant le sens à donner aux expressions « premier paquet » et « deuxième paquet » (ici, un « paquet » fait référence à un ensemble de données). Ceci est particulièrement d'intérêt puisque l'on retrouve souvent, dans la rédaction de brevets, les qualificatifs « premier » et « deuxième » afin de distinguer deux éléments distincts de même nature (par exemple « *a first widget* » et « *a second widget* »).

Dans cette affaire, une des parties prenait la position que les expressions « premier » et « deuxième » devaient recevoir leur sens ordinaire et qu'elles faisaient donc référence à la séquence ou l'ordre des paquets. Le « premier paquet » est donc celui qui arrive en premier ! L'autre partie préconisait plutôt une interprétation plus large selon laquelle ces mots sont utilisés simplement pour distinguer un paquet d'un autre (*first widget*, *second widget*).

Le juge n'était pas *a priori* ouvert à l'idée que le mot « premier » (*first*) n'ait qu'un sens en langue anglaise et évoque nécessairement le temps ou la séquence. Il renvoie ensuite à deux décisions canadiennes

15. *Id.*, par. 39, citant *Tearlab Corporation* c. *I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179, par. 33.
16. *Id.*, par. 344.

et deux décisions états-uniennes où l'on avait reconnu que les termes « premier » et « deuxième » étaient utilisés pour distinguer des éléments sans égards à des séquences, ce qui indique que ces termes ne sont pas forcément limités à une interprétation restrictive comme le préconisait une des parties. Le juge reconnaît toutefois que dans certaines circonstances, tout dépendamment du contexte (dont le mémoire descriptif), ces termes pourraient désigner une séquence, comme le juge l'a noté en référence à une autre décision canadienne où c'était le cas. Ce qui prime, c'est le contexte.

Il ajoute aussi qu'une personne versée dans l'art doit aussi être, dans une certaine mesure, versée dans la lecture de brevets, ce qui comprend la connaissance de certaines conventions de rédaction de brevet, comme l'emploi des expressions *first widget* et *second widget*.

Finalement, le juge estime que, dans le contexte du brevet, rien n'indique que « premier » et « deuxième » désignent une quelconque séquence.

4.2 L'incitation à la contrefaçon

Les brevets en cause visaient, pour ce qui nous concerne, des méthodes. Comme mentionné ci-dessus, l'équipement de passerelle vendu par Nomadix n'était pas employé par elle, mais plutôt par ses clients, nommément des hôtels. Par conséquent, si l'utilisation de l'équipement de Nomadix constitue une violation des brevets, le contrefacteur direct serait les clients de Nomadix, à savoir des hôtels, et on peut présumer, pour des raisons évidentes, que la demanderesse n'était pas très encline à inclure dans un litige judiciaire des clients potentiels pour son équipement concurrent. Par conséquent, Guest Tek s'en est tenue à une action contre Nomadix alléguant l'incitation à la contrefaçon. (Nous répétons qu'il y avait certaines revendications alléguées être violées directement par Nomadix, mais ce volet de la décision est moins d'intérêt et n'est donc pas abordé.)

Avant d'aller plus loin, rappelons le test tripartite qu'un demandeur doit démontrer pour conclure à l'incitation à la contrefaçon :

> (1) il doit y avoir eu contrefaçon des revendications par un contrefacteur direct ;
>
> (2) les actes de contrefaçon ont été influencés par les agissements du défendeur au point où, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu ; et

(3) le défendeur doit avoir su que son influence entraînerait des actes de contrefaçon.

En l'occurrence, Guest Tek a échoué sur les trois critères. Nous précisons toutefois que la présente analyse ne portera que sur l'un des brevets en cause, soit celui qui traite de l'équipement de passerelle (la discussion sur l'autre brevet en cause est moins d'intérêt, d'autant plus que le jugement est grandement caviardé pour des raisons de confidentialité, de sorte qu'il est plus difficile d'en saisir les nuances).

Sur le premier critère, on peut affirmer, en résumé, que Guest Tek, par la voie de tests réalisés en utilisant l'équipement de Nomadix, a réussi à démontrer qu'il était possible de violer son brevet suivant la configuration de certains éléments. Il avait également été mis en preuve que certains hôtels au Canada avaient mis en place un réseau comprenant une passerelle de Nomadix. La Cour a même conclu, quant à certaines des limitations du brevet, qu'on pouvait présumer qu'elles étaient présentes dans la configuration des réseaux de certains hôtels. Cependant, la Cour a conclu que Guest Tek n'a pas réussi à faire la preuve que toutes les configurations requises pour violer son brevet étaient présentes dans un même réseau d'un seul hôtel.

Ceci illustre bien les difficultés à faire la preuve d'une contrefaçon directe par une personne qui n'est pas impliquée dans le recours, surtout si l'appareil au cœur du débat comporte aussi des configurations qui ne constituent pas une violation du brevet. Sans nécessairement inclure certains hôtels en tant que défendeurs à l'action, Guest Tek aurait possiblement pu demander à interroger certains tiers ou les assigner à comparaître pour expliquer la manière dont l'équipement de Nomadix employé était configuré, mais on peut comprendre les raisons commerciales qui ont incité Guest Tek à ne pas se prévaloir de ces options.

Quant au deuxième critère, comme il n'y avait pas de preuve de l'existence d'une contrefaçon directe, il aurait été difficile de démontrer que Nomadix avait influencé un hôtel canadien à contrefaire le brevet. Le juge reconnaît tout de même que Nomadix a incité des hôtels à acheter ses passerelles, mais la preuve n'a pas réussi à démontrer que Nomadix a poussé des hôtels à configurer la passerelle d'une manière particulière. Il n'y aurait donc pas eu d'incitation à la contrefaçon même si Guest Tek avait réussi à satisfaire au premier critère.

Finalement, quant au troisième critère, comme il n'y a aucune preuve de l'existence d'une contrefaçon directe ni celle d'une influence

de la part de Nomadix pour violer le brevet, on ne peut forcément pas conclure que Nomadix savait que son influence conduirait à une contrefaçon.

4.3 Quelques mots sur les expertises

Pour conclure sur cette décision, nous trouvons utile de relater certains commentaires émis par le juge sur les experts, et ce, afin de mieux guider les avocats qui doivent monter une cause en violation de brevet.

En introduction de sa présentation des experts ayant témoigné au procès, le juge émet quelques commentaires sur les rapports d'experts produits par les parties. Il reconnaît que les avocats peuvent aider à la préparation des rapports et que c'est même généralement utile qu'ils le fassent, mais leur implication devrait se limiter à l'intérieur d'un certain spectre et, en l'occurrence, le juge estime que les avocats des deux parties ont outrepassé ce spectre, et ce, au-delà des deux extrémités de celui-ci.

D'abord, le juge estime que les avocats d'une des parties ont été *trop* impliqués dans la rédaction des rapports d'experts. Dans ce premier cas, les rapports contenaient, entre autres, de l'argumentation et des critiques au niveau juridique des rapports de l'autre partie. Cela a donc pu influer sur la perception du juge quant à l'impartialité des experts.

Ensuite, quant à l'autre partie, le juge estime que les avocats auraient pu participer un peu plus à la rédaction du rapport afin de mieux orienter l'expert et de structurer son rapport. Bien que cette lacune n'ait probablement pas en soi eu une influence négative sur le juge quant à sa perception de l'objectivité de l'expert, donc quant à la force probante de son témoignage, elle n'a certainement pas aidé le juge à bien saisir l'opinion que rendait l'expert.

En outre, le juge a reproché aux experts des deux parties d'avoir porté des jugements critiques sur les expertises de l'autre partie qui allaient au-delà, du moins dans la forme, de la critique objective.

Aussi, dans le cadre de l'analyse des critères de l'incitation à la contrefaçon, et plus particulièrement sur celui de savoir si la défenderesse avait influencé le contrefacteur direct allégué, le juge reproche à l'un des experts de s'être prononcé sur ce point, s'agissant

d'une question de fait sur laquelle aucune expertise scientifique n'est nécessaire, la Cour étant tout aussi bien placée que l'expert (sinon mieux) pour évaluer la question.

Ces commentaires sont un bon rappel du rôle de l'expert vis-à-vis la Cour, lequel n'est pas le même que celui des avocats.

5. *KOBOLD CORPORATION* c. *NCS MULTISTAGE INC.*, 2021 CF 1437

Nous terminons notre revue jurisprudentielle un peu là où nous l'avons commencée, soit avec une requête pour jugement sommaire, à la différence cette fois que nous nous trouvons dans un contexte où la partie défenderesse, soit la partie qui présente la requête, demande le rejet de l'action sur la base de la défense prévue à l'article 56 LB. Il s'agissait donc d'une occasion pour la Cour fédérale d'interpréter, pour la première fois, la nouvelle mouture de cet article à la suite des modifications à la loi qui sont entrés en vigueur en décembre 2018 (avec l'article 53.1 LB déjà doublement discuté ci-dessus). Nous présenterons donc la portée de la défense prévue au paragraphe 56(1) LB telle que proposée par la Cour avant d'aborder la manière dont la Cour a traité la question de fond. Mais d'abord, un bref résumé des enjeux.

5.1 Le résumé des enjeux

Les parties en instance exercent leurs activité dans le domaine de la fracturation hydraulique pour l'extraction de gaz et de pétrole. Le brevet en cause vise une méthode d'achèvement de puits de forage et la demanderesse, Kobold, alléguait que quatre des outils de fracturation hydraulique de la défenderesse, NCS, contrefaisaient le brevet. En défense, NCS faisait valoir qu'elle bénéficiait de la défense prévue à l'article 56 LB en ce qu'elle fabriquait et exploitait les quatre outils visés par l'action depuis avant la date de revendication. La preuve démontrait clairement que l'un des quatre outils en cause, le « Mongoose », était effectivement antérieur à la date de revendication et, dans ce contexte, Kobold a admis que NCS pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le « Mongoose ». Cependant, quant aux trois autres outils, ceux-ci étant postérieurs à la date de revendication et non identiques au « Mongoose », NCS ne pouvait faire valoir la défense prévue à l'article 56 LB selon Kobold. NCS, quant à elle, faisait valoir que les trois autres outils étaient sensiblement identiques au « Mongoose », de sorte qu'elle pouvait aussi bénéficier de cette défense

pour les trois autres outils. On comprend donc que l'issue de la cause dépendra du degré de différence permis entre un produit (ou une méthode) fabriqué et employé avant la date de revendication et celui fabriqué et employé après.

5.2 L'article 56 LB

Rappelons d'abord le libellé du paragraphe 56(1) LB tel qu'il se lisait avant son amendement :

> **56(1)** [pré-2018] Quiconque, avant la date de revendication d'une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l'objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.[17] (Nos soulignements)

Le juge (Russel W. Zinn, J.C.F.) souligne deux points quant aux limites de cette défense. D'abord, elle ne s'appliquait qu'à des objets physiques et ne visaient pas des méthodes. Ensuite, elle se limitait à l'objet acquis avant la date de revendication, de sorte qu'on ne pouvait fabriquer ou acquérir le même objet après la date de revendication et demeurer à l'abri d'un recours en violation de brevet. Pour l'essentiel, le juge était d'avis que cette défense permettait de liquider les stocks en inventaire acquis avant la date de revendication. Comme on le verra, la nouvelle mouture de l'article 56 LB a une portée bien plus large.

Nous reproduisons maintenant les paragraphes pertinents du nouvel article 56 LB :

> **56(1)** Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d'une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l'acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

17. Art. 56(1) LB.

> […]
>
> **(6)** Sous réserve du paragraphe (7), l'utilisation d'un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l'article est acquis, directement ou autrement, d'une personne qui, avant la date de revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu – ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre – un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.[18] (Nos soulignements)

Nous avons souligné quelques mots dans cet article, comme les distinctions identifiées sont importantes dans l'analyse de la Cour.

Avant d'aborder l'interprétation de cet article de loi, nous voulons faire une petite parenthèse afin de préciser la distinction entre la défense définie dans cet article et la défense dite « Gillette » discutée plus haut, qui est une défense développée par la jurisprudence. Dans ce deuxième cas, il est possible de faire rejeter une action en violation d'un brevet s'il est possible de démontrer que les agissements allégués contrefaisants correspondent à ce que l'on peut retrouver dans l'art antérieur publiquement divulgué avant la date de revendication. Dans le premier cas, il faut démontrer que les agissements allégués contrefaisants correspondent à ce que le défendeur faisait lui-même avant la date de revendication et ces actions n'ont pas à faire partie de l'art antérieur publiquement divulgué antérieurement ; il pourrait s'agir, par exemple, d'un secret commercial. Revenons maintenant à nos moutons.

Dans un premier temps, le juge note que la défense définie dans la nouvelle version du paragraphe 56(1) LB (nous discuterons de celle définie au paragraphe (6) plus loin) est plus large et s'en distingue sur trois points :

1. La défense n'est plus limitée aux seuls objets physiques. La défense vise désormais un « acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon »[19], ce qui inclut donc tous les types d'actes réservés au breveté tels qu'ils sont définis à l'article 42 LB, donc également les procédés et les méthodes, notamment ;

18. Art. 56(1), (6) LB.
19. Art. 56(1) LB.

2. La défense antérieure était limitée à la vente ou l'utilisation d'un objet physique fabriqué ou utilisé avant la date de revendication, de sorte que la fabrication postérieure du même objet ne pouvait être exonérée par cette défense. Désormais, il est possible de commettre de nouveau le « même acte », donc continuer la fabrication d'un objet ou l'emploi d'une méthode pratiquée après la date de revendication, tout en demeurant à l'abri d'une violation du brevet ; et

3. Même un « acte » contrefacteur qui n'avait pas été commis avant la date de revendication pourrait bénéficier de la défense prévue si la personne qui le commet avait « fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte »[20]. On peut s'imaginer, par exemple, qu'une personne qui avait mis en place une chaîne de montage précise pour fabriquer un objet sans que la chaîne soit pleinement opérationnelle à la date de revendication pourrait néanmoins bénéficier de la défense. Cependant, comme un tel scénario n'était pas devant la Cour, celle-ci ne pouvait pas se prononcer à savoir quel serait le degré d'accomplissement des préparatifs requis pour pouvoir bénéficier de la défense.

En l'occurrence, le débat tournait autour de la question de savoir jusqu'à quel point les outils allégués contrefaisants devaient être « les mêmes » que ce qui avait été fabriqué et utilisé avant la date de revendication. Comme on devait s'y attendre, la partie demanderesse était d'avis que, pour bénéficier de la défense, les outils faisant l'objet des allégations de contrefaçon devait être « les mêmes » (au sens strict, c'est-à-dire identiques) à ce qui avait été fabriqué et utilisé avant la date de revendication, alors que la partie défenderesse prétendait que si les outils étaient « sensiblement les mêmes », elle pouvait bénéficier de la défense.

La défenderesse, NCS, appuyait sa position principalement sur une décision de la Cour d'appel d'Angleterre portant sur un article similaire de la loi britannique qui concluait que l'acte visé par la défense n'avait pas à être exactement le même. En contrepartie, Kobold soutenait sa position avec un argument de texte en se référant aux paragraphes (6) et (9) de l'article 56 LB où, dans ces paragraphes,

20. Art. 56(6) LB.

les mots « le même » sont précédés de l'adverbe « sensiblement », alors que ce n'est pas le cas au premier paragraphe.

Le juge tend à être plutôt en accord avec la position de la demanderesse, tout en soulevant l'injustice d'exiger que l'acte soit parfaitement identique (au sens strict) à celui antérieurement commis pour bénéficier de la défense, dans le cas, par exemple, où l'objet antérieur était peint en vert alors que l'objet postérieur était peint en rouge à moins que la couleur de l'objet ne fasse partie des revendications du brevet. En d'autres mots, pour bénéficier de la défense prévue au paragraphe 56(1) LB, l'objet fabriqué ou la méthode employée après la date de revendication doit être identique à celui ou celle réalisé avant la date de la revendication relativement à l'objet de la revendication. Bien que l'objet ou la méthode réalisé après la date de revendication n'a pas à être identique dans son ensemble à celui ou celle réalisé avant pour bénéficier de la défense, encore faut-il que l'aspect de l'objet ou de la méthode qui constituerait autrement une violation soit identique.

Le juge note, par ailleurs, que le libellé et le champ d'application du paragraphe 6 de l'article 56 diffèrent de ceux du premier paragraphe. D'abord, le premier paragraphe s'applique à la personne qui fabrique ou vend l'article allégué contrefaisant, mais le paragraphe 6 protège la personne qui a acquis l'article du fabricant ou du vendeur. Cette seconde personne bénéficierait d'une défense ayant une portée un peu plus large et pourrait la faire valoir à juste droit même si elle a altéré la partie pertinente de l'invention, mais comme la Cour n'avait pas à se pencher sur un tel cas, elle n'a fourni aucune directive quant au degré d'altération à l'invention qui serait acceptable pour bénéficier de la défense prévue au paragraphe 56(6) LB (et au paragraphe 56(9) LB, lequel vise les méthodes).

Pour conclure sur la manière dont la défense prévue au paragraphe 56(1) LB doit s'appliquer, la Cour propose une marche à suivre en trois étapes :

1. Il faut déterminer si les actes commis avant et après la date de revendication sont identiques (mis à part les modifications non fonctionnelles). Si oui, il n'y a pas lieu d'aller plus loin, la défense peut être soulevée sans même avoir à interpréter les revendications et déterminer la contrefaçon (suivant la même logique que l'application de la défense dite « Gillette ») ;

2. Si les actes ne sont pas identiques, il faut déterminer s'ils constituent une contrefaçon et, le cas échéant, quelles revendications sont en cause :

   a. Si les actes postérieurs ne constituent pas une contrefaçon, l'action peut être rejetée sans que le paragraphe 56(1) LB puisse s'appliquer ;

   b. Si les actes postérieurs constituent une contrefaçon, mais pas les actes antérieurs, alors la défense ne peut pas s'appliquer et on peut conclure à la contrefaçon ;

   c. Finalement, si les actes antérieurs et postérieurs contrefont tous les deux les mêmes revendications, il faut alors déterminer si les modifications se rapportent à l'idée originale du brevet et, dans la négative, la défense prévue au paragraphe 56(1) LB doit trouver application.

5.3 Le jugement sommaire

Le juge note que la première situation proposée dans la marche à suivre ci-dessus, à savoir si les actes antérieurs et postérieurs sont identiques (dans le sens strict du terme), se prêterait particulièrement bien à une requête pour jugement sommaire. En l'espèce, ce n'était pas le cas (mais c'eût été probablement le cas pour l'outil « Mongoose » s'il n'avait pas été retiré de l'action au cours de l'audience).

Le juge procède ensuite à l'interprétation des revendications en cause. S'agissant d'une question de droit et estimant qu'il dispose des éléments de preuve nécessaires pour trancher la question, le juge conclut à une interprétation des revendications qu'il peut appliquer pour déterminer la contrefaçon.

À l'étape de la contrefaçon, par contre, il y avait contradiction dans la preuve sur un élément important, à savoir le temps requis pour équilibrer la pression au moyen d'une soupape dans les outils allégués contrefaisants. Le juge de la requête a donc estimé qu'un procès était requis pour trancher la question, ce que sera en mesure de faire le juge d'instruction à la suite d'une preuve complète constituée de témoignages et de contre-interrogatoires.

Cela dit, la requête n'était pas en vain et a permis de faire avancer le dossier et d'éliminer certains points en dispute et, ainsi, de limiter les enjeux qui feront l'objet du procès. Parmi les points décidés, on trouve les suivants :

1. L'interprétation de l'article 56 LB ;

2. L'interprétation des revendications ; et

3. La possibilité pour NCS d'évoquer les moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) LB.

Le juge du procès sera donc lié par les conclusions du juge de la requête quant aux deux points ci-dessus dans son appréciation de la question de la contrefaçon. Cela soulève donc la question très intéressante de savoir si une partie pourrait saisir la Cour dans le cadre d'une requête pour jugement sommaire afin de faire trancher uniquement la question de l'interprétation des revendications, de manière similaire à ce qui se fait aux États-Unis dans les *Markman hearings*. Il y a fort à parier que la personne qui aura la tâche de faire la revue jurisprudentielle l'année prochaine aura le privilège de répondre à cette question.

Vol. 34, nº 2

Droit de la publicité et du marketing : rétrospective de l'année 2021

Geneviève Hallé-Désilets*

RÉSUMÉ 571

INTRODUCTION 573

I- SANCTIONS DU BUREAU DE LA CONCURRENCE POUR INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 573

A- Dispositions législatives pertinentes 574

B- Le cas de FlightHub 575

C- Conclusion 576

II- *SOCIÉTÉ RADIO-CANADA* c. *PARTI CONSERVATEUR DU CANADA* 577

A- Faits 577

B- Analyse 578

C- Partie importante 579

1. Utilisation équitable. 581

a) Fin permise. 581

© CIPS, 2022.

* Geneviève Hallé-Désilets est avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

b) Caractère équitable 582

D- Conclusion 583

III- PROJET DE LOI N° 96 VISANT À RÉFORMER LA *CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE* 585

A- Résumé des exigences actuelles 585

B- Modifications proposées 587

C- Conclusion 591

IV- ALLÈGEMENTS À LA *LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D'AMUSEMENT* 592

A- Changements apportés 592

B- Rappel et sommaire des exigences des Règles. 593

C- Autres exigences s'appliquant aux concours internationaux. 593

V- CODE ET GUIDE DES PRATIQUES RESPONSABLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ SUR LES ALIMENTS ET LES BOISSONS DESTINÉE AUX ENFANTS 595

A- Restrictions 596

B- Exceptions à la Restriction pour certaines formes de publicité 597

C- Régime de préapprobation et application 598

D- Conclusion 599

VI- *CONSTELLATION BRANDS US OPERATIONS INC.* c. *SOCIÉTÉ DE VIN INTERNATIONALE LTÉE* 599

A- Décision de la Cour supérieure du Québec 600

1. Faits 600

2. Analyse. 601

a) Recouvrement de profits 601

b) Dommages-intérêts punitifs 602

c) Remboursement de frais d'avocat 603

3. Conclusion 603

B- Décision de la Cour d'appel du Québec 604

1. Faits 604

2. Analyse. 605

a) Atteinte aux marques de commerce et fardeau de preuve 605

i) Atteintes aux marques de commerce. 606

ii) Restitution de profits 607

b) Dommages-intérêts punitifs 608

c) Frais d'avocat 609

3. Conclusion 609

C- Conclusion 610

CONCLUSION. 611

RÉSUMÉ

Le domaine du droit de la publicité et du marketing a subi des évolutions importantes en 2021. En effet, les modifications à la *Charte de la langue française* (en vigueur depuis mai 2022) renforcent l'usage du français dans les affiches publiques et publicités commerciales, et les allégements à la Loi sur les concours publicitaires favorisent l'inclusion des Québécois dans les concours publicitaires internationaux. Les tribunaux se sont penchés sur l'utilisation équitable d'une œuvre dans un contexte publicitaire et sur l'utilisation de marques de commerce et d'œuvres de tiers dans des publicités comparatives. Le Bureau de la concurrence a encore démontré que les indications fausses ou trompeuses dans le commerce en ligne sont dans sa ligne de mire, et la *Loi sur la concurrence* a d'ailleurs subi des modifications en juin 2022, ayant notamment pour effet d'augmenter les amendes et sanctions pour ceux qui enfreignent cette loi. Finalement, un code d'autoréglementation des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants a été adopté, et il restera à voir dans les prochaines années si le gouvernement fédéral légifèrera en ce sens.

INTRODUCTION

En matière de développements relatifs au droit de la publicité et du marketing, l'année 2021 a été variée. D'abord, le Bureau de la concurrence a sanctionné une entreprise pour indications fausses ou trompeuses. Au niveau judiciaire, la Cour fédérale du Canada s'est prononcée sur l'utilisation équitable d'œuvres dans le cadre de publicités politiques et la Cour d'appel du Québec s'est penchée sur l'utilisation de marques de commerce et d'œuvres de tiers dans des publicités comparatives. Au niveau législatif, un projet de loi proposant des modifications à la *Charte de la langue française* a été déposé et un projet de loi modifiant la *Loi sur les loteries, les concours publicitaires* et les appareils d'amusement a été sanctionné. Finalement, un code d'autoréglementation des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (accompagné d'un guide d'interprétation) a été adopté.

I- SANCTIONS DU BUREAU DE LA CONCURRENCE POUR INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES

Le 24 février 2021, le Bureau de la concurrence (ci-après « Bureau ») a annoncé[1] avoir conclu une entente avec l'agence de voyages en ligne FlightHub Group Inc. (ci-après « FlightHub »), exploitant des sites FlightHub.com et JustFly.com, ordonnant à cette dernière le paiement d'une amende de 5 000 000 $ et, à deux dirigeants de l'entreprise, le paiement d'une amende de 400 000 $ chacun. Le Bureau a conclu que FlightHub avait facturé aux consommateurs des frais cachés, rédigé des évaluations positives de consommateurs pour promouvoir ses services et donné de nombreuses indications fausses ou trompeuses au sujet de ses prix et autres services de réservation de billets d'avion.

1. Voir BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, « L'enquête sur FlightHub prend fin avec des sanctions totalisant 5,8 millions de dollars pour l'entreprise et des directeurs », Communiqué de presse, Gatineau, 24 février 2021, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2021/02/lenquete-sur-flighthub-prend-fin-avec-des-sanctions-totalisant-58millions-de-dollars-pour-lentreprise-et-des-directeurs.html>.

A- Dispositions législatives pertinentes

La *Loi sur la concurrence*[2] (ci-après « LC ») prévoit un régime criminel portant sur la concurrence déloyale, qui inclut l'interdiction de donner des indications fausses ou trompeuses, ainsi qu'un régime civil portant sur les pratiques commerciales trompeuses.

De façon générale, le régime civil portant sur les pratiques commerciales trompeuses s'appliquera. Pour recourir au régime criminel, il doit y avoir des preuves claires et convaincantes que l'accusé a donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses (par exemple, si l'accusé persiste dans la conduite reprochée, malgré des plaintes de consommateurs). Dans un tel cas, le Bureau doit être convaincu qu'il serait dans l'intérêt du public d'intenter une poursuite criminelle, notamment compte tenu de la gravité de l'infraction[3].

La disposition générale du régime civil interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important[4]. Il n'est pas nécessaire d'établir qu'une personne a été trompée ou induite en erreur[5]. Pour déterminer si le comportement est susceptible d'examen, on tiendra compte de l'impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci[6]. L'indication portera sur un point important, si elle peut inciter un consommateur à acheter le produit ou service en question[7]. Le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d'envoyer des indications[8].

Selon le régime civil, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la Cour supérieure d'une province, où chaque élément du comportement doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente

2. L.R.C. (1985), ch. C-34.
3. Voir BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, *Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la* Loi sur la concurrence, Bulletin d'information, 22 septembre 1999, en ligne : <https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01223.html#choix>.
4. Art. 74.01(1)a) LC.
5. Art. 74.03(4) LC.
6. Art. 74.03(5) LC.
7. Voir BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, *Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la* Loi sur la concurrence, Bulletin d'information, 22 septembre 1999, en ligne : <https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01223.html#choix>.
8. Art. 52(1.2) LC.

peut ordonner à une personne de cesser son activité, de publier un avis correctif, ou de payer une sanction administrative pécuniaire[9]. Lorsque le tribunal ordonne le paiement d'une sanction administrative pécuniaire, dans le cas d'une première ordonnance, les personnes morales sont passibles d'une sanction maximale de 10 000 000 $, et les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 750 000 $[10].

Mentionnons également qu'au Québec, la *Loi sur la protection du consommateur*[11] (ci-après « LPC ») interdit aux commerçants, fabricants ou publicitaires de faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur[12]. Encore une fois, pour déterminer si une représentation est fausse ou trompeuse, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et du sens littéral des termes qui sont employés[13]. Selon la Cour suprême du Canada, l'impression générale est celle qui se dégage après un premier contact complet avec la publicité, et ce, tant à l'égard de sa facture visuelle que de la signification des mots employés[14].

B- Le cas de FlightHub

En novembre 2018, le Bureau a lancé une enquête officielle sur les pratiques commerciales de FlightHub. Dans le cadre de cette enquête, le Bureau a examiné des milliers de plaintes de consommateurs, a saisi des documents au siège social de l'entreprise à Montréal, et a conclu un consentement intérimaire avec FlightHub selon lequel cette dernière devait cesser de faire des déclarations fausses ou trompeuses.

Suivant son enquête, le Bureau a conclu que FlightHub avait généré des millions de dollars de revenus par le biais de frais cachés, publié de fausses évaluations en ligne, et avait trompé les consommateurs sur les sites FlightHub.com et JustFly.com en ce qui a trait aux coûts et aux modalités associées à certains services. D'abord, FlightHub dissimulait les frais qu'elle facturait aux consommateurs lors de la sélection des sièges, et leur donnait l'impression qu'ils pouvaient réserver leurs sièges en les sélectionnant sur un plan de cabine alors

9. Art. 74.1(1) LC.
10. Art. 74.101(2) LC.
11. RLRQ, c. P-40.1.
12. Art. 219 LPC.
13. Art. 218 LPC.
14. *Richard* c. *Time Inc.*, [2012] 1 R.C.S. 265, par. 57.

que les sièges choisis n'étaient pas réservés dans de nombreux cas. Ensuite, FlightHub a rédigé des évaluations positives de consommateurs afin de promouvoir ses services. Finalement, FlightHub donnait faussement l'impression que les consommateurs pouvaient annuler ou changer une réservation sans frais, et qu'ils pouvaient annuler un vol en échange de crédits, alors que le crédit pouvait être assujetti à des restrictions et coûts supplémentaires importants.

Dans le cadre du règlement, le Bureau a tenu compte du fait que FlightHub était en situation d'insolvabilité et qu'elle était protégée contre ses créanciers par la Cour supérieure du Québec. La sanction aurait donc pu être plus importante, n'eût été la situation financière de FlightHub. Le consentement prévoyait également que FlightHub et ses deux dirigeants concernés devaient s'abstenir de donner des indications fausses ou trompeuses pendant dix ans.

C- Conclusion

Cette affaire témoigne de l'engagement du Bureau à faire respecter les dispositions de la LC portant sur les indications fausses ou trompeuses, particulièrement dans le commerce en ligne, et rappelle qu'il peut, dans certains cas, tenir les administrateurs et les dirigeants d'une entreprise personnellement responsables. En effet, comme l'a annoncé Matthew Boswell, commissaire de la concurrence, dans le communiqué de presse qui annonçait l'entente, « [l]a lutte contre les pratiques commerciales trompeuses dans le marché en ligne est l'une des priorités absolues du Bureau, et nous continuerons de faire tout en notre pouvoir pour mettre fin à ces pratiques »[15].

Par ailleurs, au début de l'année 2022, le Bureau a rendu public son mémoire sur l'examen de la LC à l'ère numérique[16]. Il y reconnaît notamment que bon nombre de dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses doivent être mises à jour. Par exemple, le

15. BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, « L'enquête sur FlightHub prend fin avec des sanctions totalisant 5,8 millions de dollars pour l'entreprise et des directeurs », Communiqué de presse, Gatineau, 24 février 2021, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2021/02/lenquete-sur-flighthub-prend-fin-avec-des-sanctions-totalisant-58millions-de-dollars-pour-lentreprise-et-des-directeurs.html>.
16. BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, « Le Bureau de la concurrence du Canada participe à une consultation visant à moderniser la politique canadienne de la concurrence », Communiqué de presse, Gatineau, 8 février 2022, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2022/02/le-bureau-de-la-concurrence-du-canada-participe-a-une-consultation-visant-a-moderniser-la-politique-canadienne-de-la-concurrence.html>.

Bureau considère que la LC devrait interdire explicitement l'affichage de « prix partiels » (c'est-à-dire la présentation d'un prix à un consommateur, tout en dissimulant les frais obligatoires jusqu'à plus tard dans le processus d'achat). De plus, le Bureau recommande que les sanctions pécuniaires prévues par la LC pour lutter contre les comportements trompeurs soient augmentées et que la LC offre un plus large éventail de recours pour contrer les pratiques trompeuses. Les effets pratiques de ce mémoire seront à suivre dans les prochaines années.

II- *SOCIÉTÉ RADIO-CANADA* c. *PARTI CONSERVATEUR DU CANADA*[17]

Cette décision de la Cour fédérale du Canada (ci-après la « Cour »), datant du 13 mai 2021, portait sur l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur appartenant à la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada (ci-après « CBC ») dans des publicités politiques du Parti conservateur du Canada (ci-après « PCC »).

A- Faits

La CBC avait d'abord demandé une injonction interlocutoire empêchant le PCC de reproduire et diffuser des extraits d'émissions d'information ou de documentaires de la CBC, pour finalement demander seulement une déclaration quant à ses droits et à leur violation par le PCC[18].

Lors des élections fédérales de 2019, les défendeurs (soit le PCC ainsi que le Fonds conservateur du Canada) ont diffusé une publicité intitulée « Look at What We've Done » et quatre gazouillis reproduisant chacun des extraits d'émissions télévisées originales de la CBC, soit *The National* et *Power and Politics*[19].

La publicité s'inscrivait dans la campagne politique des défendeurs critiquant le gouvernement libéral et le premier ministre Justin Trudeau. Elle faisait partie d'une série de publicités remettant en question la gestion par le premier ministre du déficit fédéral, de l'affaire SNC-Lavalin, et de conflits d'intérêts. La publicité était d'une durée de 1 minute et 46 secondes et reproduisait cinq extraits

17. 2021 CF 425.
18. *Id.*, par. 3.
19. *Id.*, par. 8 et 9.

d'émissions de la CBC, d'une durée variant de cinq à huit secondes. La publicité a été vue à plus de 2 000 000 de reprises à partir de sa première publication le 4 octobre 2019, et a été largement diffusée notamment par l'envoi de courriels de masse, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube du PCC. Elle a été retirée moins d'une semaine plus tard, soit le 10 octobre 2019[20].

Les gazouillis en cause ont été diffusés sur les comptes Twitter du PCC le 7 et 8 octobre 2019. Chaque gazouillis comprenait un vidéoclip extrait de la diffusion complète de deux heures, à la télévision, du débat des chefs lors des élections fédérales de 2019, d'une durée variant de 14 à 42 secondes. Ces gazouillis ont été republiés et aimés plusieurs centaines de fois, avant d'être supprimés le 10 octobre 2019 suivant des lettres de mise en demeure de la CBC[21].

B- Analyse

Les questions en litige étaient les suivantes : (i) en présentant la publicité et les gazouillis, les défendeurs ont-ils reproduit une partie importante des œuvres de la CBC ? ; (ii) les actes des défendeurs constituent-ils une utilisation équitable des œuvres de la CBC ? ; (iii) quel est le redressement approprié[22] ?

À titre préliminaire, la Cour a statué que la cause n'avait pas qu'un intérêt théorique, même si les éléments portant atteinte au droit d'auteur ont été retirés avant le jour du scrutin. En effet, elle conclut qu'il s'agissait d'une affaire qui pourrait vraisemblablement se reproduire, et qu'il convenait de résoudre la question en litige pour éviter qu'elle se pose à nouveau et ainsi aider les parties quant à leurs projets concernant toute campagne électorale future[23].

La Cour a également statué qu'à l'exception de deux vidéoclips, la CBC était titulaire du droit d'auteur sur les œuvres. La Cour a également noté que la CBC avait revendiqué la propriété des œuvres en faisant figurer son nom, son logo et sa marque de façon claire et répétée sur les vidéoclips[24].

20. *Id.*, par. 10-13.
21. *Id.*, par. 14-20.
22. *Id.*, par. 22.
23. *Id.*, par. 24-31.
24. *Id.*, par. 32.

C- Partie importante

D'abord, la Cour rappelle que dans l'arrêt *Cinar Corporation* c. *Robinson*[25] (ci-après « l'arrêt *Cinar* »), la Cour suprême du Canada a établi que la démarche pour établir si la « partie importante » d'une œuvre a été reproduite est qualitative et globale, et qu'il importe de trouver un équilibre entre les droits des auteurs et ceux des utilisateurs[26].

Les défendeurs font valoir que dans ce contexte, les parties des œuvres reproduites ne sont pas substantielles. Ils affirment que chaque vidéoclip de la CBC dans la publicité et dans les gazouillis représente en moyenne moins de 0,5 % de l'œuvre sous-jacente dont il est extrait, et que ces vidéoclips reproduisent des contributions rédactionnelles ou administratives qui ne permettent pas de conclure à l'originalité[27].

Or, dans l'arrêt *Cinar*, la Cour suprême a exposé cinq facteurs à prendre en compte pour déterminer si une partie importante d'une œuvre originale a été reproduite : (i) la qualité et la quantité des parties plagiées, y compris l'importance des parties plagiées par rapport à l'œuvre et le degré d'originalité des parties plagiées ; (ii) la gravité de l'atteinte que l'utilisation reprochée a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d'auteur s'en trouve diminuée ; (iii) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d'auteur ; (iv) les fins pour lesquelles le document est plagié, notamment la question de savoir si le défendeur s'est intentionnellement emparé de l'œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts ; et (v) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d'une façon identique ou similaire à celle du demandeur. Les facteurs relatifs à la quantité et à la qualité des parties plagiées sont d'une importance fondamentale, et les autres facteurs nuancent ces facteurs et les mettent en contexte[28].

Premièrement, d'un point de vue quantitatif, la Cour juge que les vidéoclips de la CBC et du débat constituent des parties infimes de la totalité des œuvres de la CBC et du débat des chefs. Or, la Cour rappelle que dans l'analyse qualitative, indépendamment de la quantité copiée, une caractéristique copiée peut reproduire une partie importante de l'œuvre si elle constitue une partie substantielle

25. 2013 CSC 73.
26. *Société Radio-Canada* c. *Parti conservateur du Canada*, 2021 CF 425, par. 37.
27. *Id.*, par. 38-41.
28. *Id.*, par. 44-46.

du talent et du jugement exprimés dans l'œuvre sous-jacente. Ainsi, la Cour juge que les défendeurs ont plagié le talent et jugement ayant servi à la création des œuvres de la CBC, et que la conception artistique, les services de production et les décisions journalistiques constituent ce talent et jugement de la CBC et de ses employés. De plus, ce plagiat a supposé la sélection et la manipulation, par les défendeurs, des œuvres de la CBC ; il ne s'agissait donc pas d'une violation accidentelle[29].

Deuxièmement, la Cour a jugé que la CBC n'avait pas établi qu'elle avait subi des effets négatifs en raison de l'utilisation de ses œuvres par les défendeurs ni qu'il fallait présumer de tels effets négatifs. Ainsi, la Cour a jugé que la marque de la CBC semblait suffisamment solide pour démentir toute insinuation de partisanerie[30].

Troisièmement, la Cour a jugé que les œuvres de la CBC et le débat des chefs étaient à juste titre protégés par le droit d'auteur[31].

Quatrièmement, la Cour a jugé que le véritable but de l'appropriation des œuvres, dans le contexte d'une campagne politique, était d'épargner du temps et de l'argent, ainsi que de créer une campagne politique percutante et d'influencer les électeurs[32].

Cinquièmement, pour ce qui était de savoir si l'utilisation des documents était identique ou semblable à celle qu'en avait faite la demanderesse, la Cour a conclu qu'il était impossible de soutenir qu'une utilisation semblable avait eu lieu. Elle jugea que ce facteur était de moindre importance dans l'analyse de la reproduction d'une partie importante d'une œuvre[33].

Ainsi, la Cour conclut que les défendeurs ont reproduit une partie importante des œuvres de la CBC protégées par le droit d'auteur, et qu'il convient donc de savoir si une telle reproduction est équitable[34].

29. *Id.*, par. 47-53.
30. *Id.*, par. 54 et 55.
31. *Id.*, par. 56.
32. *Id.*, par. 57-64.
33. *Id.*, par. 65.
34. *Id.*, par. 66.

1. Utilisation équitable

Mentionnons d'abord que l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*[35] (ci-après « LDA ») prévoit que l'utilisation équitable d'une œuvre aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation de droit d'auteur. De plus, l'article 29.1 de cette loi prévoit que l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas la violation d'un droit d'auteur, à la condition que soient mentionnés la source et, si ce renseignement figure dans la source, le nom de l'auteur.

La Cour rappelle que la question de l'utilisation équitable commande une analyse en deux étapes : (1) l'utilisation doit avoir lieu à une fin permise par la LDA, et (2) l'utilisation doit être équitable. Elle rappelle également que la Cour suprême, dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*[36] (ci-après « l'arrêt *CCH* »), a conclu qu'il faut donner aux dispositions une interprétation large et libérale en ce qui concerne les fins énumérées pour assurer un juste équilibre entre les droits des titulaires et ceux des utilisateurs[37].

a) Fin permise

Les défendeurs tentaient de s'appuyer sur les fins permises que sont la critique, le compte rendu, la satire et l'éducation[38].

Or, de l'avis de la Cour, la seule fin véritablement en cause en l'espèce était celle de la critique, puisque le but des défendeurs était de critiquer les idées et les actes du premier ministre et du Parti libéral. La Cour résume que la critique est susceptible de porter non seulement sur le texte ou la composition d'une œuvre, mais aussi sur les idées exprimées dans l'œuvre et sur les répercussions morales et sociales de l'œuvre (contrairement à ce qui était avancé par la CBC). Au surplus, la Cour a jugé que les défendeurs avaient respecté l'exigence de la mention de la source lors de leur utilisation des œuvres de la CBC, soit en utilisant le logo de la CBC, ou au moyen d'éléments facilement reconnaissables (par exemple, des animateurs bien connus) qui permettaient de désigner la CBC[39].

---

35. L.R.C. (1985), ch. C-42.
36. [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13.
37. *Société Radio-Canada* c. *Parti conservateur du Canada*, 2021 CF 425, par. 68-70.
38. *Id.*, par. 73.
39. *Id.*, par. 73-83.

Au niveau de l'éducation, la Cour explique que bien que la campagne des défendeurs soit conçue pour informer le public et le faire adhérer à un certain point de vue, elle n'est pas conçue à des fins de formation, de discipline ou de transmission de connaissances autrement que pendant la période transitoire que représente une campagne électorale[40].

La Cour ayant conclu que l'utilisation des œuvres de la CBC avait eu lieu à des fins de critique, elle devait déterminer si cette utilisation était équitable[41].

b) Caractère équitable

La Cour rappelle qu'afin de déterminer si une utilisation est équitable, il convient d'examiner les six facteurs suivants : (i) le but de l'utilisation ; (ii) la nature de l'utilisation ; (iii) l'ampleur de l'utilisation ; (iv) l'existence de solutions de rechange ; (v) la nature de l'œuvre et (vi) l'effet de l'utilisation sur l'œuvre[42].

Premièrement, la Cour devait se pencher sur le but réel ou l'intention sous-tendant l'utilisation des œuvres à des fins de critique. Elle détermine que le but était de recueillir des votes et d'encourager la participation au processus démocratique, ce qui visait un objectif politique légitime. Dans ce contexte, même un objectif de levée de fonds fait partie d'un processus électoral. Ce critère militait en faveur d'une conclusion d'équité[43].

Deuxièmement, la Cour devait analyser le nombre de copies effectuées et leur diffusion ; une seule copie a tendance à être plus équitable que de multiples copies. La publicité ayant été visionnée deux millions de fois, et les gazouillis ayant été republiés et aimés des centaines de fois, la Cour juge que ce critère milite envers une conclusion d'équité[44].

Troisièmement, la Cour devait évaluer la proportion de l'extrait utilisé par rapport à l'ensemble de l'œuvre. La Cour juge que même si l'utilisation de productions de la CBC n'était ni excessive ni négligeable, et même si les vidéoclips constituaient des séquences impor-

40. *Id.*, par. 84.
41. *Id.*, par. 87.
42. *Id.*, par. 88.
43. *Id.*, par. 89-91.
44. *Id.*, par. 92-95.

tantes, la publicité n'était pas uniquement constituée de vidéoclips ou de production de la CBC, mais contenait aussi des éléments de bulletins de nouvelles diffusés par d'autres médias. Ce critère militait donc en faveur d'une conclusion d'équité[45].

Quatrièmement, la Cour devait déterminer si des solutions de rechange à l'utilisation des œuvres de la CBC existaient, et si elles étaient aussi raisonnablement efficaces que les interventions ou actions directes des personnalités publiques concernées. Elle mentionne qu'il serait par exemple difficile d'envisager une solution valable pour remplacer la scène de danse indienne de M. Trudeau ou sa réaction face à certaines questions embarrassantes. Ce critère a tout de même été qualifié de neutre dans l'analyse de l'équité[46].

Cinquièmement, la Cour devait tenir compte de la nature de l'œuvre et de la mesure dans laquelle elle a déjà été diffusée. En l'espèce, le contenu de la CBC est clairement conçu pour être rendu public, et peut être vu de partout, sur de nombreuses plateformes. La mission de la CBC est d'ailleurs de diffuser largement le contenu du débat des chefs. Ce critère militait donc en faveur d'une conclusion d'équité[47].

Sixièmement, la CBC craignait que son contenu soit utilisé d'une façon nuisant à son intégrité journalistique, ainsi qu'à sa réputation et neutralité. Or, la Cour a jugé qu'il n'existait aucune preuve objective d'une atteinte à la réputation de la CBC, et qu'après tant d'années de couverture de l'actualité politique, rien ne prouvait que la diffusion d'un segment d'un radiodiffuseur dans un cadre partisan eût terni la réputation du radiodiffuseur. Ce critère militait donc en faveur d'une utilisation équitable[48].

D- Conclusion

En somme, la Cour a décidé que bien que les œuvres de la CBC étaient protégées par un droit d'auteur, leur utilisation par les défendeurs était effectuée à des fins de critique et était équitable. La Cour a donc refusé d'accorder à la CBC la déclaration de droit demandée[49].

---

45. *Id.*, par. 96-98.
46. *Id.*, par. 99-102.
47. *Id.*, par. 103-105.
48. *Id.*, par. 106-109.
49. *Id.*, par. 110.

L'exception à la violation d'un droit d'auteur fondée sur l'utilisation équitable d'une œuvre protégée dans le domaine de la publicité pourrait être difficile à justifier, en raison notamment du caractère commercial d'une publicité[50]. La présente affaire est toutefois à distinguer des publicités traditionnelles dont le but est de vendre un produit ou un service, puisque les publicités en question visaient à récolter des appuis dans le cadre d'élections fédérales et à encourager la participation au processus démocratique (l'objectif de levée de fonds fait partie du processus électoral). L'aspect commercial n'était donc pas réellement présent en l'espèce, ce qui pourrait avoir contribué selon nous à la conclusion de la Cour en faveur d'une utilisation équitable des œuvres de la CBC. Par ailleurs, il est à noter que le *Code canadien des normes de la publicité*[51] de l'organisme des Normes de la publicité (ci-après « NCP ») exclut de son champ d'application la publicité politique et électorale.

Finalement, rappelons que le droit d'auteur comprend le droit de s'opposer à ce qu'une œuvre soit « utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution », d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de son auteur[52]. Ce « droit d'aval » vise toute présentation ou utilisation d'une œuvre protégée à des fins ou dans une ambiance indigne. Il vise à réprimer une atteinte à l'esprit ou à l'idée d'une œuvre selon son contexte[53]. L'auteur d'une œuvre utilisée dans une publicité sans son autorisation pourrait donc également se fonder sur son droit d'aval afin de s'opposer à telle utilisation, selon le ton de la publicité, indépendamment de toute défense fondée sur une utilisation équitable de l'œuvre.

---

50. Voir par exemple la décision *Century 21 Canada Limited Partnership* v. *Rogers Communications Inc.*, 2011 BCSC 1196, par. 218-222. L'aspect commercial de l'utilisation n'est pas déterminant en soi, mais doit être pris en compte. Lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée par un droit d'auteur est destinée à générer des revenus en concurrence avec le titulaire du droit d'auteur, l'utilisation peut être moins équitable. D'un autre côté, si l'utilisation a comme but de soutenir l'intérêt public, cela peut être plus équitable. Cela dit, si les revenus de l'utilisateur l'emportent sur l'intérêt public, l'utilisation peut être moins équitable.
51. Pour la version complète de ce code, voir en ligne : <https://adstandards.ca/fr/code-canadien/code-en-ligne/>.
52. Art. 28.2(1) LDA.
53. Laurent CARRIÈRE, « Droit moral et droit d'aval : illustrations. Premiers commentaires sur le paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* », *ROBIC*, 1989, en ligne : <https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/038-LC.pdf>.

III- PROJET DE LOI N° 96 VISANT À RÉFORMER LA *CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE*

Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi intitulé *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français*[54] (ci-après le « projet de loi n° 96 »), proposant une importante réforme de la *Charte de la langue française*[55] (ci-après la « Charte »), parmi d'autres lois. S'il est adopté, le projet de loi n° 96 modifierait la façon dont la Charte régit l'utilisation du français comme langue du commerce et des affaires dans la province, en ce qui concerne notamment la publicité commerciale.

A- Résumé des exigences actuelles

Le chapitre VII de la Charte (c'est-à-dire les articles 51 et suivants) concerne la langue du commerce et des affaires. Le *Règlement sur la langue de commerce et des affaires*[56] (ci-après le « Règlement ») contient toutefois des dérogations ou précisions à certaines dispositions de ce chapitre.

L'article 51 de la Charte prévoit que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, doit être rédigée en français. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français. Le Règlement permet toutefois dans certains cas l'utilisation d'une autre langue que le français, notamment si le produit est destiné à un marché extérieur au Québec[57], et permet l'utilisation d'une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce*[58] (ci-après « LMC ») dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée[59]. L'expression « marque de commerce reconnue » a été interprétée par les tribunaux comme incluant non seulement les marques de commerce enregistrées, mais également celles faisant

54. *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français*, projet de loi 96, Prise en considération, 2e sess., 42e légis (Qc).
55. RLRQ, c. C-11.
56. RLRQ, c. C-11, r. 9.
57. *Id.*, art. 3.
58. L.R.C. (1985), ch. T-13.
59. Art. 7(4°) du Règlement. Pour toutes les dérogations à l'article 51 de la Charte, voir les articles 1 à 9 du Règlement.

l'objet d'une demande d'enregistrement ainsi que les marques de commerce de common law[60].

L'article 52 de la Charte prévoit que les publications commerciales, soit les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature, doivent être rédigées en français. Le Règlement permet toutefois dans certains cas l'usage d'une autre langue et du français sur un pied d'égalité, ou encore l'usage d'une autre langue que le français uniquement, notamment dans le cas d'une marque de commerce reconnue[61].

L'article 55 de la Charte prévoit que les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.

L'article 58 de la Charte prévoit que l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français, mais peuvent être faits également dans une autre langue si le français y figure de façon nettement prédominante[62]. Le Règlement prévoit toutefois certaines exceptions ou précisions à ce principe[63]. Par exemple, la publicité commerciale présentée sur un support de grand format et visible d'un chemin public doit se faire uniquement en français[64]. De plus, une marque de commerce reconnue peut apparaître dans une autre langue dans un affichage public[65] ou une publicité commerciale, sauf si une version française en a été déposée[66].

---

60. *Québec (Attorney General)* c. *156158 Canada Inc. (Boulangerie Maxie's)*, 2015 QCCQ 354, par. 106. Appel rejeté : *156158 Canada inc.* c. *Attorney General of Quebec*, 2017 QCCA 2055 ; *Québec (Procureur général)* c. *St-Germain Transport (1994) inc.*, 2006 QCCQ 7631. Malgré tout, l'Office québécois de la langue française (ci-après « OQLF ») considère que seules les marques enregistrées devraient être considérées comme des marques de commerce « reconnues » au sens de la Charte.
61. Art. 13(14°) Règlement. Pour toutes les dérogations à l'article 52 de la Charte, voir les articles 10 à 14 du Règlement.
62. Le *Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française*, RLRQ, c. C-11, r. 11 contient plus d'informations sur la signification de l'expression « de façon nettement prédominante ».
63. Pour toutes les dérogations à la Charte concernant l'affichage public et la publicité commerciale, voir les articles 15 à 26 du Règlement.
64. Art. 15 du Règlement.
65. Une « présence suffisante » du français est néanmoins requise sur l'affichage public visible de l'extérieur d'un commerce.
66. Art. 25 du Règlement.

Finalement, bien qu'en principe le nom d'une entreprise doive être en langue française[67], l'article 68 de la Charte permet d'utiliser un nom dans une autre langue que le français dans la publicité commerciale, dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l'article 58 et des dispositions du Règlement relatives à cet article, être utilisée dans cette publicité. De plus, un nom peut apparaître uniquement dans l'autre langue dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français.

B- Modifications proposées

Le projet de loi nº 96 entraînerait des modifications aux dispositions de la Charte traitant de la publicité commerciale, notamment. Il ne modifierait pas directement les dispositions du Règlement en tant que telles pour le moment, bien qu'une telle proposition de modification soit à prévoir.

Le tableau qui suit compare le texte actuel de la Charte avec ces modifications proposées touchant la publicité commerciale :

Texte de la Charte	Texte du projet de loi nº 96
51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.	**51.** Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français, <u>ou être accessible dans des conditions plus favorables</u>[68].

67. *Charte de la langue française*, RLRQ c. C-11, art. 63.
68. *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français*, projet de loi 96, Prise en considération, 2e sess., 42e légis. (Qc), art. 42.

52. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.	**52.** Quel qu'en soit le support, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux, les bons de commande et tout autre document de même nature qui sont disponibles au public doivent être rédigés en français. Nul ne peut rendre un tel document disponible au public dans une autre langue que le français lorsque sa version française n'est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables[69].
55. Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.	**55.** Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses-types, ainsi que les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français. Les parties à un tel contrat peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après avoir pris connaissance de sa version française, telle est leur volonté expresse. Les documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue. Nulle partie ne peut, sans que l'autre n'ait pris connaissance de la version française du contrat visé au premier alinéa et en ait expressément exprimé la volonté : 1° la faire adhérer à un contrat d'adhésion rédigé dans une autre langue que le français ;

69. *Id.*, art. 43.

	2° conclure avec elle un contrat où figure une clause-type qui est rédigée dans une autre langue que le français ; 3° lui transmettre un document se rattachant à l'un ou l'autre de ces contrats lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français. Nulle partie à un contrat visé au premier alinéa ne peut exiger de l'autre quelque somme que ce soit pour la rédaction de la version française de ce contrat ou des documents qui s'y rattachent. Le présent article ne s'applique pas à un contrat de travail ou aux documents qui s'y rattachent[70].
N/A	**58.1.** Malgré l'article 58, dans l'affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (Lois révisées du Canada, chapitre T-13) et qu'aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu'une telle marque y figure dans une telle autre langue[71].

70. *Id.*, art. 44.
71. *Id.*, art. 47.

Il importe également de mentionner que le projet de loi nº 96 augmenterait les pouvoirs de l'OQLF, en lui permettant notamment de demander au tribunal d'ordonner le retrait ou la destruction d'affiches, annonces, panneaux-réclame et enseignes lumineuses contrevenant à la Charte[72].

En somme, les modifications proposées par le projet de loi nº 96 visent à renforcer les dispositions de la Charte. En matière de publicité, l'une des modifications les plus importantes est l'ajout de l'article 58.1 à la Charte, qui exigerait qu'une marque de commerce non enregistrée au Canada auprès de l'Office de la propriété intellectuelle (ci-après « OPIC ») et figurant dans les publicités commerciales et l'affichage public dans une autre langue que le français, soit traduite en français. Par ailleurs, la présence « suffisante » du français ne sera plus suffisante sur les affiches publiques extérieures, car le projet de loi nº 96 impose que les marques de commerce enregistrées dans une langue autre que le français devront être accompagnées d'une présence « nettement prédominante » d'inscriptions en français. Comme mentionné, actuellement, les titulaires de marques de commerce non enregistrées peuvent bénéficier de l'exception au principe des inscriptions françaises devant figurer de façon nettement prédominante dans les publicités commerciales et l'affichage public.

De plus, les modifications proposées à l'article 55 de la Charte pourraient avoir des incidences sur le milieu de la publicité, notamment en matière de concours. En effet, les règlements de concours publicitaires sont habituellement considérés comme des contrats d'adhésion. Ainsi, afin de pouvoir rédiger des règlements dans une autre langue que le français, il ne serait plus suffisant de prévoir que les parties y consentent expressément. Pour que les parties puissent y consentir expressément et être liées par cette version autre que française, il faudra qu'une version française des règlements existe et que les parties déclarent en avoir pris connaissance.

Finalement, conformément aux modifications proposées à l'article 51 de la Charte, toute inscription sur un produit, son contenant, son emballage, ou sur un document ou objet accompagnant le produit, rédigée dans une autre langue que le français, ne pourra non seulement pas l'emporter sur le français, mais ne pourra pas non plus être accessible dans des conditions plus favorables. La portée de l'article 52 de la Charte concernant les publications commerciales serait également élargie au niveau des documents visés et inclurait

72. *Id.*, art. 113 (art. 184 de la Charte).

les publications en ligne, et les modifications proposées rajouteraient l'interdiction de rendre de tels documents disponibles au public dans une autre langue que le français, si la version française n'est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables.

C- Conclusion

La plupart des dispositions du projet de loi n° 96 entreraient en vigueur le jour de sa sanction, sauf en ce qui concerne le nouvel article 58.1 de la Charte, qui n'entrerait en vigueur que trois ans suivant cette date de sanction[73]. Cette période devrait laisser suffisamment de temps aux titulaires de marques de commerce dans une autre langue que le français et non enregistrées pour obtenir un enregistrement auprès de l'OPIC visant de telles marques de commerce, et ainsi bénéficier de l'exception de la Charte dans la mesure où aucune version française de ces marques n'existe au registre. Comme le délai moyen pour l'enregistrement d'une marque de commerce est actuellement de plus de trois ans, les titulaires de marques de commerce dans une autre langue que le français et non enregistrées devraient envisager de déposer rapidement une demande d'enregistrement auprès de l'OPIC, ce qui leur éviterait de devoir revoir (et possiblement modifier) tout leur matériel publicitaire pour s'assurer qu'il est conforme aux nouvelles exigences de la Charte.

Les règlements sur les concours publicitaires ouverts aux résidents québécois devraient également être traduits en français, aux termes du nouvel article 55 de la Charte.

L'incidence réelle du projet de loi n° 96 ne pourra bien sûr être évalué que lorsqu'il sera adopté dans sa forme finale[74]. Dans l'intervalle, la Charte et le Règlement dans leur forme actuelle continuent de s'appliquer. Toujours est-il qu'il vaut mieux se préparer en ce qui concerne notamment le dépôt de demandes d'enregistrement de marques de commerce auprès de l'OPIC compte tenu des délais actuels d'enregistrement.

---

73. *Id.*, art. 201(5°).
74. Au moment d'éditer le présent article, le projet de loi n° 96 a été sanctionné en date du 1er juin 2022.

IV- ALLÈGEMENTS À LA *LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D'AMUSEMENT*

A- Changements apportés

Le 2 juin 2021, la *Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020*[75] (ci-après le « projet de loi nº 82 »), modifiant notamment les articles 58 et 63 de la *Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement*[76] (ci-après la « Loi ») afin d'assouplir les règles applicables aux concours publicitaires[77] internationaux comprenant des participants du Québec, a été sanctionnée.

Ainsi, les entreprises qui tiennent des concours publicitaires internationaux (peu importe le lieu de leur bureau principal) n'ont plus à déclarer leur concours à l'avance à la Régie des alcools, des courses et des jeux (ci-après la « Régie ») ni à payer les droits afférents à la réglementation qui étaient exigés par la Régie (soit 0,5 % des prix à gagner), dans la mesure où des prix sont offerts à un ensemble de participants comprenant des participants de l'extérieur du Canada (même si cet ensemble comprend également des participants du Québec)[78].

Rappelons qu'un concours publicitaire ne peut être considéré comme international si, notamment : (i) sa formule de participation ne peut être obtenue qu'au Québec (par exemple, lors d'un événement ayant lieu au Québec), ou (ii) l'essentiel des intérêts commerciaux de l'entreprise organisant le concours est au Québec, même si ce concours fait l'objet d'une promotion hors Québec[79].

Cet allègement permet donc de favoriser l'inclusion de la population québécoise dans les concours publicitaires internationaux ; auparavant, pratiquement tous les concours publicitaires devaient

75. Projet de loi nº 82, Sanctionné, 1re sess., 42e légis. (Qc).
76. RLRQ c. L-6.
77. Selon le paragraphe 1b) de la Loi, un « concours publicitaire » est défini comme étant « un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l'attribution d'un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d'une personne au bénéfice de laquelle il est tenu ».
78. *Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020*, projet de loi nº 82, Sanctionné, 1re sess., 42e légis. (Qc), art. 54 et 55.
79. *Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement*, RLRQ, c. L-6, art. 62.

être inscrits auprès de la Régie, dès qu'ils étaient ouverts à des participants québécois.

Il importe toutefois de noter que bien que seul le chapitre IV de la Loi intitulé « Droits sur les concours publicitaires » soit explicitement visé par les modifications législatives, celles-ci visent également indirectement les *Règles sur les concours publicitaires*[80] (ci-après « Règles »).

B- Rappel et sommaire des exigences des Règles

Les Règles ne s'appliquent généralement pas aux concours publicitaires dont la valeur totale des prix offerts est inférieure à 2 000 $. Certaines dispositions concernant le contenu des règlements de participation et des réclames s'appliquent néanmoins aux concours publicitaires dont la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $[81].

De manière générale, les Règles prévoient l'obligation de produire, auprès de la Régie, un avis de tenue d'un concours publicitaire dans le délai prescrit, ainsi que le texte des règlements et de la réclame du concours, avant la date de sa diffusion dans le public[82]. En sus de ces formalités administratives, les Règles encadrent le contenu des règlements de participation[83] et des réclames[84].

Enfin, selon les Règles, le moyen employé pour l'attribution des prix d'un concours doit permettre d'accorder à chaque participant une chance égale de gagner un prix[85].

C- Autres exigences s'appliquant aux concours internationaux

Malgré ces allègements législatifs, il est important de garder en tête que d'autres règles continueront de s'appliquer aux concours internationaux lorsque ceux-ci visent des participants situés au

80. RLRQ, c. L-6, r. 6.
81. Art. 1 des Règles.
82. Art. 2 et 3 des Règles.
83. Art. 5 des Règles.
84. Art. 6 des Règles.
85. Art. 13 des Règles.

Québec ou ailleurs au Canada, dont certaines dispositions du *Code criminel*[86] (ci-après « CC »), de la LC, de la LPC ou encore, de la Charte.

D'abord, le CC prohibe les concours publicitaires dans lesquels les gagnants sont uniquement déterminés par un jeu de hasard ou un jeu combinant le hasard et l'adresse, si le participant doit payer de l'argent ou verser une autre contrepartie valable[87]. Ainsi, dans un concours dans lequel le gagnant est déterminé par un jeu de hasard, le fait de subordonner la remise des prix à la réponse à une question d'habileté transforme ce jeu de hasard en un jeu combinant le hasard et l'adresse (une question d'habileté mathématique à plusieurs opérations sera habituellement suffisante). De plus, aucune contrepartie ne peut être exigée comme condition à la participation d'un concours ; il est donc nécessaire de prévoir un mode de participation sans achat.

Ensuite, la LC comporte des exigences concernant la divulgation de certaines informations relatives à un concours publicitaire, telles que le nombre et la valeur approximative des prix à gagner[88]. La distribution des prix ne doit pas être indument retardée, et le choix des participants ou la distribution des prix doivent être faits en fonction de l'adresse des participants. La LC interdit également de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important[89].

Finalement, en ce qui concerne les concours publicitaires s'adressant à des participants québécois, la LPC prohibe également les représentations fausses ou trompeuses et le fait de passer sous silence un fait important[90]. Elle interdit au surplus la publicité destinée aux enfants (c'est-à-dire les personnes de moins de 13 ans)[91]. Rappelons que la Charte exige que tout document préparé dans le cadre du concours, par exemple, les règlements, devront généralement être rédigés en français[92].

86. L.R.C. (1985), ch. C-46.
87. Art. 206(1)f) CC.
88. Les lignes directrices sur les concours publicitaires publiées par le Bureau de la concurrence contiennent plus d'informations sur cette exigence de divulgation : BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, *Concours publicitaires. Article 74.06 de la* Loi sur la concurrence, Lignes directrices, 16 octobre 2009, en ligne : <https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03126.html>.
89. Art. 52 et 74.0 LC.
90. Art. 219 et 228 LPC.
91. Art. 248 LPC.
92. Art. 52 et 58 de la Charte.

V- CODE ET GUIDE DES PRATIQUES RESPONSABLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ SUR LES ALIMENTS ET LES BOISSONS DESTINÉE AUX ENFANTS

Le 28 juin 2021, l'Association canadienne des annonceurs, l'Association canadienne des boissons, produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada et Restaurants Canada ont publié le *Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants* (ci-après le « Code ») ainsi que son *Guide des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants* (ci-après le « Guide »)[93].

Le Code fait suite au *Rapport de la consultation sur la restriction de la publicité des boissons et des aliments mauvais pour la santé des enfants au Canada*[94] de Santé Canada, publié en décembre 2017. Lors de cette consultation, les contributeurs étaient appelés à se prononcer sur la définition des « aliments et boissons malsains », sur la détermination de ce qu'on entend par la publicité « destinée aux enfants », et sur l'identification des techniques de commercialisation et canaux de communication devant faire l'objet de restrictions ou être exemptés. La plupart des contributeurs étaient d'accord pour que les restrictions soient axées sur les nutriments préoccupants (c'est-à-dire, le sodium, les sucres et les lipides saturés), et visent les enfants de moins de 17 ans.

Ainsi, le Code vise à établir les conditions régissant la diffusion responsable de publicités sur les aliments et boissons destinées aux enfants. Il élargit les régimes législatifs, réglementaires et d'autoréglementation existants au Canada ; il ne remplace donc aucune loi, règlement, ligne directrice ou code d'autoréglementation.

Le NCP a la responsabilité d'administrer le Code et le Guide. L'Association canadienne des annonceurs, l'Association canadienne des boissons, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada et Restaurants Canada ont déclaré être prêts à mettre le Code en œuvre et à exiger son respect par leurs membres d'ici l'été 2023.

---

93. Pour la version complète du Code et du Guide, voir en ligne : <https://acaweb.ca/fr/?resource=code-guide-pratiques-responsables-publicite-aliments-boissons-destinee-aux-enfants>.
94. Pour la version complète de ce rapport, voir en ligne : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/consultation-guide-restriction-publicite-destinee-enfants.html>.

A- Restrictions

Le Code énonce que la publicité pour un produit alimentaire ou une boisson ne peut être principalement dirigée à des enfants (soit des personnes âgées de moins de 13 ans), sauf si le produit satisfait aux critères nutritionnels énoncés en annexe (ci-après la « Restriction »)[95]. Ainsi, les aliments et boissons préemballés dont la teneur en gras saturés, en sodium ou en sucres dépasse un certain seuil ne pourront faire l'objet d'une publicité adressée aux enfants (ci-après les « critères nutritionnels »). Par exemple, il interdit de promouvoir aux enfants un aliment dont la teneur en sucres dépasse 5 g par quantité de référence[96].

Les publicités exemptes de la Restriction ne pourront toutefois utiliser des mots qui incitent directement un enfant à acheter un produit alimentaire ou à demander à une autre personne de le faire ou de se renseigner à ce sujet[97].

Si le produit ne satisfait pas aux critères nutritionnels, les critères suivants seront utilisés ensemble (aucun n'est déterminant en soi) pour déterminer si la publicité sur ce produit est principalement dirigée à des enfants[98] :

1. Le produit est-il destiné aux enfants ? Est-il particulièrement attrayant pour eux ?

2. Le message est-il conçu pour attirer principalement l'attention des enfants ? Pour répondre à cette question, NCP tiendra compte des facteurs suivants : le niveau de langage utilisé ; les représentations d'un monde fantastique, magique, mystérieux, virtuel ou de suspense ; l'utilisation de musique, chansons et ritournelles particulièrement attrayantes pour les enfants ; et l'utilisation d'animation ou autres effets spéciaux particulièrement attrayants pour les enfants.

3. Les enfants sont-ils le public principal de la publicité ? Pour répondre à cette question, NCP tiendra compte de l'heure et du lieu où la publicité est diffusée[99].

---

95. Clause II du Code.
96. Annexe A du Code.
97. Clause V du Code ; Clause X de la Partie A du Guide.
98. Clause III du Code ; Partie B du Guide.
99. La Partie B du Guide comprend plusieurs exemples et illustrations de ce critère ; voir p. 15-19.

En plus de la Restriction, le Code ajoute les restrictions suivantes :

– Quel que soit le profil nutritionnel du produit concerné, aucune publicité pour un produit alimentaire ou une boisson n'est permise dans les écoles primaires ou secondaires. Toutefois, si une permission est accordée par l'école ou un enseignant, et dans la mesure où le contenu est autrement conforme avec les directives provinciales ou de l'établissement d'enseignement applicables, cette restriction ne s'applique pas à la publicité pour des initiatives ou des causes éducatives, caritatives ou à but non lucratif, y compris les collectes de fonds, pour autant que cette publicité ne mette pas davantage l'accent sur le produit alimentaire ou la boisson présentés que sur l'initiative ou la cause[100].

– Aucun annonceur ne paiera ou ne cherchera activement à placer ses produits alimentaires ou ses boissons dans un contenu de divertissement/rédactionnel sur un support destiné principalement aux enfants dans le but de promouvoir la vente de ces produits. En outre, les annonceurs ne paieront et ne chercheront pas activement à intégrer leurs produits alimentaires ou leurs boissons dans tout média destiné principalement aux enfants, y compris dans les jeux interactifs ou tout autre contenu numérique, à moins que ces produits ne répondent aux critères nutritionnels[101].

B- Exceptions à la Restriction pour certaines formes de publicité

Sauf disposition contraire, le Code s'applique à toute publicité sur un produit alimentaire ou une boisson, dirigée aux résidents du Canada, dans tout média. Le Code ne s'applique toutefois pas aux contenants, emballages, étiquettes, récipients et formes de produits, puisqu'ils ne sont pas considérés comme de la « publicité » aux fins du Code[102].

Les formes de publicité suivantes sont également exemptes de la Restriction[103] :

100. Clause IV, par. 1 du Code.
101. Clause IV, par. 2 du Code.
102. Clause IV du Code ; Clause VII de la Partie A du Guide.
103. Clause IV du Code ; Clause VII de la Partie A du Guide.

– les écriteaux, dépliants en magasin, affiches, menus, affiches de menus et autres communications et matériels « sur place » concernant un aliment ou une boisson sont expressément exemptés de la Restriction, dans la mesure où ceux-ci n'affichent pas des mots qui incitent directement un enfant à acheter un produit alimentaire ou à demander à une autre personne de le faire ou de se renseigner à ce sujet ;

– la publicité de marque ou de parrainage qui ne présente pas un aliment ou une boisson ;

– la publicité sur un aliment ou une boisson qui n'est pas visée par la Restriction et qui fait la promotion d'une initiative ou d'une cause éducative ou de bienfaisance, sauf si la publicité met davantage d'accent sur l'aliment ou la boisson visée que sur cette initiative ou cause.

Même si les contenants, emballages, étiquettes, récipients et formes de produits ne sont pas considérés comme de la publicité aux fins du Code, et que la publicité de marque ou de parrainage qui ne présente pas un aliment ou une boisson est exempte de la Restriction, aucun annonceur ne pourra utiliser des mots qui incitent directement un enfant à acheter un produit alimentaire ou à demander à une autre personne de le faire ou de se renseigner à ce sujet[104].

C- Régime de préapprobation et application

Toute publicité sur un produit alimentaire ou une boisson assujettie au Code pourra être soumise au service de préapprobation de NCP (une publicité préapprouvée pourra porter le sceau démontrant que la publicité a été révisée par NCP). NCP déterminera si la publicité est principalement adressée aux enfants selon le Code, et, dans un tel cas, si elle est conforme au Code. Si la publicité est considérée comme principalement adressée aux enfants, NCP peut se fier sur une attestation de l'annonceur selon laquelle le produit alimentaire ou la boisson satisfait aux critères nutritionnels[105].

Si cette publicité n'est pas soumise au service de préapprobation de NCP, les membres du public ou autres annonceurs pourront soumettre des plaintes à NCP en cas de non-conformité alléguée au Code. Si NCP conclut que la publicité n'est pas conforme au Code,

104. Clause VI, par. 3 du Code.
105. Clause VII du Code.

l'annonceur sera tenu d'immédiatement retirer ou modifier sa publicité. Une publicité non conforme pourra être relevée par NCP dans son rapport relatif au respect du Code. Si l'annonceur ne retire ni ne modifie sa publicité, NCP pourra demander l'assistance du média hôte de la publicité afin de retirer la publicité en question ou renvoyer l'affaire à Santé Canada[106].

D- Conclusion

Au Canada, le *Code canadien des normes de la publicité* de NCP[107] et, dans le cas de la publicité télévisée, le *Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants*[108] de NCP, interdisent la publicité aux enfants, de même que la *Loi sur la protection du consommateur* au Québec[109].

Or, le gouvernement fédéral tente de mieux encadrer la publicité sur les aliments et boissons ciblant les enfants par la *Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité d'aliments et de boissons s'adressant aux enfants)*, dont le titre abrégé est *Loi sur la protection de la santé des enfants* (ci-après le « projet de loi S-228 »)[110], à l'étude au Parlement depuis 2016. Ce projet de loi a été déposé dans le but de restreindre la publicité d'aliments et de boissons riches en sel, en gras saturés et en sucres auprès des enfants de moins de 17 ans. Les amendements de la Chambre des communes sont à l'étude depuis mai 2019.

Ainsi, le Code, qui suit essentiellement les recommandations les plus récentes de Santé Canada, s'inscrit dans la foulée des initiatives visant à restreindre la publicité d'aliments et boissons « malsains » aux enfants, en attendant l'adoption du projet de loi S-228.

VI- *CONSTELLATION BRANDS US OPERATIONS INC.* c. *SOCIÉTÉ DE VIN INTERNATIONALE LTÉE*

Cette affaire, qui a été tranchée par la Cour d'appel du Québec le 5 novembre 2021, concernait l'utilisation de dépliants promotionnels par la défenderesse, Société de vin internationale ltée (ci-après

106. Clause VIII du Code.
107. *Code canadien des normes de la publicité*, art. 12.
108. Pour la version complète de ce code, voir en ligne : <https://adstandards.ca/fr/preapprobation/code-aux-enfants/>.
109. Art. 248 LPC.
110. Projet de loi n° S-228, 1re sess., 42e légis. (Can.).

« SVI »), comparant certains de ses vins avec ceux de la demanderesse, Constellation Brands US Operations Inc. (ci-après « Constellation »).

A- Décision de la Cour supérieure du Québec[111]

1. Faits

SVI est un producteur de vins québécois vendus au détail. Constellation est un producteur mondial de bières, de vins et de spiritueux, basé aux États-Unis.

Les dépliants promotionnels de SVI ont été principalement utilisés lors de dégustations ayant eu lieu dans divers magasins, de l'automne 2015 jusqu'à l'été 2016. Ces dépliants, en plus de fournir de l'information sur trois des vins de SVI faisant partie d'une nouvelle gamme de produits appelée « Apollo Découvertes » (ci-après « vins Apollo »), contenaient des images de bouteilles fabriquées par Constellation, utilisées conjointement avec des déclarations affirmant que certains des nouveaux vins Apollo étaient comparables aux vins vendus par Constellation dans les magasins exploités par la Société des alcools du Québec[112].

Les dépliants, imprimés à 2 500 exemplaires pour moins de 600 $, n'étaient qu'un aspect d'une stratégie de marketing à multiples facettes déployée par SVI pour promouvoir ses vins Apollo. L'un des éléments clés de cette stratégie, qui a coûté des dizaines de milliers de dollars, était l'endossement d'un chef cuisinier célèbre de l'époque, M. Giovanni Apollo. Les vins Apollo ont également fait l'objet d'une publicité à la télévision et sur Internet, diffusée pendant plusieurs mois[113].

Constellation prétendait que l'utilisation des dépliants par SVI avait porté atteinte à ses droits d'auteur et à ses droits dans ses marques de commerce. Constellation cherchait donc principalement à récupérer les profits réalisés par SVI, qui s'élevaient selon elle à 833 680 $, mais demandait également des dommages-intérêts punitifs d'un montant de 50 000 $ ainsi que le remboursement de ses frais d'avocat[114].

---

111. *Constellation Brands US Operations* c. *Société de vin internationale ltée*, 2019 QCCS 3610.
112. *Id.*, par. 1 et 2.
113. *Id.*, par. 3.
114. *Id.*, par. 4.

Au début des procédures, à l'automne 2016, Constellation demandait également à la Cour de rendre diverses ordonnances d'injonction visant essentiellement à interdire à SVI toute utilisation des marques de commerce de Constellation et des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cet aspect de l'affaire a été résolu à l'automne 2017, lorsque SVI a accepté un jugement partiel intégrant les ordonnances demandées par Constellation[115].

2. *Analyse*

a) Recouvrement de profits

Constellation demandait le recouvrement des profits réalisés par SVI pendant les dix mois durant lesquels les dépliants ont été distribués, en alléguant les paragraphes 35(1) LDA, et 53.2(1) LMC. Elle réclamait tous les profits découlant de la vente des trois vins Apollo, alors que les dépliants comparaient seulement deux des trois vins Apollo à ceux de Constellation[116].

Constellation alléguait qu'après avoir prouvé la violation de la LDA ou de la LMC, son fardeau de preuve était limité à prouver les revenus de SVI durant la période pertinente, et qu'il incombait ensuite à SVI de prouver ses coûts et dépenses qui seraient déduits des revenus afin de déterminer les profits[117].

La Cour a toutefois précisé que le demandeur n'a le droit de recouvrer que les profits réalisés à la suite d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle, ce qui ressort clairement du texte des paragraphes 35(1) LDA et 53.2(1) LMC. Elle a également précisé que dans une action visant à recouvrer des profits, le demandeur a le fardeau de prouver l'augmentation des revenus du défendeur résultant de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, et que le fardeau se déplace au défendeur, en ce qui concerne les coûts et dépenses, que sur preuve des revenus résultant de la violation. En l'espèce, la Cour a conclu que Constellation n'avait pas prouvé que l'utilisation des dépliants par SVI avait entraîné une augmentation de ses revenus ; elle a donc rejeté la réclamation en recouvrement de profits[118].

---

115. *Id.*, par. 5.
116. *Id.*, par. 7 et 8.
117. *Id.*, par. 10.
118. *Id.*, par. 13-19.

Bien que cette question ne fût en pratique plus d'intérêt compte tenu de son rejet de la réclamation en recouvrement de profits, la Cour a mentionné que SVI n'avait pas réussi à prouver l'étendue de ses coûts et dépenses, faute de preuve suffisamment convaincante[119].

b) Dommages-intérêts punitifs

Constellation réclamait également des dommages-intérêts punitifs, en alléguant : (1) que SVI avait violé ses droits de propriété intellectuelle d'une manière telle qu'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs était justifiée, et (2) que SVI avait manqué de divulguer ses preuves documentaires en temps utile avant le procès.

D'abord, la Cour a conclu que même si l'emploi par SVI des marques de commerce et œuvres protégées de Constellation violait la LMC et la LDA, Constellation n'avait pas établi, sur la balance des probabilités, qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel justifiant des dommages punitifs. Elle rappela que l'octroi de tels dommages nécessite la preuve d'une conduite fautive intentionnelle, outrageuse et malicieuse, entre autres. Bien que SVI savait probablement qu'elle utilisait les marques de commerce et œuvres protégées de Constellation dans ses dépliants, il n'y avait aucune preuve qu'elle savait ou devait savoir que cette utilisation était fautive[120].

Fait intéressant, la Cour a précisé que l'emploi de marques de commerce ou d'œuvres protégées d'un compétiteur dans une publicité comparative était un cas à part, notamment parce que les règles applicables dans un tel contexte ne sont pas claires ni entièrement établies[121]. Par exemple, elle a rappelé qu'une certaine jurisprudence soutient que l'utilisation de la marque de commerce d'un concurrent dans une publicité comparative ne viole pas en soi la LMC. De plus, dans certains cas, l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur pourrait être effectuée à des fins de critique ou de compte rendu (des concepts qui doivent faire l'objet d'une interprétation généreuse), aux fins de la défense d'utilisation équitable énoncée aux articles 29 à 29.2 LDA[122].

Finalement, la Cour a conclu que bien que SVI ait omis de divulguer sa preuve documentaire en temps voulu, rien ne lui per-

119. *Id.*, par. 20-27.
120. *Id.*, par. 29-38.
121. *Id.*, par. 36.
122. *Id.*

mettait de qualifier la conduite de SVI d'abus de procédure selon les articles 51 et suivants du *Code de procédure civile* du Québec[123] (ci-après « CPC ») justifiant l'octroi de dommages punitifs[124].

c) Remboursement de frais d'avocat

Constellation réclamait en dernier lieu le remboursement de ses frais d'avocat, qui s'élevaient à plus de 183 000 $, en vertu des articles 34(3) LDA et 342 CPC.

D'abord, bien que SVI ait admis sa violation du droit d'auteur de Constellation, cette dernière avait échoué dans sa demande principale de recouvrement des profits et dans sa demande de dommages-intérêts punitifs. Ainsi, la Cour n'a pas voulu lui attribuer le remboursement de ses honoraires d'avocats[125].

Ensuite, sur la base de sa réclamation de dommages-intérêts punitifs pour manquement de divulgation de preuve documentaire en temps voulu, Constellation a invoqué l'article 342 CPC, qui énonce que le tribunal peut sanctionner les manquements importants d'une partie constatés dans le déroulement de l'instance en lui ordonnant de payer une compensation pour le paiement des frais d'avocat. La Cour a conclu que bien que SVI ait omis de divulguer sa preuve documentaire en temps voulu avant le procès, il n'était pas clair que cette conduite et ce retard avaient occasionné des frais supplémentaires substantiels pour Constellation ; la Cour a néanmoins ordonné le paiement d'une somme de 3 500 $[126].

3. Conclusion

La Cour a donc rejeté l'action de la demanderesse Constellation, mais a ordonné le paiement de la somme de 3 500 $ pour manquement lors du déroulement de l'instance.

---

123. *Code de procédure civile*, RLRQ, c. C-25.01.
124. *Constellation Brands US Operations* c. *Société de vin internationale ltée*, 2019 QCCS 3610, par. 39-43.
125. *Id.*, par. 45.
126. *Id.*, par. 46-50.

B- Décision de la Cour d'appel du Québec[127]

1. Faits

Constellation a interjeté appel de la décision de la Cour supérieure, en contestant chacune des conclusions du juge de première instance. Constellation prétendait, entre autres, que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans l'application du fardeau de la preuve et dans sa conclusion à l'égard de sa demande de recouvrement des profits[128].

La Cour d'appel a d'abord rappelé que dans sa requête judiciaire en 2016, Constellation alléguait que les dépliants de SVI portaient atteinte à ses droits d'auteur et à ses droits dans ses marques de commerce (art. 19 et 20 LMC), constituaient une concurrence déloyale au sens de l'article 1457 du *Code civil du Québec*[129] (ci-après « CCQ ») et avaient déprécié la valeur de l'achalandage attaché à sa marque enregistrée MEIOMI (art. 22 LMC), qui figurait sur les bouteilles de vin faisant l'objet de comparaisons avec certains des vins de SVI dans ses dépliants[130].

La Cour a également rappelé que SVI n'avait pas remis en question la validité de la marque MEIOMI ni le droit d'auteur de Constellation dans l'aspect visuel de l'emballage des produits de marque MEIOMI, ainsi que dans les étiquettes et logos figurant sur ces produits. SVI avait également concédé que ses dépliants promotionnels violaient les droits d'auteur de Constellation. Par conséquent, les questions soumises au juge de première instance se limitaient à déterminer s'il y avait violation de la LMC et si les réparations demandées par Constellation étaient appropriées[131].

La Cour remarqua que le juge de première instance n'avait pas discuté de la violation de la LMC. Il avait plutôt commencé son analyse par la demande de Constellation visant la restitution des profits de SVI en vertu de la LDA et de la LMC, en partant de l'hypothèse qu'il y avait eu violation des deux lois[132].

---

127. *Constellation Brands US Operations Inc.* c. *Société de vin internationale ltée*, 2021 QCCA 1664.
128. *Id.*, par. 5.
129. RLRQ c. CCQ-1991.
130. *Constellation Brands US Operations Inc.* c. *Société de vin internationale ltée*, 2021 QCCA 1664, par. 13.
131. *Id.*, par. 14.
132. *Id.*, par. 15.

Ainsi, les questions soulevées par Constellation en appel se résumaient en quatre points. Le juge de première instance avait-il commis une erreur réversible : (i) en refusant de se prononcer sur les atteintes alléguées aux droits de Constellation dans ses marques de commerce ? (ii) dans son application du fardeau de preuve à la demande de Constellation visant la restitution des profits pour les violations de droits de propriété intellectuelle en vertu des articles 35 LDA et 53.2 LMC ? (iii) en refusant d'accorder des dommages-intérêts punitifs à Constellation ? (iv) en refusant d'accorder les frais d'avocat à Constellation[133] ?

2. *Analyse*

a) Atteinte aux marques de commerce et fardeau de preuve

Constellation soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur réversible en refusant de se prononcer sur les atteintes alléguées à ses droits dans ses marques de commerce qu'elle alléguait et dans son application du fardeau de la preuve à sa demande de restitution des profits en vertu de la LDA et de la LMC. À son avis, elle devait seulement prouver l'atteinte et les revenus bruts réalisés par SVI découlant de la vente des vins Apollo, et non le lien de causalité entre ces deux éléments. En effet, elle soutenait que ce lien de causalité devait être présumé, puisqu'on devait supposer que les dépliants de SVI avaient mené aux ventes des vins Apollo suivant leur lancement, et ne pouvaient être séparés de l'effort commercial global associé au lancement[134].

La Cour était d'avis que bien que le juge de première instance aurait dû aborder les atteintes alléguées dans ses marques de commerce, cela ne constituait pas une erreur réversible puisque la conclusion aurait été la même. La Cour était également d'accord que la demande de restitution de profits n'était pas justifiée en l'espèce. Elle a tout de même abordé les arguments de Constellation au regard des violations alléguées à la LMC, et la décision du juge de première instance de refuser sa demande de restitution de profits[135].

133. *Id.*, par. 19.
134. *Id.*, par. 21.
135. *Id.*, par. 23.

i) Atteintes aux marques de commerce

D'abord, Constellation se fondait surtout sur le recours en dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 LMC. En l'espèce, la marque MEIOMI de Constellation apparaissait seulement dans le matériel publicitaire de SVI, et non sur ses produits ou emballages[136].

Or, selon la Cour, un tel emploi d'une marque dans le but de comparer des produits avec les produits du demandeur ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif conféré par la LMC. En effet, une marque de commerce peut être employée dans une publicité comparative, sans que cela ne soit considéré comme une atteinte aux droits du propriétaire de la marque. En l'espèce, la preuve n'établissait pas que les dépliants de SVI avaient été utilisés d'une manière susceptible d'avoir un effet négatif sur l'achalandage rattaché à la marque MEIOMI. Au surplus, les dépliants comparaient plusieurs marques de vins, et non seulement la marque MEIOMI. Finalement, la preuve au niveau de la réputation de la marque MEIOMI était insuffisante pour démontrer qu'il y avait vraisemblablement eu une dépréciation du prétendu achalandage. En effet, les ventes de vins MEIOMI ont continué à augmenter même suivant la distribution des dépliants de SVI en 2015. Finalement, la Cour a mentionné que le fait qu'il y avait une différence entre les prix des vins Apollo et des vins de marque MEIOMI était insuffisant pour démontrer une dépréciation probable de l'achalandage associé à la marque de Constellation. Même si SVI avait effectivement l'intention, par sa publicité comparative, de profiter de la réputation des produits de Constellation, ceci n'établit pas qu'une dépréciation risque de se produire ou s'est effectivement produite en conséquence. Une telle dépréciation doit être prouvée et ne peut être présumée[137].

De plus, aucune preuve ne venait étayer l'allégation de Constellation selon laquelle il y aurait eu violation de l'article 7a) LMC, en vertu duquel nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent[138].

Les demandes de Constellation en vertu des articles 7a) et 22 LMC ont donc été rejetées. Cela dit, puisque SVI a concédé qu'elle

136. *Id.*, par. 24-26.
137. *Id.*, par. 26 et 27.
138. *Id.*, par. 28.

avait violé la LDA, la Cour a examiné les motifs de refus du juge de première instance d'ordonner une restitution des profits de SVI[139].

ii) Restitution de profits

D'abord, la Cour a rappelé que la restitution de profits empêche l'enrichissement sans cause et a comme double objectif la restitution et la dissuasion. Contrairement à l'octroi de dommages-intérêts, qui est axé sur les pertes subies par le demandeur, seuls les bénéfices du fautif dérivés de l'utilisation abusive de droits de propriété intellectuelle sont pertinents pour une ordonnance de restitution de profits. L'octroi de dommages-intérêts vise à replacer le demandeur dans la situation où il se trouvait n'eût été l'atteinte alors qu'une ordonnance en restitution de profits fait de même pour l'auteur de l'infraction. La Cour rappela également que le calcul des profits résultant véritablement de l'atteinte était complexe[140].

La Cour a précisé qu'afin d'obtenir la restitution des profits, Constellation devait seulement prouver que les profits de SVI étaient directement attribuables à son atteinte aux droits de Constellation. Elle n'avait pas à prouver l'augmentation des revenus, contrairement à ce qui avait été affirmé par le juge de première instance. En l'espèce, la Cour était d'avis que le juge de première instance avait à juste titre pris en considération le fait que les dépliants doivent être distingués des vins Apollo en soi. Or, l'aspect visuel de ces vins n'a pas violé les droits de propriété intellectuelle de Constellation. Même si les dépliants avaient violé les droits de propriété intellectuelle de Constellation, il n'y avait pas nécessairement de lien de causalité entre les profits découlant de la vente des vins Apollo et cette atteinte. Le juge de première instance avait conclu que Constellation n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les profits de SVI avaient un lien de causalité avec l'acte de contrefaçon (c'est-à-dire qu'ils découlaient de la distribution ou du contenu des dépliants). La Cour a jugé que Constellation n'avait pas réussi à établir que le juge de première instance avait commis des erreurs manifestes ou prépondérantes en arrivant à cette conclusion[141].

De plus, la Cour a jugé que bien que le juge de première instance eût référé à une « augmentation des revenus de SVI », cela n'avait pas eu d'incidence sur la conclusion à laquelle il est parvenu.

139. *Id.*, par. 29 et 30.
140. *Id.*, par. 34-42.
141. *Id.*, par. 43-54.

En effet, le juge de première instance a noté que les dépliants en question n'étaient qu'un aspect d'une stratégie marketing à multiples facettes déployée par SVI pour promouvoir ses nouveaux vins, et qu'ils étaient limités dans le temps et dans leur portée géographique. En effet, la stratégie de marketing de SVI comportait de nombreux éléments plus importants, notamment l'appui d'un chef cuisinier célèbre ainsi que des publicités télévisées et sur Internet qui ont été diffusées pendant plusieurs mois. De plus, seulement deux des trois vins Apollo étaient comparés aux vins de marque MEIOMI dans les dépliants. Les dépliants étaient principalement distribués à des clients du magasin Costco, où le seul vin Apollo vendu ne figurait pas dans les dépliants. Puisque les dépliants ont joué un rôle négligeable dans l'effort de commercialisation de SVI, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité suffisant entre ces dépliants et les revenus de SVI provenant de la vente des vins Apollo. Il était donc loisible au juge de première instance de rejeter la demande de Constellation visant à obtenir une restitution des profits[142].

b) Dommages-intérêts punitifs

Constellation argumentait également que le juge de première instance avait commis une erreur réversible en appliquant un fardeau de preuve trop strict à sa demande de dommages-intérêts punitifs. Selon elle, dans les cas de violation de droits d'auteur et de marques de commerce, les dommages-intérêts punitifs peuvent servir à indemniser la victime lorsqu'une indemnité compensatoire ordinaire ne le ferait pas adéquatement. Elle soutenait que la faute de SVI, prétendument délibérée et intentionnelle, justifiait des dommages-intérêts punitifs parce qu'elle a profité de sa contrefaçon et qu'il est impossible d'évaluer précisément ses profits[143].

Or, la Cour a rappelé qu'en principe, une cour d'appel ne peut intervenir dans l'évaluation des dommages-intérêts punitifs par une juridiction inférieure que s'il y a une erreur de droit ou une erreur de fait palpable et prépondérante. En l'espèce, la Cour n'a pas trouvé une telle erreur. Elle était d'avis que le juge de première instance a correctement énoncé les principes applicables aux dommages-intérêts punitifs dans les cas de violation du droit d'auteur, voulant que pour que l'octroi de dommages-intérêts punitifs soit justifié dans ces circonstances, l'atteinte aux droits et libertés protégés doit être intentionnelle. En l'espèce, ce juge a, selon elle et à juste titre, conclu

142. *Id.*, par. 55-59.
143. *Id.*, par. 61.

que Constellation n'avait pas établi de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'octroi de dommages-intérêts punitifs, car la conduite de SVI n'avait pas atteint le niveau de culpabilité requis[144].

c) Frais d'avocat

Finalement, Constellation soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur réversible en refusant d'accorder des frais d'avocat en sa faveur parce qu'elle a été déboutée de sa demande de restitution des profits et de dommages-intérêts punitifs, ce qui constitue un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire en vertu de la LDA[145].

La Cour a convenu que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que les demandes de Constellation relatives aux frais d'avocat devaient être rejetées simplement parce qu'elle avait échoué dans sa demande de restitution des profits et de dommages-intérêts punitifs. Toutefois, elle jugea que cette erreur n'avait pas eu d'incidence sur la conclusion à laquelle le juge est parvenu[146].

En effet, la Cour a jugé que les faits soumis par Constellation ne justifiaient pas l'attribution des frais demandés par Constellation. Le dossier de preuve ne permettait pas d'affirmer que SVI avait agi de mauvaise foi ou s'était conduite d'une manière qui justifierait l'octroi de frais d'avocat. Bien que Constellation ait dû intenter une action pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, SVI a concédé la violation de la LDA et a accepté de respecter l'injonction demandée. Le juge de première instance a noté que la seule violation substantielle concernant le comportement de SVI était son défaut de divulguer ses preuves documentaires en temps utile avant le procès. Ainsi, la Cour a également rejeté cet aspect de la demande de Constellation[147].

3. Conclusion

La Cour a donc rejeté le recours de Constellation dans son intégralité, avec frais de justice[148].

144. *Id.*, par. 63-67.
145. *Id.*, par. 69.
146. *Id.*, par. 70.
147. *Id.*, par. 74.
148. *Id.*, par. 76.

C- Conclusion

Cette affaire démontre que l'emploi de la marque de commerce d'un tiers dans une publicité comparative peut être risqué. Toutefois, la Cour d'appel a rappelé qu'afin d'avoir gain de cause dans le cadre d'un recours en diminution de l'achalandage sous l'article 22 LMC, le demandeur doit faire la preuve que l'achalandage rattaché à la marque a effectivement été diminué du fait de l'emploi de sa marque. Elle a également rappelé que pour alléguer l'article 7a) LMC, le demandeur doit prouver que le défendeur a effectivement fait une représentation fausse ou trompeuse tendant à discréditer son entreprise, ses produits ou ses services. Le seul fait d'employer la marque de commerce d'un tiers dans une publicité n'est donc pas suffisant en soi pour soutenir qu'une violation a eu lieu.

Il est intéressant de noter que la Cour supérieure semble avoir ouvert une porte à la possibilité d'invoquer l'exception à la violation d'un droit d'auteur fondée sur l'utilisation équitable d'une œuvre d'un tiers, à des fins de critique ou de compte rendu, dans une publicité comparative. Or, la question n'a pas été analysée en détail, et la Cour d'appel n'a fait aucune allusion à cette possibilité dans sa décision.

En matière de publicité comparative, il est également important de rappeler qu'au niveau fédéral, la LC interdit de faire des représentations fausses ou trompeuses[149] notamment dans une publicité, et le *Code canadien des normes de la publicité* interdit de dénigrer injustement un compétiteur ou d'exagérer les différences concurrentielles entre des produits[150]. Au Québec, la LPC énonce qu'aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, déprécier un bien ou un service offert par un autre[151].

Il faut donc fait preuve d'une grande prudence lors de l'utilisation d'une stratégie de publicité comparative, afin de s'assurer non seulement qu'elle ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'un tiers, mais également qu'elle ne donne pas de représentations

149. Régime criminel : art. 52 LC ; régime civil : art. 74.01 LC.
150. Art. 6 du Code. NCP a également publié les *Lignes directrices portant sur la publicité comparative*, permettant d'interpréter les dispositions du CNP en la matière : NCP, *Les lignes directrices portant sur la publicité comparative*, avril 2012, en ligne : <https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2018/10/guidelines-CompAdvertising-fr.pdf>.
151. Art. 222 LPC.

fausses ou trompeuses ni ne déprécie les produits ou services d'un tiers.

CONCLUSION

Au début de l'année 2021, le Bureau de la concurrence a encore démontré que les indications fausses ou trompeuses, particulièrement dans le commerce en ligne, sont dans sa ligne de mire. La mise à jour prévue de la *Loi sur la concurrence* en la matière tombe à point, comme la pandémie a fortement accéléré l'ancrage du commerce en ligne dans les habitudes de consommation.

La Cour fédérale du Canada a statué que l'exception à la violation d'un droit d'auteur fondée sur l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de critique dans une publicité électorale pouvait être invoquée, compte tenu notamment de l'objectif d'une telle publicité d'encourager la participation au processus démocratique, et du fait que les œuvres en question étaient conçues pour être rendues publiques et largement diffusées. Il s'agit d'une décision d'intérêt compte tenu du peu de décisions se prononçant sur l'utilisation équitable d'une œuvre dans un contexte publicitaire.

La Cour d'appel du Québec a également rappelé que le seul fait d'employer la marque de commerce d'un tiers dans une publicité comparative n'est pas suffisant en soi pour soutenir qu'une violation a eu lieu. Dans un recours en dépréciation de l'achalandage, il faut démontrer qu'une dépréciation a eu lieu ou risque d'avoir lieu, et dans un recours en commercialisation trompeuse, il faut démontrer qu'il y a effectivement eu une représentation fausse ou trompeuse. Il demeure qu'une stratégie de publicité comparative est risquée, également à d'autres égards.

Au Québec, l'importante réforme de la *Charte de la langue française* proposée aurait certaines incidences en matière de publicité commerciale. Par exemple, si ces modifications sont adoptées, les contrats d'adhésion (y compris les règlements sur les concours publicitaires) devront être traduits en français, et les titulaires de marques de commerce dans une autre langue que le français qui ne sont pas enregistrées au Canada ne pourront plus se prévaloir de certaines exceptions prévues par la Charte leur permettant dans certains cas de ne pas avoir à traduire leur marque de commerce. Compte tenu des délais actuels d'enregistrement de marques de commerce au Canada, il serait loisible à ces propriétaires de déposer

une demande d'enregistrement dès que possible, afin de se conformer aux modifications proposées. Les effets des allègements à la *Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement* seront également à surveiller, notamment sur l'inclusion de la population québécoise dans les concours publicitaires internationaux.

En vain, le projet de loi du gouvernement fédéral encadrant la publicité sur les aliments et boissons ciblant les enfants n'a toujours pas été adopté. Bien que d'autres lois, règlements et codes viennent réglementer la publicité adressée aux enfants de manière générale, le *Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants* s'inscrit dans la foulée des initiatives visant à limiter précisément la publicité sur les aliments et boissons « malsains » aux enfants, en attendant l'adoption du projet de loi.

Vol. 34, nº 2

Décisions marquantes de l'année 2021 en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels

William Deneault-Rouillard, Iara Griffith et Denis Douville*

RÉSUMÉ / ABSTRACT 615

INTRODUCTION 617

1. VIE PRIVÉE ET INTÉRÊT PUBLIC : L'AFFAIRE *DONOVAN* 618

1.1 Contexte. 618

1.2 Observations 620

1.2.1 Défis de la dichotomie public/privé 620

1.2.2 Dignité comme fondement d'un intérêt public 622

1.2.3 Renseignements personnels sensibles, au regard des faits 623

2. APPLICATION DE LA LPRPDE AUX MOTEURS DE RECHERCHE : LE *RENVOI GOOGLE* 625

© William Deneault-Rouillard, Iara Griffith et Denis Douville, 2022.

* Les auteurs sont avocats au bureau de Montréal de Fasken. Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et peuvent ou non être partagées par Fasken ou ses clients. Les auteurs tiennent à remercier les étudiantes en droit Isabelle Kalar et Émilie Barreca pour leur aide à la recherche et la rédaction de cet article. [Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.1 Contexte 625

2.1.1 Questions soulevées par le commissaire 626

2.1.2 Prétentions de Google 626

2.1.3 Analyse de la Cour 627

2.1.3.1 Constitutionnalité du renvoi 627

2.1.3.2 Caractère commercial des activités de Google 628

2.1.3.3 Activités journalistiques 628

2.2 Observations 629

3. INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ ET ACTIONS COLLECTIVES : LES AFFAIRES *LAMOUREUX* ET *SETOGUCHI* 630

3.1 *Lamoureux* 630

3.1.1 Fautes, dommages et lien causal 632

3.1.2 Dommages punitifs 634

3.2 *Setoguchi* 634

3.3 Observations 637

4. RECONNAISSANCE FACIALE, RENSEIGNEMENTS BIOMÉTRIQUES ET VIE PRIVÉE : L'AFFAIRE *CLEARVIEW AI* 639

4.1 Contexte 639

4.1.1 Enquête conjointe des Autorités 640

4.1.2 Décision de la CAI 643

4.2 Observations 643

4.2.1 Enquêtes analogues et lignes directrices 643

4.2.2 Importance du consentement 644

CONCLUSION 646

RÉSUMÉ

Cet article examine et commente les décisions marquantes de l'an 2021 rendues par la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, des cours supérieures provinciales et d'autres instances administratives quant à la protection de la vie privée, à l'intérêt public et à certaines pratiques invasives en biométrie. Il analyse aussi la question de l'application des lois canadiennes à l'indexation d'informations qu'effectuent un moteur de recherche et les principes de responsabilité dans le cadre d'actions collectives intentées après un incident de confidentialité.

ABSTRACT

This article analyzes and comments on important decisions rendered in 2021 by the Supreme Court of Canada, the Federal Court, provincial superior courts and other administrative bodies concerning privacy, public interest and certain invasive biometric practices. It also looks at the application of Canadian law to search engine indexing of information and the principles of liability in class actions brought after confidentiality incidents.

INTRODUCTION

Dans tous les milieux, la protection de la vie privée suscite un intérêt croissant. De nombreux enjeux économiques et juridiques font de ce sujet complexe un domaine effervescent. Certains y voient un terrain miné, d'autres la terre promise de l'ère numérique. Au Canada, le Québec a lancé une réforme devenue urgente en adoptant la *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels* (ci-après « Loi 25 »)[1]. Celle-ci effectue d'importantes retouches à la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* (ci-après « Loi sur le privé »)[2] et à la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après « Loi sur l'accès »)[3]. Entrant en vigueur entre 2022 et 2024, la Loi 25 impose notamment la désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels, le signalement de certains incidents de confidentialité, la mise en place de politiques de confidentialité en langage clair, des droits accrus pour les individus et d'importantes sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.

Pour sa part, le gouvernement fédéral a tenté de moderniser la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (ci-après « LPRPDE »)[4] en introduisant le projet de loi C-11 à la fin 2020[5], que le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a durement critiqué[6]. De retour à la table à dessin, le ministre fédéral de l'Innovation a annoncé le dépôt d'une

1. L.Q. 2021, c. 25.
2. RLRQ, c. P-39.1.
3. RLRQ, c. A-2.1.
4. L.C. (2000), ch. 5.
5. *Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois*, projet de loi n° C-11 (dépôt et 1re lecture — 17 novembre 2020), 2e sess., 43e légis. (Can.) 2020 (ci-après « C-11 »).
6. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Mémoire du CPVP sur le projet de loi C-11, la Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique*, 2021, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/submissions-to-consultations/sub_ethi_c11_2105/> (consulté le 1er mars 2022), qualifiant le PL C-11 de « recul par rapport à notre loi actuelle ».

loi amendée en 2022[7]. En novembre 2021, la Colombie-Britannique a quant à elle modifié sa loi du secteur public[8] ; elle permet désormais la communication ou l'hébergement de renseignements personnels hors Canada et impose le signalement d'incidents de confidentialité dans certaines circonstances. Le rapport[9] du comité spécial mandaté pour réviser la *Personal Information Protection Act*[10], qui s'applique au secteur privé, laisse présager sa réforme imminente. Le gouvernement de l'Ontario, dans un *white paper* de juin 2021, a mentionné qu'il souhaite faire de la province « *the world's most advanced digital jurisdiction* »[11].

Devant cette vague de changements législatifs et selon les contraintes que la pandémie imposait, d'importantes décisions ont été rendues sur le plan jurisprudentiel. La Cour suprême a traité de l'épineuse conciliation de l'intérêt public et de la vie privée dans une affaire médiatisée. Par ailleurs, dans le cadre d'une action collective, le Canada a obtenu un premier jugement de fond en matière d'incidents de confidentialité. Des commissariats provinciaux et fédéral ont enquêté sur les pratiques de reconnaissance faciale de l'entreprise Clairview AI. La Cour fédérale s'est penchée sur le moteur de recherche Google et son assujettissement aux lois en matière de vie privée. Cet article relate ces décisions et offre des pistes de réflexion quant à leur pertinence pour le domaine du droit à la vie privée au Canada.

1. VIE PRIVÉE ET INTÉRÊT PUBLIC : L'AFFAIRE *DONOVAN*

1.1 Contexte

Dans l'arrêt *Donovan*[12], la Cour suprême du Canada a refusé d'accorder une ordonnance de mise sous scellés de dossiers d'une

7. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Communiqué : pour bâtir une économie plus résiliente, le commissaire demande au gouvernement de faire de la réforme des lois sur la vie privée une priorité*, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2021/nr-c_211209/> (consulté le 1er mars 2022).
8. *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, RSBC 1996, c. 165.
9. SPECIAL COMMITTEE TO REVIEW THE PERSONAL INFORMATION PROTECTION ACT, *Modernizing British Columbia's private sector privacy law*, 2021.
10. SBC 2003, c. 63 (ci-après « PIPA de la C-B »).
11. ONTARIO GOVERNMENT, *White Paper, Modernizing Privacy in Ontario*, 2021, p. 1, en ligne : <https://www.ontariocanada.com/registry/showAttachment.do?postingId=37468&attachmentId=49462> (consulté le 1er mars 2021).
12. *Sherman (Succession)* c. *Donovan*, 2021 CSC 25 (ci-après « *Donovan* »).

affaire médiatisée. Au-delà du rappel des principes juridiques applicables à une telle ordonnance, cette décision éclaire trois défis théoriques dans le domaine de la vie privée : la dichotomie public/privé, la notion de dignité et la sensibilité des renseignements personnels.

Les tribunaux ont examiné la pertinence de l'ordonnance de mise sous scellés de dossiers d'homologation successorale, abordant d'une part la définition de la vie privée à titre d'intérêt public et, d'autre part, la manière de concilier le principe de publicité des débats et le droit fondamental à la vie privée. La Cour supérieure de l'Ontario a d'abord accordé la mise sous scellés[13]. Toutefois, la Cour d'appel de l'Ontario a levé l'ordonnance[14].

Confirmant le jugement de la Cour d'appel[15], la Cour suprême indique que les ordonnances de mise sous scellés s'imposent lorsque (1) la publicité des débats judiciaires présente un risque sérieux pour un intérêt public important, (2) l'ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l'intérêt mis en évidence, car d'autres mesures raisonnables ne permettraient pas de l'écarter, et (3) eu égard à la proportionnalité, les avantages de l'ordonnance surpassent ses effets négatifs[16].

En ce qui concerne les renseignements personnels, la Cour rappelle que la protection de la vie privée peut constituer un intérêt public important en cas de menace à la dignité, par exemple, lorsque des renseignements personnels sensibles sont en cause[17]. Toutefois, les renseignements doivent être « suffisamment sensibles pour toucher au cœur même des renseignements biographiques d'une personne »[18]. Le demandeur d'une ordonnance de mise sous scellés doit démontrer qu'il s'agit d'une condition nécessaire à la conclusion d'un risque sérieux pour cet intérêt[19]. Même en présence de renseignements sensibles, les tribunaux doivent évaluer un tel risque selon le contexte factuel

13. *Toronto Star Newspapers Ltd.* v. *Sherman Estate*, 2018 ONSC 4706.
14. *Donovan*, préc., note 12, par. 12 et 20 ; *Donovan* v. *Sherman Estate*, 2019 ONCA 376.
15. *Donovan*, préc., note 12, par. 108.
16. *Id.*, par. 38. Voir aussi par. 62. Ce n'est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies qu'une ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires — par exemple une ordonnance de mise sous scellés, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d'une audience ou une ordonnance de caviardage — pourra dûment être rendue.
17. *Id.*, par. 73.
18. *Id.*, par. 79, 75 et 76, en anglais : « *biographical core* ».
19. *Id.*, par. 63 et 76.

complet de l'affaire[20]. En outre, la présence d'un risque sérieux pour la vie privée ne justifierait pas nécessairement une mise sous scellés si une ordonnance moins sévère pouvait l'atténuer[21].

Formulé par la Cour suprême dans l'arrêt *Sierra Club*[22], le test des limites discrétionnaires vise à préserver la publicité des débats, principe inhérent au droit constitutionnel à la liberté d'expression[23]. La diffusion de renseignements importants et pertinents sur le plan juridique dans le cadre de débats judiciaires publics permet d'écarter toute préoccupation quant aux intérêts en matière de vie privée relativement à ces mêmes renseignements[24]. Le principe de publicité des débats importe aussi pour protéger l'indépendance et l'impartialité des tribunaux, la confiance du public et sa compréhension du processus judiciaire[25]. Bref, une forte présomption appuie la publicité des débats[26].

En appliquant le test aux faits, la Cour suprême a refusé l'ordonnance de mise sous scellés et rejeté l'appel[27].

1.2 Observations

L'affaire *Donovan* suscite certaines observations en ce qui concerne le domaine de la vie privée en général. En 2014, la Cour suprême avait relevé « la confusion […] sur le plan théorique » quant à la nature et aux limites de la vie privée[28]. Dans *Donovan*, la Cour fait écho à trois concepts complexes en droit de la vie privée : la dichotomie public/privé, la dignité et le caractère sensible des renseignements personnels.

1.2.1 Défis de la dichotomie public/privé

Sans se pencher directement sur cette question, la Cour laisse entendre que les sphères publique et privée de la vie ne peuvent faire l'objet d'une dichotomie nette et complète.

---

20. *Id.*, par. 79.
21. *Id.*, par. 105.
22. *Sierra Club of Canada* c. *Canada (Ministre des Finances)*, 2002 CSC 41.
23. *Donovan*, préc., note 12, par. 30 ; *Charte canadienne des droits et libertés*, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982* [annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, c. 11 (R.-U.)].
24. *Donovan*, préc., note 12, par. 106.
25. *Id.*, par. 39.
26. *Id.*, par. 2.
27. *Id.*, par. 89, 95 et 110.
28. *R.* c. *Spencer*, 2014 CSC 43, par. 35 ; *Donovan*, préc., note 12, par. 60.

La distinction entre la vie publique et la vie privée a fait couler beaucoup d'encre chez les universitaires[29] et dans les tribunaux[30]. Notamment, en droit constitutionnel, la qualification d'une entité étatique ou privée permet de tracer le champ d'application de la Constitution dans une situation donnée[31]. De même, la dichotomie personnalité publique/personne privée a été discutée dans des affaires de diffamation[32]. En outre, certains auteurs ont décrié la simplicité de la dichotomie public/privé comme indice de l'existence ou non d'une attente raisonnable en matière de vie privée[33].

Selon la Cour, la vie privée ne constitue pas un intérêt public important aux fins du critère d'octroi d'une ordonnance de mise sous scellés[34]. Mais certaines manifestations particulières de la vie privée revêtent une importance sociale qui transcende la personne immédiatement touchée[35]. De prime abord, cette importance sociale ou publique peut paraître contre-intuitive. Le concept de vie privée suppose qu'elle est vraiment privée, c'est-à-dire relevant de la personne concernée. Après tout, il s'agit de « vie privée » et non de « vie publique ». En effet, la Cour d'appel avait conclu que la vie privée, en tant qu'intérêt, n'avait pas la qualité d'un intérêt public[36].

Toutefois, les préoccupations personnelles liées à des aspects de la vie privée de la personne peuvent sous-tendre un intérêt public

---

29. Voir comme exemple Ranjan K. AGARWAL et Carlo DI CARLO, « The Re-emergence of a Clash of Rights: A Critical Analysis of the Supreme Court of Canada's Decision in *R.* v. *S. (N.)* », (2013) 63-1 *Supreme Court Law Rev. Osgoode's Annu. Const. Cases Conf.* 143.
30. Voir comme exemple *A.B.* c. *Bragg Communications Inc.*, 2012 CSC 46, où la Cour a conclu que les avantages à préserver l'identité d'une victime de cyberintimidation surpassaient ceux du principe de publicité des débats.
31. Andrew K. LOKAN, Michael FENRICK et Christopher M. DASSIOS, « The Scope of Constitutional Litigation: Government Action », dans *Constitutional Litigation in Canada*, Toronto, Thomson Reuters Canada, 2022, sect. 2:11.
32. La Cour suprême a notamment traité du droit à l'image limité des personnalités publiques dans l'affaire *Aubry* c. *Éditions Vice-Versa inc.*, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 57 et s. Pour une analyse de cette question dans des affaires de diffamation dans d'autres pays, voir Raymond E. BROWN, « Part V, Chapter 27 – The Charter of Rights and American Constitutional Developments », dans *Brown on Defamation: Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States*, 2e éd., Toronto, Thomson Reuters Canada, 2021, sect. 27:35.
33. Jeffrey A. KAUFMAN, « Privacy's Purposes and Functions », dans *Privacy law in the private sector: an annotation of the legislation in Canada*, Toronto, Thomson Reuters Canada, 2021, sect. 1:5.
34. *Donovan*, préc., note 12, par. 52.
35. *Id.*, par. 46.
36. *Donovan* v. *Sherman Estate*, préc., note 14, par. 10 ; *Donovan*, préc., note 12, par. 18.

à la confidentialité[37]. La vie privée, selon la Cour, est essentielle à une société libre[38] et constitue :

> [Une] valeur fondamentale des États démocratiques modernes… Étant l'expression de la personnalité ou de l'identité unique d'une personne, la notion de vie privée repose sur l'autonomie physique et morale — la liberté de chacun de penser, d'agir et de décider pour lui-même.[39]

En ne limitant pas le concept de vie privée à une préoccupation personnelle[40], la Cour suggère de ne pas trancher nettement entre les sphères publique et privée. La protection de l'une a des implications et peut se manifester comme un intérêt pour l'autre.

1.2.2 Dignité comme fondement d'un intérêt public

Par ailleurs, aux fins d'établir un « intérêt public », la Cour estime que le concept de vie privée est trop large pour être appliqué seul, suivant le critère permettant d'accorder la mise sous scellés :

> La reconnaissance d'un intérêt public en matière de vie privée pourrait menacer la forte présomption de publicité si la vie privée est définie trop largement sans tenir compte de son caractère public.[41]

La Cour suprême relève donc les concepts sous-jacents de la vie privée, comme l'autonomie morale et la dignité[42], qui « peuvent constituer des intérêts publics importants en soi »[43]. La ligne précise entre ces aspects et la vie privée au regard d'un intérêt public peut s'avérer difficile à tracer, et « cela ne signifie pas nécessairement qu'un intérêt public en matière de vie privée est entièrement subsumé dans de telles préoccupations »[44].

La Cour fonde l'intérêt public de la vie privée sur la dignité comme moyen de manier sa complexité théorique :

---

37. *Donovan*, préc., note 12, par. 47.
38. *Id.*, par. 5.
39. *Dagg* c. *Canada (ministre des Finances)*, 2 R.C.S. 403, par. 65, j. La Forest ; *Donovan*, préc., note 12, par. 50.
40. *Donovan*, préc., note 12, par. 49.
41. *Id.*, par. 56.
42. *Id.*, par. 53.
43. *Id.*, par. 54.
44. *Id*.

> Insister sur la valeur sous-jacente de la vie privée lorsqu'il s'agit de protéger la dignité d'une personne de la diffusion de renseignements privés dans le cadre de débats judiciaires publics permet de surmonter les critiques selon lesquelles la vie privée sera toujours menacée dans un tel cadre et constitue une notion théoriquement complexe.[45]

Plus généralement, la Cour a déjà eu recours à la dignité pour délimiter un concept juridique. Par exemple, dans le contexte des dispositions contre la discrimination, la Cour a abordé la dignité des membres de groupes protégés[46], tout en soulignant le caractère abstrait d'un tel concept :

> [La] dignité humaine est une notion abstraite et subjective qui non seulement peut être déroutante et difficile à appliquer même avec l'aide des quatre facteurs contextuels, mais encore s'est avérée un fardeau additionnel pour les parties qui revendiquent le droit à l'égalité au lieu d'être l'éclaircissement philosophique qu'elle était censée constituer.[47]

Dans *Donovan*, la Cour suprême anticipe sans doute cette difficulté en nuançant son application. La Cour suggère que la dignité sera sérieusement menacée lorsque la sensibilité des renseignements touche à l'intimité du sujet, mais cette question doit être soupesée au regard du contexte factuel de chaque cas d'espèce[48].

La Cour s'appuie sur le concept de sensibilité des renseignements personnels pour évaluer les atteintes à cette dignité. Pour les ordonnances de mise sous scellés, même en présence de renseignements sensibles, les tribunaux doivent se demander si un risque sérieux pour la dignité est établi selon le contexte factuel complet de l'affaire et les demandeurs doivent franchir les autres étapes du test des limites discrétionnaires[49].

1.2.3 Renseignements personnels sensibles, au regard des faits

Si la Cour aborde la dignité en évoquant la sensibilité des renseignements personnels, la question de savoir si certains

45. *Id.*, par. 74.
46. *R.* c. *Kapp*, 2008 CSC 41, par. 19.
47. *Id.*, par. 22.
48. *Donovan*, préc., note 12, par. 74.
49. *Id.*, par. 79 ; pour le test d'octroi des ordonnances de mise sous scellés, voir les par. 2 et 38 et la partie 1.1 ci-dessus.

renseignements — en particulier ceux à propos desquels les tribunaux ne se sont pas prononcés — sont sensibles ou non dépendra des circonstances factuelles.

La sensibilité des renseignements personnels est un concept important en droit de la protection de la vie privée. Dans leur mouture actuelle, les législations fédérale et québécoise ne définissent pas le renseignement sensible, mais elles font appel à la notion de sensibilité à plusieurs occasions[50]. Cette notion se retrouve aussi dans la tentative du gouvernement fédéral de réformer sa législation, notamment au regard de C-11, introduit en 2020[51]. La Loi 25, récemment adoptée au Québec, définit quant à elle les renseignements sensibles comme ceux qui, de par leur nature notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de leur utilisation ou de leur communication, suscitent un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée[52].

Il convient de noter que le concept de « données sensibles » existe en droit européen en vertu du *Règlement général sur la protection des données*[53]. Les renseignements sensibles sont ceux qui, par nature, concernent les droits et libertés fondamentaux, et méritent une protection particulière en ce que leur utilisation, leur divulgation ou leur communication pourrait créer des risques importants pour les droits et libertés fondamentaux[54]. Les États membres européens bénéficient en outre d'une certaine marge de manœuvre pour préciser les règles applicables aux données sensibles, notamment pour le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel[55].

Dans l'arrêt *Donovan*, la Cour ne propose pas de définition, pas plus qu'elle ne formule explicitement la question des données sensibles comme étant liée à des droits ou libertés fondamentaux particuliers. La question est plutôt de savoir si l'information révèle

---

50. Plus généralement, voir annexe 1, principes 4.3.4, 4.3.6, 4.7 et 4.9.1. dans la LPRPDE, préc., note 4. La sensibilité des renseignements personnels doit notamment être évaluée dans le contexte de transactions commerciales, voir les art. 7.2(1)a)(ii) et 7.2.(2)a)(ii) et en matière d'incidents de confidentialité, voir l'art. 10.1(8)a) ; Loi sur le privé, préc., note 2, art. 10, qui traite des mesures de sécurité qu'une entreprise doit mettre en œuvre.
51. C-11, préc., note 5, p. 11.
52. Loi 25, préc., note 1, art. 110 (modifiant l'art. 12 de la Loi sur le privé).
53. *Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE*, [2016] J.O. L 119/1 (ci-après « RGPD »).
54. *Id.*, par. 51 du préambule.
55. *Id.*, par. 10 du préambule.

quelque chose d'intime et de personnel à propos d'une personne, son style de vie ou ses expériences[56]. Certains renseignements sensibles peuvent porter atteinte à l'identité fondamentale d'une personne ou à son aspect le plus intime[57]. Les renseignements sensibles s'opposent aux renseignements génériques qui ne révèlent rien ou presque de ce qu'est un individu en tant que personne[58]. Le caractère sensible des renseignements implique une atteinte à la dignité de l'individu s'ils étaient divulgués[59]. De plus, comme mentionnés, ces renseignements sensibles doivent toucher l'identité fondamentale de la personne aux fins d'une ordonnance de mise sous scellés[60].

Seuls les faits et circonstances déterminés d'une affaire donnée permettent de répondre à ces questions : le seuil de sensibilité requis pour surmonter une ordonnance de mise sous scellés est tributaire des faits[61]. De plus, bien que la Cour donne des exemples de renseignements sensibles, elle s'abstient d'offrir une liste ou un catalogue complet[62]. D'ordinaire, les tribunaux ont généralement reconnu le caractère délicat ou sensible des renseignements personnels concernant, par exemple, un problème de santé stigmatisé, un travail stigmatisé ou l'orientation sexuelle[63]. La Cour indique que des renseignements détaillés sur la structure familiale et les antécédents professionnels pourraient également constituer des renseignements sensibles « dans certaines circonstances »[64]. De nouvelles catégories pourraient ne pas revêtir un tel caractère, selon les circonstances.

2. APPLICATION DE LA LPRPDE AUX MOTEURS DE RECHERCHE : LE *RENVOI GOOGLE*

2.1 Contexte

Dans le *Renvoi Google*[65], la Cour fédérale s'est penchée sur l'application de la LPRPDE à l'indexation que fait Google des pages Web via son moteur de recherche.

---

56. *Donovan*, préc., note 12, par. 77.
57. *Id.*, par. 36 (identité fondamentale) et 37 (l'aspect le plus intime de la personne).
58. *Id.*, par. 75.
59. *Id.*, par. 33 et 34.
60. *Id.*, par. 75 et 76. Voir la partie 1.1 ci-dessus pour le test concernant les ordonnances de mise sous scellés.
61. *Id.*, par. 76.
62. *Id.*, par. 77.
63. *Id*.
64. *Id*.
65. *Renvoi relatif au titre du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales*, 2021 CF 723, par. 2 (ci-après « *Renvoi Google* »).

En juin 2017, un homme dépose une plainte contre Google, alléguant la violation par cette dernière de la LPRPDE[66] : lorsqu'on tape son nom sur Google, le moteur de recherche affiche des liens vers des articles de presse contenant des renseignements personnels et sensibles à son sujet[67]. Par ailleurs, le plaignant estime que ceux-ci sont désuets et préjudiciables. Il demande à Google de supprimer les articles des résultats de recherche qui apparaissent liés à son nom.

En marge de cette plainte, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada soumet un renvoi à la Cour fédérale afin qu'elle statue sur les questions suivantes :

2.1.1 Questions soulevées par le commissaire

1. Lorsqu'elle procède à l'indexation des pages Web et affiche des résultats de recherche portant sur le nom d'une personne, Google recueille-t-elle, utilise-t-elle ou communique-t-elle des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales d'exploitation de service de moteur de recherche au sens de l'alinéa 4(1)a) de la LPRPDE ?

2. L'exploitation du service de moteur de recherche de Google est-elle exclue du champ d'application de la partie 1 de la LPRPDE par le jeu de l'alinéa 4(2)c) de cette loi, parce qu'elle implique la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin[68] ?

2.1.2 Prétentions de Google

En ce qui concerne la première question, Google ne nie pas recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels au sens de l'alinéa 4(1)a) de la LPRPDE. Toutefois, selon elle, l'objectif de la LPRPDE serait de protéger certains renseignements personnels tout en permettant à l'industrie de recueillir et d'utiliser l'information[69]. Google prétend que les termes « recueille », « utilise » ou « communique » de l'alinéa 4(1)a) ne s'appliquent pas aux intermédiaires en ligne qui transmettent ou diffusent la liberté d'expression de tiers[70].

66. LPRPDE, préc., note 4.
67. *Renvoi Google*, préc., note 65, par. 2.
68. *Id.*, par. 3.
69. *Id.*, par. 33.
70. *Id.*, par. 34.

Google avance que les éditeurs sont ceux qui recueillent, utilisent ou communiquent le contenu, et non l'intermédiaire[71].

La LPRPDE s'applique aux activités commerciales. En ce sens, Google soutient qu'il faut examiner la transaction précise en cause, et non l'ensemble des activités de l'organisation[72]. Google prétend que comme aucune publicité n'a été générée parallèlement à une recherche du nom du plaignant, le commissaire ne peut faire abstraction de l'intention en examinant son modèle d'affaires et non la transaction en cause[73].

En ce qui concerne la deuxième question, Google soutient que l'exemption relative au journalisme prévue à l'alinéa 4(2)c) de la LPRPDE vise à protéger les droits garantis par la Charte, comme la liberté d'expression[74] et, donc que cette dernière doit être plus large que « le simple fait de rapporter et de publier des reportages » et devrait inclure l'indexation et l'affichage de contenu à des fins journalistiques[75].

Google soulève une troisième question : la Cour devrait-elle simplement refuser de répondre aux questions du renvoi ou rejeter le renvoi parce qu'il est impossible de le faire ou parce que la Cour ne devrait pas y répondre sans aborder les aspects constitutionnels ou parce que le dossier de preuve devant la Cour est insuffisant[76] ?

2.1.3 Analyse de la Cour

2.1.3.1 Constitutionnalité du renvoi

La Cour voit une contradiction dans la question de Google sur la constitutionnalité du renvoi[77]. En effet, doté d'un dossier de preuve complet, le commissaire sera en meilleure posture pour évaluer si la LPRPDE peut s'appliquer de la manière dont le souhaite le plaignant, sans violer les valeurs de la Charte. Ainsi, les tribunaux devraient s'abstenir de trancher des questions constitutionnelles sans un dossier

71. *Id.*, par. 34 et 41.
72. *Id.*, par. 35.
73. *Id.*
74. *Charte canadienne des droits et libertés*, préc., note 23, art. 2b).
75. *Renvoi Google*, préc., note 65, par. 73 et 74.
76. *Id.*, par. 22.
77. *Id.*, par. 23.

de preuve adéquat[78]. La Cour conclut donc qu'elle n'abordera pas les questions de constitutionnalité soulevées par Google[79].

2.1.3.2 Caractère commercial des activités de Google

La Cour conclut que, dans l'exploitation de son service de moteur de recherche, Google recueille, utilise et communique des renseignements personnels lorsqu'elle procède à l'indexation des pages Web et affiche des résultats de recherche portant sur le nom d'une personne[80].

De plus, elle le fait dans le cadre d'activités commerciales[81]. Google est bel et bien une société à but lucratif des plus rentables dont l'essentiel des revenus relève de la publicité, elle-même affichée grâce à la recherche et à l'indexation des résultats, juge la Cour. Par conséquent, à moins qu'elle n'y soit obligée, Google n'a aucun intérêt commercial à procéder à la désindexation de son moteur de recherche, car le succès de son service dépend de la quantité d'informations accessibles. Ainsi, même si Google fournit des services gratuits, elle a « un intérêt commercial »[82] flagrant à mettre en relation les créateurs de contenu et les utilisateurs du moteur de recherche. Selon la Cour, chaque élément de ce modèle d'affaires est une activité commerciale au sens de la LPRPDE, car les activités de Google dépendent les unes des autres et constituent des composantes nécessaires de son modèle d'affaires, d'ailleurs anticipé par la LPRPDE[83].

2.1.3.3 Activités journalistiques

La Cour concède que Google facilite l'accès à l'information, comme les médias traditionnels, et que la facilitation de cet accès est souvent associée à la publication desdites informations[84]. Le mot « journalisme », dans son sens ordinaire, englobe notamment le contrôle de contenu. En revanche, la Cour, citant la décision *Globe24h*[85], rappelle qu'une activité ne devrait être qualifiée de « journalisme » que si (1) son objectif est d'informer la communauté quant à des questions qui intéressent les valeurs de la communauté, (2) elle

78. *Id*.
79. *Id*.
80. *Id.*, par. 42-44.
81. *Id.*, par. 50-57.
82. *Id.*, par. 57.
83. *Id.*, par. 56.
84. *Id.*, par. 81.
85. *A.T.* c. *Globe24h.com*, 2017 CF 114 (ci-après « *Globe24h* »).

implique un élément de production originale et (3) elle implique une « auto-discipline (*sic*) visant à présenter une description exacte et juste des faits, des opinions et des débats d'une situation »[86]. À cet égard, la Cour note que les résultats de recherche s'étendent clairement au-delà du journalisme. Ainsi, la Cour conclut que l'exploitation par Google de son moteur de recherche ne répond pas à la définition de « journalisme » retenue par les tribunaux, car bien que Google facilite l'accès à l'information, elle ne diffuse pas l'information et le service de moteur de recherche de Google n'est pas exploité à des fins journalistiques, ou du moins il n'est pas exclusivement exploité à des fins journalistiques[87].

En conséquence, la Cour répond par l'affirmative à la première question et par la négative à la seconde question[88]. Si Google exerce une activité commerciale au sens de la LPRPDE, son traitement des renseignements personnels n'est pas à des fins journalistiques. Ainsi, la LPRPDE s'applique lorsque Google indexe les pages Web et présente les résultats en réponse aux recherches portant sur le nom d'une personne.

Toutefois, la Cour précise que ces réponses ne sont pas déterminantes pour trancher la question principale découlant de la plainte. Elles ne concernent pas le pouvoir du commissaire de recommander la désindexation, la constitutionnalité de la LPRPDE, ni toute autre question non soumise par renvoi, qu'il vaut mieux laisser au commissaire[89].

2.2 Observations

À l'instar de l'affaire *Donovan*, le *Renvoi Google* propose des pistes de réflexion intéressantes sur le poids à accorder à l'intérêt public, à la liberté d'expression et à la protection de la vie privée, cette fois quant à un possible droit à la désindexation. Comme le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (ci-après le « CPVP ») estime qu'un tel droit existe, cette question devra être tranchée dans un avenir proche. La discussion quant à son existence et sa portée mérite un débat approfondi, avec tous les groupes intéressés. D'autant plus qu'au Québec, la Loi 25 fixe l'entrée en vigueur d'un droit à la désindexation en septembre 2023, d'une part, lorsque

86. *Id.*, par. 68 ; *Renvoi Google*, préc., note 65, par. 83.
87. *Renvoi Google*, préc., note 65, par. 85 et 86.
88. *Id.*, par. 97.
89. *Id.*

la diffusion d'un renseignement personnel contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire, et d'autre part, lorsque la diffusion du renseignement cause un préjudice grave relatif au droit au respect de la réputation ou de la vie privée d'une personne, sous réserve d'autres conditions[90]. Si la Cour fédérale a décidé que le renvoi ne permettait pas de tenir un tel débat, quel est donc le bon forum ?

Pour l'instant, on devra déterminer si l'exploitation d'un service de moteur de recherche pour indexer des pages Web et présenter des résultats en réponse à la quête du nom d'un individu constitue une collecte, une utilisation ou une communication de renseignements personnels en vertu de la LPRPDE. Cette question pourrait avoir de vastes répercussions, car elle a trait à la caractérisation des services de moteurs de recherche et d'autres services en ligne, et à la définition de ces services en tant qu'activités commerciales assujetties à la LPRPDE. Le souhait de Google d'aborder la question constitutionnelle pourrait devenir inutile si cette question était tranchée en sa faveur.

3. INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ ET ACTIONS COLLECTIVES : LES AFFAIRES *LAMOUREUX* ET *SETOGUCHI*

3.1 *Lamoureux*

Premier jugement au fond en matière d'actions collectives à la suite d'un incident de confidentialité, l'affaire *Lamoureux* a trait au droit à la vie privée et à l'obligation des entreprises et des organismes publics de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu'ils recueillent, utilisent ou communiquent[91].

Le vendredi 22 février 2013, un inspecteur de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (ci-après « OCRCVM ») égare son ordinateur portable sur le porte-

90. Loi 25, préc., note 1, art. 121 (remplaçant l'article 28 de la Loi sur le privé). Dans le deuxième cas de figure, le préjudice doit être manifestement supérieur à l'intérêt du public de connaître ce renseignement ou à l'intérêt de toute personne de s'exprimer librement et la cessation de la diffusion, la réindexation ou la désindexation demandée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice. L'évaluation de ces conditions exige de pondérer certains facteurs, notamment, le statut de personnalité publique de la personne concernée, le fait qu'elle soit mineure et la sensibilité du renseignement dont il est question.
91. *Lamoureux* c. *Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)*, 2021 QCCS 1093, par. 40 (ci-après « *Lamoureux* »).

bagages du train qui le ramène à la maison. On ne le retrouvera jamais[92]. Bien que l'ordinateur soit protégé par un mot de passe, il ne respecte pas le second seuil de protection qu'exigent normalement les politiques internes de l'organisme, le chiffrement[93]. La perte du portable donne lieu à des enquêtes internes et externes, lesquelles révèlent que l'ordinateur contient les renseignements de plus de 50 000 individus, clients de firmes de courtage ou d'institutions financières membres de l'OCRCVM[94].

Paul Sofio, un des investisseurs dont les renseignements figuraient dans l'ordinateur, tente en vain d'intenter une action collective ; jugeant que le requérant n'a pas démontré *prima facie* l'apparence sérieuse d'un droit à un dommage indemnisable, la Cour supérieure rejette sa demande[95] et la Cour d'appel confirme cette décision[96].

Le 16 novembre 2015, Danny Lamoureux, autre investisseur visé, dépose une requête pour l'autorisation d'un recours collectif et l'obtention du statut de représentant. En plus des allégations que présentait Sofio, Lamoureux détaille l'anxiété, le stress, les démarches et les inconvénients liés à la perte de ses renseignements personnels en 2013. Il décrit aussi les dommages liés à l'usurpation de son identité en 2015, qu'il attribue au vol des renseignements personnels que contenait l'ordinateur[97]. L'autorisation est accordée[98].

Dans l'affaire *Lamoureux*, le demandeur cherche d'abord à obtenir le paiement de dommages-intérêts à chaque membre du groupe pour compenser la perte de leurs renseignements personnels. Il réclame quant à lui des dommages particuliers de 20 000 $ pour la perte de ses renseignements en 2013 et les utilisations illicites de son identité en 2015. D'autres membres réclament eux aussi des dommages particuliers pour l'utilisation illicite des renseignements personnels les concernant. Enfin, on demande le paiement de dommages punitifs et exemplaires en raison de la négligence alléguée de l'OCRCVM[99].

---

92. *Id.*, par. 1 et 9.
93. *Id.*, par. 10.
94. *Id.*, par. 11 et 14.
95. *Sofio* c. *Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM),* 2014 QCCS 4061 (ci-après « *Sofio (CS)* »).
96. *Sofio* c. *Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)*, 2015 QCCA 1820 (ci-après « *Sofio (CA)* »).
97. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 30.
98. *Id.*, par. 31.
99. *Id.*, par. 34.

Dans le contexte d'une action en responsabilité civile extracontractuelle, les membres du groupe doivent démontrer la faute, le préjudice et un lien de causalité par les procédés de preuve habituels[100]. La Cour étaye son analyse selon les grands thèmes de la responsabilité civile :

- les fautes de l'OCRCVM ;
- les dommages et le lien de causalité ;
- les dommages-intérêts punitifs.

3.1.1 Fautes, dommages et lien causal

L'OCRCVM admet avoir commis une faute quant à la perte de l'ordinateur portable et au manque de mesures de protection des renseignements personnels qu'il contenait[101]. Le cœur du litige tient donc à la preuve d'un préjudice indemnisable pour les membres du groupe[102]. La Cour rappelle que la présence d'utilisations illicites des renseignements n'est pas requise pour soutenir une réclamation ; la preuve prépondérante de dommages liés à la simple perte fautive peut suffire[103].

Dans cette affaire, les dommages réclamés reposent sur le stress dû à l'incident, sur l'obligation des membres du groupe de surveiller leurs comptes, notamment leurs cartes de crédit et comptes bancaires, sur les inconvénients et la perte de temps liés aux démarches auprès des agences de renseignements de crédit et à la protection de leurs renseignements personnels, sur la honte ressentie et les délais occasionnés par la vérification d'identité dans le cadre de leurs demandes de crédit en raison des alertes à leurs dossiers de crédit[104].

Si la Cour constate — par les témoignages entendus — que les membres ont ressenti colère, stress et inquiétude, la preuve ne permet aucune découverte concrète quant à leur état psychologique[105]. C'est-à-dire qu'aucun membre ne parvient à démontrer une conséquence

100. *Id.*, par. 41.
101. *Id.*, par. 43.
102. *Id.*, par. 44.
103. *Id.*, par. 46 ; *Sofio (CA)*, préc., note 96, par. 25 ; *Zuckerman* c. *Target Corporation*, 2017 QCCS 110, par. 69 ; *Levy* c. *Nissan Canada inc.*, 2019 QCCS 3957, par. 103 et s.
104. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 62.
105. *Id.*, par. 67 et 68.

psychologique grave et persistante, un préjudice moral assez important pour valoir compensation[106]. En outre, selon la jurisprudence, une personne raisonnable est tenue d'effectuer une surveillance accrue de ses comptes pour protéger ses actifs[107]. La Cour estime que les minutes (ou l'heure) consacrées à sécuriser son dossier de crédit constituent un moindre mal pour éviter la fraude ou le vol de son identité, une réalité incontournable[108] :

> [Le] préjudice doit être grave et de longue durée, et […] il ne doit pas s'agir simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter.[109]

Dans un souci réparateur, l'OCRCVM a offert un service d'alerte automatique à tous les membres auprès d'agences de vérification de crédit, auquel chaque investisseur peut renoncer à son gré[110]. La perte de temps et les inconvénients liés au déploiement des mesures de protection offertes par l'OCRCVM ne sauraient valoir compensation, tranche la Cour[111]. Ces inconvénients n'excèdent pas ceux inhérents à la vie en société[112]. Ainsi, la Cour conclut que la crainte ressentie et les inconvénients subis par les membres correspondent à des circonstances ordinaires et ne sauraient constituer un préjudice indemnisable[113].

Les demandeurs n'ont pas non plus réussi à prouver de manière grave, précise et concordante que la personne qui aurait retrouvé

---

106. *Id.*, par. 70 et 71.
107. *Id.*, par. 73 ; *Sofio (CS)*, préc., note 95, par. 41 ; *Sofio (CA)*, préc., note 96, par. 19 ; *Zuckerman* c. *Target Corporation*, préc., note 103, par. 73.
108. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 89 ; *Belley* c. *TD Auto Finance Services Inc.* / *Services de financement auto TD inc.*, 2015 QCCS 168, par. 14, 15, 30 et 31 ; *Larose* c. *Banque Nationale du Canada*, 2010 QCCS 5385 ; *Zuckerman* c. *Target Corporation*, préc., note 103, par. 59 ; *Levy* c. *Nissan Canada inc.*, préc., note 103, par. 93 et s. ; *Bourbonnière* c. *Yahoo! Inc.*, 2019 QCCS 2624 ; *Li* c. *Equifax inc.*, 2019 QCCS 4340, par. 23 et s. ; Patrick GINGRAS et Nicolas W. VERMEYS, *Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 24 et s.
109. *Mustapha* c. *Culligan du Canada Ltée*, 2008 CSC 27, par. 9 ; *Li* c. *Equifax inc.*, préc., note 108 ; *Bourbonnière* c. *Yahoo! Inc.*, préc., note 108, par. 38 ; *Setoguchi* v. *Uber B.V.*, 2021 ABQB 18, par. 53 (ci-après « *Setoguchi* »).
110. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 82.
111. *Id.*, par. 77.
112. *Id.*, par. 79 ; *Fortin* c. *Mazda Canada inc.*, 2016 QCCA 31, par. 170 ; Christine A. CARRON, « La quiétude et la règle *de minimis* : le recours collectif pour inconvénients mineurs », dans S.F.C.B.Q., *Développements récents en recours collectifs (2012)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 45.
113. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 96.

l'ordinateur a été en mesure d'en déjouer le mot de passe, de saisir la sensibilité de son contenu et de l'utiliser à mauvais escient[114]. La Cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la perte de l'ordinateur et les utilisations illicites alléguées par les membres[115].

De plus, selon le rapport d'expertise, rien n'indique clairement que les données sont tombées entre les mains d'un individu ou d'un groupe d'individus à des fins malveillantes. Dans son analyse, l'expert a notamment recensé le faible volume d'enregistrements de demandes de crédit par les bureaux de crédit, le faible nombre de fraudes rapportées par les investisseurs visés, l'absence de discussions en ligne concernant l'incident ou de lien entre les fraudes alléguées et les vols d'identité survenus.

3.1.2 Dommages punitifs

Enfin, la Cour rejette la réclamation en dommages punitifs liée à l'allégation de négligence avancée par les demandeurs. À ce sujet, la Cour rappelle la nécessité de prouver une atteinte intentionnelle, soit que l'auteur de la faute a agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles de sa conduite[116] dans sa réponse à l'incident[117]. Au contraire, le rapport d'expertise soumis relate que l'OCRCVM a fait preuve des meilleures pratiques[118]. En effet, l'OCRCVM a rapidement mis en place des mesures pour répondre à l'incident et aviser les investisseurs et les firmes de courtage visés[119].

3.2 *Setoguchi*

En octobre 2016, Uber fait l'objet d'une cyberattaque au cours de laquelle un acteur malveillant accède aux renseignements personnels d'utilisateurs de ses services et des conducteurs qu'elle emploie, normalement hébergés sur une plateforme infonuagique[120]. Sans aviser les personnes concernées ou les autorités compétentes, Uber paie une rançon de 100 000 $ aux pirates informatiques en échange d'une promesse de détruire les renseignements volés. Quatre ans plus tard, rien n'indique le bris de cet engagement : on ne rapporte

114. *Id.*, par. 101.
115. *Id.*, par. 118.
116. *Québec (Curateur public)* c. *Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand*, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 121.
117. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 123.
118. *Id.*, par. 130.
119. *Id.*, par. 134.
120. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 1 et 17.

aucun cas de fraude, de vol d'identité ou de perte économique en lien avec cet incident[121].

Néanmoins, en Alberta, la requérante Dione Setoguchi demande l'autorisation[122] d'intenter une action collective à l'encontre d'Uber, lui réclamant des dommages pour non-respect de ses obligations contractuelles et légales dans le traitement des renseignements personnels des membres du groupe[123]. La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta s'est penchée sur la nécessité de fournir « quelque preuve » ou une « base factuelle » de l'existence d'un préjudice, d'une perte ou d'un dommage commun réel résultant des violations alléguées[124], avant de refuser l'autorisation du recours[125].

S'appuyant d'emblée sur l'affaire *Kaplan*[126], la Cour estime qu'en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice indemnisable, l'autorisation ne saurait être accordée[127]. Même si la démonstration complète d'une perte ou d'un préjudice relève du procès, l'autorisation du recours a néanmoins pour but d'écarter les demandes manifestement frivoles ou non fondées[128], rappelle le juge[129].

La demande d'autorisation doit fournir une preuve ou une base de faits à l'appui d'un préjudice indemnisable réel, précise le juge[130]. L'action collective ne saurait constituer une « partie de pêche » lancée sans aucune preuve de la présence de poissons[131]. En plus de noter l'*absence de preuve* de préjudice, le juge conclut à la *preuve d'absence* de préjudice[132].

En l'espèce, la demande tient de la spéculation quant à un éventuel préjudice[133]. Les tribunaux ne compensent pas la peur

121. *Id.*, par. 7 et 18.
122. Pour les besoins de cet article, nous employons le terme *autorisation*, mais dans les provinces de common law, cette étape s'appelle *certification*.
123. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 1.
124. *Id.*, par. 2.
125. *Id.*, par. 30.
126. *Kaplan* v. *Casino Rama*, 2019 ONSC 2025.
127. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 10. Notons qu'au Québec, une demande d'autorisation pour l'exercice d'une action collective a été accordée à la suite du même incident dans l'affaire *Fortier* c. *Uber Canada inc.*, 2018 QCCS 3450 et 2021 QCCS 4053, où la Cour a préféré laisser le juge de procès trancher sur certaines considérations « hautement factuelles ».
128. *Kristal Inc.* v. *Nicholl and Akers*, 2006 ABQB 168, par. 85.
129. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 13 et 23.
130. *Id.*, par. 37.
131. *Id.*
132. *Id.*, par. 10 et 28.
133. *Id.*, par. 20.

de l'inconnu[134]. Selon la Cour, le procès est voué à l'échec ou à une compensation minime — voire négative — ce qui nuirait à l'économie judiciaire et à l'accès à la justice[135].

Dans son analyse, la Cour tient compte de la nature des renseignements compromis, qui ne contenaient ni numéros de cartes de crédit, de comptes bancaires, d'assurance sociale ni date de naissance ou autre identifiant du même genre[136]. Au plus, les pirates ont obtenu le nom, l'adresse postale ou courriel et peut-être la localisation et le numéro de téléphone de clients[137] — des informations qui ne sont pas plus privées que celles qui figuraient autrefois dans les annuaires téléphoniques[138]. Les renseignements qui ont un caractère privé sont ceux qui tendent « à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu »[139]. La Cour ajoute qu'aucun membre du groupe ne pouvait ou n'aurait pu s'attendre raisonnablement au respect de sa vie privée eu égard aux renseignements en question[140]. Quant aux mots de passe subtilisés, ceux-ci étaient chiffrés de manière robuste et leur décryptage s'avérerait infaisable sur le plan informatique, soutiennent les défendeurs sans preuve contraire des demandeurs[141].

Comme dans *Lamoureux*, la Cour note qu'à l'ère des technologies, certains des inconvénients de la vie en société, par exemple, le fait de devoir modifier son mot de passe à la suite d'un incident de confidentialité ou l'embarras occasionné par l'envoi de pourriels à ses amis, n'ont pas la gravité nécessaire pour constituer un préjudice indemnisable. Citant la Cour suprême dans *Mustapha*[142], l'affaire *Bourbonnière*, à laquelle le juge renvoie, distingue les contrariétés mineures et passagères du préjudice personnel indemnisable[143].

Si la Cour concède que les cas de dommages-intérêts nominaux ne devraient pas tous être balayés d'un revers de la main, la preuve

134. *Id.*, par. 37.
135. *Kumar* v. *Mutual Life Assurance Company of Canada*, (2003), 226 D.L.R. (4th) 112, par. 54.
136. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 24.
137. *Id.*, par. 34.
138. *Id.*, par. 38.
139. *R.* c. *Marakah*, 2017 CSC 59, par. 32 ; *R.* c. *Plant*, [1993] 3 R.C.S. 281, 293 ; *Setoguchi*, préc., note 109, par. 52.
140. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 52.
141. *Id.*, par. 24.
142. *Mustapha* c. *Culligan du Canada Ltée*, préc., note 109, par. 9.
143. *Bourbonnière* c. *Yahoo! Inc.*, préc., note 108, par. 38 et 44 ; *Setoguchi*, préc., note 109, par. 53.

d'un préjudice ou d'une perte réels s'impose, sinon, la demande sera incomplète[144]. Ici, non seulement n'a-t-on pas de preuve de préjudice important, mais on peut prouver que la perte ou le préjudice sont minimes. Le juge ajoute que dans des circonstances similaires, la Cour supérieure du Québec avait refusé d'autoriser une action collective dans l'affaire *Equifax*[145]. Avec les adaptations nécessaires par rapport au droit québécois, la Cour souligne que le risque qu'un préjudice futur se développe — un préjudice hypothétique — ne constitue pas un préjudice indemnisable[146], à la différence du préjudice réel pouvant découler de la prévention d'une utilisation illicite des renseignements personnels[147].

3.3 Observations

Pour la sécurité de l'information, l'ère numérique présente autant de risques qu'elle offre d'avantages. Avec la montée des cybermenaces, les affaires *Lamoureux* et *Setoguchi* s'inscrivent dans la judiciarisation croissante des incidents de confidentialité. Elles précisent les contours du fardeau de preuve imposé aux demandeurs dans le cadre d'une action collective, au stade de l'autorisation ou lors du procès au fond.

En ce sens, en droit civil comme dans les provinces de common law, les tribunaux exigent la preuve d'un préjudice suffisamment grave pour obtenir compensation à l'échelle collective — soit celui qui dépasse les simples inconvénients de la vie normale que représentent, par exemple, la vérification routinière et habituelle du titulaire d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit. Au stade de l'autorisation, le demandeur doit faire la preuve *prima facie* (« *some basis in fact* », selon les provinces de common law) qu'il a personnellement subi un préjudice indemnisable. À ce sujet, les propos du juge dans l'affaire *Setoguchi* rappellent ceux de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire *Sofio*, qui exigeait un « minimum factuel » pour étayer l'allégation d'un quelconque préjudice[148].

En droit québécois, les principes de la responsabilité civile exigent de ne pas sanctionner la violation d'un droit subjectif si le

144. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 55.
145. *Li* c. *Equifax inc.*, préc., note 108, par. 27-34.
146. *Id.*, par. 29.
147. *Zuckerman* c. *Target Corporation*, préc., note 103, par. 73 ; *Li* c. *Equifax inc.*, préc., note 108, par. 28 ; *Setoguchi*, préc., note 109, par. 55.
148. *Sofio (CA)*, préc., note 96, par. 25.

préjudice qui en découle s'avère minime[149]. De même, dans *Setoguchi*, le juge refuse notamment d'autoriser le recours parce que « même si l'action collective donnait lieu à des dommages-intérêts […], la compensation serait *de minimes*, et de fait, négative eu égard à l'accès à la justice et à l'économie judiciaire »[150] (notre traduction). L'octroi de dommages-intérêts ne relève pas de la gravité d'une faute, mais de celle du préjudice[151]. On ne peut présumer qu'un ordinateur égaré est tombé entre de mauvaises mains ni que des pirates informatiques ont fait fi de leur promesse de détruire les données subtilisées. C'est pourquoi l'hypothèse d'un préjudice éventuel, dont l'avènement reste incertain, ne saurait valoir compensation. Si la procédure d'action collective vise à favoriser l'accès à la justice, l'économie des ressources et à corriger un acte préjudiciable[152], le stade d'autorisation sert de rempart pour distinguer parmi tous les recours ceux qui sont fondés et utiliser à bon escient le temps et les ressources du système judiciaire[153].

Du point de vue des justiciables, les affaires *Lamoureux* et *Setoguchi* illustrent la difficulté de démontrer un préjudice à l'échelle collective tandis que la preuve du préjudice moral relève de circonstances individuelles chez les membres du groupe[154].

Ces décisions témoignent de l'importance pour les organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels de se préparer adéquatement à tout événement. En cas d'incident, la diligence et la mise en place de mesures de contingence s'imposent afin de minimiser les risques d'utilisation illicite pour les personnes concernées. Concrètement, cela exige de :

- mener des enquêtes internes ;
- retenir rapidement les services d'une société d'analyse judiciaire pour identifier les renseignements compromis ;
- offrir des services de surveillance de dossier de crédit gratuitement aux personnes concernées ;

149. *Id.*, par. 21 et 22 ; Jean-Louis BAUDOUIN et Yvon RENAUD, *Code civil du Québec annoté*, 17e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, art. 1607, nº 1607/229.
150. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 39.
151. *Sofio (CA)*, préc., note 96, par. 21 et 22 ; J.-L. BAUDOUIN et Y. RENAUD, préc., note 149.
152. *Sofio (CA)*, préc., note 96, par. 26 ; *Vivendi Canada Inc.* c. *Dell'Aniello*, 2014 CSC 1, par. 1 ; *Kumar* v. *Mutual Life Assurance Company of Canada*, préc., note 135, par. 54 ; *Setoguchi*, préc., note 109, par. 39.
153. *Setoguchi*, préc., note 109, par. 35, 123 ; *Sofio (CA)*, préc., note 96, par. 26.
154. *Lamoureux*, préc., note 91, par. 63 et 87.

- aviser la Commission de l'accès à l'information et les personnes concernées au moment opportun[155].

Les enquêtes ou les rapports de la société d'analyse judiciaire permettent de déterminer les défaillances qui ont mené à l'incident et de mettre en œuvre des mesures préventives. Du reste, ces mesures contribuent à réduire les risques juridiques, économiques ou réputationnels pouvant découler de tels incidents. D'ailleurs, la preuve d'une réponse diligente contribue à éviter l'imposition de dommages-intérêts punitifs, lesquels, comme mentionné ci-dessus, exigent la preuve d'une atteinte illicite et intentionnelle.

Dans les deux affaires, les demandeurs ont allégué la négligence des défendeurs. Dans *Setoguchi*, le juge précise qu'à la différence du tort de « *intrusion against seclusion* » reconnu depuis *Jones* c. *Tsige*, qui permet l'octroi de dommages symboliques dans les provinces de common law sans preuve de préjudice, la responsabilité découlant de la négligence exige qu'un préjudice réel en résulte[156]. Dans l'affaire *Stewart* v. *Demme*, où une infirmière a accédé aux dossiers médicaux de patients d'un hôpital afin de voler des médicaments, la Cour supérieure de l'Ontario a refusé pour cette raison d'autoriser l'action collective sur la base de la négligence[157]. Elle a retenu les enseignements de la Cour suprême de l'arrêt *Mustapha* pour conclure que l'atteinte à la vie privée ne constitue pas à elle seule un préjudice indemnisable pour invoquer la négligence d'une organisation[158].

4. RECONNAISSANCE FACIALE, RENSEIGNEMENTS BIOMÉTRIQUES ET VIE PRIVÉE : L'AFFAIRE *CLEARVIEW AI*

4.1 Contexte

L'entreprise américaine Clearview AI commercialise une technologie de reconnaissance faciale (ci-après la « TRF ») propulsée par une base de données qui relie les images obtenues à partir d'une variété de sources en ligne, notamment des réseaux sociaux, aux données biométriques et métadonnées (comme le titre et le lien vers la source) dérivées de ces images. Le service offert par Clearview AI

155. D'ailleurs, cela deviendra obligatoire au Québec à compter de septembre 2022, lorsqu'un incident de confidentialité présente un risque de préjudice sérieux.
156. *Stewart* v. *Demme*, 2020 ONSC 83, par. 86, cité dans *Setoguchi*, préc., note 109, par. 59.
157. *Stewart* v. *Demme*, préc., note 156.
158. *Mustapha* c. *Culligan du Canada Ltée*, préc., note 109.

permet de télécharger une image numérique du visage d'un individu et de lancer une recherche. La TRF s'applique ensuite à l'image téléchargée pour identifier et afficher les correspondances probables tout en fournissant l'information récoltée des sources Web.

Au cours de la dernière année, le CPVP, le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta, le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après les « Autorités ») ont travaillé de concert afin de clarifier l'application de la législation en matière de protection des renseignements personnels aux TRF.

En février 2020, les Autorités ont entamé une enquête conjointe sur Clearview AI afin d'évaluer la conformité de sa collecte, son utilisation et sa communication de renseignements personnels à la législation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé[159]. Un an plus tard, elles ont rendu leurs conclusions[160].

4.1.1 Enquête conjointe des Autorités

Précisément, l'enquête conjointe des Autorités porte sur les questions suivantes :

- La législation s'applique-t-elle à Clearview AI ?
- Clearview AI avait-elle l'obligation d'obtenir le consentement pour procéder à la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels ? Le cas échéant, l'a-t-elle obtenu ?

159. Au fédéral, la LPRPDE, préc., note 4 ; au provincial, la *Loi sur le privé*, préc., note 2 ; la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, RLRQ c. C-1.1 (ci-après « LCCJTI ») ; la PIPA de la C-B, préc., note 10 ; la *Personal Information Protection Act*, SA 2003, c. P-6.5 (ci-après « PIPA de l'AB »).
160. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Enquête conjointe sur Clearview AI, Inc. par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, la Commission d'accès à l'information du Québec, le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta*, Conclusions en vertu de la LPRPDE nº 2021-001, 2021, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2021/lprpde-2021-001/> (ci-après « *Clearview AI* »).

- Clearview AI a-t-elle recueilli, utilisé et communiqué des renseignements personnels à des fins raisonnables ou qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances et en raison d'un intérêt légitime ?

En réponse à ces questions, Clearview AI soutient que :

- la législation ne s'applique pas à ses activités, l'entreprise incorporée aux États-Unis et n'exerçant plus d'activités commerciales au Canada depuis le mois de juillet 2020 n'ayant pas de « lien réel et substantiel » avec le Canada ;

- le consentement n'était pas requis, car les informations étaient accessibles au public via Internet, donc les personnes qui y ont placé leur image ou permis qu'elle y figure n'avaient pas d'expectative de vie privée substantielle justifiant une atteinte à la liberté d'expression de l'entreprise ;

- compte tenu des avantages potentiels importants des services de Clearview AI pour l'application de la loi et la sécurité publique et du risque peu probable de préjudice important pour les individus, l'équilibre entre les droits à la vie privée et les besoins commerciaux de Clearview AI rend les objectifs de la collecte, l'utilisation et la communication tout à fait légitimes et raisonnables[161].

Les Autorités concluent que la législation s'applique aux activités de Clearview AI selon le critère du lien réel et substantiel, et ce, malgré l'absence de serveurs de l'entreprise au Canada. Pour parvenir à cette conclusion, elles tiennent compte des facteurs de rattachement pertinents énoncés dans *Globe24h*[162], notamment parce que Clearview AI commercialise des renseignements personnels recueillis au Canada, où elle offrait des services.

Quant aux questions relatives au consentement, elles concluent que les renseignements biométriques et, particulièrement, les données de reconnaissance faciale sont des renseignements personnels sensibles dont la collecte et l'utilisation exigent un consentement exprès[163]. Les renseignements publiés sur les réseaux sociaux ou d'autres sites Web n'entrent pas dans l'exemption relative aux rensei-

161. *Id.*, par. 19.
162. *Globe24h*, préc., note 85.
163. *Clearview AI*, préc., note 160, par. 41 et 42.

gnements accessibles au public, notamment en raison de leur nature dynamique et du contrôle qu'a une personne sur les paramètres de confidentialité[164]. Cette exemption requiert une interprétation limitative, vu le caractère quasi constitutionnel des lois en matière de protection des renseignements personnels[165]. De sa propre admission, Clearview AI n'a pas obtenu le consentement exprès des personnes concernées.

La décision souligne également les exigences de consentement exprès pour les renseignements biométriques ainsi que l'obligation de divulguer la création et l'existence d'une banque de données biométriques à la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après la « CAI »), en vertu de la LCCJTI[166].

Finalement, les Autorités concluent que les personnes qui publient leur image en ligne ne s'attendent pas raisonnablement à ce qu'un tiers les collecte, les utilise ou les communique à des fins d'identification[167]. Même avec le consentement des personnes concernées, la collecte massive et sans distinction d'images accessibles au public à des fins commerciales par Clearview AI n'était ni légale ni effectuée dans un but raisonnable.

En conséquence, le rapport de février 2021 recommande, entre autres, que Clearview AI :

- cesse d'offrir les services de reconnaissance faciale qui ont fait l'objet de cette enquête aux clients situés au Canada ;
- cesse la collecte, l'utilisation et la divulgation d'images et de matrices faciales biométriques recueillies auprès de personnes au Canada ;
- supprime les images et les matrices faciales biométriques en sa possession recueillies auprès de personnes au Canada.

164. *Id.*, par. 44 et 63 ; LPRPDE, préc., note 4, art. 7(1)d) ; PIPA de la C-B, préc., note 10, art. 12(1)e), 15(1)e) et 18(1)e) ; PIPA de l'AB, préc., note 159, art. 14e), 17e) et 20j). La définition de renseignements « auxquels le public a accès » découle des règlements d'application de chaque loi et se distingue d'une interprétation commune de la notion de renseignements « accessibles au public ».
165. *Clearview AI*, préc., note 160, par. 67.
166. *Id.*, par. 102 et 103 ; LCCJTI, préc., note 159, art. 44 et 45.
167. *Clearview AI*, préc., note 160, aperçu ; *Clearview AI inc.*, décision 1023158-S, 14 décembre 2021 (C.A.I.), par. 111, en ligne : <https://mma.prnewswire.com/media/1709726/Commission_d_acc_s___l_information_La_Commission_ordonne___Clear.pdf?p=pdf>.

En désaccord avec les conclusions de l'enquête, Clearview AI n'a pas exprimé sa volonté de suivre les autres recommandations, mentionnant être prête à respecter son engagement de ne pas offrir de services au Canada pendant 18 mois. Quant aux deuxième et troisième recommandations, l'entreprise mentionne ne pas pouvoir les mettre en œuvre, compte tenu de l'impossibilité d'identifier tous les potentiels résidents canadiens parmi toutes les photographies de son système, et encore moins les informations obtenues dans le cadre de ses « prétendues » activités dans les provinces canadiennes.

Ainsi, les autorités de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec ont poursuivi d'autres actions offertes en vertu de leurs lois respectives.

4.1.2 Décision de la CAI

La CAI soutient que l'impossibilité alléguée de se conformer à l'ordonnance résulte des agissements mêmes de Clearview AI, et donc, que celle-ci ne pourrait l'invoquer à son avantage[168].

Rappelant les conclusions du rapport d'enquête conjointe et les appliquant au territoire québécois, en décembre 2021, la CAI ordonne à Clearview AI de :

- cesser de constituer des dossiers sur autrui à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au Québec ;
- cesser de recueillir des images sans le consentement des personnes concernées et de les détruire dans un délai de 90 jours ;
- cesser d'utiliser ces images pour créer des identifiants biométriques, sans le consentement des personnes concernées, et de les détruire dans un délai de 90 jours[169].

4.2 Observations

4.2.1 Enquêtes analogues et lignes directrices

Dans l'affaire *Clearview AI*, les Autorités ont examiné les questions juridiques liées aux TRF sous l'angle des fournisseurs de telles

168. *Id.*, par. 115.
169. *Id.*, par. 13.

technologies. Elles ont aussi tranché des questions relatives à l'utilisation des TRF par des autorités chargées de l'application de la loi[170], et donc assujetties à la loi fédérale visant le secteur public[171], et par des utilisateurs commerciaux[172]. En somme, les Autorités concluent que l'utilisation de services de TRF et la collecte de renseignements personnels auprès d'un agent tiers sont illicites si cet agent tiers a lui-même recueilli les renseignements illégalement.

Les Autorités élaborent actuellement des lignes directrices à l'intention des organismes chargés de l'application de la loi sur l'utilisation des TRF, afin de clarifier son application à ces techniques émergentes[173].

4.2.2 Importance du consentement

S'il faudra attendre que ces lignes directrices nous renseignent davantage, l'affaire *Clearview AI* rappelle néanmoins l'importance du consentement dans le contexte de la collecte de renseignements personnels, pierre angulaire des lois canadiennes en la matière.

En interprétant strictement l'exception à l'obligation de consentement pour les informations accessibles au public, les Autorités s'écartent du courant jurisprudentiel[174] voulant que la partie sur la protection des renseignements personnels de la LPRPDE reçoive une interprétation équilibrée[175]. Celle-ci exige normalement de tenir

170. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Technologie de reconnaissance faciale : utilisation par les services de police au Canada et approche proposée*, 2021, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/ar_index/202021/sr_grc/> (consulté le 4 mars 2022).
171. *Loi sur la protection des renseignements personnels*, L.R.C. (1985), ch. P-21.
172. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Enquête conjointe sur La Corporation Cadillac Fairview limitée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta et le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique*, Conclusions en vertu de la LPRPDE nº 2020-004, 2020.
173. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Des données au bout des doigts : La biométrie et les défis qu'elle pose à la protection de la vie privée*, 2011, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/renseignements-sur-la-sante-renseignements-genetiques-et-autres-renseignements-sur-le-corps/gd_bio_201102/> (consulté le 4 mars 2022).
174. *Englander* c. *Telus Communications Inc.*, 2004 CAF 387, par. 39 et s. ; *Blood Tribe Department of Health* c. *Commissaire à la protection de la vie privée du Canada*, 2005 CF 328, par. 23-25 ; *Wyndowe* c. *Rousseau*, 2008 CAF 39, par. 33 ; *Royal Bank of Canada* v. *Trang et al.*, 2014 ONCA 883, par. 15 ; *Miglialo* c. *Banque Royale du Canada*, 2018 CF 525, par. 20.
175. LPRPDE, préc., note 4, art. 3.

compte du double objectif de l'article 3, qui « pose explicitement la volonté d'assurer un équilibre entre les intérêts concurrents des personnes physiques et des entreprises »[176], malgré l'aspect quasi constitutionnel de la législation.

Par ailleurs, en excluant les publications sur les réseaux sociaux de la définition du terme « publication » utilisé dans la disposition édictant l'exception, les Autorités n'ont pas tenu compte des principes de neutralité technologique et de neutralité des médias reconnus par la Cour suprême[177], assurant que les lois sont interprétées de manière à ne pas favoriser un média plus qu'un autre ou à discriminer entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Ces principes visent à offrir une plus grande protection des renseignements personnels par le biais du consentement.

Possible explication de l'importance accordée au consentement dans leur rapport : les Autorités souhaitaient répondre aux inquiétudes exprimées lors du dépôt de C-11. En effet, des acteurs ont pressé le gouvernement d'élargir la définition des informations publiquement accessibles afin d'y inclure les renseignements personnels publiés sur le Web[178]. Ainsi, si le successeur de C-11 devient loi, il devra prévoir la prise d'un règlement définissant les exceptions de consentement pour les informations accessibles au public. Une nouvelle définition pourrait contrer l'analyse fournie dans le rapport. Pour le moment, le rapport d'enquête clarifie la posture des Autorités sur la question.

Dans sa mouture actuelle, une autre disposition de C-11 pourrait être considérée pour analyser la légalité d'activités similaires à celles de Clearview AI. En effet, selon C-11, dans le cadre d'activités d'affaires, une organisation pourrait recueillir ou utiliser les renseignements personnels d'un individu sans son consentement, notamment, dans la mesure où « une personne raisonnable s'attendrait à une telle collecte ou à une telle utilisation », et s'il « est pratiquement impossible pour [l'organisation] de [l'obtenir] en raison de l'absence de lien direct avec celui-ci »[179]. À cet égard, il faut toutefois noter que dans le cas de Clearview AI, les Autorités ont déterminé que :

> [Les] personnes qui ont publié leurs images en ligne, ou dont les images ont été publiées par un ou plusieurs tiers, ne pouvaient

176. *Englander* c. *Telus Communications Inc.*, préc., note 174, par. 40.
177. *Entertainment Software Association* c. *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 34, par. 5-12.
178. C-11, préc., note 5.
179. *Id.*, art. 18(1)a) et (2)e).

> raisonnablement s'attendre à ce que Clearview les recueille, utilise et communique à des fins d'identification.[180]

Cette absence d'attente raisonnable viendrait donc empêcher l'application de cette exception à l'exigence de consentement. À tout événement, la question de la surveillance de masse demeurerait pertinente pour évaluer le caractère approprié de la collecte et de l'utilisation.

CONCLUSION

Les décisions commentées dans cet article marquent un changement de posture quant à l'importance donnée à la protection des renseignements personnels et des données en général, perçus comme le nouveau pétrole. Le caractère sensible ou non des renseignements a notamment joué un rôle clé dans ces affaires, tant dans le test des limites discrétionnaires applicables aux ordonnances de mise sous scellés, dans l'évaluation de la légalité des pratiques de reconnaissance faciale d'une entreprise que dans la gestion d'incidents de confidentialité. Certains dossiers illustrent, d'une part, la difficulté de concilier les intérêts publics ou d'affaires aux droits individuels à la vie privée ou à la dignité et, d'autre part, le défi de démontrer un préjudice indemnisable à l'échelle d'un groupe.

Par ailleurs, ces décisions s'inscrivent dans une époque où les risques technologiques — comme les cybermenaces et le « raclage » de données en ligne — battent de vitesse la réforme, voire le remplacement, des lois sur la protection des renseignements personnels. Les décideurs devront user de créativité et avoir une bonne connaissance des innovations en cause afin d'assurer des dénouements justes et adéquats dans leur application des textes législatifs. C'est l'approche fondée sur les principes et leur neutralité technologique qui permettent notamment cet accord entre loi et technologie en constante mouvance.

Que nous réserve 2022 ? Entre autres, l'entrée en vigueur des premiers amendements découlant de la Loi 25 et une possible reprise de la réforme législative au fédéral. L'arrivée de nouveaux concepts, tantôt de droit nouveau, tantôt inspirés du droit européen, ne fera qu'augmenter les questions d'interprétation et d'application soumises aux tribunaux.

---

180. *Clearview AI*, préc., note 160, aperçu.

Vol. 34, nº 2

La jurisprudence en commerce électronique : ... quelques pas en avant !

Ledy Rivas Zannou*

RÉSUMÉ 649

INTRODUCTION 651

1. *R.* c. *LACHANCE*, 2021 QCCM 93 652

1.1 Le contexte des faits et procédure 652

1.2 La question de droit et état du droit 652

1.3 L'interprétation et la décision du juge 653

1.4 L'analyse jurisprudentielle 654

1.4.1 Sur l'opportunité du recours au vidéotémoignage 654

1.4.2 Sur le recours encadré du vidéotémoignage 656

2. *TARDIF-AUDY* c. *MAGASIN LATULIPPE INC.*, 2021 QCCQ 6170 658

2.1 Une interprétation favorable à la protection du cybercontractant 658

© Ledy Rivas Zannou, 2022.

* Candidat au doctorat, Faculté de droit de l'Université de Montréal ; coordonnateur scientifique de la Chaire L.R. Wilson en droit des technologies de l'information et du commerce électronique.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.2 Une interprétation qui fait bouger les choses 661

3. *PROVENÇAL* c. *IMBERT INC.*, 2021 QCTAL 918. 663

3.1 La reconnaissance de la force probante du courrier électronique 664

3.2 La validité juridique du courrier électronique 667

4. *BITTON* c. *BITTON*, 2021 QCCS 4649 668

4.1 La signature électronique : les bornes de délimitation . . 669

4.2 Une interprétation revendicative : « Ceci est ma signature » n'est pas une signature électronique ! 671

5. *VIOT* c. *U-HAUL CO. (CANADA) LTÉE*, 2021 QCCS 4212 . . 673

5.1 Sur l'autorisation d'une action collective. 673

5.2 Sur la question de fond : des raisons d'espérer ?. 677

RÉSUMÉ

Cet article analyse certaines décisions marquantes en matière de commerce électronique rendues au cours de l'année 2021. L'éventail de cette revue jurisprudentielle est large et varié, tant du point de vue des thématiques abordées (témoignage technologique, contrat électronique, preuve électronique, signature électronique action collective résultant de pratiques commerciales trompeuses en ligne) que des instances judiciaires impliquées dans les décisions (Cour municipale, Tribunal administratif du logement, Cour du Québec et Cour supérieure).

À travers l'analyse des décisions, l'auteur fait ressortir les évolutions positives dans l'interprétation des juges qui renforcent le développement sécuritaire du commerce électronique ainsi que les incompréhensions qu'elles peuvent soulever.

INTRODUCTION

Prolégomènes. Le lecteur de ces pages pourrait être dérouté par cet exercice peu commun en doctrine eu égard à la subjectivité qui commande les choix de jurisprudence à analyser – autrement dit, nous reconnaissons le caractère arbitraire de ces choix qui peuvent varier suivant les auteurs –, mais qu'il en soit rassuré puisque celui-ci s'inscrit désormais dans une « tradition » des C.P.I. Cette précision faite, venons-en à l'essentiel de cette contribution qui se propose de scruter la jurisprudence en commerce électronique. À ce propos, il convient de faire état brièvement d'au moins deux difficultés avant de livrer notre analyse jurisprudentielle : d'une part et de manière générale, bien que les réalités technologiques soient omniprésentes dans notre quotidien, celles-ci transparaissent peu dans les décisions de justice. Une forme de rareté décisionnelle qui traduit peut-être l'inconfort des juges à interpréter les « nouvelles » dispositions législatives et réglementaires encadrant les technologies, car leur réflexe premier est encore de convoquer le « vieux »[1] droit applicable. D'autre part, la délimitation de notre domaine restreint davantage nos choix sachant que nous aurions bien voulu commenter certains jugements fort intéressants hors du commerce électronique.

Justification des choix. Bien que nos choix soient subjectifs, ils ont toutefois été faits suivant des critères d'ordre géographique et juridictionnel. En premier lieu, le critère géographique s'impose à nous tout naturellement puisqu'il circonscrit le cadre de notre revue jurisprudentielle au Québec. Au lieu d'y voir une limitation, nous y voyons plutôt une opportunité qui permet de fixer un cadre d'analyse comparative de l'évolution de la jurisprudence en commerce électronique. En d'autres termes, nous utiliserons une approche comparative en considérant la jurisprudence québécoise en la matière comme un « système » afin d'établir une comparaison des décisions avec d'autres jurisprudences provinciales, pancanadiennes ou internationales. En

1. Cet adjectif renvoie dans ce cas précis aux dispositions d'application générale qui ne sont point spécifiques aux technologies. À titre d'exemple, on peut citer le *Code civil du Québec* que les juges convoquent encore pour traiter des questions de droit en lien avec les technologies.

second lieu, le critère juridictionnel est retenu pour rester conforme à l'organisation du système judiciaire québécois[2]. En ce sens, nous analyserons successivement les décisions suivantes : *R.* c. *Lachance*, 2021 QCCM 93 (8 septembre 2021) ; *Tardif-Audy* c. *Magasin Latulippe inc.*, 2021 QCCQ 6170 (9 juillet 2021) ; *Provençal* c. *Imbert inc.*, 2021 QCTAL 918 (14 janvier 2021) ; *Bitton* c. *Bitton*, 2021 QCCS 4649 (1er novembre 2021) et *Viot* c. *U-Haul Co. (Canada) ltée*, 2021 QCCS 4212 (7 octobre 2021). Par ailleurs, bien que les questions de droit traitées par chacune de ces décisions relèvent de matières bien distinctes, toutes rendent compte de quelques évolutions positives dans la réception et l'interprétation du droit par rapport aux réalités technologiques.

1. *R.* c. *LACHANCE*, 2021 QCCM 93

1.1 Le contexte des faits et procédure

Sous le coup de trois chefs d'accusation relatifs à la conduite automobile avec alcool à savoir : conduite avec les capacités affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à la limite permise et entrave à un agent de la paix, l'intimé (Edward J. Lee Lachance) doit subir son procès du 4 au 8 octobre 2021. En effet, souhaitant éviter le déplacement de l'agent Maltais, principal témoin dans cette affaire, une requête appuyée d'une déclaration sous serment a été présentée par la requérante afin que ce dernier soit autorisé à déposer via vidéotémoignage. L'intimé s'y oppose en arguant la nécessité de la présence physique du témoin pour assurer l'équité du procès.

1.2 La question de droit et état du droit

Question de droit. Dans cette espèce, il est soumis à l'office de la juge Chassé d'apprécier l'opportunité pour un témoin de déposer son témoignage en utilisant les outils technologiques. Plus précisément, l'espèce soulève la question de savoir s'il est possible pour un témoin dont la crédibilité est en jeu de déposer à distance au moyen des outils technologiques. En effet, cette question n'est pas si nouvelle puisqu'elle a été soulevée à de nombreuses reprises tant en matière civile que criminelle. Pour mieux analyser la réponse de la juge Chassé, il convient en amont de vérifier l'état du droit.

2. Précisons tout de même qu'en raison de la rareté des décisions en matière de commerce électronique, nous n'avons pas réussi à identifier une jurisprudence pertinente de la Cour d'appel du Québec.

État du droit. En ce qui concerne l'audioconférence et la vidéoconférence d'un témoin au Canada, l'article 714.1 du *Code criminel* dispose :

> Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s'il l'estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
>
> a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle ;
>
> b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait ;
>
> c) la nature de sa déposition ;
>
> d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition ;
>
> e) le droit de l'accusé à un procès public et équitable ;
>
> f) la nature et la gravité de l'infraction ;
>
> g) le risque d'effet préjudiciable à une partie en raison de l'impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

Ainsi, le législateur admet la possibilité du recueillement d'un témoignage par des moyens technologiques. À cet effet, il définit les conditions dans lesquelles le juge pourrait ordonner le vidéotémoignage.

1.3 L'interprétation et la décision du juge

Interprétation factorielle. Les circonstances exceptionnelles relatives à l'état d'urgence sanitaire ont été prises en compte par la juge en plus des autres éléments allégués pour soutenir la requête à savoir le lieu de résidence du témoin situé à Baie-Comeau soit 670 km de Montréal et le coût temporel ainsi que financier de son déplacement. En effet, le tribunal a intégré les menaces réelles et graves de la pandémie de la COVID-19 pour la santé qui exigent des restrictions diverses et l'application de certaines mesures.

Décision du juge. La requête est accueillie par le tribunal qui autorise la déposition par vidéotémoignage sous certaines conditions

relatives au bon fonctionnement des moyens technologiques et à l'intégrité du témoignage[3]. Enfin, elle se réserve l'autorité d'annuler ou de modifier l'ordonnance advenant des incidents contraires à l'intérêt de la justice ou une entrave à l'équité procédurale[4].

1.4 L'analyse jurisprudentielle

Plan. La structure de notre analyse s'articulera autour de deux idées essentielles dégagées de la solution jurisprudentielle : la première est relative à l'opportunité du recours au vidéotémoignage en matière criminelle (1.4.1) alors que la seconde implique l'encadrement de la mise en œuvre de cette technique (1.4.2).

1.4.1 Sur l'opportunité du recours au vidéotémoignage

Virage technologique de la justice. Nous ne pouvons analyser cette décision en passant sous silence le virage technologique de la justice qui s'inscrit plus largement dans la facilitation de l'accès à la justice. En effet, d'un point de vue général, il faut établir le constat du recours aux moyens technologiques dans le cadre de l'administration de la justice. Les motivations de ce recours sont multiples, mais nous insisterons davantage sur celle de l'efficacité de la justice pénale. Si ce couplage[5] s'est difficilement réalisé pour diverses raisons[6], elle semble acquise à la faveur de la pandémie[7]. Ainsi, les tribunaux – les juges en particulier – se montrent plus réceptifs à l'utilisation des technologies dans les différentes phases du procès même si cette réceptivité varie suivant les matières et les espèces.

---

3. *R.* c. *Lachance*, 2021 QCCM 93, par. 18 et 19.
4. *Id.*, par. 20.
5. Sur la question du couplage de la justice et de la technologie : Ledy Rivas ZANNOU, « Le couple justice et technologies : lune de miel ou lune de fiel ? », (2019) 24-2 *Lex Electronica* 1-21, en ligne : <https://www.lex-electronica.org/articles/volume-24-2019-volume-24-numero-2/le-couple-justice-et-technologies-lune-de-miel-ou-lune-de-fiel/>.
6. La justice pénale, plus que nulle autre, est attachée à un rituel : Jean DANET, *La justice pénale entre rituel et management*, Rennes, Presses de l'Université de Rennes, 2010 ; François DESPREZ, *Rituel judiciaire et procès pénal*, Paris, L.G.D.J., 2009 ; Antoine GARAPON, *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*, 2e éd., Paris, Odile Jacob, 2001.
7. L'auteur postule que la pandémie a agi comme un accélérateur de la technologisation de la justice : Ledy Rivas ZANNOU, « La justice numérique : réalité, crainte et projection », dans Ledy Rivas ZANNOU et Ève GAUMOND (dir.), *La justice dans tous ses états*, Lex Electronica, coll. « Dossier spécial », Montréal, Centre de recherche en droit public, Université de Montréal, 2021, p. 175, en ligne : <https://www.lex-electronica.org/articles/volume-26-2021-volume-26-numero-2/la-justice-dans-tous-ses-etats/>.

Recours au vidéotémoignage : un débat tranché en droit criminel ? Avant de répondre à cette question, qu'il nous soit permis de faire une petite digression instrumentale quant au statut juridique du recours au vidéotémoignage : le recours au vidéotémoignage doit-il être perçu comme un principe ou une exception ? Bien que le législateur ait prévu les critères[8] permettant de faire entendre un témoin par vidéoconférence, il n'a pas érigé cette technique au rang de principe, la règle en la matière demeurant la présence physique. Cette précision faisant du recours au vidéotémoignage une exception permet de mieux comprendre les enjeux liés au recours à cette technologie. Sur la question de départ, deux positions majeures se dégagent : la première est celle adoptée par la Cour de justice de l'Ontario[9] – que nous qualifierons de neutre technologiquement et – consistant à ne pas reconnaître de caractère distinct à la situation du témoin plaignant ou du témoin dont la crédibilité sera déterminante à l'issue du procès. Cette position trouve sa justification dans l'argument voulant que la technologie actuelle permette au décideur d'observer toutes les données nécessaires à l'analyse de sa crédibilité. Cette posture valide l'adaptation faite *a minima*, aboutissant à une certaine négation de la différence entre le témoignage classique et celui effectué, par vidéotémoignage[10]. La seconde, quant à elle, est modulable et considère que plus le témoignage est important, plus l'on exigera des raisons impérieuses pour ordonner le témoignage à distance[11]. Entre l'enthousiasme de la première et la frilosité de la seconde, il y a encore de la place pour un recours encadré fondé sur la légitimité du but poursuivi par la requête.

---

8. Ces critères visent en effet à assurer une pondération des contrecoups pour chacune des parties.
9. *R.* v. *Ochoa*, 2020 ONCJ 432. Dans cette affaire, le tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire ni souhaitable qu'un témoin voyage sur une longue distance et ainsi s'expose à des risques pour sa santé et sa sécurité lorsque la preuve peut être administrée par des moyens technologiques.
10. La réflexion est plus large que la seule technique de vidéotémoignage. Voir : Jérôme BOSSAN, « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », (2011) 4-4 *Rev. science crim. et dr. pén. comparé* 801.
11. Dans certaines décisions, certains juges sont réservés quant à l'application systématique des dispositions de l'article 714.1 du *Code criminel*. En cela, il semble qu'un consensus jurisprudentiel se soit dégagé : l'admission d'un témoignage à distance au moyen d'une technologie doit être l'exception et non la règle. Cette posture se vérifie notamment dans plusieurs décisions : *R.* v. *S.D.L.*, 2017 NSCA 58 ; *Adam* c. *R.*, 2018 QCCS 4756 ; *R.* c. *Dancause*, 2018 QCCS 1563 ; *R.* c. *Hudon*, 2020 QCCQ 1099 ; *R.* v. *Young*, 2000 SKQB 419 ; *R.* v. *Raj*, 2002 BCSC 193 (s'il existe des possibilités raisonnables que la déposition à distance nuise à la capacité de l'accusé de contre-interroger le témoin, il est alors préférable de ne pas permettre une telle déposition).

1.4.2 Sur le recours encadré du vidéotémoignage

Ce qui change et ce qu'il faut adapter. D'emblée, mentionnons-le : l'administration d'un témoignage à distance n'est pas neutre et le dispositif peut conduire à modifier les symboles de l'audience et de la justice pénale[12]. Le premier de ces symboles est spatial puisqu'on observe une extension de la salle d'audience qui est reliée virtuellement pour rendre justice[13]. Cela implique une modification de la physionomie du procès, car l'équilibre de l'audience est rompu[14]. Précisons par ailleurs que ce qui change fondamentalement, ce ne sont pas les objets procéduraux, mais leurs modalités de mise en œuvre. Celles-ci méritent d'être adaptées. En effet, des adaptations sont requises entre la technique et la procédure. La mise à jour technique des salles d'audience a commencé et il va falloir que cette opération – d'installation d'équipements techniques – s'imbrique facilement dans le rituel de l'administration des témoignages. Cette imbrication suppose que le déroulement technique de l'audition ou du vidéotémoignage soit consigné dans un procès-verbal. Comme c'est le cas ailleurs, un procès-verbal technique est requis[15] dès lors qu'un recours au moyen technique est nécessaire dans le cadre d'une procédure.

Ce qu'il faut préserver. Dans cette espèce, le tribunal a assorti son ordonnance de mesures d'encadrement se rapportant ainsi :

– La poursuite devra effectuer des tests avant l'audition afin de s'assurer du bon fonctionnement des moyens technologiques utilisés pour le vidéotémoignage et la transmission de preuve simultanée.

---

12. J. DANET, préc., note 6, p. 197.
13. Comme l'indique l'auteur, « le premier geste de la justice est de délimiter un lieu, de circonscrire un espace propice à son accomplissement ». A. GARAPON, préc., note 6. De fait, ce rituel est sensiblement perturbé puisque nous sommes en face d'une pluralité d'espaces.
14. Un décalage temporel est susceptible d'exister entre la question posée et la réponse donnée, ce qui peut porter atteinte à la fluidité de la discussion. De même, l'impossibilité de croiser le regard de l'autre perturbe celle-ci. Voir J. DANET, préc., note 6, p. 201 et 202.
15. En France notamment, l'article D47-12-6 du *Code de procédure pénale* dispose : Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.

– Le vidéotémoignage doit se faire sans interruption et de façon simultanée.

– L'agent Maltais doit être assisté d'un technicien lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des moyens technologiques utilisés.

– La poursuite doit être assistée d'un technicien lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des moyens technologiques utilisés.

– L'agent Maltais doit témoigner seul, dans un local insonorisé muni d'une caméra ajustable, à l'abri de quelconque distraction.

– L'agent Maltais doit témoigner face à la caméra de façon à ce que le Tribunal et les parties puissent voir ses mains, le haut de son corps et ses traits faciaux.

– L'agent Maltais n'est pas autorisé à avoir de cellulaire, ordinateur, tablette ou quelconque document en sa possession, sauf sur permission du Tribunal.

– L'agent Maltais ou quiconque, autre que le Tribunal, n'est autorisé à filmer ou enregistrer le témoignage rendu par vidéotémoignage.

– Lors des suspensions, l'agent Maltais ne peut pas discuter avec quiconque de son témoignage, pas plus qu'il ne peut consulter quelconques documents.[16]

Ces mesures doivent s'analyser comme une précaution judiciaire pour éviter que les aléas de la technique utilisée n'entravent l'exercice des droits de la défense et l'équité procédurale. En mettant ces balises, le tribunal fait preuve de vigilance quant au respect des droits d'une part et à l'utilisation efficiente de la technique d'autre part. Le recours à la technique pour faciliter l'administration de la justice ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux. Autrement dit, le recours au vidéotémoignage dans le cadre du procès ne doit pas conduire à placer l'une des parties dans une situation désavantageuse.

16. *R.* c. *Lachance*, préc., note 3, par. 19.

Conclusion. Bien que la question traitée en l'espèce soit circonscrite au vidéotémoignage, nous souhaitons y voir le début d'une réception encadrée des technologies dans l'administration de la justice. Cette troisième voie que trace cette décision – et nous espérons que d'autres suivront – reconnaît à la fois l'apport de la technologie à la justice criminelle ainsi que ses limites qui méritent d'être compensées par une vigilance jurisprudentielle.

2. *TARDIF-AUDY* c. *MAGASIN LATULIPPE INC.*, 2021 QCCQ 6170

Faits. Cette affaire rappelle, à bien des égards, plusieurs autres[17] relatives à l'erreur sur le prix dans les contrats conclus à distance. En l'espèce, la demanderesse, Isabelle Tardif-Audy repère et commande un kayak de couleur bleue au prix affiché de 90,05 $ sur le site de la défenderesse, Magasin Latulippe inc. Cette dernière, après avoir reçu et confirmé la commande l'informa que le magasin faisait face à une rupture de stock de l'article. La demanderesse contacte le service à la clientèle qui lui confirma la disponibilité de l'article dans une couleur différente de son premier choix ; ce à quoi elle manifeste son intérêt de se le procurer. À la suite de cet échange, la défenderesse annule la commande en alléguant une erreur dans l'affichage du prix : le prix régulier de l'article étant de 1590 $ et devait être réduit de 90,05 $ pour s'établir à 1499,95 $. Après une mise en demeure infructueuse et en l'absence d'une entente entre les parties, la demanderesse saisit le tribunal.

Plan. La question de droit soulevée par l'espèce est de savoir si le cybercommerçant qui commet une erreur dans l'affichage du prix de son offre est tenu à l'égard du cyberconsommateur d'exécuter la prestation contractuelle. À cette question, le juge Brunelle répond par l'affirmative. Sa décision, instruite par une interprétation favorable au cybercontractant (2.1), fait bouger les choses (2.2).

2.1 Une interprétation favorable à la protection du cybercontractant

Traitement jurisprudentiel antérieur des erreurs sur le prix. Avant l'« électronisation » de la *Loi sur la protection du consommateur*[18] (ci-après « L.p.c. »), c'est sur le fondement de l'ar-

17. *Faucher* c. *Costco Wholesale Canada Ltd.*, 2015 QCCQ 3366 ; *Dell Computer Corp.* c. *Union des consommateurs*, 2007 CSC 34.
18. RLRQ, c. P-40.1.

ticle 224 qu'étaient traitées les erreurs sur le prix des sites Internet. Bien que la teneur matérielle de cette disposition prévoit expressément que le commerçant qui commet une erreur sur le prix doit assumer les risques associés à cette erreur, la jurisprudence semble ajouter d'autres conditions sous-jacentes. Dans certains cas, elle exige que le commerçant exerce une fausse représentation[19] pour appliquer cette disposition. De façon plus générale, deux critères sont mobilisés dans l'appréciation de l'erreur sur le prix : le premier est fondé sur l'évaluation de la bonne ou mauvaise foi des parties et le second est relatif au caractère dérisoire du prix[20].

La qualification de la relation : de l'offre au contrat. En droit commun, l'article 1385, alinéa 1 du *Code civil du Québec* soumet la formation du contrat au seul échange de consentement des parties. Cet échange procède d'une double mécanique – la technique de l'offre de contracter suivie de son acceptation[21] – structurant la formation du contrat de type consensuel. En effet, la première mécanique suppose que l'initiative renferme trois éléments à savoir : l'élément matériel soit la « proposition », l'élément psychologique soit « la fermeté de la proposition tendant à la conclusion d'un contrat » et l'élément juridique soit « la présence de tous les éléments »[22] du contrat projeté. En conséquence, la présence de ces éléments dissipe toute équivoque sur la qualification juridique de l'initiative. La seconde mécanique, quant à elle, est traduite par la manifestation de la volonté d'une personne

---

19. *Lelièvre* c. *Magasin La clé de sol*, 2011 QCCQ 5774, par. 16 et 17 :

    [16] Pour réussir dans son recours, Lelièvre Gagnon doivent démontrer une fausse représentation ou des gestes par lesquels Clé de Sol exige un prix plus élevé que celui représenté ou annoncé.

    [17] Pour établir fausse représentation, il est nécessaire que le Tribunal soit convaincu que Clé de Sol avait l'intention de tromper les demandeurs par les promotions qu'elle effectuait sur son site électronique.

    La même position est adoptée par le juge R. Peter Bradley dans l'affaire *Néron* c. *Vacances Sunwing*, 2014 QCCQ 1615, par. 14. Celui-ci considère qu'« en fait, [l'article 224c) L.p.c.] a pour objectif d'empêcher un commerçant d'annoncer volontairement un prix pour intéresser un consommateur alors qu'une fois celui-ci pris, il tente de transiger avec lui à un prix supérieur ». Autrement dit, le juge réserve l'application de la disposition à l'hypothèse où le commerçant aurait volontairement déterminé un prix élevé.
20. Vincent GAUTRAIS, « La jurisprudence en commerce électronique en quête de maturité », (2016) 28-2 *C.P.I.* 427, en ligne : <https://www.lescpi.ca/articles/v28/n2/la-jurisprudence-en-commerce-electronique-en-quete-de-maturite/>.
21. Didier LLUELLES et Benoît MOORE, *Droit des obligations*, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, p. 153.
22. Art. 1388 C.c.Q. : « Est une offre de contracter, la proposition qui comporte <u>tous les éléments essentiels</u> du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. » (Nos soulignements)

d'accepter l'offre de contracter qui lui est faite[23]. Ces mécanismes de droit commun ont été évoqués par le tribunal pour valider l'existence d'un contrat entre les parties. S'il est indéniable que le « bon vieux droit » fonctionne encore assez bien, on peut tout de même se réjouir de constater que les développements subséquents de cette décision interprètent davantage l'article 54.1 L.p.c. En effet, il prévoit expressément qu'

> [u]n contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat.
>
> Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu'il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas d'acceptation et même en présence d'une indication contraire.

De manière évidente, cette disposition accorde plus de protection – comparativement aux dispositions plus générales de droit commun des contrats – au consommateur qui conclut un contrat à distance puisqu'elle permet une interprétation plus large de la notion d'offre. En reconnaissant l'existence d'un lien entre les parties qu'il qualifie de contrat conclu à distance, le juge Brunelle apporte un nouvel éclairage qui se distancie de la position de la juge Aubé dans l'affaire *Faucher* c. *Costco Wholesale Canada Ltd.*[24] où celle-ci a considéré qu'il s'agissait plutôt d'une proposition que d'une offre de contracter. Sans ambages donc, le tribunal a validé le lien contractuel entre les parties en considérant que tous les éléments essentiels du contrat envisagé étaient présents : il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une simple invitation à faire une offre puisque la personne qui effectue une transaction en ligne pour acquérir un bien mis en vente et dont la carte de crédit est débitée du prix affiché confirme ainsi son acceptation de l'offre faite par le professionnel.

Erreur inexcusable et vice du consentement. Le défendeur soutient que l'erreur informatique est excusable et, par conséquent, son consentement au contrat serait entaché de vice. Pour une bonne compréhension, rappelons que l'erreur sur le prix est une erreur matérielle « commise par le vendeur dans l'énonciation du prix : le

23. Art. 1386 C.c.Q.
24. Préc., note 17.

chiffre qu'il voulait déclarer est tout autre que celui qu'il a exprimé »[25]. Cette erreur matérielle unilatérale est le « fruit de l'inattention »[26] de la personne qui s'en prévaut et emporte la nullité du contrat dès lors qu'il est possible de prouver la mauvaise foi de son cocontractant[27]. Or, en l'espèce, la partie défenderesse n'a pas pu rapporter la preuve que la demanderesse avait une bonne connaissance du marché. L'erreur inexcusable quant à elle s'entend comme une erreur qui,

> bien qu'intrinsèquement importante et déterminante du consentement, ne donne pas ouverture à l'annulation du contrat dans la mesure où la victime aurait pu l'éviter en prenant un minimum de précautions qu'elle n'a pas prises.[28]

Une telle erreur « n'a d'autre cause que le propre fait » du contractant qui s'en prétend victime[29]. Manifestement, le tribunal, en n'accueillant pas les arguments du Magasin Latulippe inc. quant au caractère excusable de l'erreur sur le prix, fait le choix de la stabilité contractuelle. Ainsi, son interprétation de l'article 1400 C.c.Q. est instructive en ce qu'elle balise et évite que l'erreur sur le prix ne serve de prétexte pour justifier d'autres types d'erreurs que le contractant pourrait commettre. Par ailleurs, dans une perspective critique, une telle interprétation ne doit pas encourager les comportements opportunistes des cyberconsommateurs[30].

2.2 Une interprétation qui fait bouger les choses

Où en sommes-nous ? L'un des précédents jurisprudentiels en la matière est l'arrêt *Dell Computer Corp.* c. *Union des consommateurs*[31] où la Cour suprême du Canada a tôt fait de confirmer la validité d'une clause d'arbitrage accessible au moyen d'un hyperlien. Ce faisant, elle établit un seuil minimal de mise à la connaissance : l'accessibilité raisonnable. Ce seuil suppose une mise à la disposition et non une mise à la connaissance. Suivant la position de la Cour, dès lors qu'une prise de connaissance est raisonnablement possible

25. Nicolas VERMEYS, « Le poids des virgules. Étude sur l'impact des erreurs matérielles en droit des contrats », (2006) 66 *R. du B.* 291, 306 (Notes omises).
26. *Id.*, p. 322.
27. *Id.*, p. 329.
28. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 21, p. 267.
29. *Id.*, p. 268 (Notes omises).
30. Voir les développements subséquents : Vincent GAUTRAIS, « Les contrats de cyberconsommation sont presque tous illégaux ! », (2005) 106-3 *R. du N.* 617, 627-629.
31. Préc., note 17.

c'est-à-dire, sans besoin de manœuvres complexes, on peut conclure que l'information est portée à la connaissance du consommateur.

Interprétation de l'article 54.4 L.p.c. : une reconnaissance des pathologies communicationnelles ? Cette décision est l'une des rares qui interprète les dispositions de l'article 54.4 L.p.c. qui prévoit :

> […]. Le commerçant doit présenter ces renseignements de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur ; lorsqu'il s'agit d'une offre écrite, il doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les imprimer sur support papier. (Nos soulignements)

Ainsi, le législateur définit les modalités communicationnelles des informations contractuelles en exigeant du cybercommerçant la mise à la connaissance préalable de certains renseignements ainsi que les différentes restrictions s'appliquant au contrat. En effet, cette définition, bien qu'incomplète parce que ne prévoyant pas de seuil acceptable[32] à partir duquel on pourrait considérer que l'obligation de mise à la connaissance est satisfaite, reconnaît implicitement les pratiques communicationnelles pathologiques[33] en contexte numérique. Dans la pratique contractuelle, on peut déplorer cette façon de faire consistant à transmettre l'information au lieu de la communiquer[34]. En outre, il est flagrant que peu d'efforts sont fournis pour rendre accessible[35] l'information et c'est d'ailleurs sur ce fondement que le tribunal a rétorqué la validité de la clause de modification unilatérale.

Vers la définition d'un nouveau standard communicationnel ? Par son rôle d'inflexion, la jurisprudence peut inverser les pratiques. Tel semblerait le cas par cette décision du tribunal qui refusa de reconnaître l'opposabilité d'une clause contractuelle. Suivant cette position, on peut retenir un enseignement majeur : le

---

32. Sur l'appréciation des critères de présentation des informations : Serge KABLAN et Arthur OULAÏ, « La formalisation du devoir d'information dans les contrats de cyberconsommation : analyse de la solution québécoise », (2009) 54 *McGill L.J.* 627, 548 et s.
33. Vincent GAUTRAIS, « Le vouloir électronique selon l'affaire Dell Computer : dommage ! », (2007) 37-2 *R.G.D.* 407, 410 et s.
34. Pour une distinction entre la transmission et la communication : Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, *Circulation des renseignements personnels et Web 2.0*, Montréal, Éditions Thémis, 2010, p. 95-111.
35. Sur la neutralité de la désignation contractuelle : V. GAUTRAIS, préc., note 33, 424.

renforcement des modalités de mise à la connaissance des informations contractuelles. En effet, l'appréciation du caractère « expresse » des modalités communicationnelles se fait à l'aune des moyens déployés par le cybercommerçant pour attirer l'attention du cyberconsommateur sur l'information ou la clause contractuelle. Il s'agit là d'un nouveau seuil qui ne se satisfait plus de la simple mise à disposition de l'information[36]. Cette interprétation tant attendue[37] ne peut être accueillie que favorablement avec l'espérance que d'autres juridictions adoptent la même posture pour dessiner de nouveaux standards communicationnels adaptés aux réalités techno-ergonomiques du contexte électronique[38] et respectueux des droits des consommateurs.

3. *PROVENÇAL* c. *IMBERT INC.*, 2021 QCTAL 918

Contexte. La partie demanderesse, Luc Provençal, locataire d'un condominium dont le bail est signé le 25 octobre 2018 pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022 avec la compagnie 9384-8554 Québec Inc. pour un loyer mensuel de 1 500 $. Au mois de mars 2020, la partie défenderesse Imbert inc., le locateur s'est porté acquéreur de l'unité de condominium. Par une demande introduite le 10 juin 2020, le locataire sollicite une ordonnance du Tribunal administratif du logement aux fins d'enjoindre le nouveau locateur à respecter les conditions de son bail et qu'il continue de fournir les services de câblodistribution et d'Internet. Rappelons à cet effet que bien que ces services ne soient pas expressément inscrits à son bail, il a obtenu de l'ancien locateur la fourniture de ceux-ci. Pour appuyer leurs prétentions respectives, les parties recourent à la preuve par moyen technologique.

---

36. *Tardif-Audy* c. *Magasin Latulippe inc.*, 2021 QCCQ 6170, par. 72 et 73.
37. Alain PRUJINER, « Commentaire de *Dell Computer* c. *Union des consommateurs* », (2007) 3 *Rev. arb.* 567., en ligne : <http://www.kluwerarbitration.com/document/ipn28205> ; V. GAUTRAIS, préc., note 33, 434 et s. ; Yves BOYER, *L'obligation de renseignements dans la formation du contrat*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1977, p. 179 : le contenu contractuel doit être « facilement accessible ».
38. Vincent GAUTRAIS et Ledy Rivas ZANNOU, « Contrat de cyberconsommation et confiance numérique en droit québécois », dans Éric A. CAPRIOLI et André GIUDICELLI (dir.), *La confiance numérique*, Paris, LexisNexis, Hors-collection, 2022, p. 31 et s. Sur l'explicabilité communicationnelle : Vincent GAUTRAIS et Ledy Rivas ZANNOU, « Plaidoyer pour la valorisation juridique du principe d'explicabilité dans les contrats de consommation numérique », dans Claudine OUELLET, Bernard KORAI, Laurence GODIN et Ann-Marie GOSSELIN (dir.), *Revisiter le consumérisme au Québec : états des lieux, défis et perspectives*, Laval, Presses Universitaires de Laval, 2022, p. 155.

3.1 La reconnaissance de la force probante du courrier électronique

Sur la question de la qualification du moyen de preuve et du régime applicable. Certes, la question du moyen de preuve n'a pas fait l'objet de débat dans cette affaire, mais il nous plaît de la soulever puisque nous ne sommes pas convaincus de l'exactitude de la classification qu'en fait le juge. L'admission du courrier électronique à titre d'élément matériel de preuve tranche avec les enseignements de l'arrêt *Benisty*[39]. Dans cet arrêt, la Cour, en citant le professeur Gautrais, rappelle notamment en ce qui concerne le régime de preuve d'un enregistrement que

> [s]i le contenu […] est la déclaration d'une personne sur des faits passés dont elle a eu personnellement connaissance, il s'agit d'un témoignage. […] [En revanche,] si le contenu […] permet plutôt au tribunal de constater un fait documenté par une personne à un moment précis, il s'agit d'un élément matériel de preuve. Ainsi, lorsque l'enregistrement capte un fait contemporain ou sur le vif, il s'agira d'un élément matériel.[40] (Notes omises)

Si on applique cette distinction à l'espèce, on peut se rendre compte que ce document – courrier électronique – ne relate pas un fait contemporain, mais des faits passés. Il s'agit plutôt d'un écrit non instrumentaire au sens de l'article 2832 C.c.Q. qui doit être davantage considéré comme un témoignage[41] plutôt qu'un élément matériel de preuve. Cette solution est d'ailleurs retenue dans l'affaire *Hewlett-Packard France* c. *Matrox Graphics Inc.*[42] où le juge rappelle ce qui suit :

> It is important to recall that these extracts are not being used to evidence title or a juridical act but rather to establish facts which serve as a basis for calculating damages.
>
> Article 2832 C.C.Q. stipulates how such writings can be used in evidence:

39. *Benisty* c. *Kloda*, 2018 QCCA 608.
40. *Id.*, par. 57 et 59.
41. Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38-3 *R.J.T.* 559, en ligne : <http://hdl.handle.net/1866/2172>.
42. *Hewlett-Packard France* c. *Matrox Graphics Inc.*, 2020 QCCS 78.

> A writing that is neither authentic nor semi-authentic that relates a fact may be admitted into evidence as testimony or as an admission against its author, subject to the rules of this Book.

The applicable rules in this matter include those pertaining to admissibility, being Articles 2857 and following C.C.Q.

Article 2870 C.C.Q. stipulates the manner in which documents drawn up in the ordinary course of business can be entered into evidence when the person who entered the facts does not testify:

> A statement made by a person who does not appear as a witness, concerning facts to which he could have legally testified, is admissible as testimony on application and after notice is given to the adverse party, provided the court authorizes it.
>
> The court shall, however, ascertain that it is impossible for the declarant to appear as a witness, or that it is unreasonable to require him to do so, and that the reliability of the statement is sufficiently guaranteed by the circumstances in which it is made.
>
> Reliability is presumed to be sufficiently guaranteed with respect in particular to documents drawn up in the ordinary course of business of an enterprise, to documents entered in a register required by law to be kept, and spontaneous statements that are contemporaneous to the occurrence of the facts.[43]

Avec égards, il apparaît clairement que le juge a trop hâtivement classifié le moyen de preuve – comme étant un élément matériel de preuve – et, par conséquent, n'a pas appliqué le régime de recevabilité qui convient à celui-ci.

Sur la qualification du courrier électronique comme document technologique. Bien qu'une erreur substantielle affecte la classification du moyen de preuve et du régime applicable, il nous plaît néanmoins de la dépasser pour nous intéresser au traitement du fond. En effet, le juge Morisset admet, dans le cadre de cette affaire, la

43. *Id.*, par. 61-64.

production de courriels par les parties pour fonder leur prétention. Ce faisant, il confère au courriel la qualification juridique de document technologique et, pour l'occasion, interprète la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*[44] (ci-après « L.c.c.j.t.i. »). En l'absence d'une définition aussi précise[45] dans la loi, un document peut être qualifié de

> document technologique lorsque le support qui porte l'information fait appel aux technologies de l'information : que celles-ci soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies.[46]

En ce sens, il leur accorde implicitement une valeur probatoire. Suivant cette définition, la qualification d'un document technologique suppose trois composantes essentielles à savoir : le support, l'information et la technologie. Ce triptyque d'éléments résultant de la définition mérite d'être brièvement développé afin de vérifier si le courrier électronique peut être qualifié de document technologique. En premier lieu et conformément à la définition ci-dessus, l'existence d'un support est requise. Ce dernier se définit comme « un élément concret, matériel, qui sert de base à une information »[47]. Dans un système électronique, « le support, faisant appel aux technologies de l'information, est un élément concret qui reçoit, conserve et restitue l'information »[48]. En deuxième lieu, l'information en tant qu'élément substantiel du document est envisagée comme « l'élément de base » dont les qualités sont prescrites à l'article 3 L.c.c.j.t.i. :

> […]. L'information y est **délimitée** et **structurée**, de façon **tangible** ou **logique** selon le support qui la porte, et elle est **intelligible** sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. (Nos soulignements)

44. *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, RLRQ, c. C-1.1.
45. Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve des documents technologiques », (2010) 22-2 *C.P.I.* 267, 273.
46. *Id.*, 274.
47. Vincent GAUTRAIS, *La preuve technologique*, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018, p. 146 (Notes omises).
48. Daniel POULIN et Pierre TRUDEL, « La loi en ligne : La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information », Secrétariat du Conseil du trésor du Québec, 2001. Cité par V. GAUTRAIS, préc., note 47.

En troisième et dernier lieu, le nécessaire recours du support qui porte l'information aux technologies de l'information. Le terme « technologie » est susceptible de recouvrir deux acceptions : large et stricte. Au sens large, il désigne « la science des techniques, elles-mêmes définies comme ensemble de procédés méthodiques, fondés sur des connaissances scientifiques, employées pour la production »[49]. Au sens strict, elle renvoie « aux savoirs théoriques et pratiques de nature scientifiques dans le domaine de la préparation, de la circulation et de la conservation de l'information »[50].

3.2 La validité juridique du courrier électronique

Document technologique et intégrité. Au sens de la loi, la validité juridique d'un document technologique est conditionnelle, entre autres, à son intégrité. Elle prévoit expressément à l'article 5, alinéa 2 L.c.c.j.t.i. que

> [l]e document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. (Notre soulignement)

Ainsi, la loi met en avant la notion d'intégrité – qui recouvre un double sens[51] – comme principe fondamental pour attester de la validité d'un document technologique. En cette occurrence, deux éléments essentiels du document technologique sont visés par l'intégrité à savoir : l'information et le support. Les conditions de cette intégrité sont prescrites à l'article 6, alinéa 1 L.c.c.j.t.i. :

> L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulues. (Notre soulignement)

La non-altération substantielle du document. Le critère que nous retiendrons pour définir l'intégrité est la non-altération

49. Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38 *R.J.T.* 533, 547.
50. V. GAUTRAIS, préc., note 47, p. 154 (Notes omises).
51. Deux définitions – l'une positive et l'autre négative – de l'intégrité sont proposées. Voir à cet effet : *id.*, p. 176-182.

substantielle du document. En effet, c'est davantage le contenu du document qui est visé par la non-altération. Celui-ci ne doit souffrir d'aucune modification de nature à compromettre la « qualité » de l'information peu importe ainsi, les modifications touchant au support. Ainsi donc, dès lors que la non-altération d'une information est assurée, son intégrité l'est par voie de conséquence.

Atteinte à l'intégrité du courrier électronique. Dans cette affaire, les deux parties soutiennent leur prétention respective au moyen de courrier électronique. En effet, la partie défenderesse conteste la validité juridique du courrier électronique présenté par la partie défenderesse au motif que celui-ci fait l'objet d'une altération. Il soutient notamment que le document technologique soumis a fait l'objet d'une modification quant à la désignation de l'unité. À l'analyse, le tribunal souligne que

> les deux courriels comportent le même libellé, la même date, le même destinataire de même que le même expéditeur. Cependant, l'objet des deux courriels est différent.[52]

Une telle différence permet-elle de garantir que l'information n'est pas altérée et maintenue dans son intégralité ? Le juge répond par la négative à cette question en accueillant l'objection émise par le défendeur. Il va sans dire que cette absence de concordance entre le contenu des documents technologiques présentés compromet sensiblement l'intégrité de celui-ci.

4. *BITTON* c. *BITTON*, 2021 QCCS 4649

Contexte des faits. M. Dvir Bitton agissant à titre de liquidateur successoral provisoire introduit auprès du tribunal une demande en vérification de testament établi le 28 février 1989 par le *de cujus* Samy Bitton dont la dévolution de l'ensemble des biens est réservée à ses trois enfants dans une proportion respective de 40 % pour Dvir, 40 % pour Snir et 20 % pour Nerly. Cette demande en vérification de testament est contestée par Mme Daniella Damary, l'épouse du défunt au motif qu'il ne représente pas les dernières volontés de son époux, celles-ci ayant plutôt été établies dans un courriel que ce dernier a transmis à son notaire, Me Jacques Znaty en date du 28 mars 2020, alors qu'il venait d'être hospitalisé d'urgence en raison d'une détérioration sérieuse de son état de santé causée par le virus

52. *Provençal* c. *Imbert inc.*, 2021 QCTAL 918, par. 29.

de la COVID-19. Ce courriel signé avec la mention « Ceci est ma signature » prévoit une nouvelle dévolution se présentant comme suit : 40 % des biens à ses 18 petits-enfants, ainsi qu'à Tamar et Noa (les filles de Mme Damary), 10 % des biens pour Mme Damary, 25 % pour Dvir, 15 % pour Snir et 10 % pour Nerly. Il est également prévu des legs d'immeubles à titre particulier en faveur de Mme Damary. De toute évidence, plusieurs questions de droit sont soulevées dans cette espèce, mais une seule intéresse notre analyse à savoir : toutes les mentions inscrites à la fin d'un courriel équivalent-elles à une signature « électronique » ? Le traitement réservé par le juge à cette question est sans équivoque et nous y souscrivons.

4.1 La signature électronique : les bornes de délimitation

Définition légale. Avant de définir la signature électronique au sens de la loi, rappelons ce à quoi renvoie la signature. Au sens de l'article 2827 C.c.Q.,

> [l]a signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.

Cette approche définitionnelle a été précisée par l'article 39 L.c.c.j.t.i. qui dispose expressément que :

> Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil.
>
> La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu.

Fonctions de la signature. Il résulte de ces définitions que la signature permet **d'identifier son auteur** à partir de l'existence d'un lien entre celui-ci et le support du document, et ce, dans la perspective de **manifester sa volonté**. Une double fonction est donc établie sachant que la doctrine les étudie sous l'angle d'un *instrumentum* (fonctions rattachées au document signé) et d'un *actum* (fonctions de

la marque que constitue la signature)[53]. En tant qu'*instrumentum*, la signature remplit trois fonctions essentielles[54] : la première est formelle en ce qu'elle est un moyen permettant de remplir une exigence de preuve ; la deuxième est symbolique puisqu'elle permet de s'assurer qu'une partie a pleinement conscience de l'acte qu'elle conclut en apposant sa signature et la troisième est en lien avec l'efficacité. En effet, elle permet de conférer une plus grande efficacité à un document ayant une portée juridique. En tant qu'*actum*, l'acte de signer assure une fonction de sécurisation. Cette fonction s'applique tant à l'identification qu'à la manifestation de volonté. Elle vise davantage la qualité du procédé utilisé pour s'identifier et faire part de son adhésion au contenu de l'acte, c'est-à-dire la sécurisation du processus suivi par le signataire pour la réalisation de la signature.

Testament et utilisation de moyens techniques. Rappelons d'emblée que le testament est un acte dont la validité est soumise à un formalisme « rigoureux ». En effet, la loi prévoit les différentes formes[55] ainsi que les formalités déterminées à chacune des formes[56] pour accueillir le testament. Le législateur ne semble pas en matière testamentaire favorable à l'utilisation des moyens techniques – écrit et signature électroniques – puisqu'une interdiction[57] à leurs recours est implicitement prescrite dans le *Code civil du Québec*. Il convient donc de souligner une forme de rigidité législative face aux (r)évolutions technologiques pourtant socialement acceptées dans plusieurs domaines. Ainsi, par ce bref exposé de la résistance législative à l'utilisation de moyens techniques, nous souhaitons évacuer tout débat qui résulterait de l'analyse de la solution du juge. Autrement dit, la contestation formulée par Mme Damary demandant la reconnaissance de la validité du courriel du 28 mars à titre de testament avait très peu de chance de prospérer en l'état actuel du droit. C'est davantage sur les motivations du juge quant au rejet de la signature électronique que nous insisterons.

53. V. GAUTRAIS, préc., note 47, p. 339.
54. Nous retiendrons la classification faite par l'auteur : *id.*, p. 339 et 340.
55. Art. 712 C.c.Q. : « On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins. » (Nos soulignements)
56. Art. 716 à 730.1 C.c.Q.
57. Voir notamment les articles 726 et 730 C.c.Q.

4.2 L'interprétation revendicative : « Ceci est ma signature » n'est pas une signature électronique !

Définition des contours matériels de la signature électronique. La jurisprudence semble unanime dans son interprétation de la signature électronique. Elle définit les contours matériels de celle-ci à partir de ce qu'elle n'est pas. De manière plus large – et au-delà de la matière touchant au testament –, il nous plaît de convoquer la jurisprudence *Tabet* c. *Equityfeed Corporation*[58] dont les faits sont analogues à l'espèce. Dans cette affaire, il est question d'un acte sous seing privé (*Collaboration Agreement*) qui aurait été conclu sur une page Web relativement à l'exploitation d'un logiciel. Le demandeur allègue que le contrat est signé par la partie défenderesse, car celle-ci aurait dactylographié ses noms et adresses en bas de page du document. Cette prétention est contestée par les défendeurs qui soutiennent n'avoir jamais signé un tel document. La juge Lucas a refusé de reconnaître une telle inscription comme étant une signature (par. 93). Cette décision, bien que satisfaisante sur le plan de l'équité et de la justice, soulève tout de même quelques questionnements quant à l'analyse des critères de l'article 2827 C.c.Q. En effet, la juge, en s'appuyant sur l'opinion du professeur Ducharme considère que

> [d]e toute évidence, le simple nom dactylographié d'une personne, dans un document électronique comme dans un document papier, ne saurait répondre à lui seul aux conditions de l'article 2827 C.c.Q. et remplir la fonction importante d'identification poursuivie par la signature, notamment.[59] (Nos soulignements)

Comme le souligne le professeur Gautrais, une telle affirmation est péremptoire et mérite d'être nuancée pour au moins deux raisons : en premier lieu, « il peut y avoir des hypothèses où les deux fonctions de la signature (manifestation de la volonté et identification) sont satisfaites au moyen d'un tapuscrit »[60]. En deuxième lieu, elle semble confondre « d'une part, la présence d'une signature et, d'autre part, la preuve de l'authenticité de cette signature »[61]. Outre ces reproches justifiés, il faut retenir que cette décision interprète la signature électronique en précisant, d'une part, qu'elle doit résulter d'un **procédé électronique** permettant d'adjoindre à un document

58. *Tabet* c. *Equityfeed Corporation*, 2017 QCCS 3303.
59. *Id.*, par. 31.
60. V. GAUTRAIS, préc., note 47, p. 343.
61. Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38-3 *R.J.T.* 533, 553. Cité par *id*.

un élément – essentiellement un code – servant à garantir l'**intégrité** en même temps que l'**authentification** de l'émetteur[62] et, d'autre part, doit permettre d'**identifier** son auteur comme prévu par l'article 2827 C.c.Q.[63].

Rejet des procédés de signature non conventionnels. « Ceci est ma signature » n'est pas une signature au sens de l'article 2827 C.c.Q. et encore moins une signature électronique suivant l'article 39 L.c.c.j.t.i. Telle est en substance la position du juge Gaudet qui soutient que

> le fait d'écrire dans le corps d'un courriel « ceci est ma signature » n'équivaut pas à apposer sa signature au document. Il ne s'agit ni du nom de M. Bitton, ni d'une marque personnelle qu'il utilise de façon courante pour manifester son consentement. Nous ne sommes pas non plus en présence d'un procédé visant à permettre l'apposition d'une signature à un document sur support technologique, comme dans le cas d'une signature électronique. Dans ce dernier cas, le procédé suivi permet de lier un document à une personne par l'utilisation de divers moyens techniques par lesquels il devient possible d'identifier avec précision l'auteur de la signature électronique et son lien avec le document ou fichier à l'égard duquel celle-ci est apposée.[64] (Nos soulignements ; notes omises)

Cette position nous semble pertinente sur le fond puisqu'il serait difficile de trouver dans cette mention les fonctions dévolues à la signature. Ainsi, elle traduit une fidélité interprétative tant à l'esprit qu'à la lettre des lois concernées. En revanche, sur la forme, elle soumet l'admission de la signature – tant en sa qualité d'*instrumentum* que d'*actum* – à une approche plus rigide. Or, il est unanimement admis que la signature technologique ne renvoie pas forcément à l'utilisation de procédé élaboré, voire compliqué et que son apposition dans sa forme la plus simple suffit. Cela dit, cette approche peut s'expliquer par la nature probatoire de la finalité fonctionnelle de la signature en la matière. Ce faisant, le juge trace une ligne rouge à ne pas franchir que la Cour d'appel a d'ailleurs validée[65].

62. *Tabet* c. *Equityfeed Corporation*, préc., note 58, par. 25.
63. *Id.*, par. 30 et 31.
64. *Bitton* c. *Bitton*, 2021 QCCS 4649, par. 50.
65. *Damary* c. *Bitton*, 2022 QCCA 349.

5. *VIOT* c. *U-HAUL CO. (CANADA) LTÉE*, 2021 QCCS 4212

Contexte. À l'origine de cette décision se trouve une demande d'autorisation introduite par M. Benjamin Viot aux fins d'instituer une action collective contre U-Haul Co. (Canada) ltée. Il invoque une transgression du paragraphe c) de l'article 224 de la *Loi sur la protection du consommateur* arguant d'une pratique commerciale illégale de celle-ci consistant à afficher sur des camions à louer, son site Web et des panneaux publicitaires un « prix annoncé » variable selon le format de véhicule respectivement de (19,95 $, 29,95 $, 39,95 $) accompagné du tarif par kilomètre à parcourir durant la location. En effet, M. Viot dénonce un « stratagème » par lequel U-Haul annonce et affiche systématiquement au Québec (et ailleurs) un prix pour la location de voitures motorisées, fourgonnettes et camions qui s'avère toujours moindre que le prix effectivement payé par le client[66]. Se fondant sur sa propre expérience, il rapporte qu'après avoir vu l'annonce à « 19,95 $ plus km/frais » sur un des camions, il a effectué une réservation en ligne le 30 août 2019 en refusant toutes les options additionnelles, mais qu'il aurait payé finalement lors de la cueillette un total de 54,36 $ se détaillant comme suit : tarif pour la location 19,95 $; couverture CDW pour exonération de responsabilité 18,00 $; kilométrage (14 km × 0,59 $) 8,32 $; frais pour la protection de l'environnement 1,00 $; TVQ 4,72 $ et TPS 2,37 $. Bien que la décision ne traite pas des questions de droit au fond – celle-ci se limitant exclusivement au filtrage[67] –, il nous plaît néanmoins de nous livrer – évidemment avec précaution – à l'étude de la question de fond après avoir analysé la décision elle-même.

5.1 Sur l'autorisation d'une action collective

Conditions légales exigées et constances jurisprudentielles. Les conditions d'autorisation d'une action collective sont prescrites à l'article 575 du *Code de procédure civile* qui s'énonce comme suit :

> Le tribunal autorise l'exercice de l'action collective et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :
>
> 1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ;

66. *Viot* c. *U-Haul Co. (Canada) ltée*, 2021 QCCS 4212, par. 8.
67. *Id.*, par. 47.

2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ;

3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui ou sur la jonction d'instance ;

4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.

Ainsi, dès lors que la demande d'autorisation satisfait aux quatre conditions, le juge doit l'autoriser. En effet, ces conditions sont stables et ont récemment fait l'objet de précision par la Cour suprême ainsi que la portée du mandat du juge d'autorisation dans les arrêts *Desjardins Cabinet de services financiers inc.* c. *Asselin*[68] et *L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal* c. *J.J.*[69]. Dans l'arrêt *Asselin*, le juge Kasirer rappelle le principe suivant lequel, au stade de l'autorisation, la demande d'autorisation doit faire la démonstration que « les allégations suffisent à établir une cause défendable »[70] ou l'énonciation d'un syllogisme juridique plaidable. Il va sans dire que ces allégations doivent être suffisamment précises pour qu'on puisse les tenir pour avérées et elles trouvent un fondement suffisant dans la preuve administrée[71]. La règle établie par la Cour suprême est donc claire quant à l'office du juge d'autorisation. Dans l'arrêt *Oratoire*, la Cour insiste par ailleurs sur le fait que le juge d'autorisation tranche une question purement procédurale[72] et ne doit point se prononcer sur le fond du litige[73]. À la lumière de ces précisions jurisprudentielles, analysons à présent la démarche du juge en l'espèce.

Autorisation d'une action collective. En premier lieu, le juge doit déterminer si le deuxième critère concernant l'établissement d'une **cause défendable** est satisfait. Plusieurs éléments de droit sont analysés pour déterminer le caractère défendable de la cause. Le premier élément est relatif au prix annoncé par U-Haul qui affiche un écart avec le prix déboursé par M. Viot. Cette différence est interdite tombe sous le coup du paragraphe 224c) L.p.c. qui interdit au commerçant d'exiger un prix supérieur à celui annoncé. Il s'agit donc d'une

68. 2020 CSC 30, par. 66 (ci-après « *Asselin* »).
69. 2019 CSC 35 (ci-après « *Oratoire* »).
70. *Asselin*, préc., note 68, par. 66.
71. *Id*.
72. *Oratoire*, préc., note 69, par. 7.
73. *Id.*, par. 22.

pratique commerciale interdite qui fonde la demande d'autorisation. Le deuxième élément concerne la démonstration du préjudice. Le défendeur allègue que le demandeur n'a subi aucun préjudice puisque le prix finalement payé (54,36 $) est inférieur au prix initialement estimé (78,71 $) auquel cas le juge doit exiger de ce dernier qu'il démontre le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice subi. Or, le demandeur quant à lui s'appuie sur le paragraphe 272c) L.p.c. pour réclamer non des dommages-intérêts compensatoires, mais plutôt une réduction de son obligation contractuelle dont la réduction du prix de la location. Cette requête est mentionnée dans la première conclusion de la demande d'autorisation : « Autoriser l'exercice de l'action collective en réduction de prix, en restitution et dommages punitifs »[74] (Notre soulignement). Ainsi, la demande d'autorisation énonce un syllogisme juridique valide lorsqu'elle réclame la réduction du prix de la location à ce qui est considéré comme le prix annoncé, au sens du paragraphe 224c) L.p.c.[75]. Le troisième élément statue sur la réclamation de dommages punitifs de la demande. En effet, le demandeur invoque des circonstances aggravantes relatives à la stratégie commerciale du défendeur qui transgressent les articles 219 et 228 L.p.c. ; ce que conteste évidemment U-Haul au motif que des faits précis ne sont pas allégués à cet effet. Le tribunal rappelle

> qu'il est établi depuis l'arrêt *Richard* c. *Times Inc.*[76] et réitéré dans l'arrêt *Marcotte*[77] que, pour donner ouverture à l'octroi de dommages punitifs en application de la L.p.c., il n'est pas nécessaire d'alléguer un comportement antisocial ou répréhensible. Il suffit d'avoir […] une attitude laxiste, passive ou ignorante face au droit des consommateurs, ou encore un comportement d'ignorance, d'insouciance ou de négligence sérieuse.[78]

Sur la base des allégations de la demande d'autorisation, le juge les considère suffisantes pour démontrer la transgression des articles 219 et 228 L.p.c. et par conséquent, peuvent donner ouverture à la réclamation de dommages punitifs. Le dernier élément vise le droit d'action personnel du demandeur. À ce sujet, le tribunal retient comme déterminant le fait que le prix effectivement payé par M. Viot soit supérieur au prix annoncé de 19,95 $ et valide ainsi un droit d'action personnel. Eu égard à ce qui précède, le tribunal statue que le

74. *Viot* c. *U-Haul Co. (Canada) ltée*, préc., note 66, par. 87.
75. *Id.*, par. 95.
76. *Richard* c. *Time Inc.*, 2012 CSC 8.
77. *Banque de Montréal* c. *Marcotte*, 2014 CSC 55.
78. *Viot* c. *U-Haul Co. (Canada) ltée*, préc., note 66, par. 102.

deuxième critère de l'article 575 C.p.c. est satisfait. En deuxième lieu, le second critère suppose l'identification de questions communes qui doivent porter sur une possible violation du paragraphe 224c) L.p.c. et sur une possible exposition à des dommages punitifs. Suivant les faits ci-dessus présentés, le tribunal valide les questions communes portant sur :

- la possible violation par U-Haul du paragraphe 224c) L.p.c. en raison d'un prix annoncé sur des sites Internet, une application mobile, ses véhicules et dans ses succursales, moindre que le prix supérieur exigé pour conclure le contrat de location, dans le cas des locations « en ville » (*in town*) et à l'exclusion des locations interurbaines (*one way*) ;

- le droit à réduction du prix de location au prix annoncé ;

- le droit à des dommages punitifs ;

- la demande au/à la juge du fond de vérifier si les critères de l'article 595 C.p.c. permettant d'ordonner un recouvrement collectif.[79]

Ce faisant, la demande d'autorisation satisfait le critère d'identification de questions communes. En troisième lieu, la demande d'autorisation satisfait également au troisième critère relatif à la difficulté d'exiger un mandat ou de joindre diverses instances puisque le litige porte sur la possible application de la *Loi sur la protection du consommateur* à des dizaines de milliers de clients québécois de U-Haul. En quatrième et dernier lieu, M. Viot satisfait aux trois critères énoncés dans l'arrêt *Oratoire* – a) l'intérêt à poursuivre, b) la compétence, et c) l'absence de conflit avec les membres du groupe[80] et valide conséquemment le critère d'identification d'un représentant adéquat.

Remaniement de l'autorisation. Le tribunal a remanié pour diverses raisons[81] certaines conclusions recherchées par la demande d'autorisation en précisant notamment la composition du groupe qui comprend les consommateurs ayant conclu une location « en ville », à l'exclusion d'une location interurbaine[82].

---

79. *Id.*, par. 128.
80. Pierre-Claude LAFOND, *Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs*, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 419.
81. *Viot* c. *U-Haul Co. (Canada) ltée*, préc., note 66, par. 138-141.
82. *Id.*, par. 137.

5.2 Sur la question de fond : des raisons d'espérer ?

Loi et exactitude des prix. En somme rappelons que la décision n'a pas discuté de la question de fond parce que celle-ci relève de la compétence du juge de fond. Néanmoins, il nous plaît d'engager une discussion à la fois substantielle et factuelle de la pratique illégale d'affichage de prix en contexte numérique. Au moyen du paragraphe c) de l'article 224 L.p.c., le législateur réglemente la pratique du prix annoncé en précisant clairement ce qu'il doit inclure et ce qui en est exclu. De fait, elle interdit formellement au professionnel d'exiger un prix plus élevé que celui qui est annoncé et dont le détail doit ressortir de façon plus évidente. Ainsi, le commerçant qui perçoit auprès du consommateur un prix supérieur – sauf les exceptions prévues par la loi – à celui affiché sur son site transactionnel transgresse la loi. En l'espèce, la défenderesse conteste la considération du prix affiché comme étant un prix annoncé et introduit une qualification distincte : celle de « taux de base initial ».

Distinction valide ou pratique interdite ? La désignation de « taux de base initial » n'apparaît nulle part dans la L.p.c. qui réfère plutôt au « prix annoncé » qui correspond au moment total que le consommateur doit débourser pour obtenir le bien ou le service en question. À partir de cette définition, tentons donc de comprendre la distinction que soumet la partie défenderesse. En effet, elle plaide que le prix affiché indique clairement l'ajout de supplément et qu'en conséquence, le client est prévenu qu'il y aura des frais. Suivant cet argument, le prix de base initial serait donc un prix indicatif auquel pourraient s'ajouter d'autres frais non connus d'avance par le consommateur. Mais cette pratique est-elle compatible avec l'esprit et la lettre de la loi ? À l'évidence, la réponse est négative puisque les indications de l'article 224c) L.p.c. sont suffisamment claires sur ce qui doit être mis en évidence par le commerçant en termes de prix. Cette distinction aurait pu valoir si un message explicatif accompagnait le prix pour éviter toute confusion possible. Quoi qu'il en soit, ni l'état du droit ni celui de la jurisprudence ne semblent réceptifs à une telle distinction. Dans l'hypothèse où le juge du fond retiendra que cette distinction est non fondée en droit – et que cette pratique transgresse la loi –, il est à espérer que les conclusions recherchées par l'action collective puissent prospérer.

Vol. 34, nº 2

Cinq ouvrages « 2021 » sur le numérique

Vincent Gautrais*

RÉSUMÉ / ABSTRACT 681

INTRODUCTION 683

Ouvrage 1. *Industry Unbound: The Inside Story of Privacy, Data, and Corporate Power* 685

Ouvrage 2. *Bio-objets : les nouvelles frontières du vivant* 690

Ouvrage 3. *Atlas of AI* 694

Ouvrage 4. *Innovations. Une enquête philosophique* 698

Ouvrage 5. *Le numérique contre le politique* 702

© CIPS, 2022.

* Professeur titulaire, Faculté de droit de l'Université de Montréal, directeur du CRDP, titulaire de la Chaire L.R. Wilson. À la différence des autres articles de ce numéro des *Cahiers de propriété intellectuelle*, le présent document n'a pas donné lieu à une relecture sous anonymat.

RÉSUMÉ

Conformément à ce numéro spécial qui reflète cette tradition des « cinq décisions » annuelles dans un domaine en lien avec la propriété intellectuelle ou le droit du numérique, nous avons cherché à « innover » en proposant des résumés de cinq ouvrages, en lien avec le numérique, qui nous ont semblé incontournables en 2021. Cinq ouvrages qui ont pour trait commun de proposer un regard critique sur les technologies contemporaines dont la mise en application est parfois l'occasion de remettre en cause des libertés fondamentales.

ABSTRACT

In accordance with this special issue, which reflects the tradition of the "five jurisprudence cases" in a field related to intellectual property or digital law, we have tried to "innovate" by offering summaries of five books, related to the digital world, which seems essential in 2021. These five books have in common to propose a critical look at contemporary technologies whose application is sometimes the occasion to question fundamental liberties.

INTRODUCTION

Liberté. Ce numéro 34-2 des *Cahiers de propriété intellectuelle* est, personnellement, un peu spécial ; en effet, et comme mentionné dans le document de présentation au début de ce collectif, j'ai eu le privilège d'y jouer le rôle de Rédacteur en chef. Si la fonction vient avec un certain nombre d'obligations, elle est aussi associée à d'autres privilèges dont un qui est d'y inclure, en toute liberté, des éléments que l'on aimerait y voir intégrer. À cet égard, un phénomène que l'on aperçoit dans le domaine du numérique est la profusion d'œuvres qui sortent chaque année sur le sujet. Une véritable mode apparaît pour des sujets comme l'intelligence artificielle, les chaînes de bloc (*blockchain*), l'industrie des données et autres néologismes qui forcément constituent des sujets d'analyse dont la profusion généralisée ne permet pas toujours de distinguer le bon grain dans ce maelstrom scientifique. Cette composition, je n'ose dire cet article, répond à cet objectif : identifier cinq livres qui constituent des contributions importantes à la compréhension du monde des technologies.

Ouvrages individuels. Bien entendu, le choix de ces cinq ouvrages était délicat. Comme mentionné, il y en avait beaucoup. Il fallait de surcroît les lire ; du moins suffisamment pour déceler leur importance. Et puis il y a un « je ne sais quoi » de « docte » d'attribuer des bons points à des auteurs contemporains, le juriste Malaurie ayant d'ailleurs écrit qu'une « bonne doctrine est une doctrine morte », de peur de voir des guerres de clocher apparaître, au-delà des savoirs. Aussi, et afin de justifier un tantinet notre choix qui demeure éditorial, plusieurs critères ont permis de faire le tri ; nous en retiendrons quatre.

Ouvrages individuels. En premier lieu, nous souhaitions des ouvrages individuels, voire à deux, mais non collectifs. La raison en était simple : le rapport au temps. Forcément, un ouvrage individuel prend du temps et c'est ce qui, parfois, manque à l'étude du numérique. Or, chacun de ces livres est on le voit, on le sent, les auteurs le disent même parfois, inscrit dans la durée. Face à l'effervescence du numérique, il faut le recul du temps ; le considérer de façon tritemporelle.

Raisons personnelles. En deuxième lieu, il est un confort dans lequel le monde académique se réfugie parfois. Or, face au numérique, je suis souvent à l'affût de mes collègues afin qu'ils m'identifient le livre – ou l'article – qui les a le plus impressionnés. Face au nombre, il importe en effet de se commettre et de mettre l'accent sur ce qui détonne, ce qui étonne. Cet exercice de recension aussi difficile qu'aléatoire nous rappelle que le domaine est voué à une certaine déraison et que le meilleur moyen d'y remédier, c'est de lire et lire encore. Ce choix pour ces cinq livres est donc très personnel ; certes. Il traduit néanmoins des lectures qui m'ont fait douter. Le doute, ce « mol oreiller d'une tête bien faite » disait Montaigne.

Raisons de diversité. En troisième lieu, notre choix impliquait aussi une variété de perspectives. Ainsi, nous ne voulions pas nous cantonner ni à une discipline, la nôtre le droit, ni à un sujet d'analyse particulier. Fort de cette pluralité d'angles, il nous a été possible de considérer le domaine de la vie privée, les domaines d'application que sont l'intelligence artificielle et la justice numérisée, le cas particulier de la biologie qui se technicise de plus en plus et même, plus généralement, la notion un peu galvaudée d'innovation ; des innovations.

Raisons critiques. Enfin, surtout, en quatrième lieu, il y a dans ces cinq ouvrages un lieu commun ; celui d'un domaine, le numérique, où du fait d'une toute-puissance du marché dans un champ qui a tout de même bénéficié d'un laisser-aller d'encadrement assez généralisé, un regard critique s'opère. Et si ces changements de l'heure n'étaient pas source des améliorations promises ? Et si cette fuite vers l'inconnu était le prétexte à la remise en cause de progrès sociaux qui avaient mis des siècles à se sédimenter ? Comme le disait le philosophe Stiegler, le temps n'est pas à la peur, mais à la revendication. Face à ces évolutions aussi englobantes que rapidement mises en place, il importe de mieux mesurer leurs apports. Une sorte de contrepoids à la toute-puissance innovatrice.

Auteurs multiples. Cela dit, une recension d'articles prend du temps, surtout lorsqu'il s'agit de l'effectuer sur cinq ouvrages diversifiés tant dans l'approche, la discipline ou le sujet d'analyse. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à six étudiants brillants de la Faculté de l'Université de Montréal d'effectuer cette invitation à la lecture. Six étudiants et étudiantes qui dans le cadre d'un travail dirigé, agrémenté d'une bourse de la Chaire L.R. Wilson en droit du commerce électronique, se sont pliés à l'exercice de résu-

mer plusieurs centaines de pages en quelques dizaines de lignes. À cet égard, je remercie sincèrement, dans l'ordre de présentation, Sarah Ben Salem et Le Zhi Wang (Waldman, *Industry Unbound*, 2021), Ariadne Florez (Lafontaine, *Bio-objet : les nouvelles frontières du vivant*, 2021), Rosalie Charbonneau (Crawford, *Atlas of IA*, 2021), Fairouz Qoulaii (Ménissier, *Innovations. Une enquête philosophique*), Sarah-Maude Bertrand (Garapon et Lassègue, *Le numérique contre le politique*, 2021).

Au-delà de l'invitation à la lecture que constituent ces recensions, elles montrent d'abord l'exceptionnelle nouveauté du domaine que l'on peine, encore, à appréhender et *a fortiori* à réguler. Ensuite, le numérique est un domaine débridé qui favorise la mise en opposition du domaine techno-industriel à une pluralité de sciences sociales dont le droit, la philosophie, le politique, notamment.

OUVRAGE 1. *INDUSTRY UNBOUND: THE INSIDE STORY OF PRIVACY, DATA, AND CORPORATE POWER*[1]

Sarah Ben-Salem et Le Zhi Wang*

Industry Inbound, de Ari Ezra Waldman, expose les moyens insidieux par lesquels l'industrie technologique érode la vie privée des consommateurs. Waldman expose un besoin urgent de réforme du droit à la vie privée, dont les fondements sont minés par la manipulation d'entreprises qui s'approprient le discours sur la protection de la vie privée, s'immisçant dans les mœurs, la législation, la recherche académique et les sphères politiques.

Dans son premier chapitre, Waldman dresse, par des extraits d'entrevues auprès des employés, un portrait du traitement de la vie privée des consommateurs au sein de compagnies appartenant à l'industrie de l'information. On compte parmi ces employés des avocats, ingénieurs, présidents-directeurs des risques (*Chief Risk Officers*), et plusieurs autres postes qui n'existent qu'au sein de la compagnie. Durant ces entrevues, l'auteur laisse apparaître les principaux problèmes en ce qui a trait aux méthodes de collecte et de traitement des informations personnelles et comment le modèle de gestion des grandes entreprises les exacerbe. Nous comptons notamment l'incapacité des employés à faire la distinction entre le concept de la vie privée et celui de la cybersécurité (p. 17 et 21). D'autres conversations

1. Ari Ezra WALDMAN, *Industry Unbound: The Inside Story of Privacy, Data and Corporate Power*, New York, Cambridge University Press, 2021.

* Étudiantes au baccalauréat en droit à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

soulignent le manque de collaboration et de communication, au sein d'une entreprise, entre les différents départements responsables de la protection de la vie privée (p. 23). Finalement, l'auteur note aussi l'impuissance des professionnels de l'accès à l'information à s'engager activement dans le processus décisionnel des entreprises, ce qui restreint leur capacité de mieux protéger la vie privée des utilisateurs (p. 27 et 29). L'auteur remarque aussi des problèmes qui touchent la plupart des grandes entreprises, comme une présence inégale des travailleurs des deux sexes et des minorités ethniques (p. 16 et s.).

Dans le deuxième chapitre, l'auteur analyse le langage et le discours de l'industrie, qui altèrent et assimilent la notion de vie privée afin de servir ses propres intérêts, dont l'extraction de données. Le discours est un outil de pouvoir qui permet de banaliser et d'encadrer les discussions, en déterminant ce qui est vrai. En s'appropriant le discours dominant sur la vie privée, l'industrie de l'information a déterminé l'interprétation collective de ce domaine et se donne une large marge de manœuvre. En effet, elle définit restrictivement la vie privée en termes de choix, de transparence et de contrôle, alors même que de nombreux universitaires incluent des notions plus larges de confiance, d'intimité, de protection face à la surveillance. L'industrie favorise le discours de *privacy-as-control* puisqu'il promeut l'autogouvernance de la part des consommateurs, soit l'action des consommateurs afin d'exercer leurs droits (puisque leur vie privée n'est pas protégée par défaut). Or, l'autogouvernance se base sur trois fausses présomptions : 1) les consommateurs peuvent adéquatement s'enquérir du contenu des avis de confidentialité ; 2) leur manière de prendre des décisions est rationnelle ; 3) le consentement leur permet de faire un choix éclairé. Le concept de « notice-and-consent » est donc fallacieux puisqu'un consommateur ne peut pas lire les termes et conditions de plus de 50 sites visités chaque jour, les politiques de confidentialité ne permettant pas l'objectif d'information. Puis, la prise de décision du consommateur irrationnelle, car manipulée par les plateformes, notamment par les interfaces incitant le partage de données par défaut, et par la collectivité renonçant à sa vie privée devant la difficulté de la protéger. L'auteur décrit ce phénomène comme suit, à la page 57 :

> That's not control; that's beating us down until we give up and sign away our rights like an intense arrestee under intense interrogation.

Le discours de *privacy-as-control* a pour effet d'amplifier le pouvoir de l'industrie, puisqu'il l'immunise face au droit. En effet, les

avocats de Facebook ont plaidé que le consentement aux politiques de confidentialité (vicié d'après l'auteur) retirerait toute atteinte de vie privée et lui permettrait d'user de l'information à sa guise. L'industrie présume aussi la rationalité de la prise de décision du consommateur pour justifier ses abus. Elle prétend que puisque les consommateurs ont « consenti » à la collecte d'informations afin d'obtenir des produits et services personnalisés, ils ne veulent pas réellement de vie privée. Or, ce discours ne tient pas d'après l'auteur pour les raisons susmentionnées. Une autre tactique de l'industrie est de diaboliser le droit, en présentant l'idée que plus de régulation serait un frein à l'innovation. Ce discours s'immisce aussi dans la sphère politique et législative, à travers les auditions des représentants de l'industrie devant le Sénat américain. On la trouve également dans la sphère juridique, l'IAPP véhiculant notamment ce discours. Enfin, même dans la sphère universitaire, Google et Facebook finançant de la recherche (MIT) pour mettre de l'avant ses points de vue. À tout cela s'ajoute bien sûr du lobbying de ces mêmes entreprises en faveur de lois moins strictes en matière de protection de la vie privée. Les discours utilisés restent donc assez classiques, à savoir que trop de réglementation ne favorise pas le progrès, d'autant que l'utilisateur peut organiser sa propre configuration.

Le troisième chapitre explore ensuite le processus de conformité des lois par les entreprises, soit la traduction du droit en des procédures internes (commissions, politiques internes, procédures d'appels…). L'auteur nous dresse d'abord un portrait des développements récents de la législation en droit de la vie privée : les lois telles que la CCPA (en Californie) ou le RGPD (en Europe) remplacent l'autorégulation inadéquate des entreprises par un système de partenariat entre acteurs publics et privés impliquant la création de structures et procédures de la part d'acteurs privés, qui doivent se conformer aux normes. La nouveauté réside dans les régimes de conformité établis par ces deux lois. Ces régimes se basent sur le modèle de gouvernance collaborative, soit l'idée d'un partenariat entre autorités publiques et acteurs privés pour atteindre des objectifs de régulation. Ce système permettrait une meilleure flexibilité ainsi qu'une autorité suffisamment contraignante pour réguler les acteurs privés. L'imputabilité est la qualité essentielle qui permet à ce modèle de fonctionner, sans quoi, nous serions face à une autorégulation sans supervision.

La gouvernance collaborative donne aux professionnels un pouvoir de création dans leur pratique sociale du droit, qui sert généralement les intérêts de l'industrie. Ceux-ci sont aptes à définir

le droit en créant des codes de conduite et autres documentations internes ayant pour effet de combler les silences nécessaires du droit en matière de vie privée. De nombreux responsables de la vie privée au sein des compagnies (CPO) assimilent leur travail à une obligation fiduciaire envers les consommateurs (p. 112). Cependant, les acteurs privés utilisent leur rôle dans la gouvernance collaborative afin de remodeler la législation à leur avantage. En effet, ils sont les premiers à devoir implémenter la loi et ils ont donc l'occasion d'encadrer le débat et de se conformer symboliquement à celle-ci. L'imprécision et l'ambiguïté dans le RGPD et la CCPA posent problème puisqu'elles donnent une grande latitude aux avocats qui ont tendance à interpréter la loi en faveur de leurs clients (des entreprises).

Puis apparaît le phénomène d'« endogénéité » légale, soit l'apparence de conformité des entreprises au droit. Ces dernières créent des structures donnant l'apparence formelle de conformité alors même que celles-ci sont inefficaces (par exemple une politique anti-discrimination qui n'est jamais appliquée). L'endogénéité est causée par des ambiguïtés juridiques interprétées par des compagnies créant des procédures servant d'échappatoire à de possibles poursuites puisqu'elles constituent des « preuves » de conformité. Le symbolisme de ces documentations (politiques, commissions, procédures ou pratiques) pose problème lorsqu'elles manquent de substance. Par exemple, ce symbolisme s'illustre concernant les politiques de confidentialité qui n'informent pas réellement les consommateurs, mais leur feraient croire qu'il s'agit de contrats valides, assurant ainsi aux compagnies de se conformer à la loi sans réellement protéger le consommateur (p. 132). Le processus de conformité devient également vide de sens lorsque simplement réduit à une liste de tâches, de formulaires remplis mécaniquement par des ingénieurs (p. 133). Finalement, même les évaluations requises par la Federal Trade Commission (FTC) sont symboliques : les compagnies peuvent en effet prévoir le résultat puisque les évaluations sont conclues par la direction et non par un tiers indépendant (p. 134). L'existence de ces symboles de conformité décourage les consommateurs, car ils présument que la loi ne peut les aider, et les autorités également, puisqu'elles perçoivent ces structures comme preuves de conformité (p. 141).

Aussi, l'auteur fait remarquer que les professionnels définissent les obligations des entreprises en termes de réduction de risques pour la compagnie, alors même que ceux-ci devraient idéalement promouvoir la protection des consommateurs. En effet, de nombreuses entreprises établissent leur équipe chargée de la vie

privée dans le département de gestion de risque. Les professionnels se chargent surtout de minimiser les risques de poursuites pour leur employeur, tentant d'en faire le moins possible afin de déresponsabiliser la compagnie (p. 128). Cette mentalité est réductrice et ne promeut que l'évitement d'un problème et non la réalisation d'un objectif social concret, à savoir, la protection des données personnelles (p. 130).

L'approche managériale instaure des valeurs d'efficacité, de productivité et de stabilité dans le droit de la vie privée. Le consommateur est oublié au profit des entreprises et de leurs employés, qui tentent de résoudre les enjeux de vie privée d'une manière qui concorde le mieux avec les intérêts de leurs employeurs. Dans cette optique, nombreux sont les avocats qui perçoivent l'automatisation du processus de conformité par le biais de sous-traitants (qui offrent des applications, formulaires préfabriqués) comme une bonne chose. Or, l'auteur nous avertit des dangers de déléguer à des ingénieurs la traduction d'exigences légales sous forme de code, banalisant et réduisant le processus d'interprétation et d'implémentation de la loi.

Enfin, le quatrième et dernier chapitre s'intéresse aux obstacles auxquels font face les avocats en vie privée. Souvent, ceux-ci vont édulcorer leur propos, voire préférer le silence afin d'éviter la marginalisation au sein de la compagnie, le tout en maintenant un accès à leurs supérieurs. En effet, les témoignages du chapitre premier illustrent l'enjeu des avocats : ils ne peuvent être constamment dans l'opposition sous peine d'être ignorés complètement, et de perdre leur influence au sein de la compagnie. Initialement perçus de manière hostile, comme freins au développement, les avocats peinent à se faire entendre et limitent donc leurs interventions au strict nécessaire. Ils sont également passifs dans le processus de conception des produits du fait de la séparation des départements et du manque de connaissances informatiques de la part des juristes.

De plus, l'auteur analyse le processus de conception des technologies extractrices de données, caractérisé par un « ensilage » des équipes, une mission tournée purement vers l'engagement et l'apathie des ingénieurs face à la vie privée. Les témoignages d'ingénieurs au chapitre premier indiquent l'isolement des groupes, chacun travaillant sur un aspect spécialisé du projet sans avoir de vue d'ensemble. Les ingénieurs ont donc tendance à déléguer le travail à d'autres équipes, en disant que ce n'est pas dans leur liste de tâches que de s'occuper de la vie privée. L'auteur indique que le design des technologies est fait sans considération à la vie privée (p. 166), la notion de *privacy-by-design* n'étant pas traditionnellement inculquée. Les ingénieurs

perçoivent en effet des blocages ; ils ont besoin de choses concrètes à coder et non de valeurs ou des attentes de vie privée. Or, l'auteur nous indique que cette vision réductrice constitue un « piège » qui ne sert qu'à donner le pouvoir aux ingénieurs de décider ce qui peut, ou ce qui ne peut pas être codé. D'ailleurs, les ingénieurs assimilent souvent vie privée et sécurité : pour eux, le chiffrement des données constitue la seule étape de la vie privée. Ils mettent donc davantage l'accent sur l'efficacité, étant trop souvent inondés de travail à faire sur d'autres plans (efficacité, facilité d'utilisation, engagement des utilisateurs, etc.). Pour eux donc, la question de la confidentialité est souvent oubliée ou abordée dans une vision de ce qui est strictement nécessaire.

Finalement, Waldman propose des pistes de solutions en mettant l'accent sur le discours : il s'agit de changer la perception de ce que la vie privée signifie, pour le grand public tout comme pour les professionnels.

OUVRAGE 2. *BIO-OBJETS : LES NOUVELLES FRONTIÈRES DU VIVANT*[2]

Ariadne Florez*

Les bio-objets, terme forgé par le sociologue Andrew Webster, et leur place ambivalente entre le vivant et le matériel, sont au centre de cet ouvrage. Plus précisément, Céline Lafontaine présente comme thèse principale que l'origine de ces bio-objets, soit le corps humain, devrait demeurer une considération primordiale dans les développements actuels et futurs des branches scientifiques impliquées. Ainsi, l'autrice examine le processus de la bio-objectivation et plus concrètement, les possibles ramifications et les risques entraînés par la place prééminente que les bio-objets occupent dans les discussions de procréation médicalement assistée, de bio-impression à des fins thérapeutiques et de bio-modification. Ayant séparé son œuvre en cinq chapitres, le présent texte suivra cette organisation.

La première partie de l'ouvrage aborde d'abord une contextualisation de la situation scientifique de l'*in vitro* (chapitre 1 : « La civilisation *in vitro* »). Céline Lafontaine y définit la notion de bio-objet, étant des éléments vivants tels que les cellules, gènes, tissus ou microorganismes modifiés et maintenus artificiellement en vie pour

2. Céline LAFONTAINE, *Bio-objets : les nouvelles frontières du vivant*, Paris, Éditions du Seuil, 2021.

* Étudiante au baccalauréat en droit à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

en tirer de multiples usages (p. 26). Puis, à cela s'ajoute l'historique de la culture *in vitro* ainsi que les caractéristiques partagées par les bio-objets soit 1) leur origine, étant extraits d'un milieu organique et ensuite transformé et 2) leur usage, étant utilisés à des fins médicales ou biotechnologiques. L'autrice poursuit avec de brèves introductions à des technologies pertinentes à la discussion, comme CRISPR-Cas9, emblème de la bio-modification revisitée plus tard (chapitre 5). De fait, Lafontaine se démarque avec une approche critique et réfléchie dès ce chapitre avec l'introduction du thème récurrent qu'est le déploiement d'une économie de la promesse fondée sur une logique d'anticipation futuriste, mais aussi avec des remarques intéressantes et nécessaires sur des thèmes comme la bio-colonisation.

Lafontaine enchaîne avec un chapitre dédié aux bio-objets reproductifs et les questions identitaires significatives qui s'y rattachent (chapitre 2 : « Vitalité, plasticité, temporalité : les nouvelles identités sociotechniques »). Elle y décrit l'industrie biotechnologique qui fonde la procréation médicalement assistée, en croissance exponentielle dans la société occidentale, et dénonce la génétisation d'identités à travers les processus de sélection qui supposent une hiérarchisation d'individus et de leurs bio-objets (p. 82) (gamètes ou embryons) à la *Brave New World*. Elle souligne le côté relationnel propre à cette branche de la biotechnologie ; comment ces bio-objets reproductifs sont porteurs d'espoir et transforment un projet parental en entités évaluables, examinables et commercialisables. Par conséquent, ils diffèrent des autres types de bio-objets par leur caractère intrinsèquement héréditaire et identitaire. Lafontaine remarque d'ailleurs comment les embryons *in vitro* supposent un processus d'effacement du corps féminin et de déconstruction de sa fonction reproductive pour devenir un bio-objet aux fins de la recherche. Cette critique de la perception du corps féminin est capitale, que ce soit à travers la bio-objectivation d'ovocytes ou d'embryons, et constitue l'une des critiques les plus saillantes de l'ouvrage. Toutefois, bien que brièvement abordé à la fin du chapitre, l'autrice n'élabore pas sur comment certaines populations (défavorisées, racialisées) sont exclues de ces modèles d'investissement reproductifs que représente l'autoconservation d'ovocytes, à titre d'exemple. Une approche intersectionnelle aurait potentiellement contribué à l'analyse de cette thématique.

Le troisième chapitre (« De la prolifération à la standardisation : la vie sans fin des bio-objets ») est le plus général, se concentrant sur le rôle central des processus de standardisation dans la prolifération et la diffusion de bio-objets. De fait, Lafontaine critique

la logique productiviste de la bio-objectivation, avec comme exemple l'importation de connaissances et de méthodes du monde de l'élevage industriel qui a non seulement facilité la production de bio-objets reproductifs à grande échelle, mais aussi confirmé la porosité des frontières biologiques entre l'humain et d'autres espèces (p. 149). Puis, on retrouve dans ce chapitre des vulgarisations de technologies importantes et inévitables dans une discussion biotechnologique, telles que les IPS (cellules souches pluripotentes), CRISPR-Cas9 et la lignée de cellules HeLa. Sur les cellules souches pluripotentes, Lafontaine analyse comment la création de leurs banques et la bio-objectivation des corps individuels nécessitent l'accumulation de données personnelles pas forcément protégées, abordant ainsi le consentement à ces banques comme étant un problème éthique, tout en exposant les enjeux techniques que les chercheurs ont encore pour la fabrication et manipulation de ces bio-objets.

Son quatrième chapitre (« La bio-impression, nouvelle étape de la bio-objectivation ») est à mon avis le plus mémorable et se penche sur les divers aspects économiques, technoscientifiques et éthiques de la bio-impression. Il intègre aussi des extraits tirés d'entretiens avec des professionnels d'une compagnie de bio-impression française. Elle y décrit la bio-impression comme une science 4D, avec le temps de la maturation de la culture et l'imprévisibilité entraînée par cette temporalité constituant une quatrième dimension. Opinion partagée par la majorité, la bio-impression viendrait répondre aux difficultés scientifiques et éthiques que soulèvent les essais pharmaceutiques sur les animaux, mais aussi à des fins de médecine personnalisée et de standardisation ou d'optimisation de techniques actuelles d'ingénierie tissulaire. Bien que les applications ci-dessus exemplifient la raison d'être de la bio-impression de manière non équivoque, Lafontaine remarque que la bio-impression a pour but d'étendre les caractéristiques de la production industrielle à la fabrication de tissus humains (p. 216). Cette perspective, bien que d'allure sensationnaliste, expose les risques de tomber dans une conception artificialisée du corps humain, soulignant d'ailleurs la distanciation des chercheurs face à l'origine corporelle des cellules (p. 223). L'autrice effectue un excellent travail en contrastant les limitations amenées par les lacunes des connaissances biologiques et le discours médiatique qui exagère l'état de la science en présentant l'impression d'organes comme réalité d'un futur proche. Les conséquences sur les attentes des patients, certains allant jusqu'à solliciter personnellement la production d'un organe personnel comme dernier recours, sont dévastatrices et l'utilisation des témoignages des chercheurs fait ressortir ce côté humain. En

somme, le chapitre se distingue par ces intermissions que les citations directes offrent, apportant une nouvelle profondeur à l'ouvrage.

Enfin, le dernier chapitre traite de la bio-modification qui, selon l'autrice, est la forme la plus aboutie de la bio-objectivation. Elle dresse comment la biologie moléculaire, le génie génétique (soit l'amélioration et le raffinement des organismes vivants perçus comme machines informationnelles) et la bio-objectivation sont reliés. Lafontaine analyse les ciseaux technologiques qui ont marqué de manière significative la communauté scientifique, à savoir, la technologie CRISPR-Cas9 qui vient ajouter, enlever ou remplacer des parties d'ADN. Reconnue pour sa précision, sa rapidité et son accessibilité, cette technologie est particulièrement prometteuse en thérapeutique cancéreuse ou de maladies rares. Selon elle, CRISPR pousse encore plus loin l'assimilation du vivant à des machines. Elle soulève d'ailleurs l'important changement de pensée depuis les dernières décennies en plaçant désormais cet outil moléculaire et non le chercheur comme responsable de l'édition génomique. Il devient l'ingénieur en chef, menant potentiellement à une déresponsabilisation des chercheurs face aux conséquences environnementales, éthiques, culturelles ou médicales des recherches et l'exemplifie avec des cas réels.

Ultimement, Lafontaine offre une analyse réfléchie quant aux enjeux potentiels que la prolifération actuelle et prospective de bio-objets engendre. Elle dénonce d'ailleurs avec justesse le rôle néfaste que le sensationnalisme médiatique joue dans le domaine de l'industrie scientifique et comment cela impacte la perception publique des développements biotechnologiques en nourrissant ce cycle d'économie de la promesse et en exploitant la vulnérabilité des justiciables. Toutefois, une partie importante de ce problème réside dans la structure même du financement scientifique, hautement compétitive, et plus largement dans le manque de financement, spécifiquement dans le secteur public de recherche universitaire et des hôpitaux. De surcroît, la force de l'ouvrage qu'est le positionnement affirmé de l'autrice face à certains enjeux constitue également, par moments, l'une de ses faiblesses. Elle crée ainsi parfois des dichotomies ou des extrêmes sur l'utilisation de bio-objets, véhiculant une certaine fermeture à la vision de certains chercheurs. Enfin, comme mentionné auparavant, l'ouvrage se démarque de manière exceptionnelle par sa méthode d'analyse utilisée lors du quatrième chapitre ; la consultation directe d'acteurs en bio-impression et l'insertion directe de témoignages saillants apportent une plus-value capitale à la lecture. C'est de manière évidente qu'il faut reconnaître la pertinence de cet ouvrage et des

réflexions de ce type afin d'encadrer les avancées scientifiques, car, selon les mots de Lafontaine, « c'est de la vie dont il s'agit ».

OUVRAGE 3. *ATLAS OF AI*[3]

Rosalie Charbonneau*

Face aux capacités sans fin du numérique, les géants du Web comme Amazon et Facebook ne cessent de repousser les limites de l'intelligence. Or, rares sont ceux qui comme Kate Crawford acceptent de pousser aussi loin la réflexion sur ce que cache réellement l'intelligence artificielle et qui apportent un regard suspicieux sur ce que ces grandes firmes veulent bien nous faire croire. *Atlas of AI*, de la chercheuse et professeure australienne Kate Crawford, présente les nombreuses faces cachées du « *big data* ». Il relate le parcours de l'autrice à travers les États-Unis, alors qu'elle sillonne le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Texas et la Californie à la découverte des secrets bien gardés de ce système qui défie les normes d'éthique partout à travers le monde. Cet ouvrage est un véritable recensement du progrès, mais aussi, et surtout d'une dénonciation des problématiques qui ressortent de cette utilisation grandissante de la technologie. Bien que l'intelligence artificielle ait le potentiel de complètement révolutionner le monde, celle-ci fait également de nombreuses victimes – bien plus que l'on puisse l'imaginer – et pourtant, peu sont au courant de l'ampleur des effets néfastes qu'elle entraîne. Alors que le secteur est souvent mal compris du grand public, pour reprendre les mots de l'autrice elle-même[4], un atlas nous permet de voir le monde d'une perspective plus large ou encore l'observer d'un point de vue spécifique.

L'ouvrage fait le point de l'intelligence artificielle sous sept angles différents qui composent les sept chapitres de cet ouvrage, soit « Earth », « Labor », « Data », « Classification », « Affect », « State » et « Power ». Chaque chapitre aborde des approches sociologiques, féministes, politiques, humanistes et écologiques ; à travers sa thèse, l'autrice démontre une grande sensibilité aux enjeux contemporains. Elle se montre également compréhensive et proactive face aux différentes problématiques sociales auxquelles nous faisons face constamment, tels l'identité de genre, le racisme ou le sexisme, pour

3. Kate CRAWFORD, *Atlas of AI*, New Haven et Londres, Yale University Press, 2021.

* Étudiante au baccalauréat en droit à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

4. SYDNEY OPERA HOUSE, *Why is artificial intelligence sexist? | Kate Crawford at #AllAboutWomen*, YouTube (vidéo), 29 mars 2021, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=LxKEui1nsGI>.

n'en nommer que certains. Elle pose un œil critique sur les courants de pensée abordés par les acteurs dans le domaine, depuis les débuts de l'intelligence artificielle à la fin du dix-neuvième siècle, jusqu'au futur qui nous attend quant aux développements de ce mécanisme qui se développe à une vitesse fulgurante. *Atlas of AI* se distingue notamment par la qualité des observations qu'il propose, sa structure linéaire remarquable, son organisation méticuleuse et une vulgarisation soignée des divers concepts abordés, résultant en un ouvrage des plus complets.

La première partie – « Earth » – suit Crawford dans son périple, où elle survole plusieurs points chauds de l'industrie : « here, in a remote pocket of Nevada, is where the stuff of AI is made ». Elle décrit les paysages derrière l'intelligence artificielle, comme Silver Peak, au Nevada, près d'où se trouve un énorme lac de lithium. Ce premier chapitre dénonce la quantité démesurée de ressources naturelles que requiert cette technologie. Nous connaissons aujourd'hui les effets néfastes de l'industrie minière, que ce soit sur l'environnement, leurs employés ou encore les communautés affectées par ces extractions, forcées parfois de se relocaliser. Or, l'intelligence artificielle est, elle aussi, un produit de l'industrie minière qui contribue aux dommages. Crawford utilise une image puissante pour illustrer ce propos :

> [T]he deeper the extractions went, the higher the great towers of office work stretched into the sky. (p. 27)

Elle fait ainsi référence aux bureaux corporatifs des multinationales comme Apple, Amazon ou Microsoft, tous situés dans Silicon Valley, à proximité des mines, mais plongés dans un mode de vie si différent. Perchés au haut de leurs tours à bureaux, ces dirigeants choisissent d'ignorer les réelles conséquences de leurs actions sur l'environnement. Malheureusement, les efforts requis pour générer ces ressources naturelles non renouvelables sont souvent cause de tensions et de conflits géopolitiques vu leur caractère limité. Mais, déplore-t-elle :

> ignorance of the supply chain is baked into capitalism. (p. 35)

La deuxième partie, « Labor », aborde les problématiques internes d'usines comme celles d'Amazon. Ce chapitre constitue une visite guidée à travers les conditions de travail déchirantes dans lesquelles les « associés » sont placés : performance calculée à la seconde près et pauses méticuleusement comptées. Alors que l'on pourrait croire que l'intelligence artificielle contribue à accroître la productivité, l'ouvrage démontre que cela n'est pas sans être aux

dépens des employés qui y travaillent. Les systèmes technologiques implantés dans de telles usines font en sorte que les employés sont de plus en plus traités comme des machines, non comme des humains à part entière, avec des émotions et des faiblesses. La réalité de cette idéologie est que l'on mise sur les travailleurs à faible salaire, facilement remplaçables, qui font du travail à la chaîne tout en étant hautement surveillés par ces systèmes d'intelligence artificielle. Pendant ce temps, on s'affaire à convaincre le public que le travail est fait par des machines, et que tout est automatisé. Or, il s'agit, tout comme le télégraphe jadis, d'une « unifying technology », qui enrichit les compétences des travailleurs, tout au plus, au profit des portefeuilles des hauts dirigeants et de la compagnie.

Le périple continue et cette fois, la troisième partie porte sur les « Data ». Pour développer l'intelligence artificielle, des centaines de données sont nécessaires afin que les chercheurs puissent produire des algorithmes. Par son approche humaniste et sociologique, Crawford démontre que cela est, encore une fois, aux dépens des plus démunis qui fournissent souvent ces données à leur insu. Depuis l'infâme expérimentation du statisticien Francis Galton, où des portraits d'identité judiciaire furent utilisés pour déterminer s'il était possible de « biologiquement » identifier un criminel, les compagnies d'intelligence artificielle n'ont pas cessé de s'approprier tout le contenu disponible : c'est « the unswervering belief that everything is data and is there for the taking ». Ces entités omettent de prendre en considération que ces images, prises dans des bases de données gouvernementales, sans le consentement des sujets en question, peuvent être source de gêne ou de honte pour ces derniers. De nos jours, les réseaux sociaux constituent la majorité des sources permettant de nourrir ces systèmes d'intelligence artificielle, et les compagnies ne se gênent pas pour profiter de ce matériel disponible gratuitement sur le Web. Pour Crawford, l'Internet est devenu une réelle « ressource naturelle » et l'usage qu'en font les compagnies constitue un flagrant manque d'éthique.

Le chapitre suivant porte sur la « Classification », parce qu'évidemment, une fois cette « ressource naturelle » que sont les *data* acquises, l'intelligence artificielle dépend d'encore plus de main-d'œuvre sous-payée pour identifier chaque image récoltée et lui attitrer une catégorie pour qu'elle soit ainsi incorporée aux algorithmes. De surcroît, cette identification est souvent biaisée. Un exemple notable relevé par l'autrice est le système « intelligent » de recrutement qui avait été mis en place par Amazon pour automatiser le processus d'embauche. Le système avait été conçu à partir de profils

de candidats déjà dans l'entreprise. Ceux-ci étant majoritairement des hommes, le système a rapidement « appris » à automatiquement rejeter les candidatures féminines. Malheureusement, l'intelligence artificielle a tendance à renforcer ses propres connaissances à l'aide de ces algorithmes, donc il est facile de se retrouver rapidement avec un système qui creuse un écart de plus en plus important. Malheureusement toujours, cette mentalité est difficile à écarter et ce phénomène avec l'intelligence artificielle le démontre bien. Crawford rappelle qu'aucun système de classification – de l'Apartheid à la pathologisation de l'homosexualité – n'a jamais été anéanti à la suite de recherches scientifiques et de critiques éthiques, mais bien par un engagement politique soutenu et de plusieurs contestations publiques.

Le chapitre cinq porte sur l'« Affect », soit la façon dont l'intelligence artificielle se fait une place parmi les émotions et les sensations. Alors que la reconnaissance faciale cherche à reconnaître un individu en particulier, l'« *affect detection* » tend à vouloir détecter une émotion en analysant n'importe quel visage. Par exemple, une compagnie a tenté d'établir une nouvelle technologie permettant de reconnaître les émotions d'un candidat potentiel à un emploi et de recruter ceux qui semblaient les plus enthousiastes. Certains scientifiques ont par le passé tenté de prouver qu'il y avait un total de sept émotions génériques : en réalité, plusieurs études subséquentes ont démontré le rôle que joue le contexte ou la culture sur les émotions que l'on projette et que l'on ressent. Ainsi, il est impossible d'inférer du bonheur d'un sourire, ce qui complexifie la tâche des chercheurs souhaitant établir une technologie d'*affect recognition*. L'autrice démontre dans ce chapitre combien le désir de *sursimplifier* ces données au bénéfice de l'industrie de la technologie tend à réduire les expériences humaines à leur plus simple expression et ne pourra jamais capturer les « nuances of emotional experience in the world ».

Enfin, le dernier chapitre, « State », aborde la manière dont les gouvernements utilisent l'intelligence artificielle à des fins de contrôle interne. Ainsi, des puissances mondiales comme la Chine et les États-Unis sont en constante compétition pour parvenir à atteindre une « technological superiority ». Ce qui demeure épeurant est le fait que les technologies auparavant destinées à être utilisés dans un contexte militaire sont aujourd'hui implantées par les gouvernements à des niveaux plus proches des gens, comme en matière d'aide sociale, par exemple pour détecter des fraudes d'assurance maladie. Le risque, ici, est donc que les agents de la paix et autres fonctionnaires chargés d'appliquer la loi le fassent à l'aveugle, sous prétexte que les algorithmes ont guidé leur jugement. Or, cela pourrait mener à des

erreurs impardonnables, du fait de biais discriminatoires, marginalisant ainsi certaines personnes plus que d'autres : les immigrants, les personnes à faible revenu, les sans-papiers et plusieurs autres groupes marginalisés.

En mettant de l'avant ces nombreux problèmes découlant de l'intelligence artificielle, Kate Crawford amène le lecteur à changer de paradigme de manière à mettre de côté la conception usuelle que le public pourrait avoir des technologies émergentes. Bien que l'ouvrage puisse manquer de nuance par moments, il demeure important de soulever à quel point ce secteur pétri de biais conceptuels a intérêt à davantage s'attarder aux issues sociologiques, environnementales et humaines que peut amener l'intelligence artificielle. Dans un chapitre de conclusion, « Power », Crawford souligne à quel point cette nouvelle technologie est dépendante des ressources naturelles et des ressources humaines – et qu'elle n'est après tout pas aussi « artificielle » que le monde du *Big data* aimerait nous le laisser croire. Il s'agit en réalité d'une grande mise en commun d'efforts, au détriment de plusieurs personnes moins fortunées, causant de nombreux dommages non négligeables :

> the real stakes of AI are the global interconnected systems of extraction and power, not the technocratic imaginaries of artificiality, abstraction and automation. (p. 218)

Enfin, l'autrice termine avec une ouverture dans une tout autre perspective, où elle pose une analyse critique sur l'avenir de la Terre et un possible futur extraterrestre, le jour où nous aurons épuisé la dernière goutte d'eau, de gaz et d'huile.

OUVRAGE 4. *INNOVATIONS. UNE ENQUÊTE PHILOSOPHIQUE*[5]

Fairouz Qoulaii*

Dans cet ouvrage, le philosophe Thierry Ménissier propose une approche philosophique qui permet de concevoir l'innovation dans une perspective différente de celle habituellement utilisée dans les disciplines des sciences, des techniques et du marketing et envisage plutôt de revisiter son sens dans une perspective plus responsable, éthique

5. Thierry MÉNISSIER, *Innovations. Une enquête philosophique*, Paris, Hermann, 2021.

* Étudiante au baccalauréat à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

et humaniste. L'objet de son enquête philosophique est d'interroger les fondements de la notion de l'innovation qui se sont imposés dans tous les secteurs de l'activité humaine, la géopolitique de l'innovation, ses résistances ainsi que ses enjeux éthiques et politiques. L'auteur a articulé son enquête sur deux axes majeurs : l'héritage des idées modernes et le rôle pour la science et la technique dans la constitution des sociétés contemporaines sur les plans épistémologique et pratique.

Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur qualifie le changement en tant que tel. Il définit en premier lieu la notion d'innovation en tant que changement mélioratif connoté positivement et en cela deviendrait un synonyme lointain de la notion de progrès. Il assimile l'innovation à un concept « post-progressiste » servant à penser la dynamique économique capitaliste avancée. Selon l'auteur, l'usage exagéré du mot innovation n'a pas été véritablement réfléchi étant donné qu'on y met un grand espoir et la notion faussement apaisée apparaît comme une solution miracle vu l'investissement énorme sur la recherche du développement des entreprises.

Aussi, l'auteur énonce que la vision schumpetérienne a insisté sur l'importance de la nouveauté pour la croissance économique. Les combinaisons productives nouvelles alimentent le renouvellement dont se nourrit la compétitivité des entreprises en régime de concurrence capitalistique. Pour Schumpeter, il y a une relation entre le mouvement capitaliste et l'émergence de la nouveauté puisqu'au sein de ce type de système il se produit constamment des mutations qui anéantissent ce qui est ancien au profit de ce qui est nouveau ; ce qu'on appelle « la destruction créatrice » (p. 30). Aussi, il souligne que l'entrepreneur joue un rôle important dans le système de l'innovation où la parole enthousiasmante du leader évoque une sorte de transfert d'énergie (*keynote* d'Apple, prises de parole d'Elon Musk, Jeff Bezos) (p. 33-35 ; p. 43).

L'idée du progrès (p. 51) incarne l'idéal symbolique de la modernité ou du modernisme selon lequel la connaissance rationnelle conduit au bonheur. Ceci inclut donc les notions de confort, santé, prospérité et bonheur, en somme une ambition sociale très forte. Or, la doctrine du progrès ne correspond plus, en dépit des apparences, ni à la réalité de l'économie soumise aux pouvoirs de la finance ni aux espoirs sociaux qu'on peut mettre dans la science (p. 56). Ce qui génère une crise de l'idée de progrès au sein des sociétés de haute technologie. Ne plus croire au progrès, c'est se placer en situation d'effroi car ce dernier permet d'éclairer l'avenir.

L'auteur se questionne sur comment l'innovation constante et sans cesse est devenue une injonction dans toutes les organisations. Il faut sans cesse se renouveler sous peine de mourir. Du point de vue du marketing, il s'agit de ranimer l'« usager-consommateur-éco-citoyen » dans ses valeurs profondes des marchés généralisés que sont devenues les démocraties (p. 64). Pour lui, l'innovation s'est donc imposée comme un véritable « paradigme » qui structure une variable « post-progressiste » d'ajustement des sociétés : désormais, nous croyons moins à l'amélioration qu'à la réorganisation permanente, et plus au rendement immédiat qu'au bonheur commun. L'innovation se fait passer pour formidable et nouvelle, ce qui conduit à des imaginaires sans cesse répétés, usés, où les objets sont promus avec une pauvreté d'image, voire des valeurs franchement douteuses d'un point de vue éthique.

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, l'auteur traite les mondes de l'innovation dont l'aspect géopolitique de l'innovation. La soif des États et des entreprises à être compétitifs les uns par rapport aux autres en termes de concurrence scientifique internationale, de diffusion des technologies sur les marchés, de renouvellement de ces marchés par l'apport de nouveauté technologique ou d'usage traduit la volonté de s'imposer les uns aux autres de manière directe ou indirecte. Ce qui donne un équilibre de la puissance et d'un accord ponctuel des intérêts, mais jamais le produit d'intentions qui seraient intrinsèquement bonnes du point de vue éthique (p. 109).

Le scepticisme, surtout dans sa version moderne, fournit mieux que toute autre ressource le moyen d'appréhender les phénomènes de l'innovation (p. 130). Cette vision philosophique peut se présenter comme une arme d'autodéfense intellectuelle contre tout ce qui prétend être un changement alors qu'il ne l'est pas.

La transformation d'une invention en une innovation se fait à travers un processus complexe et n'a en effet de pertinence que si elle trouve des personnes qui vont l'accepter et l'intégrer à leurs pratiques. En effet, dans l'économie de l'innovation, l'usage valide la pertinence de l'invention. En matière de compréhension de la diffusion des innovations industrielles, la science du marketing a réalisé des progrès considérables, d'où la réflexion de l'auteur Rogers qui s'appuie sur le profil des usagers des produits et des services nouveaux. Selon lui, toute innovation obéit à un cycle qui n'est pas continu et comme le marché de la consommation est ouvert, les attentes des consommateurs peuvent se porter sur d'autres produits ou services.

Ce qui fait que l'économie industrielle confère la phase de l'appropriation par les usagers un rôle stratégique qui repose sur l'acceptabilité des innovations qui est située dans le champ lexical du marketing. L'innovation renvoie donc aux réalités d'un monde industriel et financier dans lequel les investissements réalisés ont un coût qu'il faut impérativement rentabiliser, où la recherche est censée doper les plus-values réalisées, et où celle-ci est jugée d'après ses résultats comme pertinente ou non. Par conséquent, cette acceptabilité renferme l'humain dans une dimension réductrice, à savoir celle de l'usager sous la figure du consommateur-client, en fonction du double rapport entre les moyens et les fins d'une part, et entre les coûts et les bénéfices de l'autre.

Dans la troisième et dernière partie de l'ouvrage, l'auteur considère l'innovation sociale comme une nouvelle institution imaginaire de la société qui semble accepter l'avènement sauvage de la nouveauté tout en conservant ce qui en fait la valeur dans la capacité à créer de manière imprévisible des solutions ingénieuses et intéressantes grâce à la ressource de la créativité (p. 184). Elle repose sur un ensemble de démarches collectives de génération de la nouveauté pour créer du sens pour un collectif à travers une pratique commune sans être catégorisée sous le spectre technologique ni industriel, ni capitaliste, ni managériale, ni organisationnelle.

Afin de donner un cadre éthique au monde de l'innovation sauvage, l'usager doit s'impliquer de façon significative, ce qui veut dire un engagement personnel. On doit repenser nos propres usages, en matière de production et consommation des énergies, de production des déchets, etc.

En somme, l'innovation véritablement améliorante ne provient jamais du tout technologique, mais du type de société et de socialité qu'il faut faire naître collectivement et lucidement. Ce qui ne veut pas nécessairement dire innover contre la technologie, mais plutôt de juguler à la fois le productivisme et le consumérisme technologique, en s'appuyant sur les éléments d'éthique et en intégrant les motifs et thèmes environnementaux dans le processus même d'innovation.

Nous partageons le désir de l'auteur qui prône pour la réinvention de la notion d'innovations. Tout en conservant le dynamisme créatif et progressiste qu'elle contient, il faut la doter d'une éthique limitant ses expressions « sauvages » et « disruptives ».

OUVRAGE 5. *LE NUMÉRIQUE CONTRE LE POLITIQUE*[6]

Sara-Maude Bertrand*

La légalité juridique peut-elle se séparer de l'espace ? *Le numérique contre le politique*, écrit en 2021, offre des réflexions sur un sujet d'actualité, soit la justice à l'heure du numérique. En plus d'une progression graduelle du papier vers les ordinateurs, ce livre arrive alors que la pandémie empêche toutes rencontres en présence. Ces deux éléments combinés font que le numérique prend une place plus grande que jamais dans la vie de tous. Les auteurs se questionnent sur la viabilité d'une justice sans espace où tout se déroulerait dans un contexte 100 % numérique. Ainsi, que ce soit volontaire ou non, la société du 21e siècle se dirige vers une justice sans salle d'audience, avec pour spectateurs le reste du monde. À cet égard, il faut rester à l'affût des changements apportés ; des gains ou pertes occasionnés.

Cet ouvrage est la continuation d'un précédent écrit par ces deux mêmes auteurs en 2018 sur la *Justice digitale*[7]. Aussi, il remet en question l'avenir de la justice à la suite d'une révolution graphique, occasionnant une utilisation grandissante de nouveaux signes. Revenant sur les concepts abordés dans leur premier tome à quelques reprises dans ce nouvel écrit (p. 35 et 149), les auteurs abordent cette question dans le contexte du numérique avec une approche critique du « tout numérique » dont on souhaite nous vendre les bons côtés plus souvent qu'autrement.

Cet ouvrage est divisé en sept chapitres en plus d'une introduction et d'une conclusion, totalisant 264 pages. Le premier chapitre définit les concepts importants pour la suite du livre, comme celui de « déspatialisation » ou celui du hors-espace, des concepts importants pour comprendre un livre qui veut expliquer la transformation de la justice lorsque celle-ci passe de spatiale à non spatiale. Il est question de l'utilisation de signes comme écriture pour transmettre de l'information et pour communiquer. L'ouvrage soutient que l'utilisation de ces signes « affecte l'idée même de légalité » (p. 35), car l'idée de spatialité, importante pour la légalité telle qu'elle est connue aujourd'hui, n'est plus aussi importante dans le contexte du numérique (p. 40). En utilisant les signes, le lieu n'est plus essentiel.

---

6. Antoine GARAPON et Jean LASSÈGUE, *Le numérique contre le politique*, Paris, Presses Universitaires de France/Humensis, 2021.

* Étudiante au baccalauréat à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

7. Antoine GARAPON et Jean LASSÈGUE, *Justice digitale*, Paris, Presses Universitaires de France, 2018.

Le chapitre suivant observe le numérique avec un œil d'économiste. L'ouvrage discute des changements apportés par le numérique et les Gafam (p. 45) dans un marché mondialisé, des nouvelles opportunités apparaissant pour des entreprises qui ne sont plus limitées par l'espace. Ces dernières peuvent maintenant conclure des contrats partout à travers le monde sans jamais se déplacer. Il est aussi question de l'asymétrie du pouvoir que l'on trouve dans ces contrats. Les nouvelles entreprises géantes ont de très grandes ressources et imposent leurs règles du jeu, alors que le consommateur ne peut que se conformer aux conditions déterminées. Ces grandes entreprises et leur réseau sont comparés à des écosystèmes (p. 46), des systèmes organisés où vivent des organismes en quête de balance. Il est aussi question plus concrètement des outils offerts par le numérique pour les entreprises, par exemple en publicité où les algorithmes ciblent plus efficacement la clientèle visée automatiquement.

Le troisième chapitre se concentre sur l'aspect politique du numérique. Comment peut-il être utilisé pour faire avancer une cause démocratique ? Encore une fois, le changement de donne est en lien avec les nouveautés associées à l'espace. Ainsi, il peut entraîner des conséquences réelles et concrètes, comme les manipulations russes, qui ont surtout eu un impact aux États-Unis ou relativement au mouvement Black Lives Matter grandement impacté par les réseaux sociaux (p. 99). Il est souvent impossible de savoir qui est de l'autre côté de l'écran ou quelles sont ses intentions (p. 101). Le numérique et ses algorithmes rendent pourtant facile de cibler un groupe de personne, et ce, que ce soit des personnes célibataires pour faire la publicité d'un site de rencontre ou des personnes afro-américaines afin de réduire leur confiance envers leur gouvernement.

D'ailleurs, le quatrième chapitre porte spécifiquement sur les réseaux sociaux.

> L'univers des réseaux sociaux est […] un monde de silhouettes, pire, un monde de chiffres où chacun est réduit à une unité et où l'on s'agrège […] aux autres pour faire masse […]. (p. 115)

Les réseaux sociaux se sont transformés d'un outil récréatif à un outil de pouvoir, un non-lieu où les gens peuvent partager leur opinion et avoir une force dans leur nombre. Plusieurs événements récents témoignent de la force du peuple réuni : le mouvement #MeToo, l'invasion du Capitole en janvier 2021, la hausse de la valeur des actions de la société GameStop en février 2021, etc. Cependant, cet ouvrage montre que les mouvements de force comme ceux nommés

ne sont pas viables. La mobilisation de l'action collective est tellement rapide et l'indignation du peuple tellement forte – car c'est le moyen utilisé pour connecter les différentes personnes entre elles – que celle-ci manque d'organisation et de maturité. Ce constat est un reflet de la réalité où il est possible de prendre position en un clic et de l'oublier au prochain. La rapidité du mouvement crée une confusion des rôles judiciaires (p. 131). Dans une culture de prohibition (*cancel culture*) par exemple, chacun voit une situation légalement ou moralement répréhensible et détermine la sanction appropriée, en oubliant les rituels judiciaires basés sur le dialogue et des concepts fondamentaux comme celui du droit à une défense pleine et entière.

Le chapitre suivant explore la place que prend le calcul dans la société d'aujourd'hui et celle qu'il prendra dans la société de demain. Il est question de la machine prédictive et de la criminologie biosociale, de logiciels qui peuvent déterminer le lieu de la prochaine infraction (p. 150) ou taux de récidive d'un coupable (p. 151). Ces éléments étaient déterminés par les composantes d'espace et de l'environnement social. Le calcul prend maintenant leur place. Les auteurs discutent aussi du fait que le calcul affaiblit le procès judiciaire. Basé sur le dialogue et la confrontation (p. 174), le procès judiciaire ne peut pas remplir toutes ses fonctions et rendre un jugement si des décisions sont prises par des calculs.

Le sixième chapitre met en valeur les rituels judiciaires reliés au lieu. La téléjustice, mise de l'avant lors de la pandémie, n'a pas que des avantages. Certains éléments spatiaux importants sont manquants à travers un écran, par exemple l'organisation de la salle d'audience avec les deux parties face au juge et le public derrière, l'inconfort de se trouver dans un endroit inconnu, l'ambiance dans la salle, le temps de transport qui permet une préparation inconsciente, le fait de pouvoir regarder les autres autour de soi, etc. (p. 184 et s.). L'enregistrement des séances fait aussi une différence :

> L'enregistrement et sa capacité de répétition affectent l'unicité de l'événement du jugement, et donc son autorité. (p. 205)

Le septième et dernier chapitre décrit la possibilité et les conséquences d'un monde où la spatialité aurait disparu. Les guerres d'influences prendraient alors de plus en plus de place dans les conflits et le détournement des instruments numériques pourrait avoir plus d'impact qu'un conflit armé (p. 234). Le chapitre final contient aussi une synthèse des principaux concepts reliant l'ordre territorialisé (basé sur l'État et la loi), la déterritorialisation (basée sur l'économie

et les contrats ; vue au chapitre 2) et la « déspatialisation » (basée sur les algorithmes et l'innovation technologique) (p. 241). Celle-ci constitue un bel outil pour faire des liens entre les différents ordres spatiaux décrits dans cet ouvrage. Ce tableau est aussi un excellent aide-mémoire pour retrouver rapidement les concepts décrits par les auteurs.

En exposant les difficultés qu'apporte le numérique dans le domaine juridique, Garapon et Lassègue démontrent la vulnérabilité d'un système de légalité numérique. L'œuvre présente donc, elle aussi, un point de vue très critique sur le numérique. Elle dépeint un avenir où, si le monde continue dans la même direction, la légalité perdra tout son sens, car celle-ci se dirige vers une hypothèse où ses principes fondateurs iront à l'encontre de ses fondements :

> Cette nouvelle légalité est condamnée à vivre dans une interaction constante et explosive parce que non régulée avec des règles spatialisées. (p. 44)

Dans cet ouvrage, les auteurs n'exposent pas le numérique sous son meilleur jour. L'ouvrage montre que les principes fondamentaux et les rituels judiciaires ont pris des décennies pour se perfectionner. Ceux-ci sont l'aboutissement d'un long processus de réflexion pour que les éléments essentiels d'une société en situation de paix soient respectés systématiquement. Le numérique chamboule tout ce qui est évident, tout ce qui a été prouvé à maintes reprises. Cet ouvrage laisse l'impression que le numérique est un pas en arrière et que les désavantages surpassent les bons côtés. Seul le temps pourra le confirmer.

Vol. 34, nº 2

Revue des décisions judiciaires canadiennes rendues en 2021 en matière de marques de commerce

Laurent Carrière*

RÉSUMÉ 709

INTRODUCTION : DÉVELOPPEMENTS NON PRÉTORIENS 711

1. L'IMPORTANCE DE CONSIDÉRER L'EMPLOI ANTÉRIEUR AVANT DE DÉPOSER (*NORSTEEL*) 714

2. DES CONSÉQUENCES DE DÉNONCIATIONS INTEMPESTIVES (*YIWU*) 722

3. LA MARQUE GÉOGRAPHIQUE (*HIDDEN BENCH*) 727

4. LA MARQUE PARODIQUE ET LA DIMINUTION D'ACHALANDAGE (*SUBWAY*) 731

5. LE CONTRÔLE PAR LICENCE ET L'ÉVALUATION DE LA CONFUSION (*CATERPILLAR*) 734

6. LA PUBLICITÉ COMPARATIVE (*CONSTELLATION BRANDS*) 739

7. LA PORTÉE D'UNE LICENCE (*GEOX*) 740

© CIPS, 2022.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Notes pour une présentation donnée le 16 mars 2022 à l'Association du barreau canadien (division Québec) – Section information, télécommunications et propriété intellectuelle.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

8. GÂTEAUX ET PAINS : MÊME COMBAT (*BOULANGERIE VACHON*) 741

9. FACTURES ET EMPLOI (*INTERNATIONAL NAME PLATE*) 743

10. LA PORTÉE LIMITÉE DE LA PROTECTION DE MARQUES COMPOSÉES DE SIGLES (*LOBLAWS*) 745

11. L'IMPORTATION PARALLÈLE (*TFI*) 747

12. LA PROTECTION LIMITÉE DES MARQUES ACRONYMES (BIS) (*COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS*) 749

13. LA REVENTE ET L'INCORPORATION DE PIÈCES D'ORIGINE (*H.D. U.S.A.*). 750

CONCLUSION : EN VRAC, QUELQUES DÉCISIONS 751

ANNEXE 755

RÉSUMÉ

Au cœur de la protection des marchés et du développement d'une entreprise, le droit des marques n'est pas statique et évolue au gré de la jurisprudence.

Ce texte fait une revue de la cinquantaine de décisions judiciaires rendues au Canada en 2021 et en tire les enseignements qui permettront de mieux ancrer une stratégie de développement et de protection, et d'éviter les écueils de la contrefaçon.

INTRODUCTION : DÉVELOPPEMENTS NON PRÉTORIENS

En guise d'introduction, quelques rappels non prétoriens.

Du côté international, deux mentions.

La république du Kiribati (capitale Tarawa ; population 110 000 personnes) est devenue le 178e membre de la **Convention de Paris**.

Le **Protocole de Madrid** s'étend maintenant à :

- la république du Pakistan (capitale Islamabad ; population 221 millions d'habitants) ;
- la république de Trinidad et Tobago (capitale : Port of Spain ; population 1,4 million d'habitants) ;
- aux Émirats arabes unis (capitale : Abou Dabi ; population 10 millions d'habitants).
- la Jamaïque (capitale : Kingston ; population 2,8 millions d'habitants) ; a aussi accédé au Protocole en 2020, mais n'est entré en vigueur que le 27 mars 2022. Bref, le Protocole couvrira alors 110 pays.

Du côté réglementaire, quelques mentions.

CABAMC. Sanctionnée le 13 décembre 2018, la *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*[1] est entrée en vigueur à sa sanction, mais n'est vraiment entrée dans nos vies – et nos portefeuilles – qu'en 2021 avec l'adoption de cinq règlements :

- *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*[2] ;

1. L.C. (2018), ch. 27, art. 247.
2. DORS/2021-129 (Gaz. Can. II).

- *Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce*[3] ;
- *Arrêté fixant le nombre d'administrateurs en application de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*[4] ;
- *Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)*[5] ;
- *Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Conseil)*[6].

Rappel : la période d'inscription se termine le 31 mars. Si on veut éviter la surtaxe, autant y voir tout de suite, si ce n'est déjà fait.

RMC. Le *Règlement sur les marques de commerce*[7] a également été modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions régissant les agents de marques de commerce.

Le *Règlement correctif visant certains règlements (ministre de l'Industrie)*[8] ajoute le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, aux jours fériés prévus par l'alinéa 65*n*) de la *Loi sur les marques de commerce*[9].

LMC. Par ailleurs, certaines modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, souhaitées par certains, mais moins par d'autres, ne sont toujours pas en vigueur. On peut penser ici :

1. aux ordonnances de confidentialité et à l'adjudication de dépens dans le cadre de procédures d'opposition ou de radiation en vertu de l'article 45 ;

2. à la preuve d'emploi requise pour un recours judiciaire fondé sur une marque enregistrée depuis moins de trois ans ;

3. à la permission de la Cour fédérale pour produire en appel une preuve additionnelle ;

3. DORS/2021-165 (Gaz. Can. II).
4. DORS/2021-166 (Gaz. Can. II).
5. DORS/2021-167 (Gaz. Can. II).
6. DORS/2021-168 (Gaz. Can. II).
7. DORS/2018-227 (Gaz. Can. II).
8. C.P. 2022-199 (Gaz. Can. II).
9. L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après « LMC »).

4. à l'exception à la prohibition d'emploi d'une marque officielle si l'autorité publique n'en était pas une ou n'existe plus.

Et la pratique ?

Énoncés. Quatre nouveaux énoncés de pratique relativement à la procédure devant le Bureau des marques de commerce :

- *Libellés d'exclusion dans les états déclaratifs des produits ou services*[10] [à considérer dans le cadre d'un règlement qui redéfinit les produits ou services des parties] ;
- *Requêtes d'accélération de l'examen*[11] [qui peut réduire à moins de 15 jours un examen qui prend autrement 34 mois ; au 2 mars 2022, 257 des 370 demandes avaient été acceptées] ;
- *Mesures afin d'améliorer la rapidité d'exécution à l'examen*[12] [ce sont les « fameux » rapports téléphoniques qui vous donnent un gros cinq jours pour informer le client et produire une réponse] ;
- *Remise d'une portion d'un frais conformément à l'article 7 de la Loi sur les frais de service*[13] lorsque le Bureau des marques ne respecte pas ses délais de services [ce qui demande parfois une certaine gymnastique pour rembourser le client et expliquer ce à quoi correspond le remboursement].

Et, du côté de la Commission des oppositions, quatre mises à jour pour des énoncés de pratique relativement aux oppositions et aux procédures de l'article 45.

---

10. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Libellés d'exclusion dans les états déclaratifs des produits ou services*, 19 juillet 2021, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04961.html>.
11. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Requêtes d'accélération de l'examen*, 3 mai 2021, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04946.html>.
12. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Mesures afin d'améliorer la rapidité d'exécution à l'examen*, 3 mai 2021, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04945.html>.
13. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Remise d'une portion d'un frais conformément à l'article 7 de la Loi sur les frais de service*, 1er avril 2021, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr01733.html>.

Et la jurisprudence ?

Une recherche dans CanLII pour l'année civile 2021 avec les mots clés « trademark » et « marque de commerce » donne respectivement 429 et 359 résultats.

Sur le seul site Decisia qui recense les décisions de la Commission des oppositions, la dernière décision de 2021 porte le numéro 2021 COMC 297, mais, avec les numéros « sautés », il n'y a, somme toute, que 258 résultats. Beaucoup trop, on en conviendra, pour une présentation.

Que ce soit en matière i) de violation et de substitution, ii) de diminution de l'achalandage, iii) d'importation parallèle, iv) d'appels d'une décision du registraire, v) de radiation ou vi) de licence, l'année 2021 nous aura donné une cinquantaine de décisions judiciaires. La plupart proviennent, on s'en doute, de la Cour fédérale, mais aussi des provinces, dont neuf du Québec.

Je vais donc en commenter une dizaine, faisant état des faits, du droit et des enseignements qu'on peut en tirer. Une sélection qui demeure une question de choix éditorial, donc arbitraire. La liste de ces décisions apparaît en annexe. Et si cette liste est en anglais, c'est qu'elle sert de matériel pour l'une des 12 mises à jour annuelles du *ROBIC Canadian Trademarks Act Annotated*, une loi annotée que publie mon cabinet depuis 1984.

1. L'IMPORTANCE DE CONSIDÉRER L'EMPLOI ANTÉRIEUR AVANT DE DÉPOSER

Norsteel Building Systems c. *Toti Holdings Inc.*[14]

FAITS

En 2016, sur la base d'un emploi depuis le 1er janvier 2001, l'ontarienne Toti demande et obtient l'enregistrement de la marque NORSTEEL pour des matériaux et services de construction.

Or, depuis 1992, la britanno-colombienne Norsteel Building Systems (ci-après « NBS ») employait la marque NORSTEEL pour ses

14. *Norsteel Building Systems* c. *Toti Holdings Inc.*, 2021 CF 927 (2021-09-08), j. Zinn.

propres services de conception et de ventes de maisons préfabriquées. NBS n'avait pas demandé l'enregistrement de sa marque.

En 2011, NBS écrit à Toti pour faire état de la confusion. Le texte de l'échange vaut la peine d'être repris :

> [26] […] Il semble que tout ait commencé par un courriel de Sean Keenan/Toti à Brad Miller/NBS, auquel était jointe une image : [TRADUCTION] « Je pense qu'ils nous ont envoyé ceci par accident. » Voici la réponse de Brad Miller/NBS :
>
> > [TRADUCTION]
> >
> > Merci Sean, je vais essayer de voir ce qui en est […] l'existence de deux Norsteel est parfois très déroutante, mais nous apprécions le travail que nous obtenons de votre publicité gratuite ; cette année a été une année record pour nous grâce à votre campagne publicitaire.
>
> Brad Miller/NBS a fait un suivi plus tard dans la même journée avec un autre courriel :
>
> > […]
> >
> > Jusqu'à présent, nous avons vendu 14 bâtiments/projets cette année grâce à votre publicité. Il semble que le nom « Norsteel » soit largement reconnu en Colombie-Britannique, c'est pourquoi les gens viennent nous voir.
> >
> > Je suppose que lorsqu'ils voient votre publicité, la plupart des gens tapent le nom sur Google et c'est ainsi qu'ils entrent en contact avec nous […] Continuez ce bon travail ! […] Il nous rend la vie facile ici.

En 2017, alors que le délai pour s'opposer à la marque de Toti est expiré, le procureur de NBS met Toti en demeure et indique que des procédures en radiation de l'enregistrement seront instituées.

Rien ne s'en suit sinon qu'en 2017, NBS demande l'enregistrement de ses marques NORSTEEL. Comme il fallait s'y attendre, en 2018, l'examinateur refuse l'enregistrement au motif de confusion avec la marque enregistrée de Toti.

En 2020, NBS introduit donc un recours en radiation de l'enregistrement de Toti devant la Cour fédérale du Canada. On notera que sur la base de cette circonstance exceptionnelle, NBS obtiendra diverses prolongations de délai pour répondre à l'examinateur.

QUESTIONS EN LITIGE

La demande de radiation de NBS se fonde sur quatre motifs nommément prévus au paragraphe 18(1) LMC, à savoir :

a) La marque de Toti n'était pas enregistrable, car la date d'emploi allégué du 1er janvier 2001 était fausse, Toti ayant été créée subséquemment ;

b) La marque de Toti n'est pas distinctive, car en 2020, date d'introduction du recours, elle ne distinguait pas les services de Toti de ceux de NBS ;

c) Toti n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car à la date de premier emploi allégué (2001), la marque de Toti créait de la confusion avec les marques et noms commerciaux antérieurement employés (1992) par NBS ;

d) La demande de Toti a été faite de mauvaise foi vu sa connaissance préalable des droits de NBS.

En défense, Toti allègue principalement que

i) NBS n'est pas une partie intéressée ;

ii) NBS a consenti ou acquiescé à l'emploi de Toti.

Le juge Zinn traite d'abord des moyens de défense.

La question de l'**absence d'intérêt** est rapidement évacuée. Dans une procédure de radiation judiciaire, contrairement à une procédure en vertu de l'article 45 LMC, celui qui intente le recours doit non seulement avoir un intérêt juridique, mais aussi se qualifier comme « personne intéressée » au sens de l'article 2 LMC, c'est-à-dire être atteint, ou avoir des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription au registre.

Exercer les mêmes activités commerciales en concurrence n'est donc pas suffisant ; il faut prouver que l'enregistrement fait obstacle aux activités légitimes que la demanderesse exerce.

Ici, cet intérêt existait, car

- NBS avait un emploi antérieur ;
- NBS était bloquée dans ses demandes d'enregistrement ;
- NBS aurait pu être défenderesse pour violation de la marque enregistrée de Toti.

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 1

1. Importance d'une vigilance constante des marchés et du *Journal des marques de commerce* (s'opposer à temps est moins coûteux qu'une procédure en radiation).

2. Importance d'établir une politique d'intervention (que faire, comment le faire et quand le faire quand quelque chose déplaît).

3. Toujours se rappeler que ce qu'on laisse passer aujourd'hui pourra être un obstacle demain.

Quant à la défense d'**acquiescement**, elle sera aussi rejetée malgré les arguments de Toti, à savoir que :

- Toti exerçait ses activités ouvertement et sans rien dissimuler ;
- Toti employait la marque depuis 2001 ;
- NBS connaissait l'existence de Toti depuis au moins 2011 ;
- NBS connaissait l'existence de l'enregistrement de Toti depuis plus de trois ans avant d'instituer son recours.

La Cour rappelle que la défense d'acquiescement est un moyen de défense d'*equity* qui repose sur certaines conditions, à savoir :

i) Il faut quelque chose de plus qu'un simple retard à instituer des procédures.

ii) À lui seul, le silence d'une partie ne suffit pas.

iii) Le détenteur de droit doit connaître ses droits et la violation de ceux-ci.

iv) Le détenteur doit encourager l'autre partie à continuer la violation.

v) L'autre partie doit agir à son détriment en se fiant à l'encouragement du détenteur de droit.

Qu'en est-il ?

Avant l'enregistrement de Toti, il y avait plus ou moins le même rapport de force entre les parties. Cela a changé avec l'enregistrement obtenu par Toti puisque NBS devenait alors vulnérable à une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée.

Il faut se demander ce que NBS a fait à partir du moment où elle a appris la demande d'enregistrement de Toti :

i) Trop tard pour s'opposer, mais lettre de 2017, sans équivoque, de l'avocat de NBS qui indiquait clairement qu'il demanderait la radiation de l'enregistrement de Toti ;

ii) Malgré tout, Toti a continué ses activités et a même augmenté sa publicité.

Il n'y a pas eu d'encouragement de la part de NBS. Tout au plus, selon le juge, l'échange de 2011 (voir le paragraphe 26 ci-dessus) se voulait une forme d'ironie sans aucune conséquence juridique. Et la lettre de l'avocat de NBS était claire quant aux intentions de NBS par rapport à l'enregistrement de Toti.

Donc, pas d'encouragement de la part de NBS.

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 2

1. Mesurer la portée des communications avec un concurrent : l'échange de 2011 était, à tout le moins, malhabile, et NBS aurait gagné à consulter son avocat avant de répondre.

2. Établir une stratégie claire, propre au contexte :

    i) Mise en garde claire et non équivoque de ses intentions.

ii) Demande d'enregistrement de NBS pour obtenir un refus (et améliorer l'intérêt).

iii) Si on annonce des procédures, les instituer.

iv) Bien vérifier les échéances, car à compter de juillet 2022, l'enregistrement de Toti aurait eu plus de cinq ans et serait devenu incontestable (ce qui aurait peu changé ici, car Toti était au courant de l'emploi antérieur de NBS).

v) Et, bien sûr, surveillance du registre et du Journal des marques, car une opposition aurait été moins coûteuse et moins risquée, dois-je le rappeler, qu'un recours en vertu de l'article 57 LMC.

Revenons à la cause. Les deux principaux moyens de défense ayant été évacués, qu'en est-il de la demande de radiation elle-même ?

L'emploi antérieur de NBS a deux conséquences :

i) la marque de Toti ne serait pas distinctive ;

ii) Toti ne serait pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

La **distinctivité** est, on le sait, une question de faits qui s'évalue au moment où le recours est institué. Il y a trois conditions pour qu'une marque soit distinctive, à savoir :

i) la marque et les produits doivent avoir un lien entre elles ;

ii) la marque doit être employée au sens de l'article 4 LMC ; et

iii) le lien doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer ses produits et services de ceux des autres.

Or, la preuve a démontré que les consommateurs des produits et services des parties confondaient l'origine de ceux-ci. Donc, au moment de l'institution des procédures, la marque de Toti ne distinguait pas les produits ou services de celle-ci sous la marque de ceux de NBS.

Toti n'était pas non plus la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, à la date de premier emploi allégué (2011) [et non,

comme erronément indiqué par le juge, la date de production de la demande de Toti]. NBS employait déjà, depuis 1992, des marques et des noms créant de la confusion.

[Quant à la date de premier emploi de 2005 qui avait été indiquée à une ancienne demande abandonnée produite par NBS elle-même, la Cour n'en a pas tenu compte vu la preuve claire de NBS d'un emploi antérieur à telle date.]

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 3

1. Bien considérer les dates pertinentes pour chacun des motifs d'invalidation et constituer sa preuve en conséquence.

2. Bien documenter son emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial : i) mettre à jour et archiver, ii) ne pas faire de ménage intempestif et aller au-delà des sept années fiscales de rétention, iii) vérifier l'intégrité (changement de système informatique) et iv) s'assurer de l'accessibilité de ses archives (ne pas en faire le royaume d'une seule personne).

3. Prêchant pour ma paroisse, laisser à des professionnels le soin de produire et conduire les demandes d'enregistrement pour éviter les admissions contre intérêt qui pourraient venir vous hanter plus tard.

Et quant à la **fausse date de premier emploi** ? Constituée en 2006, Toti pouvait-elle alléguer un emploi depuis 2001 ?

De prime abord, la déclaration était fausse, mais c'est à NBS qu'incombait le fardeau de prouver cette fausseté et d'établir que l'absence d'indication de prédécesseurs en titre était fatale, ce qu'elle n'a pas fait.

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 4

1. Connaître son fardeau. Le point n'est pas anecdotique, et il faut se rappeler que dans le cas d'une procédure en radiation, contrairement à une procédure d'opposition, le fardeau de preuve, sur base de prépondérance, repose sur celui qui demande la radiation et non sur le propriétaire. NBS aurait pu contre-interroger les représentants de Toti quant à cette date de premier emploi, mais a décidé de ne pas le faire.

2. Ne rien tenir pour acquis. Il ne faut pas tenir pour acquis que la Cour connaît les arcanes techniques de la procédure d'enregistrement d'une marque de commerce et que, par exemple, à l'époque, il fallait indiquer nommément le prédécesseur en titre d'un requérant.

Et la **mauvaise foi** de Toti eu égard à ce nouveau motif d'invalidation judiciaire que prévoit maintenant l'alinéa 18(1)*e*) LMC ?

Connaître l'existence des marques et noms de NBS ne fait pas naître *ipso facto* la mauvaise foi.

Encore aurait-il fallu que NBS prouve l'adoption de sa marque NORSTEEL en raison de la connaissance préalable qu'aurait eue Toti. L'absence de contre-interrogatoire a, ici aussi, pesé lourd.

Même en ayant connaissance du préemploi de NBS, Toti, lorsqu'elle a produit sa demande d'enregistrement, pouvait quand même être convaincue d'avoir le droit à l'enregistrement qu'elle recherchait :

> [75] Il est juste de dire que Toti Holdings a, au mieux, fait montre d'aveuglement volontaire quant à la question de savoir si elle avait le droit de produire une demande compte tenu de sa concurrente Systems ; cependant, je ne saurais affirmer que l'absence des recherches qui s'imposent équivaut à de la mauvaise foi.

On peut tirer de tout ceci que le seuil à atteindre pour invalider un enregistrement sous le motif de la mauvaise foi est élevé.

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 5

1. Consigner et archiver ses plans d'affaires lorsqu'une marque est adoptée.

2. Effectuer et conserver les recherches de disponibilité qui auraient été effectuées.

DÉCISION

L'enregistrement est radié.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Vérifier le marché et les registres avant d'adopter une marque de commerce.

2. Déposer ses marques dès que possible : cela s'avère moins coûteux et moins risqué que d'avoir à instituer des procédures et, possiblement, se retrouver défendeur.

3. Mettre sur pied un service de veille pour les marques conflictuelles.

2. DES CONSÉQUENCES DE DÉNONCIATIONS INTEMPESTIVES

Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. *Lin*[15]

FAITS

Depuis octobre 2014, la chinoise Yiwu exploite un commerce de détail en ligne au Canada en liaison avec la marque de commerce non enregistrée OHUHU sur la plate-forme de commerce électronique Amazon.ca.

Par ailleurs, en 2018, sur la base d'une allégation d'emploi au Canada depuis le 1er janvier 2015, le défendeur vancouvérois Lin obtient l'enregistrement au Canada de la marque OHUHU pour une longue liste de produits et services.

En 2019 et 2020, Yiwu demande à son tour l'enregistrement de sa marque OHUHU.

À compter d'août 2020, Yiwu reçoit des avis d'Amazon.ca l'informant qu'un bon nombre de ses produits OHUHU ont été retirés de la plate-forme. En effet, le défendeur Lin avait demandé ce retrait sur la base d'une usurpation de sa marque de commerce enregistrée, qualifiant même les produits de Yiwu de faux.

On s'en doute : perte de profits et frais d'entreposage pour Yiwu d'où le recours en invalidation de l'enregistrement de Lin et autres demandes de réparation.

15. *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.* c. *Lin*, 2021 CF 1040 (2021-11-06), j. Walker.

QUESTIONS EN LITIGE

Le recours de Yiwu est à trois volets :

- D'abord, une déclaration d'invalidité de l'enregistrement ;
- Ensuite, une déclaration de contravention de l'alinéa 7*a*) LMC qui interdit les déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer les produits ou services ou entreprises d'une autre personne ;
- Enfin, une compensation financière.

À noter que le défendeur Lin ne participe d'aucune façon au débat, ce qui ne rend la tâche facile ni à la demanderesse ni à la Cour.

La question préliminaire de l'intérêt de Yiwu à agir est rapidement évacuée :

- Le seuil pour se qualifier de personne intéressée en est un *de minimis*.
- Le terme « personne intéressée » doit être employé de façon générale.
- Ce terme vise une partie dont les droits pourraient être vraisemblablement entravés par l'enregistrement d'une marque de commerce.

Ici, pour le présent, l'enregistrement allégué par Lin a porté préjudice à Yiwu et, pour le futur, les demandes d'enregistrement de 2019 et de 2020 de Yiwu auraient été bloquées par l'enregistrement de Lin.

Et la validité de l'enregistrement ?

Il y a une présomption de validité d'un enregistrement, et cette présomption souligne le fardeau de preuve par prépondérance de celui qui attaque l'enregistrement.

La difficulté première pour la demanderesse est donc ici de prouver un fait négatif, à savoir l'absence d'emploi de la marque OHUHU du défendeur, et ce, sans possibilité d'interroger un défendeur absent. Les recherches, sérieuses et méthodiques, faites par la demanderesse ont cependant satisfait la Cour de l'absence d'emploi de la marque OHUHU par le défendeur.

Premier motif : l'alinéa 18(1)*b*) LMC, à savoir l'absence de distinctivité de la marque de Lin au moment de l'institution des procédures. Pour être distinctives, trois conditions doivent exister, à savoir (et je me répète ici) :

i) une marque liée aux produits et services doit avoir un lien entre eux ;

ii) le propriétaire doit employer la marque en lien avec les produits et services ; et

iii) ce lien doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer ses produits ou services de ceux des autres.

Comme la Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'emploi par le propriétaire, les deux premiers critères n'étaient pas satisfaits. De plus, s'il y avait emploi, celui de la demanderesse aurait pour résultat que la marque du défendeur ne serait pas distinctive d'une seule source.

Second motif : l'alinéa 18(1)*d*) LMC, à savoir que le défendeur n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car à la date de premier emploi allégué, le 1er janvier 2015, « sa » marque OHUHU créait de la confusion avec la marque OHUHU antérieurement employée (octobre 2014) par la demanderesse.

Troisième motif : l'alinéa 18(1)*c*) LMC, à savoir l'abandon de la marque.

Il fallait se demander si, au moment de l'introduction du recours en radiation (19 novembre 2020) non seulement le défendeur propriétaire n'employait plus la marque, mais *encore* qu'il eût l'intention de l'abandonner.

Une preuve d'intention, surtout d'une partie adverse qui ne comparaît pas, n'est pas facile à faire. Ici, la Cour a décidé qu'en l'absence de preuve d'emploi, elle pouvait déduire l'intention d'abandonner la marque du fait qu'elle n'avait pas été employée depuis longtemps (si tant est qu'elle n'ait jamais été employée).

Quatrième motif : la fausse déclaration d'emploi. Il ne s'agit pas là d'un des motifs d'invalidation statutairement mentionnés au paragraphe 18(1) LMC. Il s'agit plutôt d'un construit jurisprudentiel. La jurisprudence reconnaît, en effet, qu'une fausse déclaration essen-

tielle à une demande peut avoir pour effet d'invalider l'enregistrement et de le rendre nul ***ab initio***.

Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une fraude ou d'une intention de tromper : une fausse déclaration qui porte sur l'emploi est une fausse déclaration qui porte sur une partie essentielle de la demande, car sans cette déclaration, il n'aurait peut-être pas été possible d'obtenir l'enregistrement.

Ici, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur n'avait pas employé la marque OHUHU au Canada à la date revendiquée. Partant, l'enregistrement est déclaré nul *ab initio* (et non pas à compter de la date du jugement d'invalidité).

C'est là une nuance importante, car une telle déclaration de nullité initiale supprime l'effet bouclier résultant de l'enregistrement et rend donc vulnérable à des dommages le propriétaire de l'enregistrement ainsi invalidé.

Cinquième motif : la mauvaise foi du défendeur, motif que prévoit maintenant l'alinéa 18(1)*e*) LMC ?

Il n'est pas retenu, car la preuve n'indiquait pas :

i) que le défendeur avait explicitement demandé l'enregistrement de la marque dans le but d'usurper celle du défendeur ;

ii) que le défendeur connaissait la demanderesse et sa marque ; ou

iii) que le défendeur avait l'intention de nuire aux affaires de la demanderesse (du seul fait de l'enregistrement).

Reste maintenant la question du déclaratoire de contravention à la prohibition de faire des déclarations fausses **OU** trompeuses de nature à discréditer une personne.

Remarque liminaire : la juge utilise le conjonctif fausse et trompeuse ; le texte de l'alinéa 7*a*) est plutôt disjonctif : faux ou trompeur.

Trois éléments sont requis :

i) déclaration fausse ou trompeuse ;

ii) cherchant à discréditer ;

iii) dont il résulte un préjudice.

Ici, les avis du défendeur à Amazon.ca étaient faux « et » trompeurs, car i) son enregistrement était invalide, ii) il n'y avait pas de confusion et iii) les produits de la demanderesse n'étaient pas des contrefaçons.

Ces avis, auxquels la demanderesse ne pouvait répondre, la discréditaient auprès d'Amazon.ca et il en est résulté un préjudice pécuniaire à la demanderesse : perte de bénéfice et frais d'entreposage. Perte de bénéfice et frais d'entreposage qui seront d'ailleurs généreusement doublés par la Cour pour tenir compte des délais procéduraux.

Par contre, les dommages compensatoires substantiels octroyés par la Cour sont jugés suffisants et des dommages punitifs ne sont pas accordés. L'indifférence apparente du défendeur et son absence de participation aux procédures ne peuvent pas, à eux seuls, se qualifier d'actes malveillants, opprimants et abusifs donnant recours à des dommages punitifs (même si parfois frustrants pour les plaideurs).

Quant aux dépens sur la base avocat/client, ils sont refusés, mais une somme globale supérieure au tarif est néanmoins accordée.

DÉCISION

L'enregistrement est radié, injonction est émise contre le défendeur qui doit payer dommages et dépens.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. L'enregistrement d'une marque de commerce est présumé valide et même, dans le cas de jugement par défaut, un demandeur devra prouver chacun des points requis au succès de sa procédure : ce n'est jamais du « tout cuit dans le bec ».

2. La preuve de faits à la seule connaissance d'un défendeur qui ne participe pas n'est pas facile, mais une enquête méticuleuse et expliquée pourra être suffisante pour que le juge en tire les inférences appropriées.

3. Demander promptement l'enregistrement de ses marques de commerce dans toutes les juridictions dans lesquelles il y a des opérations.

4. S'inscrire au registre Amazon Brand Registry.

5. Surveiller activement les bases de données pour repérer les marques susceptibles de créer de la confusion et intervenir en aval, surtout pour ses marques principales.

6. S'assurer de la véracité du contenu d'une demande d'enregistrement ou des enregistrements obtenus avant les modifications de juin 2019 si vous ne voulez pas que des allégations d'emploi non justifiées viennent vous hanter lorsque vous prendrez des procédures judiciaires ou encore dans le cadre d'une vérification diligente.

7. Dans les cas où il y a des doutes sur la justesse d'une date de premier emploi allégué (ou l'existence même de celui-ci), considérer favorablement un nouveau dépôt qui permettra, sans date d'emploi, d'actualiser la marque et les produits et services et d'éviter cet écueil d'invalidation ***ab initio***.

8. Bien considérer les conséquences de la diffusion de mises en demeure au fondement douteux tout comme les demandes de retrait à des plates-formes ou à des grossistes.

3. LA MARQUE GÉOGRAPHIQUE

Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*[16]

FAITS

Le demandeur vend ses vins depuis 2003, certains d'entre eux sous étiquette comprenant le terme « Locust Lane ». Il ne s'agit pas de la marque principale (qui est HIDDEN BENCH), mais d'une sous-marque, beaucoup moins apparente.

16. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, 2021 CF 156 (2021-02-17), j. Southcott.

Le défendeur, lui, vend ses vins depuis 2019 sous étiquette « Locust Lane Estate Winery », avec accent sur les mots « Locust Lane ».

Les deux parties opèrent leur vignoble sur des propriétés adjacentes situées sur la route Locust Lane à Beamsville, dans la municipalité régionale de Niagara, en Ontario.

Parenthèse linguistique sans importance sur le fond du propos. *Locust* se traduit ici non pas par « criquet », mais plutôt par « caroubier », un arbre fruitier apparemment présent dans la région.

QUESTIONS EN LITIGE

Sur la base de ses droits allégués dans la marque de commerce non enregistrée Locust Lane, la demanderesse prétend que l'emploi que fait la défenderesse des marque et nom Locust Lane Estate Winery constitue de la commercialisation trompeuse, contraire aux dispositions des alinéas 7*b*) LMC, à savoir appeler l'attention du public sur ses produits de manière à créer de la confusion entre ses produits et ceux des autres et 7*c*) LMC, à savoir faire passer d'autres produits que ceux commandés.

Le recours en commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7*b*) LMC comporte, on le sait, trois éléments essentiels :

i) l'existence d'un achalandage ;

ii) le fait de tromper le public par une présentation erronée ; et

iii) des dommages pour la demanderesse.

Mais il y a aussi une exigence minimale préliminaire, à savoir la preuve d'une marque de commerce valide et opposable.

Ici, on s'en souvient, la marque en cause référait à Locust Lane, un lieu où les parties exploitaient leur vignobles.

La Cour note que la validité d'une marque de commerce n'est pas liée à son caractère enregistrable ou à sa distinctivité.

La question de la distinctivité ne devient pertinente que pour déterminer le degré de protection auquel une marque a droit. Pour

qu'une marque de commerce soit valide, il faut donc, selon l'article 2 LMC, qu'elle soit employée dans le but de distinguer les produits ou services de l'un de ceux des autres.

Une marque à connotation géographique peut ne pas être enregistrable, mais fonctionne comme marque et donne assise à l'achalandage requis dans un recours en vertu de l'alinéa 7*b*) LMC.

La Cour a décidé que l'emploi des termes « Locust Lane », seuls ou en combinaison avec d'autres mots, sur les étiquettes de vin de la demanderesse n'était pas un descripteur d'adresse, mais fonctionnait bien en tant que marque de commerce et donc l'exigence minimale préliminaire du recours conformément à l'alinéa 7*b*) LMC était remplie.

Par contre, qu'en était-il de l'achalandage qui doit être lié aux produits ?

Les caractères distinctifs, inhérents ou acquis, sont les facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la réputation et l'achalandage.

Un lieu, même peu connu, ne possède aucun caractère distinctif inhérent.

Mais est-ce que, par des ventes constantes depuis 2006, la marque de la demanderesse avait acquis cette distinctivité ? Que non ! En effet, les ventes annuelles de la demanderesse n'étaient que de 184 000 $ et elles ne prouvaient donc pas l'acquisition d'une part de marché importante.

Il faut aussi considérer le contexte dans lequel la marque Locust Lane était employée par la demanderesse, à savoir avec des marques plus visibles et non descriptives. Il était dès lors difficile de conclure que la marque Locust Lane de la demanderesse avait acquis un deuxième sens (*secondary meaning*) dans l'esprit des consommateurs.

Le juge rappelle la nécessité de prouver que, du point de vue du consommateur, une marque descriptive d'un lieu acquiert un deuxième sens qui la rend distinctive des produits d'une partie.

Le caractère distinctif, inhérent ou acquis, étant l'un des critères dont il faut tenir compte pour déterminer l'existence d'une

réputation ou de l'achalandage en vue de prouver une allégation de commercialisation trompeuse, le recours est donc rejeté.

Et, en l'absence de caractère distinctif, inhérent ou acquis, il est difficile d'imaginer comment il pourrait y avoir confusion.

DÉCISION

Le recours en commercialisation trompeuse est rejeté.

CONCLUSION

Le fait qu'une marque de commerce ne soit pas enregistrable ne la dépouille pas de son caractère de marque si elle a pour fonction de distinguer les produits et services d'une personne de ceux des autres et, dès lors, à la hauteur de sa distinctivité, inhérente ou acquise, elle pourra générer un achalandage créatif de droit.

Cette décision rappelle également les dangers d'adopter une marque descriptive puisque celle-ci ne sera protégeable au Canada que dans les cas exceptionnels où le propriétaire aura employé la marque dans une telle mesure que la signification de la marque transcendera alors la signification descriptive.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Bien sélectionner ses marques et s'assurer et de leur non-descriptivité et de leur distinctivité.

2. Procéder à un marquage des produits qui fera que la marque de commerce ne sera pas considérée comme un descripteur du produit ou de son lieu d'origine.

3. Déposer tant les marques principales que les marques secondaires.

4. Effectuer des recherches préalables à l'adoption d'une marque ou d'un nom d'entreprise (ce qui a ici joué en faveur de la bonne foi de la défenderesse) et les conserver.

4. LA MARQUE PARODIQUE ET LA DIMINUTION D'ACHALANDAGE

Subway IP LLC c. *Budway Cannabis & Wellness Store*[17]

FAITS

La demanderesse est propriétaire de diverses marques de commerce enregistrées, nominales et figuratives, qui sont employées au Canada dans l'exploitation de restaurants portant la bannière SUBWAY.

Les défendeurs vancouvérois ont ouvert un dispensaire de cannabis et de produits alimentaires contenant du cannabis (grignotines, biscuits, brownies), vendus et promus sous la marque BUDWAY. Cette marque reprend le lettrage, les couleurs et la présentation des marques SUBWAY de la demanderesse.

Par voie de demande plutôt que d'action, la demanderesse demande l'intervention de la Cour pour arrêter l'emploi de cette marque BUDWAY.

La demande se fonde sur :

- L'article 20 LMC : emploi d'une marque qui crée de la confusion ;
- L'alinéa 7*b*) LMC : attirer l'attention du public sur ses produits et services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion ;
- L'article 22 LMC : diminution de l'achalandage lié aux marques enregistrées de la demanderesse.

Les défenderesses ne comparaissent pas, ce qui ne libère toutefois pas la demanderesse de son fardeau de preuve et rend parfois celui-ci plus difficile.

QUESTIONS EN LITIGE

En vertu de **l'article 20 LMC** : est-ce qu'il y a confusion ? Les critères du paragraphe 6(5) LMC doivent être considérés. Le degré de ressemblance est généralement le critère le plus important. Ici,

17. *Subway IP LLC* c. *Budway Cannabis & Wellness Store*, 2021 CF 583 (2021-06-10), j. McHaffie.

- Les mots sont similaires ;
- Il y a similitude des lettres et de leur prononciation ;
- Le mot Budway étant sans signification particulière, les gens auront tendance à le lire de manière à évoquer le mot connu, soit Subway ;
- La similarité entre les marques et la connotation associative est renforcée par l'utilisation faite par les défendeurs d'un logo comportant les mêmes éléments graphiques que ceux des marques de la demanderesse ;
- L'utilisation des couleurs verte et jaune, d'un fond en ovale et d'un groupement des mêmes couleurs dans les syllabes « sub » et « way » sont aussi à considérer ;
- Des flèches sont utilisées dans les marques en cause.

Les autres critères du paragraphe 6(5) LMC favorisent aussi la demanderesse, à savoir :

- Distinctivité inhérente et acquise des marques SUBWAY ;
- Plus longue période d'emploi des marques SUBWAY ;
- Genre de produits : certains des enregistrements de marques de la demanderesse couvrent les mêmes produits que ceux offerts par les défendeurs et même s'il y a des différences d'ingrédients, il n'en demeure pas moins que ce sont des denrées alimentaires ;
- Quant à la nature du commerce (critère mal-aimé de la Commission des oppositions qui le jumelle généralement au genre de produits), la Cour constate que les deux parties offrent des produits au détail dans des établissements de taille similaire, pour achat immédiat.

La Cour de conclure en la probabilité de confusion en ajoutant que le contexte indique clairement que les défendeurs ont adopté leur marque en s'inspirant délibérément de la marque célèbre de la demanderesse.

Pour ce qui est du recours en commercialisation trompeuse selon **l'alinéa 7*b*) LMC**, la Cour fait sienne la proposition de la demanderesse à savoir que l'existence de l'achalandage dans les

marques de la demanderesse s'infère de ventes et de publicités importantes et est confirmée par la conduite des défendeurs qui ont profité de cet achalandage en copiant le logo de la demanderesse et en utilisant une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin.

Reste le recours en vertu de **l'article 22 LMC**, l'arme redécouverte des plaideurs.

Quatre conditions :

i) emploi d'une marque au sens de l'article 4 LMC, pas nécessairement celui de la marque telle qu'enregistrée (la ressemblance suffit) ;

ii) la marque d'un demandeur n'a pas à être célèbre ou notoire, mais doit être suffisamment connue pour bénéficier d'achalandage ;

iii) la défenderesse doit employer la marque d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur l'achalandage de la marque du demandeur (ici le lien vient de la similitude, la copie délibérée rendant l'association mentale inéluctable) ;

iv) un préjudice, lequel peut résulter d'un affaiblissement de l'image de marque ou de l'érosion de la capacité de la marque à distinguer les seuls produits de la demanderesse.

DÉCISION

En fin de compte, la Cour émet une ordonnance d'injonction et de restitution, des dommages-intérêts symboliques de 15 000 $, refuse les dommages punitifs et octroie des dépens de 25 000 $ soit 80 % des frais réclamés.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Le recours par voie de demande, plutôt que par voie d'action, est moins coûteux et plus rapide (ici, moins de dix mois entre la production de la demande et le jugement) et devrait être considéré.

2. L'article 22 LMC est une arme qu'il ne faut pas négliger, surtout lorsque les produits et services sont dans des champs différents. De plus, des dommages pécuniaires ne sont pas requis, une perte de contrôle relative à l'emploi ou à l'image pouvant être suffisante.

3. Le recours à des imitations parodiques de marques n'est pas à conseiller, surtout qu'il n'existe pas, en matière de marques de commerce, d'exception d'utilisation équitable comme c'est le cas en matière de droits d'auteur.

4. L'importance de ne pas se limiter à l'enregistrement d'une marque mot sous prétexte qu'il couvre toutes les variations. La marque semi-figurative et la marque couleur sont parfois des outils utiles à la répression d'agissements préjudiciables.

5. Si on éprouve des réserves sur la distinctivité d'une marque de commerce, alors considérer ses enregistrement et emploi avec des éléments additionnels, bref renforcer la marque par des éléments graphiques.

6. Dans une demande d'enregistrement, considérer un état déclaratif large pour couvrir les activités principales, mais aussi celles reliées ou découlant naturellement de celles-ci.

7. Dans la rédaction d'un état déclaratif de produits et services, il est rarement nécessaire de limiter ceux-ci en indiquant les ingrédients du produit. Un biscuit est un biscuit, qu'il contienne du CBD ou des pépites de chocolat.

5. LE CONTRÔLE PAR LICENCE ET L'ÉVALUATION DE LA CONFUSION

Caterpillar Inc. c. *Puma SE*[18]

FAITS

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Commission des oppositions rejetant l'opposition de Caterpillar à l'enregistrement par Puma d'une marque **procat** pour des chaussures et de la chapellerie.

La Commission estimait que :

- le contrôle de Caterpillar de ses licenciés était insuffisant pour qu'elle puisse bénéficier de l'emploi de la marque par ceux-ci ; et

18. *Caterpillar Inc.* c. *Puma SE*, 2021 CF 974 (2021-09-22), j. Fuhrer, inf. 2017 COMC 114.

- que la marque **procat** de Puma ne créait pas de confusion avec les marques CAT (et dessin d'un triangle) de Caterpillar, également pour des chaussures et de la chapellerie.

La déclaration d'opposition alléguait une marque de commerce enregistrée et une demande en instance d'enregistrement. En l'absence d'amendement à la déclaration d'opposition, seule la marque enregistrée sera considérée pour la question de la confusion.

En appel devant la Cour fédérale, l'une et l'autre des parties ont produit une preuve nouvelle pertinente, c'est-à-dire suffisamment importante et probante pour avoir eu une incidence sur la décision *a quo*. Cela permettait donc à la Cour d'entreprendre sa propre analyse.

QUESTIONS EN LITIGE

A. L'emploi par les licenciés bénéficie-t-il au concédant ?

B. Est-ce qu'il y a confusion entre les marques procat et CAT ?

La licence. Selon le paragraphe 50(1) LMC, si le propriétaire d'une marque licenciée contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des produits, l'emploi par le licencié lui bénéficiera. La suffisance de ce contrôle se prouve :

i) par attestation de celui-ci ;

ii) la fourniture d'éléments prouvant ce contrôle ; ou

iii) la production de l'accord de licence qui prévoit ce contrôle.

Le fait qu'un licencié offre sa propre garantie n'implique pas l'absence de contrôle du concédant non plus que la survenance de défauts de qualité.

Celui qui n'agit qu'à titre de distributeur de produits licenciés n'a pas lui-même à être un porteur de licence.

Le paragraphe 50(2) LMC, lui, crée une présomption de contrôle lorsqu'un avis public de la licence est donné (typiquement « A est une marque de commerce de B, employée sous licence »). Toutefois ce paragraphe n'oblige pas le propriétaire de la marque à donner cet

avis ; s'il le fait, il bénéficiera alors d'une présomption – réfragable – de contrôle.

Le paragraphe 50(1) LMC vise donc le bénéfice résultant au concédant de son contrôle de l'emploi de la marque par le licencié alors que le paragraphe 50(2) LMC crée une présomption réfragable de contrôle. Dès lors, s'il y a un contrôle *de facto*, un message imprécis ou incertain adressé au public ne sera pas fatal à une conclusion de contrôle.

Reste le deuxième aspect, celui de la **confusion**.

Donc, au vu et du contrôle exercé et du marquage, l'emploi de la marque licenciée par Caterpillar profitait à cette dernière et le registraire aurait dû en tenir compte dans son évaluation de la confusion. Le second point à débattre était donc celui de l'enregistrabilité de la marque **procat** : créait-elle de la confusion avec les marques CAT (et dessin) de Caterpillar ?

Devant la Commission tout comme en appel, s'il n'y a pas de preuve nouvelle pertinente, la confusion avec une marque de commerce enregistrée s'établit à la date de la décision de la Commission. Par contre, si en appel une preuve nouvelle pertinente est reçue, cette évaluation de confusion avec une marque de commerce enregistrée se fera à la date de la décision de la Cour.

Le test de confusion demeure toutefois le même. Il faut se demander si le consommateur ordinaire, quelque peu pressé, qui voit un produit arborant la marque de commerce **procat** de Puma, alors qu'il voit cette marque de commerce sur le marché pour la première fois, qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce CAT (et dessin) de Caterpillar, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, serait susceptible de confondre la source des produits.

Ce qui a amené la Cour à analyser les critères non exhaustifs du paragraphe 6(5) LMC.

Un principe de longue date veut que le premier élément d'une marque soit souvent le plus déterminant pour décider de son caractère distinctif. Toutefois, une approche préférable pour évaluer le degré de ressemblance est de déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique. En effet,

des marques de commerce comportant certaines différences peuvent aussi créer de la confusion.

DÉCISION

L'appel est accueilli et l'enregistrement est refusé.

Parenthèse pour une remarque sur les délais.

La demande d'enregistrement de la marque **procat** a été produite le 5 janvier 2012 et annoncée le 8 août 2012 (soit huit mois plus tard) : on est ici bien loin des 34 mois qui s'écoulent aujourd'hui entre la production d'une demande et son examen.

La décision de la Commission des oppositions a été rendue cinq ans plus tard soit le 29 avril 2017 et celle de la Cour fédérale, quatre ans plus tard, soit le 22 septembre 2021.

Quand donc sera rendue celle de la Cour d'appel fédérale ?

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 1 – LA PROCÉDURE

1. Une preuve qui ne fait que compléter ou répéter une preuve déjà au dossier fera en sorte que c'est la norme plus restrictive d'erreur manifeste et déterminante qui s'appliquera à l'appel.

2. Comme on ignore toujours comment sera perçue une preuve additionnelle – et même sans tenir compte des amendements législatifs à venir pour assujettir l'introduction d'une telle preuve à une permission de la Cour – il est toujours préférable de produire sa meilleure preuve devant la Commission plutôt que d'attendre un éventuel appel.

3. Toujours revoir ses procédures pour les ajuster selon la preuve ou autre changement. Il arrive en effet, plus souvent qu'on ne le croit, qu'une déclaration d'opposition fasse référence à une demande en instance (motif en vertu des alinéas 38(2)*c*) / 16(1)*b*), mais que par la suite, alors que l'opposition n'est pas conclue, cette marque soit enregistrée. Ne pas amender pour faire état de cet enregistrement privera l'opposante d'un autre motif d'opposition, à savoir celui prévu par les alinéas 38(2)*b*) / 12(1)*d*) [et en appel, il sera trop tard pour amender].

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 2 – LA LICENCE

1. Un propriétaire devrait toujours s'assurer de contrôler le message de ses licenciés quant à la propriété de la marque et l'emploi sous licence, tant sur les produits eux-mêmes que dans la documentation commerciale et promotionnelle qui les accompagne ou les promeut.

2. Prévoir dans la licence que les défauts de qualité feront l'objet d'un rapport au concédant.

3. Toujours prévoir un accord de licence même entre compagnies liées, avec des clauses de contrôle et exercer *de facto* ce contrôle.

4. Et lorsque vient le temps d'expliquer le fonctionnement du contrôle, ne pas lésiner sur les détails et illustrer.

CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 3 – LA CONFUSION

1. Tenir compte de l'évolution de la jurisprudence et éviter les poncifs dépassés – l'arrêt *Masterpiece* de la Cour suprême en 2006 a modifié certaines approches quant à la détermination de la confusion.

2. L'examen d'une marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faille faire abstraction d'une composante dominante qui aurait une incidence sur l'impression générale du consommateur moyen – à garder en tête lors de l'analyse des remue-méninges de création.

3. Ici, la caractéristique la plus frappante de la marque CAT (et dessin d'un triangle) de Caterpillar était le mot CAT et non le triangle. Comme le préfixe « pro » de la marque **procat** de Puma avait une connotation suggestive ou élogieuse, la partie dominante de cette marque était commune, à savoir « cat ».

4. Le registraire <u>peut</u> prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaires. La règle de prudence toutefois est de le forcer à en tenir compte en produisant soi-même en preuve des extraits pertinents, car autrement le registraire peut tout simplement ne pas considérer les significations d'une marque et ne pas consulter les dictionnaires.

5. Pour être pertinente, une preuve de l'état du registre devrait faire état et de plusieurs marques et être couplée d'une enquête sur leur présence ou non sur le marché canadien.

6. LA PUBLICITÉ COMPARATIVE

Constellation Brands US Operations Inc. c. *Société de vin internationale ltée*[19]

FAITS

Un intéressant jugement de la Cour d'appel du Québec qui porte principalement sur le lien de causalité requis pour réclamer des dommages en matière de violation de droits d'auteur, mais avec une composante sur la publicité comparative.

La défenderesse reproduit sur ses dépliants publicitaires la marque de la demanderesse aux fins de comparer son vin et celui de la demanderesse.

QUESTION EN LITIGE

S'agissait-il d'une violation de l'article 22 LMC ?

Non, car la marque de la demanderesse était uniquement reproduite sur les dépliants et non sur les produits ou leurs emballages. Cela ne constituait donc pas, au sens du paragraphe 4(1) LMC, un « emploi », ce qui est la première condition à l'ouverture d'un recours en diminution d'achalandage.

De plus, la demanderesse n'avait pas, selon la Cour, fait la preuve d'un achalandage dans sa marque.

Naviguer dans le sillage de la réputation d'autrui n'implique donc pas nécessairement une dévaluation de la marque même si les produits sont de qualités différentes.

DÉCISION

Le recours de la demanderesse est rejeté.

---

19. *Constellation Brands US Operations Inc.* c. *Société de vin internationale ltée*, 2021 QCCA 1664 (2021-11-05), j. Savard, conf. 2019 QCCS 3610 (2019-08-21).

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Pour tentante qu'elle soit, la publicité comparative obéit à certaines règles de prudence dont :

    - celle de l'« emploi » statutaire à éviter ; et
    - de la vérité des représentations/comparaisons afin de ne pas prêter flanc à des recours en vertu, par exemple,
        - ➢ de la *Loi sur la concurrence*[20],
        - ➢ de la *Loi sur la protection du consommateur*[21], et
        - ➢ de la *tromperie commerciale*.

7. LA PORTÉE D'UNE LICENCE

Geox SpA c. *De Luca*[22]

Sentiment de déjà vu : encore une histoire de variations dans l'emploi d'une marque de commerce comportant un pingouin.

FAITS

Geox demandait, conformément à l'article 45 LMC, la radiation pour non-emploi de l'enregistrement d'une marque de commerce ANFIBO (et dessin d'un pingouin) dont De Luca était propriétaire, marque employée sous licence par un tiers.

QUESTIONS EN LITIGE

Geox prétendait que la marque employée n'était pas la marque enregistrée, mais une variante de celle-ci. Comme cette variante n'était pas nommément couverte par la licence, il s'ensuivait, selon Geox, que l'emploi de la variante par le licencié ne pouvait bénéficier au propriétaire.

En deux coups de cuiller à pot [le jugement fait quatre paragraphes], la Cour d'appel fédérale conclut que si la variante est de

20. L.R.C. (1985), ch. C-34.
21. RLRQ, c. P-40.1.
22. *Geox SpA* c. *De Luca*, 2021 CAF 3945 (2021-09-03), j. Gauthier, conf. 2018 CF 855(2018-08-24) ; conf. 2017 COMC 124 (2017-09-19).

peu d'importance, alors l'emploi sera celui de la marque enregistrée et l'emploi par le licencié bénéficiera au propriétaire.

DÉCISION

La décision du registraire est maintenue tout comme la partie contestée de l'enregistrement.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour court, sinon laconique, que soit ce jugement confirmatif, plusieurs enseignements peuvent en être tirés :

1. Un accord de licence ne devrait pas se limiter aux seules marques enregistrées ou dans leur forme enregistrée, quitte à prévoir des avenants de mises à jour.

2. Un concédant devrait non seulement contrôler les caractéristiques et qualités des produits sous licence, mais également l'intégrité de la marque licenciée.

3. La marque licenciée devrait toujours être employée dans sa forme licenciée, mais s'il y a des variations, il serait prudent de considérer un nouvel enregistrement plutôt que de prendre le risque, dans un litige, d'avoir à débattre du maintien ou non des caractéristiques dominantes de la marque enregistrée.

4. Et, de façon générale, faire en sorte que le concédant puisse, clairement et de façon convaincante, établir qu'au fil des ans, il a contrôlé l'emploi de la marque licenciée.

8. GÂTEAUX ET PAINS : MÊME COMBAT

Boulangerie Vachon Inc. c. *Racioppo*[23]

Un jugement de peu d'intérêt (sinon pour les parties), mais où quelques mauvaises conceptions du droit sont corrigées.

FAITS

Par requête pour jugement sommaire, la demanderesse, propriétaire d'une marque de commerce enregistrée HOSTESS pour des

23. *Boulangerie Vachon Inc.* c. *Racioppo*, 2021 CF 308 (2021-04-09), j. McHaffie.

gâteaux, demandait que la défenderesse cesse son emploi de la même marque pour du pain.

QUESTIONS EN LITIGE

Est-ce qu'il y a de la confusion entre les marques ?

Entre autres choses, le juge conclut que la présence au registre, sans preuve d'emploi, de quatre marques HOSTESS détenues par des tiers pour d'autres produits alimentaires et l'absence d'intervention judiciaire de la demanderesse à leur égard ne fait pas perdre à la marque de la demanderesse sa distinctivité. – Moins un pour la défenderesse.

Le juge conclut également que l'absence du produit « pain » dans l'enregistrement détenu par la demanderesse n'empêche pas qu'il y ait confusion puisque cette confusion peut exister que les produits en cause soient les mêmes ou pas, ou qu'ils soient de la même catégorie générale ou pas. – Moins deux pour la défenderesse.

Et la confusion peut exister entre la marque nominale d'une partie et la marque semi-figurative d'une autre, la marque nominale pouvant être employée dans toutes les formes. – Moins trois pour la défenderesse.

Par ailleurs, l'absence d'instances de confusion dans un marché où les deux marques coexistent n'est pas un facteur déterminant lorsque les ventes sont faibles et régionales. – Moins quatre pour la défenderesse.

L'intention d'un défendeur est de peu de pertinence pour déterminer s'il y a confusion. – Moins cinq pour la défenderesse.

DÉCISION

Déclaration de violation, injonction (prohibitoire et mandatoire quant à l'annulation de noms de domaine), restitution, dommages généraux et dépens. L'action contre le directeur de la défenderesse, en l'absence de preuve d'une activité coupable, est toutefois rejetée.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. La requête en jugement sommaire est une voie à considérer lorsqu'il y a peu à gagner d'un procès complet et que la Cour, sur preuve par affidavit, peut décider de question de fait ou de droit.

Bref un moyen juste, expéditif et moins coûteux d'aller au fond des choses.

2. Lorsque la disponibilité d'une marque est analysée, il ne faut pas se limiter à l'état déclaratif des produits ou services couverts par les enregistrements ou demandes d'enregistrement, mais aller au-delà et se demander ce que serait la réaction du consommateur ordinaire – un peu pressé et pas trop attentif – lorsque mis en présence de la nouvelle marque.

3. Toujours considérer l'enregistrement de la marque nominale (en plus de sa forme graphique particulière) puisque celle-ci offre plus de souplesse dans l'exploitation.

4. Ne pas fonder trop d'espoir sur une maigre preuve d'état du registre si celle-ci n'est pas accompagnée d'une preuve de présence sur le marché des marques localisées au registre.

9. FACTURES ET EMPLOI

International Name Plate Supplies Limited c. *Marks & Clerk*[24]

FAITS

Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire radiant totalement un enregistrement pour absence de preuve d'emploi, appel sans preuve additionnelle pour corriger les déficiences décelées par le registraire.

QUESTIONS EN LITIGE

On retiendra que le fardeau de prouver l'emploi repose sur le propriétaire de la marque enregistrée et que, même si ce fardeau n'est pas très exigeant, la preuve d'un propriétaire doit néanmoins démontrer de manière claire et non équivoque qu'il y a eu emploi de la marque durant la période pertinente.

Lorsque, malgré les lacunes factuelles mentionnées à la décision *a quo*, un propriétaire ne fait pas de preuve additionnelle en appel, la Cour peut en inférer une absence d'emploi.

24. *International Name Plate Supplies Limited* c. *Marks & Clerk*, 2021 CF 611 (2021-10-17), j. McDonald, conf. *sub. nom. Sim & McBurney* c. *International Name Plate Supplies Limited*, 2020 COMC 27 (2020-03-11).

Pour que des factures appuient l'emploi d'une marque, il faut que ces factures accompagnent les produits au moment de leur transfert de propriété ou de possession. Et un transfert F.À.B. entrepôt du propriétaire ne permet pas de donner cet avis.

Enfin, le simple fait qu'une exportation ait lieu à partir du Canada ne permet pas de conclure à un emploi, les critères des paragraphes 4(1) et 4(3) LMC étant distincts, dont le marquage au Canada.

DÉCISION

La radiation de l'enregistrement est maintenue.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Favoriser le marquage des produits eux-mêmes ou de leur emballage plutôt que les autres modes d'association.

2. Si les produits sont destinés à l'exportation, respecter les exigences du paragraphe 4(3) LMC, notamment par un marquage des produits ou de leurs emballages au Canada.

3. Seules les factures qui accompagnent des produits lors de leur transfert de possession pourront appuyer une preuve d'emploi.

4. Se rappeler que la publicité pour des produits ne vaut pas emploi de ces produits.

5. S'assurer de se constituer une preuve d'emploi, même minimal, pour tous les produits ou services visés par un enregistrement.

6. Dans le cadre de procédures selon l'article 45 LMC, il faut donner devant le registraire « le meilleur coup de pied à la cannette » et non attendre l'appel.

10. LA PORTÉE LIMITÉE DE LA PROTECTION DE MARQUES COMPOSÉES DE SIGLES

Loblaws Inc. c. *Columbia Insurance Company*[25]

FAITS

Loblaw, en référence à sa marque President's Choice, emploie depuis plus de 30 ans la marque PC pour une vaste gamme de produits de consommation incluant des articles de cuisine qu'elle vend dans ses établissements de vente au détail.

Pampered Chef, en référence à sa dénomination Pampered Chef, emploie depuis 2016 la marque PC (et dessin d'une cuillère) en liaison avec des articles de cuisine qu'elle vend directement aux consommateurs.

Le juge de première instance estime que les marques en cause ont un certain degré de ressemblance, sont utilisées dans le commerce pour des produits semblables et que ces produits visent le même groupe de consommateurs.

Loblaw institue une action en violation de marques de commerce et autres péchés propres aux plaidoiries dans le domaine des marques.

Le juge rejette toutefois l'action au motif que la confusion est peu probable vu les canaux de distribution et la présence des mots « pampered chef » avec la marque PC de la défenderesse.

À noter : il s'agissait d'une action en violation de marque de commerce et commercialisation trompeuse et non d'une opposition.

QUESTIONS EN LITIGE

Qu'en était-il du degré de ressemblance ?

Le paragraphe 6(5) LMC demande de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Or, l'alinéa 6(5)*e*) LMC dispose que la ressemblance s'exprime <u>notamment</u> dans la présentation <u>ou</u> le son

25. *Loblaws Inc.* c. *Columbia Insurance Company*, 2021 CAF 29 (2021-02-15), j. Noël, conf. 2019 CF 961 (2019-07-22).

ou dans les idées que les marques suggèrent. Le mot « ou » est ici conjonctif, car il est utilisé de pair avec le mot « notamment ».

Or, la marque de la défenderesse utilisait un caractère d'imprimerie différent de celui de la demanderesse et son dessin d'une cuillère était de même importance que les lettres « P » et « C », s'insérant entre ces dernières. Donc l'apparence globale était différente.

Et l'absence de confusion ?

Il s'agit d'un des critères dont la Cour peut tenir compte pour déterminer s'il y a confusion. Ici, la demanderesse plaidait que la période de deux ans de coexistence était trop courte pour tirer des conclusions.

Cette prétention est rejetée. S'il n'existe aucune période prédéterminée de coexistence de marques concurrentes avant qu'une conclusion défavorable puisse être tirée, il faut que cette durée soit mesurée à l'aune des circonstances particulières de chaque espèce. Ici, les ventes de la défenderesse étaient importantes et la demanderesse disposait d'une solide équipe de services à la clientèle. L'intensité de l'exposition aux consommateurs des marques concurrentes aurait révélé des indices de confusion réelle, s'il y en avait eu.

Et les voies de commercialisation, le critère de l'alinéa 6(5)*d*) LMC ?

Les parties vendaient leurs produits par des voies distinctes, une différence fondamentale qui n'aurait pas échappé aux consommateurs. De plus, au risque de répéter l'argument, le contexte de la vente des produits de la défenderesse devait être considéré, car sa marque PC (et dessin d'une cuillère) était généralement sinon toujours employée avec la version longue de sa marque de commerce et de sa dénomination Pampered Chef.

DÉCISION

Le juge de première instance a bien décidé : il n'y a pas de confusion donc pas de violation et l'appel est rejeté.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. La ressemblance entre deux marques s'établit en tenant compte et de leurs présentations et de leurs sonorités et des idées suggérées et non pas d'un seul de ces éléments.

2. La confusion est une affaire de contexte où toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées et celles du paragraphe 6(5) LMC et les autres comme la coexistence.

3. La protection de marques composées de sigles est limitée.

4. Même si, dans cette affaire, cela n'a pas aidé Loblaw, maintenir un service à la clientèle et de surveillance du marché pour intervenir rapidement et consigner les instances de confusion.

5. Vu la portée restreinte des marques composées de sigles, considérer l'adjonction d'un élément distinctif.

6. Comme l'évaluation de la confusion est une affaire de contexte, considérer l'opportunité de présenter la marque sigle en relation avec la marque de référence ou le nom de l'entreprise.

Commentaire : encore une fois, il s'agissait ici d'une action en violation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et diminution de clientèle. Le résultat aurait probablement été tout autre dans le cadre d'une opposition.

11. L'IMPORTATION PARALLÈLE

TFI Foods Ltd. c. *Every Green International Inc.*[26]

FAITS

S'il s'agit d'un jugement par défaut du propriétaire de la marque et de son distributeur canadien pour violation des marques de la première et commercialisation trompeuse.

QUESTIONS EN LITIGE

La vente de produits authentiques, hors du réseau officiel de distribution, ne constitue ni une violation de marque de commerce ni un acte de commercialisation trompeuse.

Par contre, la façon dont cette commercialisation de produits de marché gris est faite peut donner ouverture à un recours en vertu

26. *TFI Foods Ltd.* c. *Every Green International Inc.*, 2021 CF 241 (2021-03-19), j. McHaffie.

de l'alinéa 7*b*) LMC, à savoir appeler l'attention du public sur ses produits de manière à causer de la confusion.

Ici, la défenderesse alléguait être la distributrice exclusive canadienne des produits de la codemanderesse, ce qui était faux et perturbait le marché de même que les relations entre les codemanderesses.

DÉCISION

Injonction a donc été émise et des dommages accordés à la propriétaire de la marque, mais non à la distributrice codemanderesse.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Le recours en violation de marques est différent de celui en commercialisation trompeuse.

2. Le recours en commercialisation trompeuse est aussi ouvert aux propriétaires de marques enregistrées.

3. Un simple distributeur ne bénéficie généralement pas d'un achalandage propre et distinct de celui qu'il distribue et ne devrait donc pas être partie à l'action.

4. Le marquage des produits est crucial :

    - ne pas reprendre la marque distribuée pour éviter un lien avec celle-ci ;

    - ne pas s'afficher comme distributeur autorisé ;

    - ne pas faire de fausses déclarations.

12. LA PROTECTION LIMITÉE DES MARQUES ACRONYMES (BIS)

Comptables professionnels agréés de l'Ontario c. *American Institute of Certified Public Accountants*[27]

FAITS

Sur la base de la marque interdite CPA, l'Ordre des comptables professionnels de l'Ontario s'oppose à l'enregistrement par l'Institut américain des CPA de la marque de commerce THIS WAY TO CPA. L'opposition est rejetée, d'où l'appel.

QUESTIONS EN LITIGE

Est-ce que la ressemblance entre la marque de commerce THIS WAY TO CPA avec la marque interdite CPA est telle que l'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque interdite CPA ?

Il s'agit ici d'une question mixte de fait et de droit et, en l'absence de preuve additionnelle pertinente, c'est le critère de l'erreur manifeste et déterminante qui s'appliquera à l'appel.

Aux fins du paragraphe 9(1) LMC, le degré de ressemblance est le seul facteur dont il faut tenir compte pour évaluer la probabilité de confusion et celui-ci fait référence aux critères de l'alinéa 6(5)*e*) LMC, les autres critères du paragraphe 6(5) LMC n'étant pas pertinents en ce cas. La marque interdite CPA est composée de trois lettres de l'alphabet et ne revêt aucun sens inhérent et n'évoque aucune idée inhérente.

L'Ordre n'a fait aucune preuve du sens ou d'emploi de la marque CPA. Le fait qu'un titre professionnel soit réglementé ne constitue pas la preuve de l'emploi de ce titre comme marque de commerce. Rien ne permet de relier la marque de commerce THIS WAY TO CPA à l'Ordre.

DÉCISION

L'appel est rejeté et la demande acceptée.

---

27. *Comptables professionnels agréés de l'Ontario* c. *American Institute of Certified Public Accountants*, 2021 CF 35 (2021-01-11), j. Pallotta, conf. 2019 COMC 65 (2019-07-05).

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Une marque, de commerce ou interdite, composée d'un acronyme n'a droit qu'à une protection limitée.

2. Bien maîtriser l'arrêt *Vavilov*[28]. S'il s'agit d'un appel sur une question de droit, en l'absence de preuve additionnelle pertinente, la décision du registraire ne sera cassée que s'il y a une erreur manifeste et déterminante.

3. Si la marque de commerce n'est pas identique à la marque interdite, il faudra sans doute faire plus qu'alléguer la simple existence de celle-ci.

13. LA REVENTE ET L'INCORPORATION DE PIÈCES D'ORIGINE

H.D. U.S.A., LLC c. *Varzani*[29]

FAITS

Le défendeur achetait des pièces d'origine de Harley-Davidson, pièces qui portaient les marques de la demanderesse et qu'il intégrait à ses propres vélos électriques.

QUESTION LITIGE

S'agissait-il d'un emploi prohibé ?

La revente de produits de marque légalement acquis n'est pas, en soi, interdite par la Loi : c'est le principe de l'épuisement du droit ou théorie du premier emploi.

Si le défendeur avait acheté des pièces de motocyclettes Harley-Davidson authentiques et les avaient revendues comme telles, ces ventes auraient relevé de ce principe.

Mais ici, le défendeur incorporait ces pièces à un nouveau produit de telle sorte que ce nouveau produit portait les marques de

28. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* c. *Vavilov*, 2019 CSC 65 (2019-12-19).
29. *H.D. U.S.A., LLC* c. *Varzani*, 2021 CF 620 (2021-06-17), j. McHaffie.

la demanderesse et suggérait une association avec le propriétaire de ces marques.

DÉCISION

Injonction est émise et le défendeur condamné à des dommages.

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Ce ne sont pas toutes les opérations de revente de produits incorporant les marques d'un tiers qui sont interdites, mais celles où l'incorporation est faite de telle façon que l'on fait passer ses produits comme ayant un lien avec le propriétaire de la marque couvrant les produits d'origine.

CONCLUSION : EN VRAC, QUELQUES DÉCISIONS

En vrac, en guise de conclusion, quelques décisions.

- *Déneigement Gatineau* c. *Déneigement Gatineau Express*[30]

Un droit sur un nom d'entreprise naît de l'usage et non pas de son inscription au registre et l'enregistrement d'un nom de domaine ne donne pas à son détenteur le droit de l'employer sans restriction.

- *Nintendo America Inc.* c. *King of Windows Home Improvements Inc.*[31]

- *Apple Inc.* c. *Waseah*[32]

L'importation au Canada de produits portant une marque déposée ou une marque impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels est prohibée et constitue violation (article 51.03 et alinéa 20(1)*d*) LMC).

- *Schneider Electric Industries s.a.s.* c. *Spectrum Brands Inc.*[33]

---

30. *Déneigement Gatineau* c. *Déneigement Gatineau Express*, 2021 QCCQ 3006 (2021-03-24), j. Bouthillette.
31. *Nintendo America Inc.* c. *King of Windows Home Improvements Inc.*, 2021 CF 291 (2021-04-01), j. Ahmed (par défaut).
32. *Apple Inc.* c. *Waseah*, 2021 CF 542 (2021-06-03), j. Ahmed (par défaut).
33. *Schneider Electric Industries s.a.s.* c. *Spectrum Brands Inc.*, 2021 CF 518 (2021-06-01), j. McHaffie, conf. 2019 COMC 95 (2019-09-11).

Le registraire saisi d'une opposition doit se cantonner aux motifs soulevés dans la déclaration d'opposition.

L'enregistrabilité d'une marque de commerce et le droit à l'enregistrement sont des motifs distincts. Si une demande d'enregistrement alléguée dans une déclaration d'opposition devient enregistrement, il faut modifier la déclaration si l'on veut que le registraire en tienne compte. Cela ne sera pas nécessaire s'il s'agit d'une demande de modification par extension à un enregistrement déjà allégué dans la déclaration (présumant que la déclaration d'opposition ne se limite pas aux seuls produits/services déjà enregistrés).

- *Industria de Diseno Textil, S.A.* c. *Zara Natural Stones Inc.*[34]

Il sera permis, même à l'audience, de corriger une erreur technique, de numéro d'alinéa, si tous connaissaient la nature de l'opposition (ici, référence au paragraphe 16(3) LMC plutôt que 16(1) LMC pour une marque déjà employée). Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est de réviser ses procédures d'opposition quatre fois plutôt qu'une.

- *Dunn's Famous International Holdings Inc.* c. *Devine*[35]
- *Parsons* c. *Khan*[36]
- *9220-8883 Québec Inc.* c. *Girard*[37]

Pour faire respecter son ordonnance d'injonction ou au titre d'une ordonnance de restitution, il peut être ordonné à un défendeur le transfert d'un nom de domaine ou la remise d'identifiants et de mots de passe donnant accès à des médias sociaux.

- *Dunn's Famous International Holdings Inc.* c. *Devine*[38]

Être l'âme dirigeante et complice d'une défenderesse corporative pourra entraîner une condamnation conjointe avec celle-ci.

- *Tataryn* c. *Diamond & Diamond*[39]

---

34. *Industria de Diseno Textil, S.A.* c. *Zara Natural Stones Inc.*, 2021 CAF 231 (2021-12-01), j. Locke, inf. 2019 CF 1089 (2019-08-22), inf. 2015 COMC 9 (2015-01-16).
35. *Dunn's Famous International Holdings Inc.* c. *Devine*, 2021 CF 64 (2021-01-19), j. Southcott.
36. *Parsons* c. *Khan*, 2021 CF 57 (2021-01-15), j. Fothergill.
37. *9220-8883 Québec Inc.* c. *Girard*, 2021 QCCS 410 (2021-01-26), j. Hardy-Lemieux.
38. *Dunn's Famous International Holdings Inc.* c. *Devine*, 2021 CF 64 (2021-01-19), j. Southcott.
39. *Tataryn* c. *Diamond & Diamond*, 2021 ONSC 2684 (2021-04-13), j. Morgan.

Le propriétaire d'une marque de commerce n'est pas responsable de ce seul fait de la faute commise par ses licenciés.

Une marque de commerce n'a pas de personnalité juridique propre et ne peut donc pas être partie à une action.

- *Régie du bâtiment du Québec* c. *3087-9894 Québec Inc.*[40]

Sans personnalité juridique propre, une marque de commerce ne peut pas détenir une licence d'entrepreneur en construction.

- *Pourshian* c. *Walt Disney Company*[41]

La seule propriété d'une marque de commerce au Canada et la concession d'une licence pour l'emploi de celle-ci au Canada peut être suffisante pour rattacher une partie au Canada et donner juridiction à une cour canadienne.

- *Dish Network L.L.C.* c. *Shava IPTV Network LLC*[42]

Le concept de juridiction territoriale peut requérir une certaine élasticité lorsqu'il y a violation par l'Internet.

- *DTA Real Estate Group* c. *Family Fitness Inc.*[43]

Même dans un cas de fraude, la cour aura de sérieuses réserves à intervenir sur la validité d'une demande d'enregistrement de marque de commerce.

- *Tokai of Canada Ltd.* v. *Kingsford Products Company, LLC*[44]

Où une preuve par sondage a été rejetée, car le sondeur ne maîtrisait pas les normes d'évaluation de la confusion, ignorant la portion du « consommateur ordinaire plutôt pressé ». Cette lacune du sondage avait eu une incidence sur sa fiabilité et sa validité et, en conséquence, ce sondage n'était donc pas admissible.

---

40. *Régie du bâtiment du Québec* c. *3087-9894 Québec Inc. (Habitations Trigone)*, 2021 CanLII 93647 (R.B.Q. ; 2021-09-30), le régisseur Migneault.
41. *Pourshian* c. *Walt Disney Company*, 2021 ONSC 4840 (2021-07-12), j. Favreau, inf. 2019 ONSC 5916 (2019-10-15).
42. *Dish Network L.L.C.* c. *Shava IPTV Network LLC*, 2021 ONSC 1582 (2021-03-03), j. Koehnen.
43. *DTA Real Estate Group* c. *Family Fitness Inc.*, 2021 SKQB 107 (2021-04-08), j. Elson.
44. *Tokai of Canada Ltd.* v. *Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782 (2021-07-23), j. Fuhrer, conf. 2018 COMC 126 (2018-10-31) et 2018 COMC 127 (2018-10-31).

> [30] […] Il [le sondeur] a en outre expliqué que « selon une définition, la personne ayant un souvenir imparfait de la marque plus ancienne croirait que deux parties distinctes sont exactement les mêmes ; soit qu'elles sont affiliées, soit que l'une approvisionne l'autre et ainsi de suite ».
>
> [31] L'explication de M. Purther [sondeur] au sujet du critère n'est pas erronée, mais elle est incomplète. Il lui manque l'élément crucial du « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit le nom sur la devanture d'un magasin ou sur une facture […] En d'autres termes, son explication est dépourvue de contexte.
>
> [32] […] [L]e critère le plus complet qui permet de savoir s'il y a confusion *est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom ou de la marque du nouvel utilisateur sur la devanture d'une boutique, sur une étagère dans le magasin ou sur une facture, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir du nom commercial ou de la marque de commerce du premier utilisateur. Ce consommateur ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, ni pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.* (Les italiques sont nôtres)

- *Mise sous séquestre de Mshadoco inc.*[45]

Dans le cadre d'une situation d'insolvabilité, l'octroi de licences à des compagnies liées, sans contrepartie significative, détériore le patrimoine du propriétaire de la marque et diminue la valeur des garanties consenties. De telles licences seront déclarées inopposables au séquestre.

- *Becker (Re)*[46]

Se présenter comme un bureau d'avocats et d'agents de marques de commerce alors qu'il n'y a pas d'agents membres, du cabinet est une faute déontologique. Quatorze mois de suspension, mais, on s'en doute, l'avocat était coupable d'autres manquements.

* * * *

45. *Mise sous séquestre de Mshadoco inc.*, 2021 QCCS 4098 (2021-09-30), j. Pinsonneault [appel 500-09-029725-215].
46. *Becker (Re)*, 2021 LSBC 11 (2021-03-10), la Commission.

ANNEXE

1.	*9220-8883 Québec inc.* v. *Girard*, 2021 QCCS 410, 2021 CarswellQue 1821, EYB 2021-374533, [2021] J.Q. 885, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs410/2021qccs410.html> (Que. Sup. Ct. ; 2021-01-26).
2.	*Apple Inc.* v. *Waseah (Mobile Q)*, 2021 FC 542, 2021 CarswellNat 1689, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc542/2021fc542.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498185/index.do> (F.C. ; 2021-06-03).
3.	*Ark Innovation Technology Inc.* v. *Matidor Technologies Inc.*, 2021 CarswellNat 5508, 2021 FC 1336, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1336/2021fc1336.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/516967/index.do> (F.C. ; 2021-12-01).
4.	*Becker (Re)*, 2021 LSBC 11, [2021] L.S.D.D. 46, <https://www.canlii.org/en/bc/lsbc/doc/2021/2021lsbc11/2021lsbc11.html> (L.S.B.C. ; 2021-03-10).
5.	B*everly Hills Jewellers MFG Ltd.* v. *Corona Jewellery Company Ltd.*, 185 C.P.R. (4th) 335, 2021 CarswellNat 2240, 2021 FC 674, 336 A.C.W.S. (3d) 540, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc674/2021fc674.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499537/index.do> (F.C. ; 2021-06-28) [affirming 150 C.P.R. (4th) 167 (T.M.O.B. ; 2017-07-31)].
6.	*Bouclier juridique inc.* v. *Cabinet SOS Lex inc.*, 2021 QCCS 417, 2021 CarswellQue 1831, EYB 2021-374506, [2021] J.Q. 968, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs417/2021qccs417.htm>l (Que. Sup. Ct. ; 2021-02-04).
7.	*Boulangerie Vachon Inc.* v. *Racioppo*, 184 C.P.R. (4th) 183, 2021 CarswellNat 1106, 2021 FC 308, 334 A.C.W.S. (3d) 171, EYB 2021-391420, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc308/2021fc308.html> <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495909/index.do> (F.C. ; 2021-04-09).

8.	*Brandstorm, Inc.* v. *Naturally Splendid Enterprises Ltd.*, 2021 FC 73, 2021 CarswellNat 106, [2021] F.C.J. 56, 337 A.C.W.S. (3d) 258, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc73/2021fc73.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491728/index.do> (F.C. ; 2021-01-22) [reversing on additional evidence 159 C.P.R. (4th) 88 (T.M.O.B. ; 1998-08-29) ; appeal A-54-21].
9.	*BTA Real Estate Group Inc.* v. *Family Fitness Inc.*, 2021 CarswellSask 248, 2021 SKQB 107, 331 A.C.W.S. (3d) 228, 88 C.B.R. (6th) 161, [2001] S.J. 194, <https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2021/2021skqb107/2021skqb107.html> (Sask. Q.B. ; 2021-04-08).
10.	*Canadian Standards Association* v. *Pharma Plastic Industries Inc.*, 181 C.P.R. (4th) 237, 2021 FC 136, 2021 CarswellNat 279, [2021] F.C.J. 115, 330 A.C.W.S. (3d) 170, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc136/2021fc136.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/492823/index.do> (F.C. ; 2021-02-10).
11.	*Caterpillar Inc.* v. *Puma SE*, 2021 CarswellNat 4259, 2021 FC 974, 338 A.C.W.S. (3d) 9, [2021] F.C.J. 1023, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/513382/index.do>, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc974/2021fc974.html> (F.C. ; 2021-09-22) [reversing on new evidence 166 C.P.R. (4th) 331 (T.M.O.B. ; 2017-08-29) ; appeal A-276-21].
12.	*Chartered Professional Accountants of Ontario* v. *American Institute of Certified Public Accountants*, 180 C.P.R. (4th) 159, 2021 FC 35, 2021 CarswellNat 302, [2021] F.C.J. 117, 328 A.C.W.S. (3d) 81,5 <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc35/2021fc35.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/492849/index.do> (F.C. ; 2021-01-11) [affirming 159 C.P.R. (4th) 88 (T.M.O.B. ; 2019-08-08)].
13.	*Constellation Brands US Operations Inc.* v. *Société de vin internationale ltée*, 2021 QCCA 1664, 2021 CarswellQue 18228, EYB 2021-418137, <https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1664/2021qcca1664.html> (Que. C.A. ; 2021-11-05) [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct. 2019-08-21)].
14.	*Déneigement Gatineau* v. *Déneigement Gatineau Express*, 2021 QCCQ 3006, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq3006/2021qccq3006.html> (Que. Ct. – Small Claims ; 2021-03-24).

15.	*Dish Network L.L.C.* v. *Shava IPTV Network LLC*, 2021 CarswellOnt 3555, 2021 ONSC 1582, 173 W.C.B. (2d) 182, 334 A.C.W.S. (3d) 77, <https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc1582/2021onsc1582.html> (Ont. Sup. Ct. ; 2021-03-03).
16.	*Dunn's Famous International Holdings Inc.* v. *Devine*, 2021 CarswellNat 116, 2021 FC 64, [2021] F.C.J. 64, 328 A.C.W.S. (3d) 717, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc64/2021fc64.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/491832/index.do> (F.C. ; 2021-01-19).
17.	*Fruits & légumes Gaétan Bono inc.* v. *Chenail Fruits et légumes inc.*, 2021 CarswellQue 20061, 2021 QCCS 5129, EYB 2021-419896, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs5129/2021qccs5129.html> (Que. Sup. Ct. ; 2021-12-07).
18.	*Geox SpA* v. *De Luca*, 2021 CarswellNat 3945, 2021 FCA 178, 2021 F.C.J. 969, <https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021fca178/2021fca178.html>, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/512899/index.do> (C.AF. ; 2021-09-13 [affirming 59 C.P.R. (4th) 75 (F.C. ; 2018-08-24), which was affirming 151 C.P.R. (4th) 75 (T.M.O.B. ; 2017-09-16)].
19.	*Gestion Hétrière inc.* v. *Hotches inc.*, 2021 CarswellQue 12646, 2021 QCCS 3425, EYB 2021-401860, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3425/2021qccs3425.html> (Que. Sup. Ct. ; 2021-07-22).
20.	*Glofish LLC* v. *Oceanview Enterprise*, 186 C.P.R. (4th) 34, 2021 CarswellNat 3061, 2021 FC 837, 336 A.C.W.S. (3d) 79, [2021] F.C.J. 876, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc837/2021fc837.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/511432/index.do> (F.C. ; 2021-08-12).
21.	*H-D U.S.A., LLC* v. *Varzari*, 2021 CarswellNat 2093, 2021 FC 620, 336 A.C.W.S. (3d) 346, [2021] F.C.J. 613, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc620/2021fc620.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499058/index.do> (F.C. ; 2021-06-17).

22.	*Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* v. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, 181 C.P.R. (4th) 171, 2021 FC 156, 2021 CarswellNat 338, [2021] F.C.J. 138, 331 A.C.W.S. (3d) 361, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc156/2021fc156.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493062/index.do> (F.C. ; 2021-02-17) ; 2021 FC 224, 2021 CarswellNat 1044, 334 A.C.W.S. (3d) 35, [2021] F.C.J. 339, <https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf224/2021cf224.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495722/index.do> (F.C. – Costs ; 2021-03-12).
23.	*Immigration Consultants of Canada Regulatory Council* v. *College of Immigration and Citizenship Consultants Corp.*, 2021 FC 1434, 2021 CarswellNat 6751, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/520086/index.do>, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1434/2021fc1434.html> (F.C. ; 2021-12-16).
24.	*Industria de Diseno Textil, S.A.* v. *Zara Natural Stones Inc.*, 2021 CarswellNat 5533, 2021 FCA 231, [2021] F.C.J. 1990, <https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf231/2021caf231.html>, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/517192/index.do> (F.C.A. ; 2021-12-01) [reversing 168 C.P.R. (4th) 223 (F.C. ; 2012 08-22), which was reversing 126 C.P.R. (4th) 171 (T.M.O.B. ; 2015-01-16)].
25.	*International Name Plate Supplies Limited* v. *Marks & Clerk Canad*a, 186 C.P.R. (4th) 159, 2021 CarswellNat 2136, 2021 FC 611, 336 A.C.W.S. (3d) 712, [2021] F.C.J. 627, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc611/2021fc611.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499142/index.do> (F.C. ; 2021-06-17) [affirming *sub nomine Sim & McBurney* v. I*nternational Name Plate Supplies Limited*, 2020 CarswellNat 2469 (T.M.O.B. ; 2020-03-11) ; appeal A-233-21].
26.	*Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited* v. *AMUL Canada*, 2021 CarswellNat 2232, 2021 FC 636, 337 A.C.W.S. (3d) 520, [2021] F.C.J. 653, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc636/2021fc636.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499505/index.do> (F.C. ; 2021-06-22).

27.	*Loblaws Inc.* v. *Columbia Insurance Company*, 2021 FCA 29, 2021 CarswellNat 307, [2021] F.C.J. 138, 331 A.C.W.S. (3d) 362, <https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf29/2021caf29.html>, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/492985/index.do> (F.C.A. ; 2021-02-15) [affirming 167 C.P.R. (4th) 131 (F.C. ; 2019-07-22) ; add. reasons 172 C.P.R. (4th) 327 (F.C.– Costs ; 2012-11-14)].
28.	*Mise sous séquestre de Mshadoco inc.*, 2021 CarswellQue 16350, 2021 QCCS 4098, EYB 2021-414546, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs4098/2021qccs4098.html> (Que. Sup. Ct. ; 2021-09-30) ; leave to appeal refused as unnecessary 2021 QCCA 1760, <https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1760/2021qcca1760.html> (Que. C.A. ; 2021-11-20).
29.	*Nintendo of America Inc.* v. *King of Windows Home Improvements Inc.*, 2021 CarswellNat 1074, 2021 FC 291, 331 A.C.W.S. (3d) 363, [2021] F.C.J. 301, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc291/2021fc291.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495273/index.do> (F.C. ; 2021-04-01).
30.	*Norsteel Building Systems Ltd.* v. *Toti Holdings Inc.*, 186 C.P.R. (4th) 252, 2021 CarswellNat 3901, 2021 FC 927, 337 A.C.W.S. (3d) 106, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc927/2021fc927.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/512674/index.do> (F.C. ; 2021-09-08).
31.	*Nutrisoya Foods inc.* v. *Natur-All BBVV-2018*, 2021 CarswellQue 3407, 2021 QCCS 866, EYB 2021-378893, 332 A.C.W.S. (3d) 151, [2021] J.Q. 2244, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs866/2021qccs866.html> (Que. Sup. Ct. ; 2021-03-16).
32.	*Parsons Inc.* v. *Khan*, 2021 FC 57, 2021 CarswellNat 71, [2021] F.C.J. 42, 328 A.C.W.S. (3d) 585, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc172/2021fc172.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491475/index.do> (F.C. ; 2021-01-15).

33.	*Pourshian* v. *Walt Disney Company*, 2021 CarswellOnt 10004, 2021 ONSC 4840, [2021] O.C.J. 3779, 338 A.C.W.S. (3d) 93, <https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2021/2021onsc4840/2021onsc4840.html> (Ont. Ct. – Div. Ct. ; 2021-07-12) [reversing 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct. ; 2019-10-15) ; add reasons 2021 CarswellOnt 15476, 2021 ONSC 7296, <https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2021/2021onsc7296/2021onsc7296. html> (F.C. – Costs ; 2021-11-03)].
34.	*Régie du bâtiment du Québec* v. *3087-9894 Québec inc.*, 2021 CanLII 93647, <https://www.canlii.org/fr/qc/qcrbq/doc/2021/2021canlii93647/2021canlii93647.html> (Que. R.B.Q. ; 2021-09-30).
35.	*Rolex SA* v. *PWT / AS*, 180 C.P.R. (4th) 293, 2021 FC 176, 2021 CarswellNat 442, [2021] F.C.J. 167, 329 A.C.W.S. (3d) 389, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc176/2021fc176.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493367/index.do> (F.C. ; 2021-02-23).
36.	*S&P Global Inc.* v. *S&P Data Corp.*, 2021 CarswellNat 5211, 2021 FC 1304, [2021] F.C.J. 1931, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1304/2021fc1304.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/516703/index.do> (F.C. ; 2021-11-25).
37.	*Sadhu Singh Hamdard Trust* v. *Navsun Holdings Ltd.*, 184 C.P.R. (4th) 331, 2021 CarswellNat 2034, 2021 FC 602, 335 A.C.W.S. (3d) 606, [2021] F.C.J. 601, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc602/2021fc602.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498704/index.do> (F.C. ; 2021-06-11) [redetermination further to 169 C.P.R. (4th) 325 (F.C.A. ; 2019-12-02), which was varying 160 C.P.R. (4th) 282 (F.C. ; 2018-10-19)].
38.	*Scend, LLC* v. *1037166 Ontario Inc. (Best Rate Auto Sales)*, 2021 CarswellNat 5543, 2021 FC 1357, [2021] F.C.J. 1987, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1357/2021fc1357.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/517217/index.do> (F.C. ; 2021-12-06).

39.	*Schneider Electric Industries SAS* v. *Spectrum Brands, Inc.*, 185 C.P.R. (4th) 36, 2021 CarswellNat 1604, 2021 FC 518, 335 A.C.W.S. (3d) 607, [2021] F.C.J. 503, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc518/2021fc518.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497993/index.do> (F.C. ; 2021-06-01) [affirming 174 C.P.R. (4th) 222 (T.M.O.B. ; 2019-09-11)].
40.	*Sea Tow Services International, Inc.* v. *Trademark Factory International Inc.*, 184 C.P.R. (4th) 251, 2021 CarswellNat 1727, 2021 FC 550, 335 A.C.W.S. (3d) 385, [2021] F.C.J. 545, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc550/2021fc550.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498256/index.do> (F.C. ; 2021-06-04) [reversing on new evidence 177 C.P.R. (4th) 197 (Registrar ; 2020-05-25)].
41.	*Sim & McBurney* v. *En Vogue Sculptured Nail Systems Inc.*, 182 C.P.R. (4th) 289, 2021 FC 172, 2021 Carswell 424, [2021] F.C.J. 164, 330 A.C.W.S. (3d) 599, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc172/2021fc172.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493268/index.do> (F.C. ; 2021-02-22) [affirming 174 C.P.R. (4th) 390 (T.M.O.B.; 2020-01-29)].
42.	*Smart Cloud Inc.* v. *International Business Machines Corporation*, 2021 CarswellNat 716, 2021 FC 236, [2021] F.C.J. 245, 334 A.C.W.S. (3d) 840, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc236/2021fc236.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494484/index.do> (F.C. ; 2021-03-18) [affirming 168 C.P.R. (4th) 38 (T.M.O.B. ; 2019-07-31) ; appeal A-107-21 discontinued on 2021-06-18].
43.	*Spectrum Brands, Inc.* v. *Schneider Electric Industries SAS*, 2021 FCA 51, 2021 CarswellNat 629, [2021] F.C.J. 223, 332 A.C.W.S. (3d) 342, <https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2021/2021fca51/2021fca51.html>, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/494060/index.do> (F.C.A. ; 2021-03-09) [affirming 2020 CarswellNat 2257 (F.C. ; 2020-03-16)].
44.	*Subway IP LLC* v. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, 183 C.P.R. (4th) 81, 2021 CarswellNat 1805, 2021 FC 583, EYB 2021-392540, 333 A.C.W.S. (3d) 184, [2021] F.C.J. 573, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc583/2021fc583.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498525/index.do> (F.C. ; 2021-06-10).

45.	*Tataryn* v. *Diamond & Diamond*, 2021 CarswellOnt 4994, 2021 ONSC 2624, [2021] O.J. 1926, 332 A.C.W.S. (3d) 673, <https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc2624/2021onsc2624.html> (Ont. Sup. Ct. ; 2021-04-13) ; add reasons 2021 CarswellOnt 7278, 2021 ONSC 3573, 333 A.C.W.S. (3d) 261 (Ont. Sup. Ct. – Costs ; 2021-05-17).
46.	*Tokai of Canada Ltd.* v. *Kingsford Products Company, LLC*, 184 C.P.R. (4th) 83, 2021 CarswellNat 2763, 2021 FC 782, 334 A.C.W.S. (3d) 839, [2021] F.C.J. 789, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc782/2021fc782.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/500654/index.do> (F.C. ; 2021-07-23) [affirming 160 C.P.R. (4th) 141 (T.M.O.B. ; 2018-10-31) and 160 C.P.R. (4th) 125 (T.M.O.B. ; 2018-10-31)].
47.	*TFI Foods Ltd.* v. *Every Green International Inc.*, 2021 CarswellNat 735, 2021 FC 241, [2021] F.C.J. 247, 331 A.C.W.S. (3d) 631, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc241/2021fc241.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494528/index.do> (F.C. ; 2021-03-19).
48.	*Winkler* v. *Hendley*, 2021 CarswellNat 1586, 2021 FC 498, 184 C.P.R. (4th) 1, 334 A.C.W.S. (3d) 611, EYB 2021-392088, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc498/2021fc498.html>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497804/index.do> (F.C. ; 2021-05-27).
49.	*Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.* v. *Lin*, 2021 FC 1040, 2021 CarswellNat 4407, [2021] F.C.J. 1648, <https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1040/2021fc1040.html> <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/514043/index.do> (F.C. ; 2021-10-06).
50.	*Zara Natural Stones Inc.* v. *Industria de Diseno Textil, SA*, 2021 CarswellNat 5556, 2021 FCA 232, <https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2021/2021fca232/2021fca232.html>, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/517193/index.do> (F.C.A. ; 2021-12-01) [reversing 168 C.P.R. (4th) 193 (F.C. ; 2019), which was reversing 126 C.P.R. (4th) 194 (T.M.O.B. ; 2015-01-16)].

Vol. 34, nº 2

Le chef-d'œuvre inconnu ?

Réflexions sur l'authenticité, l'attribution et le catalogue raisonné en droit québécois

François Le Moine*

RÉSUMÉ / ABSTRACT 765

INTRODUCTION 767

I- LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU FAUX 769

II- LES AUTRES DIFFICULTÉS D'ATTRIBUTION 779

A- Les éléments subjectifs 780

B- Les éléments descriptifs 783

C- L'attribution incertaine 786

D- Les changements d'attribution 788

III- LES QUESTIONS PROCÉDURALES 791

© François Le Moine, 2022.

* Avocat en droit de l'art et du patrimoine culturel. L'auteur tient à remercier Anne-Sophie Hulin, Vincent Ranger et Shana Chaffai-Parent pour leurs précieux commentaires sur une version antérieure de l'article ; Camille Desmarais, Lola Rodriguez-Melka et Alexandra Roy-Côté pour l'aide qu'elles apportèrent lors de la rédaction ; ainsi que la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et de droit de la culture et l'Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique, où une version préliminaire de la recherche fut présentée. Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

A- Le rôle du tribunal 791

B- Le fardeau de la preuve 794

C- Une expertise commune ?. 795

IV- LES EXPERTS, LES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ ET LES CATALOGUES RAISONNÉS 796

A- La crise de l'expertise 796

B- La responsabilité exceptionnelle de l'expert 800

RÉSUMÉ

Cette étude s'intéresse à la manière dont le droit québécois traite de plusieurs questions liées à l'authenticité et à l'attribution des œuvres d'art et autres biens culturels. Seront ainsi étudiées la qualification juridique du faux et d'autres erreurs comme, par exemple, celles portant sur l'attribution d'un tableau, l'année de création, le médium ou le site de provenance d'un bien archéologique. Ce texte s'attardera également aux questions de nature procédurale ainsi qu'aux situations exceptionnelles qui pourraient entraîner la responsabilité d'un expert qui émet des certificats d'authenticité ou qui rédige un catalogue raisonné.

ABSTRACT

This article focuses on the way in which Québec law approaches a number of questions related to authenticity and attribution of artworks and other cultural objects. The legal qualification of fakes and of other errors such as, for instance, those concerning the attribution of a painting, the year of creation, the medium, or the site of provenance of an archeological object will be examined. This text will also consider procedural matters as well as the exceptional circumstances that could lead to the liability of experts who issue certificates of authenticity or who prepare a catalogue raisonné.

INTRODUCTION

L'amateur de beaux-arts est tel l'homme décrit par Kant qui aime à déambuler dans un jardin. Il contemple la belle forme d'une fleur sauvage, d'un oiseau ou d'un insecte. Toutefois, si « l'on avait abusé secrètement cet amoureux du beau en plantant dans la terre des fleurs artificielles […] ou placé des oiseaux artistement sculptés sur des branches d'arbre, et si ensuite il avait découvert la supercherie, l'intérêt immédiat qu'il portait auparavant à ces objets disparaîtrait aussitôt »[1]. Il en va de même pour les œuvres d'art. Tout doute sur l'attribution transforme le regard porté sur l'œuvre : le spectateur se détourne tout à coup d'une peinture qu'il admirait jusqu'alors. Et inversement, la découverte qu'une toile qui semblait commune du premier abord est en fait le produit du travail d'un maître la revalorise aussitôt et force l'observateur à la regarder de plus près. L'attribution joue ainsi un rôle essentiel dans notre jugement esthétique et est un facteur déterminant pour établir la place d'une œuvre dans l'histoire de l'art.

Pour le marché de l'art, ces questions d'authenticité et d'attribution sont capitales, difficiles et souvent embarrassantes. L'attribution d'une toile tient un rôle prépondérant dans l'établissement de sa valeur[2]. L'existence de nombreux faux entache durablement la réputation, la cote et le regard porté sur l'œuvre d'un artiste[3]. Les désaccords fréquents entre les spécialistes reconnus alimentent certes la recherche, mais provoquent de l'incertitude chez les collectionneurs. Quoique les querelles d'attribution fassent souvent les manchettes en

---

1. Emmanuel KANT, *Critique de la faculté de juger*, [1790], traduit par Alain Renault, coll. « GF », Paris, Flammarion, 2015, par. 42.
2. *Deluca and Vogeli* c. *MacLaren Art Centre Inc.*, 2016 ONSC 1428, par. 71-82 ; *Hearn* c. *Maslak-McLeod Gallery Inc*, 2018 ONSC 2918, inf. en partie sur la question de la provenance et non de l'authenticité *Hearn* v. *McLeod Estate*, 2019 ONCA 682 (ci-après « *Affaire du Norval Morrisseau (ONSC)* »), par. 147.
3. C'est l'un des problèmes avec la mise au jour d'un réseau de contrefaçon de l'œuvre de Norval Morrisseau qui fait peser un doute sérieux sur ses œuvres. Sur le réseau de trafic, voir : *Affaire du Norval Morrisseau (ONSC)*, préc., note 2, par. 39-93. Voir également le documentaire : Jamie KASTNER, *There are no Fakes*, Cave 7 Productions, 2019.

beaux-arts, il s'agit également d'un sujet d'inquiétude en archéologie[4] et pour les objets issus des cultures du monde[5].

L'objectif de cet article est de comprendre la manière dont le droit civil québécois saisit ces notions d'authenticité et d'attribution qui proviennent certes de l'histoire de l'art, mais qui doivent être en quelque sorte traduites et classifiées dans des catégories juridiques. C'est à notre connaissance la première fois qu'un article se consacre à la question au Québec[6]. L'étude sera cependant facilitée par le fait que le droit québécois traite ces problématiques principalement par le biais du droit des obligations, et plus précisément par le consentement et l'erreur, notions fondamentales du droit privé. C'est dans la transaction et plus précisément dans le décalage qui peut exister entre ce qu'un acheteur pense acquérir et ce qu'il acquiert réellement que les principes régissant le consentement trouveront application. La doctrine généraliste en droit des obligations viendra donc compléter les quelques décisions judiciaires qui portent plus particulièrement sur des œuvres d'art. La jurisprudence étrangère sera également mise à profit afin d'éclairer certains aspects moins balisés par les sources québécoises. Le droit français sera d'une pertinence particulière étant donné le grand nombre de décisions traitées et la proximité de nos droits sur l'erreur, alors que la jurisprudence des tribunaux ontariens

---

4. Le problème est ancien : André VAYSON DE PRADENNE, *Les fraudes en archéologie préhistorique : avec quelques exemples de comparaison en archéologie générale et sciences naturelles*, [1932], Grenoble, Jérôme Millon, 2018.
5. Pour un dossier judiciaire québécois, voir : *Dufour* c. *Mus*, EYB 1996-29087 (C.S., j. Marcelin) (appel rejeté sur requête, C.A., 1996-11-11, 500-09-002347-961).
6. Nous laisserons de côté le droit criminel. Le lecteur pourra se référer aux travaux pionniers du criminologue Philippe Bensimon. Voir : Philippe BENSIMON, *Les faux en peinture*, Montréal, Éditions Cursus universitaire, 2000 ; Philippe BENSIMON, *Vrai ou faux ?*, Montréal, Guérin, 2012. Voir également son roman : Philippe BENSIMON, *Tableaux maudits*, Montréal, Triptyque, 2007. Il est cependant utile de mentionner que l'acte criminel ne se limite pas au fait de peindre un faux, mais qu'une accusation pour fraude peut être retenue à l'encontre de celui qui fait commerce de fausses œuvres :

   > Un marchand de tableaux professionnel qui s'annonce comme tel – c'est le cas de l'appelant – fraude sa clientèle s'il assure celle-ci qu'il lui vend des tableaux authentiques alors que les circonstances dans lesquelles il a lui-même acquis ces tableaux suggèrent, par leur clandestinité, que les tableaux ne sont très probablement pas authentiques et que le marchand, se fermant les yeux, ne fait aucune vérification ;
   >
   > En d'autres mots, la fraude, au sens du *Code criminel*, peut être établie lorsque le marchand délivre au client un certificat attestant l'authenticité d'un tableau, alors qu'avec les informations qu'il possède, il sait qu'il n'a aucune raison de croire à cette authenticité, mais sait, plutôt, qu'il a des raisons de croire le contraire ;

   (*Claude Tremblay* c. *La Reine*, J.E. 96-1105, EYB 1996-65234 (C.A.), p. 2 et 3, conf. *R.* c. *Claude Tremblay*, J.E. 92-1137, EYB 1992-75405 (C.Q., j. Cyr)).

ou new-yorkais sera employée sur des questions de procédure ou de libertés fondamentales.

Quoique les principes généraux du droit privé permettent de saisir relativement bien les difficultés d'attribution, une tension existe entre la rigidité de la logique juridique qui vise à atteindre un haut degré de certitude et le développement constant des connaissances en histoire de l'art qui mène à des réattributions au fil du temps et à la création de nouveaux consensus. Ce texte exposera certains cas de figure où le raisonnement juridique devrait faire preuve de plus de flexibilité afin de prendre adéquatement en compte les réalités du monde de l'art.

L'étude sera divisée en quatre parties et portera successivement sur (I) la qualification juridique du faux ; (II) le traitement des autres erreurs d'attribution, comme les erreurs sur l'année de création, le médium ainsi que les réattributions ; (III) les questions de nature procédurale ; et finalement (IV) le régime juridique qui encadre le travail des experts qui effectuent des authentifications.

I- LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU FAUX

En droit civil québécois, l'achat d'un tableau que l'on croit être original, mais qui se révèle être faux, constitue une erreur. Pothier définit l'erreur et donne le célèbre exemple d'une vente de chandeliers d'argent qui se révèlent être en cuivre :

> [18] L'erreur annulle la convention, non ſeulement lorſqu'elle tombe ſur la choſe même, mais lorſqu'elle tombe ſur la qualité de la choſe que les contractants ont eu principalement en vue, & qui fait la ſubſtance de cette choſe ; c'eſt pourquoi ſi, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achete de vous une paire de chandeliers que vous me préſentez à vendre, que je prends pour des chandeliers d'argent, quoiqu'ils ne ſoient que de cuivre argenté ; quand même vous n'auriez eu aucun deſſein de me tromper, étant dans la même erreur que moi, la convention ſera nulle, parce que l'erreur dans laquelle j'ai été, détruit mon conſentement[.][7]

7. Robert Joseph POTHIER, *Traité des obligations*, tome premier, Paris et Orléans, Debure et Rouzeau-Montaut, 1761, par. 18, p. 28. On trouve une illustration contemporaine de ce principe qui a mené à l'annulation de la vente d'une statue qui, contrairement à ce qui avait été indiqué au moment de la vente, n'était pas en

L'erreur est un vice de consentement qui est décrit par la doctrine contemporaine comme « un hiatus, un écran qui s'intercale entre ce qui est et ce que l'on croit être. Elle consiste en un décalage entre le réel et la perception qu'une partie en a. Le contrat a été "conclu sous l'effet d'une opinion contraire à la réalité"[8] ». L'article 1400 C.c.Q. reconnaît trois types d'erreurs ; elles peuvent porter sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement :

> **Art. 1400.** L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
>
> L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

Nous suivons Lluelles et Moore, qui rangent la vente du faux dans la seconde catégorie, soit l'erreur sur l'objet de la prestation, héritière de l'erreur sur la substance du *Code civil du Bas Canada*[9] :

> [531] […] À notre avis, dans la mesure où, dans les circonstances particulières d'un dossier, une qualité substantielle va de soi, comme le caractère constructible d'un terrain acheté pour y bâtir une maison, comme l'authenticité d'une œuvre d'art achetée d'une galerie, comme l'ancienneté d'un meuble acheté d'un antiquaire, ou comme le caractère privé et exclusif d'une terrasse attenante à une unité de condominium, on devrait présumer qu'il s'agit d'une erreur du deuxième créneau [l'objet de la prestation], <u>sans qu'il soit nécessaire pour la vic-</u>

jade (*Caron* c. *Dumas*, C.Q. Mégantic (Div. petites créances), nº 480-32-000020-039, 19 avril 2004, j. Roberge). Sur la solution de ce problème en droit romain, voir : Maurice LE COINTE, *De l'erreur dans les contrats, en droit romain et en droit français*, chap. « Erreur sur la substance », Paris, Pichon, 1874, p. 60-75.

8. Didier LLUELLES et Benoît MOORE, *Droit des obligations*, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, par. 524. Voir également : Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, *Les obligations*, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 204 et 205 ; CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, *Dictionnaire de droit privé. Les obligations*, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2003, « erreur » définie comme une « [a]ppréciation inexacte de la réalité qui détermine une personne à s'engager par un acte juridique ».
9. Art. 992 C.c.B.C. Ce terme de substance était tiré du *Code civil* français, qui l'employa à l'article 1110 C. civ. jusqu'à la réforme de 2016. On parle désormais de « qualités substantielles », aux articles 1132 et 1133. Voir : CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, préc., note 8, « erreur sur la substance ». Pour une application en France, sur laquelle nous allons revenir, voir : Versailles, 7 janv. 1987, D. 1987. 485 (ci-après « *Affaire de l'Olympos et Marsyas du Poussin* »).

> time de l'erreur de prouver qu'elle recherchait effectivement cette qualité : il est en effet normal qu'un antiquaire s'attende à ce qu'un client se procure, au prix fort, une véritable antiquité ou que l'exploitant d'une galerie ne soit pas surpris par le désir de son client de se procurer une authentique toile, pour un prix en conséquence.[10]

Le droit considère ainsi que l'attribution d'une toile est une composante essentielle de l'œuvre et est déterminante dans le choix de l'acheteur. Il est normal qu'un acheteur tienne pour acquis qu'un marchand d'art vende des originaux, ou qu'un antiquaire vende des objets anciens et non des répliques récentes[11] :

> Lluelles et Moore :
>
> [530] […] [L]a doctrine et la jurisprudence de France et du Québec ont fini par admettre, à côté de l'erreur sur la substance matérielle, l'erreur sur la substance intellectuelle, dite subjective. L'amateur d'art qui croyait acquérir, d'une galerie de renom, et pour un prix conséquent, un tableau authentique de Borduas, alors que la vente portait sur une très adroite reproduction, commettait une erreur sur la substance, non au sens matériel, mais au sens intellectuel de *qualité substantielle* : c'est en effet une authentique œuvre de ce peintre que le client de la galerie entendait acquérir et non une reproduction, même si le cadre, la toile et la peinture utilisée avaient la même composition matérielle.[12]
>
> Pineau, Burman et Gaudet :
>
> [75] [...] Une personne achète une toile signée Renoir et il se révèle qu'il s'agit d'un faux : il y a erreur sur la substance, dans le sens de « qualités substantielles », erreur déterminante : l'acheteur a acquis cette toile parce qu'il croyait que Renoir en était l'auteur ; s'il avait connu la vérité, il n'aurait pas acheté. On pourrait aussi bien dire qu'il y a erreur sur la considération

10. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 531 (notre soulignement). Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 209 ; Maurice TANCELIN et Daniel GARDNER, *Jurisprudence commentée sur les obligations*, 12e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2017, p. 68.
11. *Brown* v. *Petit Musée Ltée*, REJB 2000-17150 (C.Q., j. Marengo).
12. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8. par. 530 (italiques d'origine).

> principale ou erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement.[13]

À moins que la vente ne se déroule dans des circonstances particulières comme à un prix faible ou lors d'une vente de bric-à-brac, l'acheteur, pour se prévaloir de l'erreur, n'aura donc pas à démontrer que l'originalité du tableau était une condition essentielle de la vente[14]. L'existence d'une erreur est d'autant plus probable lorsqu'existe une différence importante de connaissance entre les parties, notamment lorsqu'un amateur achète d'un professionnel réputé ou d'une galerie ayant pignon sur rue[15].

C'est donc bien la paternité de l'œuvre, la relation directe entre l'objet et l'artiste, qui est généralement considérée en droit comme la qualité essentielle de l'œuvre, et non la somme de ses éléments matériels, soit la toile, le cadre et les pigments. Comme il sera détaillé dans le présent texte, l'acheteur pourra en effet annuler une vente beaucoup plus facilement s'il appert que l'œuvre n'est pas de l'artiste escompté que si – et nous y reviendrons plus loin – ce dernier peignit sur du jute alors que l'acheteur pensait qu'il s'agissait d'une toile.

La Cour supérieure annula sur la base de l'erreur la vente d'un faux Suzor-Côté[16] ainsi que la vente de statues africaines prétendument anciennes[17]. En 1988, la Cour d'appel confirma un jugement qui annulait une transaction portant sur la vente de trois A.Y. Jackson qui se révélèrent être faux :

> Le tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la vente nulle parce qu'il y a eu absence totale de consentement quant à l'objet de cette vente, qui est différent de celui qui a été représenté

13. Jean PINEAU, Danielle BURMAN et Serge GAUDET, *Théorie des obligations*, Montréal, Thémis, 2001, par. 75. Nous ne pouvons nous ranger à l'avis de Vincent Karim, qui qualifie d'erreur sur l'objet de la prestation l'achat d'une bague plaqué or que l'acheteur pensait être en or massif, alors qu'un tableau qui n'est pas un original serait une erreur sur une condition essentielle ayant déterminé le consentement. La qualité intellectuelle peut, tout autant que la qualité matérielle, constituer la « substance » de l'objet, pour reprendre le vocable de l'ancien code (voir : Vincent KARIM, *Les obligations*, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, par. 1104 et 1110).
14. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 531.
15. *Dufour* c. *Mus*, préc., note 5, par. 30-31 et 38 ; *Lavoie* c. *Centre canadien d'expertise des peintures ltée*, JE 92-76, EYB 1991-75150 par. 43 et 44 (C.S., j. Bergeron), conf. par [1992] J.Q. no 1024 (C.A.).
16. « Quant au tableau de Suzor-Côté, tel que discuté précédemment, il s'agit d'un faux et l'erreur sur la substance même de l'objet entraîne l'annulation de la vente » : *Guillemette* c. *135371 Canada inc.*, REJB 1998-09010, par. 79 (C.S., j. Lemelin).
17. *Dufour* c. *Mus*, préc., note 5, par. 47.

> à l'acheteur, soit des originaux des tableaux du peintre A.Y. Jackson. Il y eut donc erreur sur la substance de la chose qui a fait l'objet de ce contrat.
>
> La vente est donc nulle de plein droit, de nullité absolue *ab initio* et les parties doivent être remises dans le même état qu'elles étaient avant la transaction.[18]

Fait intéressant, cette dernière décision portait sur deux ventes successives. Lors de la première transaction, le vendeur avait clairement affirmé que les tableaux étaient des faux, alors que lors de la seconde, ces mêmes tableaux avaient été identifiés par l'acheteur de la première transaction, devenu vendeur dans la seconde, comme des originaux. Seule la seconde vente fut frappée de nullité. Ainsi, l'erreur ne provient pas de la vente du faux en soi, mais de la croyance erronée dans l'esprit du contractant qu'il fait l'acquisition d'une œuvre originale. C'est cette fausse croyance qui provoque le vice de consentement[19].

La vente de lithographies pose régulièrement problème. Il faut en effet distinguer la lithographie créée grâce au long travail d'un maître artisan et qui est imprimée à un nombre limité d'exemplaires – la matrice étant ensuite détruite –, de la simple reproduction mécanique comme une giclée. Cette dernière reproduction engage éventuellement un droit d'auteur, mais n'a pas de valeur artistique. Nous nous rangeons à l'avis d'un expert dans un dossier de reproductions mécaniques :

> [U]ne véritable lithographie ne peut être la simple reproduction imprimée d'un autre médium. Dès qu'un système mécanique de reproduction est utilisé (soit la photocopie par opposition à l'estampe gravée sur pierre par l'artiste), il ne s'agit plus d'art. Il [le témoin-expert] déplore l'existence de la pratique

---

18. Texte intégral de la décision du juge Jasmin de la Cour supérieure non publié : *Leibovitz* c. *Shore*, C.S. Montréal, nº 500-05-015626-813, 1984, j. Jasmin. Extrait cité dans l'arrêt d'appel qui confirme le premier jugement : *Leibovitz* c. *Shore*, EYB 1988-63085, par. 7 (C.A.). Voir : *Tremblay* c. *Demers*, REJB 1998-09962, par. 71-72, 99 et 104 (C.S., j. Côté) (appel principal rejeté sur requête, C.A., 1999, 500-09-007656-994)
19. *Id.*, par. 10. Quoique la question n'ait pas été abordée dans ce dossier, lorsqu'un vendeur induit sciemment un acheteur en erreur quant à l'attribution d'un tableau, il s'agirait d'une erreur provoquée par le dol qui serait régie par l'article 1401 C.c.Q. Pareille qualification permettrait à la partie lésée d'obtenir, « outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, [de] demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer » (art. 1407 C.c.Q.).

> des reproductions lithographiques signées par l'artiste, qu'il qualifie carrément d'escroqueries. Le fait de la signature et du numérotage ne donne aucune valeur à la reproduction, mais sert plutôt à mousser l'artiste, un peu comme quand un auteur signe et dédicace ses livres. L'affirmation sur les certificats qu'il s'agit de lithographies « originales » est en soi mensongère. C'est profiter de l'ignorance des gens du marché de l'art. La situation serait différente, explique-t-il, s'il s'agissait d'une estampe, comme Miro, Dali et Picasso en ont fait. La demanderesse, selon lui, a produit des estimations de quelque $ 175,000 pour un produit qui a coûté $ 2000 à imprimer et qui n'est pas une création artistique, l'artiste n'ayant rien fait d'autre que de signer les reproductions, ce qui n'ajoute pas de valeur à la reproduction. Il souligne que certaines estampes non signées de Picasso valent plus cher que d'autres, pourtant signées, et que la plupart des tableaux dans les musées ne sont pas signés. D'après lui, la signature sert surtout à rassurer les gens. Il qualifie les procédés de la demanderesse, comme étant plus payants que d'imprimer des faux billets, et comportant moins de risques.[20]

On devrait conclure à une erreur sur l'objet de la prestation lorsque l'on représente à un acheteur qu'il fait l'acquisition d'une lithographie alors qu'il n'acquiert, en fin de compte, qu'une photocopie de qualité[21]. À ce titre, nous ne pouvons acquiescer à la conclusion de la Cour supérieure dans le jugement qui contient l'extrait ci-dessus sur la différence entre la lithographie et la reproduction mécanique. La Cour traita en effet la vente de reproductions mécaniques sur la base du dol incident et non de l'erreur[22]. Or, ce qui est en jeu lorsqu'un

---

20. *Maison d'œuvres d'art Sheraton inc.* c. *Chamberland*, EYB 1992-75614, par. 21 (C.S., j. Duval Hesler).
21. Yves Boisvert et Philippe Bensimon relatent une condamnation d'une galerie, en vertu de l'article 52(1) de la *Loi sur la concurrence* (Indications fausses et trompeuses), qui avait vendu des copies mécaniques d'œuvres de Dali en les faisant passer pour des originaux (Yves BOISVERT, « Galerie du Vieux-Montréal condamnée à 100 000 $ pour avoir vendu de faux Dali », *La Presse*, 28 juin 1991, p. C5 ; P. BENSIMON, *Les faux en peinture*, préc., note 6, p. 288). *A fortiori*, il y a également erreur lorsqu'un acheteur pensait acheter une œuvre originale, comme une huile sur toile, et qu'il s'agit d'une impression mécanique sur toile : *Blais* c. *Dubeau*, 2017 QCCQ 288, par. 15-20 (j. Coderre).
22. *Maison d'œuvres d'art Sheraton inc* c. *Chamberland*, préc., note 20. La définition du dol incident est la suivante : « Dol qui a déterminé une personne à s'engager à des conditions différentes de celles qu'elle aurait normalement acceptées. "[L'article 1401 C.c.Q.] reconnaît désormais clairement, à côté du dol principal qui détermine l'adhésion du consentement au contrat, le dol dit incident qui, lui, détermine l'acceptation des conditions mêmes de l'engagement" » (CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, préc., note 8).

vendeur représente à tort qu'il vend des lithographies alors qu'il s'agit de reproductions mécaniques est plus fondamental que les conditions qui déterminèrent une personne à contracter – comme s'il s'agissait d'une simple question économique –, mais bien l'objet même de la prestation, soit l'acquisition d'une œuvre d'art reproduite à un nombre limité d'exemplaires et ayant nécessité un travail particulier de la part d'un artisan, souvent en collaboration avec l'artiste. L'acheteur lésé aurait dû pouvoir se prévaloir d'une annulation pure et simple du contrat de vente. Il devrait d'ailleurs en aller de même lorsqu'un vendeur achète une lithographie ou un bronze qui ne devait être produit qu'à un nombre donné d'exemplaires alors que le tirage réel est plus important.

Un acheteur n'a pas l'obligation d'effectuer une expertise sur l'authenticité avant la transaction. Cette absence d'expertise indépendante ne saurait donc constituer une défense valable pour le vendeur s'il est poursuivi pour vente de faux[23]. Un acheteur avisé ferait néanmoins mieux de s'informer avant une transaction importante afin d'éviter les problèmes qui pourraient découler de cette vente.

Que faire lorsqu'un vendeur de bonne foi croit erronément que l'œuvre qu'il vend est un original ? À l'instar de l'exemple des chandeliers tiré du traité de Pothier, cela n'a aucune incidence sur le recours de l'acheteur, car ce dernier n'a pas pu donner un consentement valide et est en droit de demander l'annulation de la vente[24]. La connaissance et l'intention du vendeur sont plutôt pertinentes pour déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'un dol. Le devoir général de renseignement fait qu'un vendeur qui a connaissance de doutes sérieux quant à l'authenticité d'une œuvre doit les divulguer à l'acheteur[25].

Seule l'erreur inexcusable pourrait constituer un motif pour maintenir la validité de la vente d'un faux[26]. L'erreur inexcusable résulte d'un comportement fautif ou négligent de la victime de

---

23. *Lavoie* c. *Centre canadien d'expertise des peintures ltée*, préc., note 15, par. 43 ; *Morin* c. *Rouillard*, C.Q. Québec (Div. petites créances), nº 200-32-032217-035, 15 décembre 2003, j. St-Hilaire, par. 10-12.
24. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 219.
25. *Lavoie* c. *Centre canadien d'expertise des peintures ltée*, préc., note 15, par. 46. Cette obligation découle du devoir général de renseignement du vendeur envers l'acheteur, compris dans les obligations de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
26. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 540-542 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 215 ; V. KARIM, préc., note 13, par. 1139-1141. Voir aussi : art. 1132 C. civ. (France).

l'erreur eu égard aux circonstances précises dans lesquelles le consentement fut donné :

> [1142] La conclusion relative au caractère inexcusable de l'erreur doit être le résultat d'une appréciation concrète et objective des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et de la conduite de l'auteur de l'erreur en tenant compte de son expérience et de sa connaissance dans le domaine du contrat.
>
> [1143] Pour déterminer si l'erreur invoquée est excusable et par conséquent, constitue un vice de consentement justifiant la nullité du contrat, il faut d'une part, appliquer au demandeur le test d'une personne prudente et raisonnable et d'autre part, tenir compte de ses connaissances générales et de son jugement pour pouvoir évaluer si elle était négligente en ne prenant pas l'initiative de s'informer avant de donner son consentement au contrat.[27]

On pourrait qualifier d'erreur inexcusable le comportement d'un collectionneur chevronné ou d'un marchand qui achèterait d'un particulier de bonne foi un tableau attribué à un maître pour une somme dérisoire sans qu'une preuve d'authenticité ou de provenance soit fournie. Dans un cas tiré de la jurisprudence, un marchand ne put annuler une vente après avoir acheté un meuble prétendument antique qui s'avéra être une reproduction récente d'un modèle ancien :

> [8] Il est établi que M. Lehoux n'a jamais représenté à M. Languérand que les meubles qu'il lui vendait étaient des antiquités. Il ne saurait être question ici de fausses déclarations ou de représentations mensongères ou trompeuses. Le demandeur a examiné les meubles, a convenu d'un prix et les a achetés, croyant pouvoir les revendre rapidement à profit. […]
>
> [12] Dans le cas présent, l'erreur du demandeur est inexcusable. Il est commerçant et l'achat en litige est effectué dans le cadre de ses activités commerciales. Il a une occasion d'affaires et pense pouvoir réaliser un profit en achetant et revendant rapidement les meubles en litige.
>
> [13] S'il n'a pas constaté que ces meubles ne sont pas aussi anciens qu'il le croyait, c'est qu'il ne les a pas examinés assez attentivement. Les photographies produites en preuve

27. V. KARIM, préc., note 13, par. 1142 et 1143.

> montrent suffisamment d'indices pour inciter un acheteur prudent à approfondir davantage son examen et s'assurer, si c'est là une considération essentielle pour lui, que les meubles qu'il achète sont véritablement des antiquités, plutôt que des reproductions. Sans être un expert dans le domaine, M. Languérand est tout de même un connaisseur.[28]

Par contre, la jurisprudence est plus clémente à l'endroit de personnes qui disposent de connaissances limitées en arts. Dans un dossier, une dame qui pensait acquérir une oeuvre originale alors qu'il s'agissait d'une impression put annuler la vente, et ce, même si le juge semble avoir pu constater ce fait assez aisément au procès : « Il appert en la regardant qu'il s'agit bien d'une impression sur canevas. »[29] L'erreur inexcusable ne saurait donc être employée que dans un cas clair[30].

L'erreur portant sur l'authenticité du tableau permet la nullité de la vente, par le biais de l'article 1407 C.c.Q.[31]. Si l'erreur est la conséquence de représentations frauduleuses de la part du cocontractant, ce même article permet à la victime du dol de réclamer, outre la nullité de la vente, des dommages-intérêts. Il en va de même de l'erreur provoquée par la négligence du cocontractant, en vertu des principes établis de la responsabilité civile[32]. La prescription de l'action est de trois ans à compter non pas de la vente, mais de la découverte de l'erreur[33].

Le droit de la consommation peut venir en aide à l'acheteur floué lorsqu'un contrat est conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce[34]. La juris-

---

28. *Languérand* c. *Lehoux*, C.Q. Saint-François (Div. petites créances), nº 450-32-009512-047, 20 décembre 2004, j. Théroux, par. 8, 12 et 13.
29. *Blais* c. *Dubeau*, préc., note 21, par. 15.
30. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 215. Sur le fardeau de preuve, voir : D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 545 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 221.
31. V. KARIM, préc., note 13, par. 1163. On note que le Code ne prévoit pas de mécanisme de réduction du prix de vente pour l'erreur comme pour d'autres vices de consentement (J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 222).
32. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 596.
33. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, préc., note 8, par. 222.
34. *Loi sur la protection du consommateur*, RLRQ, c. P-40.1 (ci-après « L.p.c. »), art. 2. L'acquisition lors d'une vente aux enchères n'est pas toujours assujettie à cette loi, vu les exceptions d'applications au *Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur*, RLRQ, c. P-401, r. 3 ; Voir : *Pacific National Leasing Corp.* c. *Rose*, REJB 2001-21745, C.A. Montréal, nº 500-09-003610-961, 3 janvier 2001, j. Forget.

prudence donne à ce titre l'exemple de la vente d'un hochet haïda, vendu par un antiquaire à un consommateur, comme datant de la fin du XIXe siècle. Après enquête, il apparut qu'il s'agissait d'une copie récente d'un hochet détenu dans un musée de New York (illustration 1). Sa valeur n'était donc pas de 10 000 $US, le prix de vente, mais plutôt de l'ordre de 500 à 1 000 $US. Le tribunal conclut que la valeur du hochet était exagérée et précisa qu'en vertu du droit commun, l'acheteur pouvait obtenir l'annulation de la vente pour erreur en vertu de l'article 1400 C.c.Q. Étant donné le contexte de consommation, le large éventail de réparations énuméré à l'article 272 L.p.c. permit à l'acheteur d'obtenir, en sus de l'annulation de la vente et donc du remboursement du prix de vente, non seulement l'octroi de dommages-intérêts (ici, 2 000 $), mais également de dommages-intérêts punitifs (ici, 2 000 $) en raison des fausses représentations et de la mauvaise foi de l'antiquaire[35]. Et contrairement à une situation de droit commun qui ne permet pas une réduction de l'obligation en cas d'erreur, le droit de la consommation permet à un acheteur de garder une œuvre et de demander une baisse de prix pour refléter ce qu'il aurait dû payer, n'eût été l'inexactitude de l'attribution[36].

Illustration 1 : Hochet de chaman haïda [1800-1830]
Aulne ou bouleau et autres matériaux, 25 x 13 x 13 cm, Fenimore Art Collection

Finalement, il est utile de rappeler que les ventes aux enchères pourraient laisser l'acheteur sans protection étant donné que les

35. *Brown* c. *Petit Musée Ltée*, préc., note 11. Le juge conclut au paragraphe 48 qu'il s'agit d'un cas d'erreur. Cependant, l'absence de bonne foi du marchand aurait pu donner ouverture à une annulation pour dol.
36. Art. 272 al. 1c) L.p.c. Pour un exemple de réduction de prix, voir : *Juneau* c. *Galerie Ma p'tite folie*, 2011 QCCQ 12645 (j. Bond).

lots proviennent souvent de collectionneurs anonymes. En pareilles circonstances, l'article 1760 C.c.Q. prévoit que c'est l'encanteur qui sera tenu responsable de toutes les obligations du vendeur[37].

II- LES AUTRES DIFFICULTÉS D'ATTRIBUTION

Le faux est en quelque sorte la question qui est la plus aisée de qualifier juridiquement. Mais entre l'original reconnu et le faux, un éventail d'autres reproches peuvent viser l'œuvre qui fait l'objet d'une transaction : que faire d'une toile attribuée à un peintre du XVIIIe siècle lorsqu'on conclut qu'elle est plutôt de la main de l'un de ses contemporains ? Lorsque les spécialistes ne peuvent conclure s'il s'agit de l'œuvre de la main d'un maître, de l'un de ses élèves ou de peintres de son entourage ? Lorsqu'un tableau est bien de l'artiste voulu, mais se révèle avoir été peint dix ans après la date publicisée ? Lorsqu'un meuble d'époque n'est pas du matériau décrit ? Lorsque l'attribution n'était pas certaine au moment de la vente ? Lorsque, longtemps après une vente, une œuvre fait l'objet d'une nouvelle attribution ? Ces situations sont courantes et font partie des réalités du marché de l'art. Dans certains cas, le problème n'est pas assez important pour mériter réparation alors que dans d'autres situations, les tribunaux pourront intervenir.

Avant d'aborder la question, il est utile de préciser les différents degrés d'attribution employés sur le marché en se basant sur la nomenclature en vigueur en France[38] :

- Une œuvre « de », « par » ou portant une signature ou une estampille constitue l'attribution d'authenticité la plus forte, ne laissant planer aucun aléa ;
- Une œuvre « attribuée à » indique qu'il s'agit d'une œuvre contemporaine à l'artiste dont il y a de fortes présomptions qu'elle fut réalisée par cet artiste ;

37. *Dépault* c. *Encans Baril inc.,* 2008 QCCQ 90 (j. Robert).
38. Il s'agit de la nomenclature du décret dit « Marcus », qui reflète la typologie généralement employée : *Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection*, J.O. 20 mars 1981, p. 825 (ci-après « Décret Marcus »). Voir également : François DURET-ROBERT, « L'authenticité des œuvres d'art dans la pratique du marché de l'art », dans Marc-André RENOLD, Pierre GABUS et Jacques DE WERRA (dir.), *L'expertise et l'authentification des œuvres d'art*, n° 19, coll. « Études en droit de l'art », Genève/Zürich, Schulthess, 2007.

- Une œuvre « de l'atelier de » signifie que l'œuvre fut réalisée sous la direction de l'artiste nommé ;
- Une œuvre « de l'école de » doit avoir été réalisée par un élève de l'artiste nommé et doit avoir subi son influence. Elle doit avoir été réalisée dans les 50 ans de la mort de l'artiste nommé ;
- Une œuvre « dans le goût de », « d'après » ou « à la manière » n'offre aucune garantie particulière et ces qualificatifs sont essentiellement descriptifs. Il peut s'agir d'une œuvre largement postérieure à l'œuvre de l'artiste identifié. Ces indications sont généralement employées pour les œuvres pour lesquelles on ne dispose pas d'éléments concrets d'attribution.

Ces autres problèmes d'attribution seront groupés et étudiés en quatre temps : (A) les erreurs sur un élément subjectif qui a déterminé le consentement comme le fait qu'une œuvre ait déjà été accrochée à un endroit qui a une importance particulière pour l'acheteur ; (B) l'erreur sur un élément descriptif telle une erreur sur la date de réalisation d'une œuvre ou sur les matériaux employés ; (C) les ventes qui ont lieu alors que l'attribution est incertaine ; et finalement (D) l'incidence juridique des attributions qui font l'objet de changements au fil du temps.

A- Les éléments subjectifs

Règle générale, le droit privé ne permet pas l'annulation consécutive à une erreur concernant un élément subjectif ayant motivé un acheteur à acquérir une œuvre d'art ; il s'agit alors d'une erreur non substantielle ou indifférente[39]. Un tribunal français jugea ainsi que l'on ne pouvait annuler la vente d'un Delacroix simplement parce qu'il n'avait pas orné la chambre de l'artiste :

> Si une personne désire acheter un tableau, peint par Delacroix qui se trouvait suspendu à la tête du lit du peintre, elle doit spécifier au moment de son achat que cette qualité particulière est celle qu'elle recherchait, car celle-ci n'est pas objectivement déterminable. En l'espèce, l'adjudicataire n'a pas prouvé que telle était la qualité recherchée, les juges du fond ont donc refusé l'annulation de la vente au motif que « il est indubitable que ce qu'il y a d'essentiel dans le portrait litigieux, c'est d'être une œuvre prestigieuse d'un maître génial ; que peu importe

39. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, préc., note 13, par. 74.

que le tableau ait été à la tête du lit de l'artiste ou dans son atelier ».[40]

Dans certaines situations, une erreur sur un élément subjectif qui détermina le consentement peut néanmoins mener à une annulation. Prenons l'exemple de la vente d'un Suzor-Coté, original, vendu au prix du marché, le portrait d'une dame identifiée comme Madame X. Des recherches subséquentes démontrent que ce n'est pas Madame X, mais bien Madame Y qui est représentée. Il s'agit d'un élément somme toute secondaire. Les galeries et les musées exposent Suzor-Côté en raison des qualités de sa touche, et de sa lumière ; l'identité du modèle est rarement l'élément essentiel d'un tableau de maître. Mais imaginons que la toile ait été achetée par l'arrière-petit-fils de Madame X précisément pour cette raison, heureux d'orner son domicile du portrait de son aïeule. Il s'agit d'une situation dans laquelle « la qualité de l'objet de la prestation recherchée sort un peu de ce qui est normalement prévu. […] Il s'agit en fait de la caractéristique subjectivement essentielle »[41]. On pourrait aussi penser à d'autres motifs, tel un meuble acquis parce que fabriqué par un ébéniste du village natal de l'acheteur ou la toile représentant un lieu important de sa jeunesse. Ou, pour reprendre d'autres exemples tirés de la jurisprudence française, l'achat d'un bas-relief devant reproduire un tableau de Rubens conservé à la cathédrale d'Anvers ; un collier qui devait avoir été porté par une actrice célèbre ; ou l'achat de candélabres décrits comme devant appartenir au culte hébraïque[42]. Afin de préserver la stabilité et la prévisibilité des transactions, le tribunal devra faire preuve d'une grande prudence avant d'annuler une vente pour pareils motifs.

L'acheteur aura alors un fardeau de preuve plus lourd que pour un faux. Il devra démontrer qu'il s'agissait d'un « élément essentiel qui a déterminé le consentement », troisième situation qui permet à l'acheteur de se prévaloir de l'article 1400 C.c.Q. Si l'on peut présumer que l'on achète un original dans une galerie d'art et que l'absence

40. Sophie VIGNERON, « L'authenticité d'une œuvre d'art. Comparaison franco-anglaise », (2004) 56:3 *Revue internationale de droit comparé* 625, 628-629 (nº 14). Exemple tiré de T. civ. Seine, 8 déc. 1950, D. 1951. 50 ; Gaz. Pal. 1951. 1. 153. Voir un exemple semblable : D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 536.
41. V. KARIM, préc., note 13, par. 1108. Le libellé de l'article 1135 al. 1 du Code civil (France) est d'une grande clarté sur ce point : « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. »
42. Exemple cité : Jacques GHESTIN et Yves-Marie SERINET, *Répertoire de droit civil*, Paris, Dalloz, 2017, « Erreur », par. 309.

d'authenticité est, en soi, suffisante pour permettre d'annuler la vente, l'acheteur doit, dans ce cas, convaincre que l'élément subjectif fut déterminant lors de l'achat et qu'il le porta à la connaissance du vendeur ou, à tout le moins, que le vendeur ne pouvait ignorer ce motif[43]. La manière la plus simple d'intégrer l'élément subjectif dans le champ contractuel est au moyen d'une disposition contractuelle écrite. Cependant, les demandes répétées d'un acheteur pour confirmer si les pattes d'un meuble ancien étaient d'origine et les assurances du vendeur à cet effet furent jugés suffisantes pour annuler une vente[44].

La subjectivité de chaque collectionneur tient évidemment une place déterminante dans le choix des œuvres de sa collection. Toutefois, lorsqu'un collectionneur veut acquérir un tableau pour un motif qui sort de l'ordinaire, qui ne peut être deviné par le cocontractant à moins d'être explicité, c'est bien à l'acheteur de faire entrer cet élément dans le champ contractuel[45]. Il va également de soi que de ne plus aimer un tableau après son achat ne peut constituer un motif d'annulation de la vente à moins d'une condition explicite[46] ; il s'agirait alors d'une vente à l'essai[47].

La prise en compte de la spécificité de la volonté d'un contractant a cependant des limites. Un arrêt de la Cour de cassation portant sur une statue chinoise datant de la dynastie Tang en offre un exemple. Après l'acquisition, l'acheteur de la statue fit faire des expertises complémentaires qui n'infirmèrent pas la datation, mais qui ne permirent pas de déterminer *avec certitude* que l'œuvre avait été produite sous cette dynastie. Il s'agit ici d'une situation où l'acheteur ne pourrait normalement se prévaloir de l'erreur, étant donné que le consentement au moment de la vente portait sur l'achat d'une statue de la période Tang et que rien n'infirmait cette datation. Pourtant, l'acheteur réussit à démontrer au tribunal que l'établissement avec certitude de la datation était d'une grande importance au moment de donner son consentement, ce qui donnait ouverture à une annulation de la vente[48]. Même si ce raisonnement pourrait en principe être adopté par les tribunaux québécois, nous sommes d'avis qu'il est très rarement possible d'établir avec certitude la datation ou l'authenticité, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une pièce plus que

43. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 536.
44. *Lavoie* c. *Antiquités d'Assise*, [2005] nº AZ-50334382 (C.Q., j. Bradley).
45. Voir J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, préc., note 13, par. 77.
46. R.J. POTHIER, préc., note 7, par. 18, p. 28 et 29.
47. Art. 1744 C.c.Q.
48. Civ. 1re, 26 fév. 1980, *Bull. civ.* I, nº 66.

millénaire. L'authenticité est le résultat d'un consensus entre experts à un moment donné, et non d'une preuve scientifique absolue. Pareille exigence devrait donc être assimilée à une condition impossible, et ne devrait pas fonder un recours en annulation. Le collectionneur doit accepter que l'incertitude est constitutive du monde de l'art. Le bon marchand ou le collectionneur avisé effectue ses vérifications et minimise ses risques ; il ne les élimine pas.

B- Les éléments descriptifs

De nombreuses difficultés surviennent en raison d'imprécisions dans la description d'objet au moment de la vente. On peut aborder la question en prenant l'exemple de la vente d'une statue de Sésostris III, datant d'entre 1878 et 1843, à l'hôtel Drouot, en 1998. L'acquéreur fit effectuer des recherches complémentaires après l'acquisition, et s'aperçut que cette statue était postérieure, datant d'entre 1850 et 1720[49]. La Cour de cassation trancha que l'acheteur pouvait annuler la vente sur la base de l'erreur sur la substance parce que la période de réalisation était postérieure à celle publicisée, sans avoir à démontrer qu'il s'agissait d'un élément déterminant au moment de l'achat[50]. Il faut préciser que la réglementation en France est stricte : le vendeur doit garantir que l'œuvre vendue appartient à la période historique publicisée[51]. En l'absence de dispositions législatives aussi précises, le droit québécois serait vraisemblablement moins sévère. À moins d'une condition contractuelle ou d'un contexte de consommation[52], une erreur de datation de quelques décennies pour une statue qui est vieille de près de quatre millénaires ne donnerait probablement pas droit à une annulation de la vente.

Le droit québécois qualifierait vraisemblablement d'erreur indifférente une erreur dans l'identification du médium ou du matériau employé, par exemple le fait qu'un tableau soit peint sur jute et non sur toile. Il en va de même d'une erreur mineure sur la provenance d'un objet archéologique. Alors qu'une erreur quant à la région d'origine (Levant, Assyrie, Égypte, etc.) devrait être qualifiée

49. Il y avait également des doutes quant à l'authenticité qui avaient été cachés à l'acheteur. L'acheteur ne put cependant démontrer des doutes suffisants sur l'authenticité lors des procédures. Nous laisserons donc ce point de côté.
50. Civ. 1re, 27 fév. 2007, *Bull. civ.* I, nº 90, p. 80
51. Décret Marcus, préc., note 38, art. 2.
52. La *Loi sur la protection du consommateur*, RLRQ, c. P-40.1, oblige un vendeur à ce qu'un « bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat », et les articles 215 et 219 de cette même loi prohibent les fausses représentations.

d'erreur sur la qualité substantielle, un vase ou une statue qui provient bien de la région publicisée, mais d'un site situé à quelques kilomètres de l'endroit identifié ne devrait pas être de nature à invalider la vente. On pourra alors seulement retenir l'erreur lorsqu'un objet qui devait être d'un matériau noble est finalement d'un matériau moins précieux qu'escompté (on revient à l'exemple des chandeliers d'argent de Pothier), ou si l'origine précise distingue significativement l'objet par rapport à ceux trouvés dans les environs, par exemple une statuette Tanagra, une terre cuite Nok ou des objets provenant de l'archipel Haïda Gwaïi[53]. Pour ce qui est de la datation, il y aura erreur substantielle lorsqu'il y a un décalage important dans la datation ou lorsque, par exemple, on tente de faire passer une toile de Riopelle pour une réalisation des années 1950 étant donné que les œuvres de cette décennie sont particulièrement prisées.

Ces exemples démontrent que la frontière entre l'erreur déterminante et l'erreur indifférente ou, pour le dire autrement, entre la qualité substantielle et la qualité accidentelle, est une question qui est hautement factuelle et doit être analysée au regard de l'objet d'art étudié. En l'absence d'une disposition contractuelle ou d'un contexte de consommation, il faut chercher quelles sont les qualités de l'objet d'art qui furent de nature à déterminer le consentement. Pour ce faire, il sera utile d'établir quelles sont les caractéristiques qui, aux yeux du milieu concerné – que ce soit les spécialistes (artistes, collectionneurs, marchands, conservateurs ou universitaires) d'objets archéologiques de la Grèce ancienne ou d'un signataire de *Refus global* –, sont essentielles et donnent à une œuvre d'art particulière sa valeur et son importance. Un expert qualifié sera souvent déterminant pour éclairer le tribunal en pareilles circonstances.

Ainsi, il ne nous est pas possible de nous rallier à cet exemple tiré de la doctrine :

> L'acheteur pourrait avoir des difficultés s'il lui fallait convaincre le tribunal qu'il croyait acheter un meuble du XVIIe siècle, alors qu'en réalité l'antiquaire lui a vendu un meuble authentiquement XIXe siècle, dans la mesure où cet acheteur n'aurait pas

53. À titre comparatif, voir : Anne Laure BANDLE, « "Sleepers" – la vente aux enchères d'œuvres d'art et d'objets de collection mal attribués sous le regard du droit suisse », dans Anne Laure BANDLE et Frédéric ELSIG (dir.), *Risques et périls dans l'attribution des œuvres d'art : de la pratique des experts aux aspects juridiques*, n° 27, coll. « Études de droit de l'art », Genève/Zürich, Schulthess, 2018, p. 56.

> informé le vendeur de son intention d'acquérir un objet du XVIIe siècle.[54]

L'essence d'un meuble ancien réside dans son appartenance à une époque, à un style, à une manière de faire[55]. La découverte qu'un meuble vendu comme étant du XVIIe siècle est une copie habile du XIXe siècle permet à l'acheteur d'annuler la vente sans qu'il eût été nécessaire pour les parties de préciser qu'il s'agissait d'une condition de l'entente. Dans la même veine, la Cour du Québec accepta la réclamation d'un acheteur qui avait acquis un gramophone de marque Pathé avec des pièces d'origine alors qu'il s'agissait d'une copie[56]. Cependant, et en l'absence de règles strictes comme celles édictées par le décret Marcus déjà cité, un tribunal québécois pourrait conclure que la découverte qu'une chaise Louis XV date en fait de la Régence ou du début du règne de Louis XVI aurait nécessité une condition explicite afin de donner ouverture à une annulation de la vente.

Il est par ailleurs normal qu'un meuble ancien ait subi au fil du temps des travaux de restauration. Des restaurations usuelles effectuées par des spécialistes ne remettent pas en cause l'authenticité d'un meuble. Ces restaurations doivent être effectuées selon les règles de l'art, au moyen de techniques reconnues et adaptées à l'objet tout en respectant le choix des matériaux d'époque. Par contre, des restaurations intempestives ou qui ne respectent pas les méthodes reconnues risquent de faire perdre à un meuble son caractère ancien le transformant en un « meuble de facture récente à partir d'anciens éléments »[57], altérant par-là la substance même de l'objet, pour reprendre le vocable de l'ancien code. Il y a aussi erreur lorsqu'un acheteur qui pensait acheter des marquises Louis XV se retrouve avec des bergères adroitement élargies et reconstituées[58]. Il en va de même après la constatation que des restaurations avaient été

---

54. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, préc., note 13, par. 83.
55. Le décret Marcus accorde en effet à la garantie d'époque une valeur aussi importante que l'attribution à un artiste. L'article 2 énonce en effet :
    > La dénomination d'une œuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit [à] l'acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
    > Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé. (Notre soulignement)
56. *Juneau* c. *Galerie Ma p'tite folie*, préc., note 36. Étant donné le contexte de consommation, le jugement put réduire l'obligation des vendeurs.
57. *Morin* c. *Rouillard*, préc., note 23, par. 9.
58. Civ, 1re, 23 fév. 1970, *Bull. civ.* I, n° 66, p. 52. Voir également : Civ. 1re, 20 oct. 2011, *Bull. civ.* I, n° 173.

effectuées alors que l'absence de restauration était une condition de la vente[59]. Tant les antiquaires que les marchands de tableaux devraient donc mentionner exactement la nature des travaux de restauration effectués sur les objets qu'ils proposent à la vente et préciser si une partie du meuble est de confection postérieure à l'époque indiquée.

C- L'attribution incertaine

Il peut arriver qu'au moment de conclure une transaction, l'attribution soit incertaine, et ce en toute connaissance de cause des cocontractants. Ceux-ci s'engagent alors en espérant que l'avenir leur donnera raison. L'incertitude fait partie du champ contractuel. Il s'agit d'un aléa, et le prix de l'œuvre reflète normalement l'existence de ce doute.

En pareilles circonstances, et dans la mesure où les cocontractants sont de bonne foi et qu'ils divulgèrent l'ensemble des informations pertinentes, la vente ne saurait être annulée lorsque l'attribution se précise :

> Si, lors de la vente d'un tableau dont on espère qu'il est de Borduas, la paternité de l'œuvre est douteuse dans l'esprit des deux contractants, qui décident néanmoins de passer le marché, la découverte plus tard qu'il s'agissait d'un faux Borduas ne permettra pas à l'acheteur d'obtenir la nullité du contrat. Inversement, la découverte qu'il s'agissait d'un authentique Borduas ne permettra pas l'annulation à la demande du vendeur. Dans un cas comme dans l'autre, les parties ont accepté de courir un risque sur l'authenticité de la toile : elles ont conclu un contrat aléatoire. L'acceptation d'un risque est antinomique de la notion d'erreur.[60]

La jurisprudence québécoise donne l'exemple d'une transaction sur des œuvres attribuées à Keith Haring, mais d'une authenticité plus que douteuse. Une partie se plaignit ultérieurement qu'elle n'était pas en mesure de faire authentifier les toiles, alors qu'elle avait les informations utiles au moment de la transaction, et savait qu'il s'agissait d'une transaction risquée. Le tribunal refusa d'intervenir :

59. *Morin* c. *Rouillard*, préc., note 23, par. 2, 13-15.
60. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 565.

> [162] Deuxièmement, la problématique de l'authentification des œuvres de Haring se trouvant au Québec était connue et discutée parmi les personnes impliquées dans cette aventure commerciale. Le Tribunal considère que le demandeur ne pouvait pas dans les circonstances ne pas savoir que les tableaux et autres œuvres de Haring comportaient un risque et qu'ils devaient nécessairement faire l'objet d'un processus d'authentification avant d'être revendus.[61]

Même si le tribunal ne le spécifie pas, le fait que ces ventes furent à une fraction du prix des œuvres authentiques de Keith Haring constitua un indice important pour démontrer que les cocontractants prenaient un risque quant à l'authenticité, et donc qu'un aléa était présent[62].

La description de l'œuvre au moment de la vente est déterminante afin d'établir si un doute existe quant à l'authenticité. En France, l'affaire du célèbre *Verrou* de Fragonard illustre ce principe (illustration 2). La toile fut vendue en 1933 comme étant attribuée à Fragonard. Des experts confirmèrent ultérieurement son authenticité. Les vendeurs tentèrent de faire casser la transaction. La Cour de cassation débouta les vendeurs étant donné que la mention « attribué à » laissait planer un doute, mais n'excluait pas la paternité : l'aléa chasse l'erreur et le tableau demeura sur les cimaises du Louvre[63].

61. *Girard* c. *9205-3800 Québec inc.*, 2012 QCCQ 12737, par. 162 (j. Breault) ; voir l'ensemble du passage aux par. 157-165.
62. Voir également : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, préc., note 13, par. 83.
63. Civ. 1re, 24 mars. 1987, *Bull. civ.* I, nº 105, p. 78.

Illustration 2 : Jean-Honoré Fragonard, *Le Verrou* [1774-1778] huile sur toile, 73 x 93 cm, Musée du Louvre

Il est donc important d'indiquer les doutes au moment de la vente afin de minimiser les risques de contestation. Le contrat aléatoire en matière d'art peut rapporter gros. Plus le risque d'attribution et les sommes en jeu sont élevés, plus les cocontractants doivent détenir une connaissance de l'artiste visé et de l'état du marché. Le contrat devrait alors être rédigé expressément pour l'œuvre qui fait l'objet de la transaction et mentionner l'ensemble des informations disponibles sur l'authenticité et la provenance, de même que la nature des doutes qui existent sur l'authenticité. Quoique parfaitement licite, il s'agit d'un terrain dangereux pour l'amateur qui devrait demeurer l'apanage des spécialistes.

D- Les changements d'attribution

L'opinion des experts peut se modifier au cours du temps. Une attribution à un maître peut faire place à une attribution à son élève ou à son cercle alors qu'inversement, une analyse plus fine permet parfois de conclure qu'une œuvre est bien plus significative que ce que l'on croyait jusqu'alors. Pareille réattribution modifie la place de l'œuvre dans l'histoire de l'art et a des conséquences importantes sur sa valeur.

Les changements d'attribution constituent une question difficile, et la jurisprudence québécoise n'offre pas d'illustration de cette situation. Pour l'aborder, il faut donc se reporter à la jurisprudence française, en revenant sur deux dossiers qui portent sur des tableaux aujourd'hui attribués à Poussin. Dans chacune des affaires, ce n'est

pas l'acheteur, mais le vendeur qui demanda l'annulation en raison d'une réattribution postérieure à la vente.

La première affaire, et la plus célèbre, porte sur la vente en 1968 du tableau alors intitulé *Bacchanale*, en mauvais état et fortement restauré, vendu à l'hôtel Drouot avec la mention « Carrache (école de) ». La Réunion des Musées Nationaux fit jouer son droit de préemption pour le Louvre, qui l'exposa comme un authentique Poussin sous le titre *Olympos et Marsyas*, et ce bien que les experts demeurassent divisés sur son attribution (illustration 3). Après des années de procédures qui donnèrent lieu à trois décisions d'appel et deux recours en cassation, la Cour d'appel de Versailles finit par donner raison aux vendeurs :

Illustration 3 : Nicolas Poussin, *Olympos et Marsyas* [circa 1626-1628]
huile sur toile, 102,5 × 89,5 cm, collection particulière

> [L]e tableau vendu le 21 février 1968 était décrit dans le catalogue : "Carrache (École des), Bacchanale. Toile agrandie ; haut. 1,03 m, larg. 0,89 m" ; que dans cette description qui fixe ainsi la nature de la chose, objet du contrat, ne figure aucune allusion à l'existence d'une possible attribution de l'œuvre à Nicolas Poussin, voire même à son école, à son style ou à sa manière, alors qu'il est pourtant d'usage, lorsqu'une incertitude subsiste sur la paternité d'une œuvre d'art, d'employer des formules telles que « signé de… attribué à… école de… style… genre… manière… » ; qu'en l'absence de telles mentions, la seule indication « École des Carrache » à laquelle il n'est pas contesté que Nicolas Poussin n'a jamais appartenu, est exclusive d'une attribution à ce dernier et ne laisse subsister aucun aléa ; […]

> [L]es époux Saint-Arroman, en croyant qu'ils vendaient une toile de l'École des Carrache, de médiocre notoriété, soit dans la conviction erronée qu'il ne pouvait s'agir d'une œuvre de Nicolas Poussin, alors qu'il n'est pas exclu qu'elle ait pour auteur ce peintre, ont fait une erreur portant sur la qualité substantielle de la chose aliénée et déterminante de leur consentement qu'ils n'auraient pas donné s'ils avaient connu la réalité.[64]

La question au centre des débats ne fut donc pas de déterminer si l'œuvre était véritablement un Poussin, mais bien de savoir si, au moment de la vente, il y avait une certitude que l'œuvre n'était pas un Poussin. Si l'expert avait laissé planer un doute qu'il pouvait s'agir d'un tableau de Poussin et que les propriétaires avaient néanmoins choisi de s'en départir, ces derniers n'auraient pas pu subséquemment se plaindre que le Louvre l'exposât comme un Poussin. Or, étant donné qu'en l'espèce les vendeurs n'avaient pas donné leur consentement à la vente d'une œuvre qui aurait pu être de Poussin, la vente fut annulée.

Une seconde affaire portant sur un autre Poussin – la *Fuite en Égypte* – vint renforcer cette jurisprudence. La Cour de cassation estima en effet que le tableau vendu avec l'attribution « atelier de Poussin », alors que plusieurs spécialistes pensaient désormais qu'il s'agissait d'une œuvre du maître, pouvait faire l'objet d'une annulation[65].

Bien que l'on comprenne la position des vendeurs dans les deux affaires Poussin lorsqu'ils découvrirent que la toile qu'ils venaient de vendre aurait pu avoir une attribution plus prestigieuse et, partant, une valeur plus importante, ces décisions ne sont pas sans causer un certain malaise. Le droit intègre mal que l'histoire de l'art est un domaine où les certitudes sont rares, et où le savoir est appelé à évoluer substantiellement avec le temps. Les experts comme les collectionneurs savent que les attributions ont une part irréductible d'incertitude.

Certes, les erreurs d'attribution importantes dues au dol ou à la vente de faux doivent être sévèrement sanctionnées. Mais en va-t-il de même pour la réattribution d'une œuvre qui, comme dans la seconde affaire Poussin, n'est plus de l'atelier d'un artiste, mais bien de l'artiste lui-même ? Il ne s'agit pas ici d'une différence aussi

64. *Affaire de l'Olympos et Marsyas du Poussin*, préc., note 9.
65. Civ. 1re, 17 sept. 2003, *Bull. civ.* I, nº 183, p. 142.

importante qu'entre un original et un faux, mais du simple résultat d'un changement d'appréciation d'un ou de quelques spécialistes sur les nuances de la palette, du dessin, de la technique, de la touche de l'artiste, qui peut faire la différence entre une œuvre « attribuée à X », « de l'atelier de X » ou « suiveur de X », et ce sans que jamais preuve définitive soit apportée. Peut-être ces deux affaires Poussin permettraient-elles d'interpréter adéquatement l'article 1400 C.c.Q. qui, comme son équivalent français, protège l'intégrité du consentement. Mais ces décisions demeurent en porte-à-faux avec l'indétermination constitutive du monde de l'art et ont pour résultat de décourager le travail de ceux qui fouillent le marché, qui effectuent des recherches pour identifier des tableaux qui seraient mal attribués, et qui, ce faisant font avancer les connaissances en histoire de l'art[66].

III- LES QUESTIONS PROCÉDURALES

A- Le rôle du tribunal

Un procès qui porte sur l'attribution d'une œuvre place le tribunal dans une situation difficile. Le rôle du juge est-il de trancher un débat sur lequel des experts sont en désaccord ? Le problème s'était déjà posé lors du procès, à Londres, en 1787, portant sur un autre tableau attribué à Poussin : « qui est le plus à même de juger de la véracité d'une attribution ? Les peintres qui se prononcent avec leur expérience de peintre ou bien les marchands de tableaux, les amateurs et les experts qui jugent avec leur connaissance de l'œuvre de Poussin ? »[67].Plus récemment, la Cour d'appel de New York indiqua que ce malaise est toujours bien présent :

> Since art authentication involves the exercise of the expert's informed judgment, it is highly subjective, and even highly regarded and knowledgeable experts may disagree on questions of authentication […].
>
> Simply put, determinations of the authenticity of art work are complex and highly subjective assertions of fact. As such, disputes concerning authenticity are particularly ill-suited to resolution by declaratory judgment. The law cannot give an

66. Au sujet des réattributions, voir généralement : A.L. BANDLE, préc., note 53.
67. Pierre ROSENBERG, « À propos de Poussin », dans Anne Laure BANDLE et Frédéric ELSIG (dir.), *Risques et périls dans l'attribution des œuvres d'art : de la pratique des experts aux aspects juridiques*, nº 27, coll. « Études de droit de l'art », Genève/Zürich, Schulthess, 2018, p. 9.

> art owner a clear legal right to a declaration of authenticity when such a declaration by definition will not be definitive.[68]

Bien que ce sentiment soit tout à fait compréhensible, un excès de prudence n'est cependant pas toujours de mise. Dans le dossier *Lavoie*, la Cour supérieure refusa de se prononcer sur l'authenticité de deux tableaux attribués à Marc-Aurèle Fortin :

> [12] […] Nous croyons, avec respect, que c'est là une mauvaise conception du rôle de la Cour, car alors c'est le soussigné qui deviendrait l'EXPERT et qui décernerait LE certificat d'authenticité, certificat qui dorénavant constituerait le « passeport » permanent de ces tableaux. Plus personne à l'avenir ne pourrait contester et ce serait un juge, amateur de tableaux, mais profane en la matière, qui serait devenu l'EXPERT.[69]

La Cour observa notamment que l'expertise en matière artistique est scientifiquement moins fiable que celle produite par un ingénieur ou un neurochirurgien[70]. Cela eut pour résultat que la Cour supérieure invalida uniquement la vente de l'un des tableaux étant donné que des tiers avaient exprimé au vendeur des doutes sur l'authenticité de ce premier tableau. Quant au second tableau, la Cour refusa d'annuler la vente : « Ici, il faut répéter qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de tirer une conclusion qui, comme nous l'avons déjà dit, équivaudrait à décerner un certificat d'authenticité. »[71]

Avec égards, la Cour se méprend sur son rôle dans un différend portant sur l'authenticité. Il est évident qu'une preuve démontrant que le vendeur savait qu'il y avait un doute sérieux sur l'authenticité est un élément fort pour entacher sa crédibilité. Ceci étant, en présence d'une preuve contradictoire sur l'authenticité d'une œuvre, la Cour doit se demander si la partie a rempli son fardeau de preuve. Ce jugement n'aura pourtant pas une portée aussi extravagante que l'écrit la Cour dans *Lavoie*, comme s'il s'agissait d'un jugement dernier sur lequel personne ne pourra ensuite revenir. Le jugement sur l'authenticité permet peut-être de trancher le litige entre les parties, mais il ne constitue pas *la* vérité sur l'œuvre en ce qui concerne le marché de l'art, un « passeport permanent » pour reprendre l'expres-

68. *Thome* v. *Alexander & Louisa Calder Found*, 70 AD3d 88 (NY App. Div. 2009), p. 99.
69. *Lavoie* c. *Centre canadien d'expertise des peintures ltée*, préc., note 15, par. 12.
70. *Id.*, par. 25 et 26.
71. *Id.*, par. 38.

sion employée par le juge[72]. Les experts du marché de l'art, au fil de l'évolution des connaissances, pourront toujours, à une date ultérieure, mettre en cause les conclusions du juge sur la base de nouvelles connaissances. Le dossier de la Cour pourra certes constituer un élément pertinent, mais ce n'est en aucun cas déterminant sur le jugement postérieur de l'histoire de l'art. Il est utile de citer la Cour d'appel de New York, qui articule une position qui nous semble être la bonne concernant le rôle des tribunaux lorsqu'ils sont saisis d'un différend en matière d'authenticité :

> [I]n our legal system, courts have neither the education to appropriately weigh the experts' opinions nor the authority to independently gather all available appropriate information; we can only base our conclusions on the evidence the parties choose to present to us, and our findings as to a party's entitlement to relief are generally made according to a preponderance of the evidence standard. So, any declaratory judgment of authenticity a court issued would amount to a statement that the preponderance of the evidence submitted to it supported a finding that the work at issue was genuine. Even if we considered declaratory relief to be proper in this context, such a limited determination would, in any event, be of no value. Indeed, it would be similar to a mere advisory opinion.
>
> This is not to say that courts do not address the issue of authenticity. Courts are often required to issue findings as to art works' authenticity as an element of claims, such as those brought by dissatisfied buyers, seeking money damages from sellers or appraisers, or rescission of art sales. However, in these actions, the relief awarded by the court binds only the parties to the transaction, and does not attempt to affect the art market generally. Although it is possible for a court's pronouncement regarding a work's authenticity to have an impact on the work's market value, any such impact would be an incidental effect of the decision rather than its central purpose.[73]

72. *Id.*, par. 12. Voir des considérations similaires dans : *Affaire du Norval Morrisseau*, préc., note 2, par. 148.
73. *Thome* v. *Alexander & Louisa Calder Found*, préc., note 68, p. 101.

Lorsque l'authenticité doit être tranchée pour résoudre le débat entre les parties, le tribunal, malgré la difficulté de l'exercice, doit forcément se prononcer. Cependant, un tribunal aura raison de faire preuve de prudence et de ne pas conclure lorsque la détermination de l'authenticité n'est pas nécessaire pour résoudre la question en litige, comme lorsque le tribunal doit décider si l'acheteur était au courant d'un doute sur l'authentification de l'œuvre[74].

B- Le fardeau de la preuve

La question mérite d'être posée, car la réponse n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Au Québec, il est bien établi que le fardeau en matière civile est la prépondérance de la preuve[75]. Mais que doit-on prouver exactement dans un procès où un vendeur estime de bonne foi, et expert à l'appui, avoir vendu un original alors que l'acheteur prétend, expert à l'appui, qu'il s'agit d'un faux, ou de l'œuvre originale d'un autre artiste ? L'acheteur doit-il *nécessairement* faire la démonstration qu'il s'agit d'un faux, ou démontrer l'erreur d'attribution ?

Malgré les différences qui existent entre nos droits en matière de preuve et de procédure, la solution du droit français mérite qu'on s'y attarde. Dans le premier pourvoi en cassation du dossier de l'*Olympos et Marsyas* de Poussin résumé plus haut, la haute juridiction française reprocha justement à la Cour d'appel de Paris d'avoir recherché si le tableau était ou non un Poussin plutôt que de se demander si le consentement avait été vicié par la « conviction erronée [des vendeurs] que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin »[76]. Pour le dire autrement, pareille jurisprudence permet l'annulation d'une vente lorsqu'un doute important existe sur l'authenticité ou, plus précisément, lorsqu'il y a erreur sur la certitude de l'authenticité[77]. L'acheteur qui acquiert un tableau original de Jean Paul Lemieux ne donne pas son consentement pour acquérir un tableau sur lequel plane un doute d'attribution important. Cette solution s'insère fort bien dans le droit civil des contrats qui protège l'intégrité du consentement[78]. Rien ne semble empêcher qu'elle soit adoptée au Québec.

---

74. Voir : *Girard* c. *9205-3800 Québec inc.*, préc., note 61, par. 97-110.
75. Art. 2804 C.c.Q.
76. Civ. 1re, 22 fév. 1978, *Bull. civ.* I, nº 74, p. 62.
77. Civ. 1re, 13 janv. 1998, *Bull. civ.* I, nº 17, p. 11. Voir plus généralement : Victor SEREZAL, *L'authenticité des œuvres d'art et le droit des contrats*, Paris, Université Panthéon-Assas Paris II, 2010, p. 25 et s.
78. Voir à ce sujet : S. VIGNERON, préc., note 40.

La différence entre la démonstration d'un doute sérieux sur l'authenticité de l'œuvre et la démonstration que l'œuvre n'est pas authentique ou fait l'objet d'une mauvaise attribution peut s'avérer déterminante lors d'un litige. Dans une récente décision ontarienne concernant un tableau attribué à Norval Morrisseau, un conservateur du Musée des beaux-arts de l'Ontario fit part au propriétaire du tableau, après son acquisition, de doutes quant à son authenticité. Après de longues procédures judiciaires, l'acheteur réussit à démontrer que le marchand dont il avait acquis le tableau avait forgé une fausse provenance. Son experte – spécialiste reconnue de l'œuvre du peintre – concluait, au moyen d'une preuve non contestée, qu'il s'agissait d'un faux. Et l'acheteur réussit même à démontrer l'existence d'un réseau criminel qui avait mis en vente des centaines de faux tableaux du peintre. Le tribunal conclut néanmoins que cette preuve n'était pas suffisante pour déclarer par prépondérance que le tableau litigieux était un faux[79]. Or, si le fardeau de preuve avait été la démonstration d'un doute sérieux, il semble que la preuve apportée au procès aurait suffi pour que le propriétaire se décharge de son fardeau de preuve.

Finalement, la solution française selon laquelle une vente peut être annulée s'il existe un doute important quant à l'authenticité de l'œuvre en litige présente de nombreux avantages. Elle permet de pallier les deux problèmes identifiés dans cette section, soit l'inconfort du tribunal de se prononcer sur l'authenticité et la difficulté pratique bien réelle lors d'un procès de démontrer qu'un tableau est un faux. Cette solution permet également de garantir l'intégrité du consentement, pierre angulaire de notre droit des obligations contractuelles.

C- Une expertise commune ?

En matière d'attribution, la preuve d'expert devrait-elle être contradictoire ? La Cour d'appel de New York remarque qu'il est plus difficile pour les tribunaux qui ont affaire à une preuve contradictoire de se prononcer sur les questions d'authenticité, citant en exemple la France, où la Cour nomme un expert[80]. Le CAfA, tribunal d'arbitrage en art, récemment fondé à La Haye, exige qu'un expert nommé par le tribunal se prononce sur les questions d'expertise scientifique ou de provenance, alors qu'un débat contradictoire peut avoir lieu entre des experts sur le style de l'artiste (le *connoisseurship*)[81]. Au Québec, le

79. *Affaire du Norval Morrisseau*, préc., note 2.
80. *Thome* v. *Alexander & Louisa Calder Found*, préc., note 68, p. 101.
81. Voir : NETHERLANDS ARBITRATION INSTITUTE, *Court of Arbitration for Art Arbitration Rules*, 1er janvier 2019, art. 28 al. 7.

Code de procédure civile, depuis la réforme de 2016, favorise le recours à l'expertise commune, à moins que les parties démontrent qu'elle n'est pas appropriée[82]. La solution du CAfA semble être la bonne. L'expertise unique devrait être privilégiée en matière scientifique et pour les recherches de provenance. Il n'y a en effet aucune raison que des experts arrivent à une conclusion différente concernant un pigment utilisé, l'âge du châssis de bois ou les dates antérieures de vente. Cependant, pour le style, et prenant en compte la spécificité d'une situation, comme la valeur en litige ou le nombre d'experts reconnus sur l'artiste, le tribunal pourrait soit opter pour un expert unique, soit préférer entendre plusieurs experts reconnus sur un artiste. Car, malgré la difficulté de l'exercice pour le tribunal appelé à trancher, il pourrait être bénéfique de confronter différentes opinions reconnues.

IV- LES EXPERTS, LES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ ET LES CATALOGUES RAISONNÉS

A- La crise de l'expertise

Le débat d'authentification est un débat d'initiés. Comme le fit remarquer Pierre Rosenberg lors d'une conférence, « le spécialiste, comme son nom l'indique, est spécialisé dans une école, en un artiste et son jugement ne vaut que dans sa spécialité. Il peut "être bon pour Poussin" – pardonnez-moi l'expression – sans pour autant l'être pour Caravage ou pour Rembrandt »[83]. Ainsi, alors qu'un bon évaluateur pourra en général se prononcer sur la valeur des tableaux de différentes écoles et de différentes périodes étant donné que son expertise réside dans sa connaissance du marché de l'art et s'appuie sur la comparaison avec des ventes antérieures d'œuvres de l'artiste ou de la même école, l'authentification, par contre, nécessite une expertise particulière, pointue et poussée, de l'artiste concerné. Pour un artiste important, on ne compte au mieux qu'une poignée de spécialistes crédibles qui peuvent procéder à un rapport d'authentification.

Mis à part certaines œuvres documentées depuis leur création ou, à l'autre extrême, des faux définitivement exclus, rien n'est jamais fixé en matière d'authentification[84]. La connaissance d'un artiste peut évoluer significativement avec le temps :

---

82. *Code de procédure civile*, RLRQ, c. C-2501, art. 148 al. 2(4).
83. P. ROSENBERG, « À propos de Poussin », préc., note 67, p. 3.
84. Dans des cas extrêmes, on peut même devoir contester les affirmations d'un artiste qui renie une partie de sa production. C'est le cas pour toute une partie de l'œuvre de Chirico (V. SEREZAL, préc., note 77, p. 8) ou d'un tableau de Lucian Freud (Kate LYONS, « BBC says painting is by Lucian Freud despite his denials », *The*

> [L]'obligation de résultat est impossible dans notre métier, impossible à remplir, à satisfaire. L'attribution a un caractère très subjectif en réalité. Un objet, comme un tableau, va être considéré comme une œuvre authentique, parce qu'il s'est fait un consensus autour d'elle, un consensus des historiens de l'art, des connaisseurs, mais ce consensus évolue. Il n'est pas permanent, et n'est en aucun cas un rocher solide sur lequel s'appuyer.[85]

Ces experts jouent ainsi un rôle hors du commun tant pour l'avancement des connaissances en histoire de l'art que pour l'évolution du marché. Et la question du régime juridique applicable à l'expert est aujourd'hui l'un des sujets les plus épineux du monde de l'art. Avec la montée des prix et la prolifération des faux, de nombreux collectionneurs déçus des résultats de l'authentification ont pour réflexe de poursuivre l'expert. Les poursuites sont en nette augmentation depuis les années 1980. Pour un chiffre d'affaires équivalent, Éric Turquin, expert français, indique que le coût de son assurance en responsabilité professionnelle a été multiplié par 30 entre 1987 et 2017[86]. Il explique :

> Avec la judiciarisation, un phénomène très général qui nous vient des États-Unis, la tentation est très forte de poursuivre la maison de vente ou l'expert à qui on a quelque chose à reprocher. Cette judiciarisation s'explique aussi par la hausse de la valeur des objets d'art. Depuis les années 1980, il y a eu une hausse vraiment très importante de la valeur des objets, avec des phénomènes de spéculation, surtout dans les années 1980, très importants, suivi de chutes spectaculaires. Ces

Guardian, 17 juillet 2016). Quant à Gerhard Richter, il exclut de son catalogue raisonné une période complète de son œuvre (1962-1968) (Alessandra DONATI, « La vente d'une œuvre mal attribuée dans une galerie ou lors d'une foire d'art – responsabilité en droit comparé », dans Anne Laure BANDLE et Frédéric ELSIG (dir.), *Risques et périls dans l'attribution des œuvres d'art : de la pratique des experts aux aspects juridiques*, nº 27, coll. « Études de droit de l'art », Genève/Zürich, Schulthess, 2018, p. 85).

85. Éric TURQUIN, « Le rôle de l'expert dans le marché des œuvres d'art anciennes », dans Anne Laure BANDLE et Frédéric ELSIG (dir.), *Risques et périls dans l'attribution des œuvres d'art : de la pratique des experts aux aspects juridiques*, nº 27, coll. « Études de droit de l'art », Genève/Zürich, Schulthess, 2018, p. 28. Sur le marché primaire, il est coutumier pour la galerie d'art qui représente l'artiste de délivrer des certificats d'authenticité pour les œuvres concernées. Nous nous attacherons moins à ce scénario qui pose beaucoup moins de difficultés étant donné que pareils certificats font l'objet de moins de contestation en raison du lien direct qui existe entre le galeriste, l'artiste et l'œuvre. Le problème se pose d'abord sur le marché secondaire.

86. *Id.*, p. 24.

> retournements de marché encouragent les actions judiciaires, parce que quand vous avez acheté un objet à un prix X, de 100 000 euros, si le marché se retourne, qu'il ne vaut plus que 20 000 euros, vous allez chercher par tous les moyens à casser la vente qui vous a rendu propriétaire de cet objet. C'est ce qui va rendre les clients beaucoup plus agressifs[.][87]

Les États-Unis traversent effectivement une crise sans précédent de l'expertise en authentification. On y dénombre un grand nombre de poursuites. Même si peu de dossiers se concluent par une condamnation de l'expert[88], les coûts humains et financiers en défense sont dissuasifs. Plusieurs fondations refusent désormais de se prononcer sur l'authenticité de certaines œuvres, par exemple celles de Jean-Michel Basquiat[89], de Keith Haring[90], de Roy Lichtenstein[91], de Jackson Pollock[92] ou d'Andy Warhol[93]. Conservateurs et professeurs évitent désormais de donner des avis à l'extérieur de leur propre institution[94].

Pour dissuader les poursuites, pas moins de cinq tentatives furent proposées depuis 2014 dans l'État de New York pour mieux protéger les experts, quoiqu'aucun projet de loi n'ait été adopté. Sans donner une immunité absolue, ces propositions voudraient qu'une poursuite soit plus précise concernant les faits plaidés et permet-

87. *Id*.
88. Justine Mitsuko BONNER, « Let Them Authenticate: Deterring Art Fraud », (2017) 24:1 *UCLA Entertainment Law Review* 19, p. 44.
89. THE ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT, « Notification from Authentication Committee », janvier 2012, en ligne : <http://www.basquiat.com/faq/> (consulté le 12 juin 2019).
90. THE KEITH HARING FOUNDATION, « Authentification », septembre 2012, en ligne : <http://www.haring.com/kh_foundation/authentication> (consulté le 12 juin 2019). Pour une affaire portant sur de faux Haring, voir : *Girard* c. *9205-3800 Québec inc.*, préc., note 61.
91. Patricia COHEN, « In Art, Freedom of Expression Doesn't Extend to "Is It Real?" », *New York Times*, 19 juin 2012 ; Eileen KINSELLA, « A matter of opinion », *ArtNews*, 28 février 2012.
92. THE POLLOCK-KRASNER FOUNDATION INC., « General FAQ », en ligne : <http://pkf.org/general-faq/> (consulté le 13 juin 2019).
93. THE ANDY WARHOL FOUNDATION, « Statement from the Board of Directors », octobre 2011, en ligne : <https://warholfoundation.org/legacy/authentication_procedure.html> (consulté le 12 juin 2019). La fondation Warhol a été la cible de nombreuses critiques et d'un cas très médiatisé concernant l'authentification d'un *Red Self Portrait*. À ce sujet : Swift EDGAR, « Standing by Your Man Ray: Troubles with Antitrust Standing in Art Authentication Cases », (2014) 37:2 *Columbia Journal of Law & the Arts* 247.
94. J.M. BONNER, préc., note 88, p. 32 et 33.

traient à l'expert de récupérer plus facilement les coûts de sa défense en cas de victoire[95].

Ce refus des spécialistes d'authentifier des œuvres mine l'intégrité du marché et favorise l'activité des faussaires et des marchands qui s'adonnent à des activités frauduleuses[96]. L'exemple canadien le plus frappant est celui de Norval Morrisseau. À la fin de sa vie, l'artiste voulut la création de la Norval Morrisseau Heritage Society, qui devait surveiller la démultiplication des faux sur le marché. Cette entité fut effectivement créée, mais refuse pourtant d'authentifier les œuvres qui lui sont soumises en raison des risques de litiges[97].

Au Québec, le catalogue raisonné est un outil peu employé[98]. Des catalogues existent pour : Joseph Légaré[99], Cornelius Krieghoff[100], Horatio Walker[101], Joseph Saint-Charles[102], les estampes de Clarence Gagnon[103], Paul-Émile Borduas[104], Frederick Bourchier Taylor[105], Charles Daudelin[106], Jean Paul Riopelle[107], Marcel Barbeau[108] et Guido

95. S. 6794, Assembly 9016, (N.Y., 2013-2014) ; S. 1229, Assembly 1018A (N.Y., 2015-2016) ; S. 1974, Assembly 5120 (N.Y., 2017-2018) ; S. 7536, Assembly 107 (N.Y., 2019-2020) et S. 1491, Assembly 604 (N.Y., 2021-2022). Voir à ce sujet : Anne-Sophie NARDON, « La responsabilité des comités en droit américain », dans colloque *Les comités d'artistes, approches juridiques*, Paris, Institut national d'histoire de l'art, 11 mai 2016.
96. J.M. BONNER, préc., note 88, p. 21 et 35.
97. *Affaire du Norval Morrisseau*, préc., note 2, par. 56.
98. Sur le catalogue raisonné au Québec : Marcel HUQUET, « Le catalogue raisonné, outil méconnu », (1998) 42:171 *Vie des arts* 46.
99. John PORTER, *Joseph Légaré. 1795-1855 : l'œuvre : catalogue raisonné*, Ottawa, Galerie des beaux-arts du Canada, 1978.
100. Marius BARBEAU, *Cornelius Krieghoff, pioneer painter of North America*, Toronto, The Macmillan Company of Canada Ltd., 1934.
101. David KAREL, *Horatio Walker*, Montréal, Fides, 1986.
102. Marie-Josée COUSINEAU, *Catalogue raisonné des œuvres de Joseph Saint-Charles*, Ottawa, Centre de recherche en civilisation canadienne-française, 1982.
103. Michèle GRANDBOIS et Rosemarie L. TOWELL, « Catalogue raisonné des gravures en creux », dans Hélène SICOTTE et Michèle GRANDBOIS, *Clarence Gagnon : rêver le paysage*, Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 2006.
104. Il s'agit d'un catalogue électronique basé à l'Institut de recherche en art canadien Gail and Stephen A. Jarislowsky à l'Université Concordia, en ligne : <https://borduas.concordia.ca/catalog> (consulté le 11 juillet 2022).
105. Sophie GIRONNAY, *Frederick B. Taylor, graveur réaliste radical : monographie et catalogue raisonné*, Sainte-Foy, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1996.
106. Catalogue électronique disponible sur le site Web <http://www.charlesdaudelin.org/> (consulté le 11 juillet 2022).
107. Cinq tomes du catalogue sont pour l'heure publiés par Yseult Riopelle chez Hibou éditeur.
108. Ninon GAUTHIER, *Marcel Barbeau : échos et métamorphoses : catalogue raisonné des peintures 1944-1971 et catalogue raisonné des sculptures 1944-2000*,

Molinari[109]. Certains parents, marchands ou historiens de l'art sont la référence pour quelques autres artistes, mais sans qu'un catalogue ait été publié. Cela fait malheureusement que l'œuvre de nombreux artistes d'importance n'est pas cataloguée. Le droit ne devrait pas décourager le travail de ceux qui souhaitent partager le fruit de leurs recherches sur un artiste.

B- La responsabilité exceptionnelle de l'expert

Le risque de poursuite contre un expert existe principalement lorsque celui-ci déclare qu'un tableau n'est pas un original, ou alors lorsqu'une expertise est contredite plus tard par d'autres experts, provoquant ainsi une perte financière pour le collectionneur qui a acheté ou vendu sur la base du premier avis.

Selon quels critères la responsabilité de l'expert devrait-elle être retenue ? Il faut d'emblée préciser que le droit québécois, contrairement au droit français, ne reconnaît pas de statut juridique particulier à l'expert. Toute personne, sans exigence préalable de qualification, peut donc se présenter comme étant un expert[110], et c'est au milieu de l'art de choisir ensuite à qui se fier. La jurisprudence québécoise n'a pas encore eu à se prononcer sur une question de responsabilité d'expert ou d'un auteur de catalogue raisonné, et il semble utile d'énoncer les principes juridiques qui devraient encadrer cette activité.

D'abord, le spécialiste d'un artiste ne devrait avoir aucune obligation de se prononcer sur une demande d'authentification ou d'octroyer un certificat d'authenticité, et ce, peu importe l'importance économique du renseignement pour la personne qui fait la demande[111]. À titre comparatif, les tribunaux français et américains ont rejeté des poursuites sur la base de la liberté d'expression de l'expert et en raison du caractère volontaire de l'acte de publication d'un catalogue raisonné :

Paris, Université Paris IV-Sorbonne, Institut d'art et d'archéologie, 2004 ; Ninon GAUTHIER, *Échos et résonances dans l'œuvre de Marcel Barbeau : catalogue raisonné des dessins : 1954-1988*, Paris, Université Paris-Sorbonne, 1996.

109. Camille DE SINGLY, *Guido Molinari : peintre moderniste canadien*, Paris, Université de Paris IV Paris-Sorbonne, 2001. Le tome 2 de cette thèse comprend un catalogue raisonné.

110. *Lavoie* c. *Centre canadien d'expertise des peintures ltée*, préc., note 15.

111. Sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur une demande de renseignement en droit québécois, voir : *BNP Paribas (Canada)* c. *Ikea Property Limited*, 2005 QCCA 297, par. 118 (j. Doyon, opinion majoritaire).

Cour de cassation, première chambre civile :

> [L]e refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif […] un expert ne saurait être condamné à établir un certificat authentifiant qu'un tableau est l'œuvre d'un peintre s'il est persuadé du contraire ; qu'en condamnant néanmoins Madame A... à établir un tel certificat sous peine de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.[112]

Cour d'appel de l'État de New York :

> [T]he creation of a catalogue raisonné is a voluntary act, and neither its issuance nor its contents are controlled by any governmental regulatory agency. […] Assuming the truth of plaintiff's assertion that the Foundation has been accepted by the art world as the body to create an authoritative Calder catalogue raisonné, that fact alone does not give a court the right to dictate what the Foundation will include in that catalogue, just as no court has the authority to compel a scholarly author of a treatise on Calder to include a listing or discussion of a particular work.[113]

Si la question devait se poser devant nos tribunaux, nous estimons que ces principes devraient être adoptés. La liberté d'expression, droit constitutionnel, et l'indépendance de l'expert doivent primer. On ne saurait astreindre un spécialiste qui ne souhaite pas se prononcer à réaliser un quelconque travail ou à inclure une œuvre dans un catalogue qu'il compile volontairement. Par ailleurs, rien n'oblige un comité à donner une réponse catégorique. Sans délivrer un certificat d'authenticité ou qualifier une œuvre de faux, un comité pourrait tout à fait conclure qu'un doute subsiste sur l'authenticité[114].

---

112. Civ. 1re, 22 janv. 2014, *Bull. civ.* I, nº 10. L'article 9 de la *Convention européenne des droits de l'homme* protège la liberté de penser, alors que l'article 10 protège la liberté d'expression.
113. *Thome* v. *Alexander & Louisa Calder Found*, préc., note 68, p. 97 et 98.
114. Hélène DUPIN, « La responsabilité des comités en droit français », dans colloque *Les comités d'artistes, approches juridiques*, Paris, Institut national d'histoire de l'art, 11 mai 2016, p. 46.

Il est fortement recommandé à l'expert de se protéger en faisant signer une clause d'exonération de responsabilité, ce qui l'excuserait en cas de faute, mais non en cas de faute lourde ou intentionnelle[115]. L'expert devrait également spécifier, dès la formation du contrat, la nature des services qui doivent être offerts, afin que le cocontractant accepte son offre de service en connaissance de cause et qu'il soit conscient des limites inhérentes aux services fournis par l'expert. Notamment, ce dernier ne peut s'engager à n'émettre qu'une opinion, faute de pouvoir donner de garantie quant aux qualités substantielles de l'œuvre. On note que la responsabilité de l'expert n'est pas seulement contractuelle, mais pourrait aussi être extracontractuelle, comme lorsque celui-ci signe des certificats de complaisance afin de permettre à une galerie de vendre un faux à un client. Cette situation permettrait d'engager la responsabilité contractuelle de la galerie et extracontractuelle de l'expert.

Peu importe que la responsabilité soit contractuelle ou extracontractuelle, l'expert est tenu d'agir de bonne foi[116], au meilleur des intérêts de la personne qui demande l'opinion, et ce avec prudence et diligence[117]. Toute poursuite à l'endroit d'un expert devra démontrer à la fois une erreur quant au résultat de l'expertise et une faute commise par l'expert[118]. Cette faute se manifestera essentiellement de trois manières : (1) lorsqu'une personne représente erronément qu'elle détient les qualifications nécessaires pour réaliser une expertise, (2) en cas de faute dans l'exécution de l'expertise, ou (3) lorsque l'expert n'agit pas dans le meilleur intérêt du propriétaire de l'œuvre.

(1) La personne non qualifiée – Pour être expert, encore faut-il posséder une expertise. Une personne ne devrait accepter d'effectuer une expertise que lorsqu'elle est qualifiée pour le faire. Il ne s'agit pas ici d'une question de formation universitaire. Les personnes les mieux placées pour authentifier les œuvres d'un peintre dans les années qui suivent son décès sont souvent les membres de sa famille ou ses proches. Il s'agit plutôt de s'assurer que l'expert détienne suffisamment de connaissances sur l'œuvre de l'artiste pour que son opinion ait une valeur, que ce soit en raison de sa maîtrise

115. Sur la notion de faute lourde, voir : V. KARIM, préc., note 13, par. 3881 et 3882. Le contrat d'authentification serait vraisemblablement qualifié de contrat de service.
116. Art. 1375 C.c.Q.
117. Art. 2100 C.c.Q.
118. D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 104. Sur la définition de la faute : Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, *La responsabilité civile*, 9e éd., vol. 1, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, par. 1-164.

des méthodes techniques, de sa formation en histoire de l'art ou de sa familiarité avec l'artiste et son œuvre.

La responsabilité d'un expert incompétent qui n'apporte pas d'éléments qui seraient de nature à améliorer la connaissance sur l'œuvre devrait être retenue. Nous ne visons évidemment pas ici les experts qui sont employés par les maisons de vente ou qui effectuent régulièrement des expertises sur un grand nombre d'œuvres. L'avis de ces derniers n'aura peut-être pas le même poids que celui d'un comité ou de l'expert reconnu sur un peintre, mais cela n'empêche pas ce généraliste de donner son opinion. Cependant, en cas de vente d'une œuvre de grande importance, ce généraliste devrait consulter l'autorité reconnue sur l'artiste concerné.

(2) La faute dans la réalisation de l'expertise – La responsabilité pour faute dans la réalisation de l'expertise devrait être envisagée uniquement dans des cas exceptionnels. Comme nous l'avons déjà mentionné, les divergences d'opinion et de techniques d'évaluation entre les experts et l'évolution des connaissances font que l'on ne saurait imputer de faute parce que l'on estime que trop ou trop peu d'importance fut accordée à un facteur particulier lors de l'analyse ou parce que d'autres mettent ultérieurement en cause l'opinion émise. L'expert peut en effet considérer et évaluer à sa guise une foule d'éléments, comme la signature, le médium, le thème, un détail de l'œuvre, le lien avec d'autres tableaux de l'artiste ou avec des œuvres contemporaines, de même que tout autre élément intrinsèque ou extrinsèque à l'œuvre.

De manière générale, un expert en authentification ne saurait avoir qu'une obligation de moyen, et non de résultat[119]. C'est d'ailleurs la position à la fois du droit suisse[120] et du droit français :

> [E]n ce domaine, les spécialistes mêmes les plus compétents ne peuvent rendre un avis qu'en l'état des connaissances au moment où ils se prononcent, car il y a dans l'authentification des œuvres d'art un aléa intrinsèque lié à l'histoire de l'art et à l'histoire de chaque artiste, comme à l'appréciation humaine

119. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, préc., note 8, par. 103.
120. Joëlle BECKER, « Avis d'experts : la responsabilité des experts et sa limitation au regard du droit suisse » dans Anne Laure BANDLE et Frédéric ELSIG (dir.), *Risques et périls dans l'attribution des œuvres d'art : de la pratique des experts aux aspects juridiques*, nº 27, coll. « Études de droit de l'art », Genève/Zürich, Schulthess, 2018, p. 35-37.

> du spécialiste nonobstant son sérieux, ses connaissances et son expérience.[121]

On pourrait seulement envisager une obligation de résultat pour certains aspects très précis de l'expertise, par exemple pour une analyse technique objective, comme un test de dendrochronologie[122]. Par contre, en matière stylistique ou pour les recherches de provenance dans les archives, on ne saurait astreindre un expert à une obligation de résultat étant donné la part importante de subjectivité qui forge l'opinion de l'expert.

La notion de faute doit également être envisagée au regard du mandat précis :

> [L]es méthodes utilisées doivent être proportionnées au but visé. Ainsi, le degré de diligence ne sera pas le même lorsqu'un expert, historien de l'art non spécialisé, est requis de fournir, à bref délai et à bas prix, une estimation approximative d'une œuvre, que lorsqu'un expert reconnu comme étant spécialiste d'un artiste majeur, et touchant des honoraires en conséquence, est requis de certifier son authenticité dans le cadre d'une vente et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à cette expertise.[123]

Ainsi, lorsqu'un expert qualifié réalise un travail de manière diligente, on ne peut lui reprocher que d'autres experts soient majoritairement contre son avis, ou encore qu'il n'ait pas anticipé les évolutions ultérieures des opinions dans sa discipline.

(3) Le conflit d'intérêts ou le manque d'indépendance – Finalement, une faute peut se matérialiser lorsqu'un expert en authentification – ou les membres d'un comité faisant également le commerce des œuvres de l'artiste – fait passer ses intérêts personnels avant ceux de celui qui demande une expertise en authenticité[124]. Il en va de même pour une expertise de complaisance qui est effectuée par une personne dans le but de faciliter une transaction[125]. Il est

121. H. DUPIN, préc., note 114, p. 47.
122. J. BECKER, préc., note 120, p. 34 et 36.
123. *Id.*, p. 39.
124. C'est l'un des reproches récurrents à l'encontre du Andy Warhol Art Authentication Board. Voir : S. EDGAR, préc., note 93, p. 248 et s.
125. Cette situation factuelle s'est présentée concernant un faux Suzor-Côté : *Guillemette* c. *135371 Canada inc.*, préc., note 16, par. 43.

d'ailleurs évident qu'un expert ne saurait être rémunéré à commission pour le travail qu'il effectue – c'est-à-dire qu'il touche plus s'il délivre un certificat et qu'une transaction a lieu. Cela le placerait *de facto* en conflit d'intérêt. Par contre, cela n'empêche pas un expert de demander un paiement administratif raisonnable pour la délivrance du certificat d'authenticité ou pour l'inclusion à un catalogue raisonné après avoir rendu une opinion positive.

Une situation de conflit d'intérêts et de manque d'indépendance s'est posée dans la très particulière affaire du *Portrait de Claude Monet* (illustration 4), sur laquelle les tribunaux français se penchèrent[126]. Daniel Wildenstein acheta pour la société Wildenstein, de Paulette Howard-Johnston, un portrait de Monet attribué à Sargent. Des doutes subséquents sur l'attribution à Sargent menèrent l'acheteur à demander la nullité de la vente, et une entente fut trouvée entre les parties. L'acheteur garda le tableau, mais obtint une réduction du prix de vente de moitié et promit de donner le tableau à un musée. Au bout de dix ans, non seulement le portrait n'avait toujours pas été donné comme il avait été convenu, mais il apparaissait désormais comme étant un autoportrait de Monet dans le catalogue raisonné dont l'auteur n'est nul autre que… Daniel Wildenstein, ce qui démultipliait sa valeur. Cette fois, ce fut au tour de Paulette Howard-Johnston d'instituer des procédures qui menèrent à une longue bataille judiciaire qui aboutirent trois fois à la Cour de cassation[127]. Quoique le dossier portât essentiellement sur la question de l'erreur lors de la vente, ce cas illustre une situation où l'expert n'a pas l'indépendance nécessaire pour se prononcer sur une attribution dans pareille situation, étant donné qu'il bénéficie directement de la réattribution après l'acquisition.

126. Voir les détails factuels : V. SEREZAL, préc., note 77, p. 21 et 22.
127. Civ. 2e, 20 déc. 2001, nº 00-20118 ; Civ. 1re, 28 mars 2008, *Bull. civ.* I, nº 95 et Civ. 1re, 17 mars 2016, Bull. civ. nº 846, II, nº 1016.

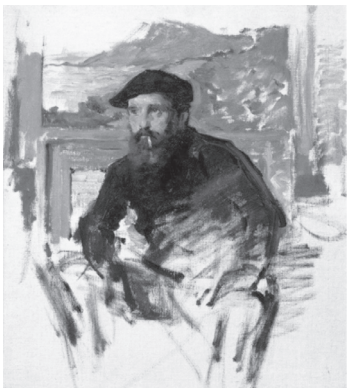


Illustration 4 : Attribution contestée,
***Portrait de Claude Monet* [date inconnue]**
Huile sur toile

Mais, mises à part ces situations exceptionnelles, les personnes qui travaillent pour établir l'authenticité des œuvres d'art ou qui rédigent des catalogues raisonnés effectuent une tâche souvent ingrate, bien qu'absolument essentielle. Le système juridique québécois devrait offrir les protections nécessaires pour que les spécialistes se prononcent librement, sans craindre les poursuites, afin de leur permettre de faire avancer les connaissances en histoire de l'art.