

Vol. 15, n° 1

L'affaire *CCH* devant la Cour fédérale d'appel: le droit de reproduire la documentation juridique est limité

René Pepin*

1. Introduction	271
2. Les faits	272
3. Les questions à trancher	273
4. Le remède accordé	274
5. Les motifs	275
5.1 Les arguments du Barreau ne reposant pas sur la LDA	275
5.2 Les motifs relatifs au paragraphe 3(1): le droit de reproduire des textes	276
5.3 Les motifs relatifs à l'alinéa 3(1)f) de la LDA: la communication au public, par télécommunication, d'une œuvre.	281

© René Pepin, 2002.

* Professeur à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke.

5.4	Les motifs relatifs à l'article 3 <i>in fine</i> de la LDA: le droit exclusif d'autoriser un des actes mentionnés à l'article 3	282
5.5	Les motifs fondés sur le paragraphe 27(2) de la LDA: la violation à une étape ultérieure («contributory infringement»)	284
5.6	La défense d'utilisation équitable: l'article 29 de la LDA	286
6.	Conclusion.	291

1. Introduction

Le 14 mai 2002, la Cour fédérale d'appel rendit sa décision¹ dans le litige opposant trois maisons d'édition spécialisées en matière juridique et le Barreau ontarien². Celui-ci s'occupe, entre autres, de gérer la «Grande bibliothèque» (*Great Library*), i.e. la bibliothèque de la faculté de droit de l'Université York, en Ontario. Dans le cadre de ses activités, le Barreau, sur demande de personnes impliquées dans le monde juridique, qu'elles soient juges, avocats ou avocates, stagiaires ou étudiants ou étudiantes, fournit un service de photocopie et transmission par la poste, par service de messagerie ou par moyen électronique de documents juridiques: textes de lois, règlements, décisions de tribunaux, articles de revues, ou extraits de monographies. Il met aussi à la disposition des usagers de la bibliothèque un certain nombre d'appareils à photocopier. Les maisons d'édition ont prétendu que, ce faisant, on violait plusieurs dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*³.

La décision est fort longue et très bien documentée. Elle fait suite à un jugement rendu en première instance en novembre 1999⁴, lui aussi très étoffé. À notre avis elle doit être étudiée car elle est importante sous plusieurs rapports. Elle soulève d'abord une question qui est bien d'actualité. On sait que le développement des communications dans la dernière décennie a amené une petite révolution dans la façon d'accéder aux sources du droit. Les diverses banques de données juridiques permettent d'avoir accès instantanément au texte des lois, règlements, articles de revues et jugements très

-
1. Disponible sur le site de la Cour fédérale du Canada à l'adresse URL <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2002/2002caf187.html>.
 2. *CCH Canadian Ltd. c. Law Society of Upper Canada*, [2002] F.C.J. n° 690, [2002] FCA 187 (QL). Le juge Linden a rendu les principaux motifs, appuyé par le juge Sharlow. Le juge Rothstein, tout en arrivant aux mêmes conclusions, a rendu des motifs sur quelques points plus spécifiques. Nous aurons l'occasion de voir où les juges Linden et Rothstein diffèrent d'avis.
 3. L.R.C. (1985), c. C-42, ci-après LDA .
 4. [2000] 2 C.F. 451. La cause a été entendue en novembre 1998, et c'est un an plus tard que le juge Gibson rendit son avis.

récents des tribunaux. Comme ces documents sont encore publiés dans une version papier et sont manifestement protégés par la LDA, on peut se demander jusqu'à quel point il est légal pour le juriste de télécharger à peu près tout ce qu'il désire à partir de banques de données sans enfreindre la loi. D'autre part, la décision de la Cour fédérale d'appel soulève des interrogations qui concernent les concepts les plus fondamentaux dans le domaine du droit d'auteur. Prenons un seul exemple. On sait que pour qu'une œuvre soit protégée en vertu de la loi, elle doit, comme condition essentielle, être originale⁵. Or qu'en est-il en l'occurrence? Peut-on dire que le fait pour un éditeur de reproduire des décisions de tribunaux dans un volume, dont on ne veut surtout pas changer un iota au texte, est suffisamment original? Suffit-il, pour qu'il y ait originalité, d'ajouter un résumé de la décision? Ou des mots-clés? L'index par sujets, publié à la fin d'un volume, est-il protégé par la loi? Ce sont ces questions, et plusieurs autres, qui ont dû être abordées par la Cour et méritent d'être scrutées.

2. Les faits

Le Barreau ontarien est, comme ses homologues des autres provinces, un organisme à but non lucratif, chargé par la loi de réglementer la profession d'avocat. Sa particularité, en ce qui nous concerne, est qu'il est, en plus, chargé de la gestion de la bibliothèque juridique la plus prestigieuse de cette province. Comme on l'a mentionné, il met à la disposition de sa clientèle des appareils à photocopier, et il offre un service de photocopie et de transmission de documents juridiques. À noter qu'il a adopté une «Politique d'accès au droit», et des «Lignes directrices». La politique d'accès contient une phrase importante calquée sur les articles 29 et 29.1 de la LDA, en matière d'utilisation équitable. Elle prévoit qu'il peut être photocopié «un seul exemplaire» de «documents juridiques», dans un but de «recherche», d'«étude privée», de «critique» ou d'utilisation en cour. Les lignes directrices, pour leur part, prévoient ceci, au point n° 4: «[...] on doit faire preuve de discernement en matière de photocopie. Le Barreau ne fera pas de photocopies pour des motifs autres que ceux exprimés dans le formulaire de demande, et toute demande équivalant à plus de 5 % du nombre de pages d'un livre sera évaluée

5. *Supra*, note 3, article 5(1): «[...] le droit d'auteur existe au Canada, [...] sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [...]

au mérite»⁶. Quant aux appareils à photocopier, le Barreau ne supervise pas leur utilisation, mais a affiché une notice près d'eux voulant que la LDA s'y applique, et qu'il décline toute responsabilité en cas d'utilisation illégale des appareils.

Les trois compagnies appelantes font partie des maisons d'édition juridiques les plus importantes au Canada: Commerce Clearing House (CCH), Carswell et Thomson, qui sont affiliées, et Canada Law Books. Elles ont intenté des procédures en 1993 après avoir envoyé sans succès une lettre demandant au Barreau de cesser ses pratiques. On a préparé une cause-type en demandant notamment aux employés de la Grande bibliothèque de photocopier et envoyer par télécopieur trois décisions choisies au hasard dans la collection des *Dominion Law Reports*, des extraits d'un volume du type «loi annotée», et un article tiré d'un «textbook», i.e. un recueil destiné à être utilisé auprès d'étudiants.

3. Les questions à trancher

Les questions à trancher ont été fort nombreuses, si on cherche à toutes les identifier, mais essentiellement les appelantes reprochaient au Barreau d'avoir enfreint les dispositions suivantes de la LDA. D'abord, l'article 3, qui est la disposition de base énumérant les droits exclusifs des détenteurs de droits d'auteur. Son premier paragraphe dispose, notamment, que l'un de ces droits consiste à «produire et reproduire l'œuvre», i.e. en multiplier les exemplaires. On voulait faire déterminer par la Cour si le Barreau ontarien viole la loi parce qu'il reproduit une œuvre protégée ou, comme le dit la même disposition, «une partie substantielle» de l'œuvre. L'alinéa 3(1)f prévoit pour sa part le droit exclusif du créateur «de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre». Cette disposition est-elle violée lorsqu'on envoie par télécopieur des extraits de documents juridiques? Le dernier paragraphe de l'article 3 dispose enfin que le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre a le droit exclusif d'autoriser les actes ci-avant mentionnés. Cette disposition est-elle respectée lorsque le Barreau autorise des employés à photocopier et transmettre des documents? Et qu'en est-il lorsqu'il accepte et tolère que les usagers de la bibliothèque se servent comme ils veulent des appareils à photocopier?

6. Cf. *supra*, note 2, par. 2. C'est notre traduction. À noter qu'au moment de rédiger ce texte, la version française de la décision de la CFA n'était pas disponible. Le lecteur ne se surprendra donc pas de nous voir mettre souvent entre parenthèses l'expression correspondant dans le texte original au mot ou concept dont nous voulons traiter.

S'est posée aussi la question de la violation ou non des articles 27 et surtout 27.1 de la LDA. L'article 27 énonce le principe selon lequel il y a violation de la loi chaque fois qu'est accompli sans le consentement du titulaire un acte que la loi lui réserve exclusivement. Il fallait déterminer si on peut prétendre qu'il y a consentement au moins implicite de la part des maisons d'édition pour que des extraits de leurs volumes soient reproduits. Plus problématique est l'application de l'article 27.1, qui porte sur ce que la loi nomme la «violation à une étape ultérieure», notion connue en anglais sous le vocable «secondary infringement». Il interdit la vente ou la mise en circulation d'exemplaires d'une œuvre protégée «alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit». Trois éléments doivent être prouvés pour qu'il y ait infraction à cette disposition: l'existence d'une copie d'une œuvre résultant d'une contrefaçon, la connaissance de ce fait par celui ou celle qui cherche à vendre l'œuvre, et le fait qu'il y ait vente ou possession en vue de vente ou de mise en circulation de l'œuvre contrefaite. Dans le cas qui nous concerne, lorsque le Barreau ontarien photocopie et expédie des extraits de volumes, dans le cadre d'un service à but non lucratif, doit-on considérer qu'il «vend» un exemplaire? Et, question encore plus délicate, à partir de quand peut-on considérer qu'il «sait ou devrait savoir» qu'il manipule des exemplaires contrefaits? On verra que les juges Linden et Rothstein diffèrent d'avis sur ce point.

Enfin, le Barreau alléguait qu'il était visé par des exonérations prévues dans la LDA, surtout la notion d'utilisation équitable. Il a aussi soulevé des principes juridiques plus généraux pour défendre son service, notamment les notions d'égalité, d'accès à la justice, et le règne du droit. On a même parlé de délégation de la prérogative royale relative au droit de publier les décisions des tribunaux... Restera à voir quel succès ces arguments ont eu.

4. Le remède accordé

À notre avis, cette décision va tout probablement être portée en appel devant la Cour suprême. À cause des intérêts économiques en jeu, mais aussi parce que les plaignantes n'ont pas obtenu tous les remèdes précis qu'elles réclamaient. Elles ont certes remporté une victoire importante. Les trois juges ont été d'accord pour accorder un jugement déclaratoire voulant qu'elles possèdent des droits d'auteur dans les œuvres qui ont été reproduites en l'occurrence, et que le Barreau ontarien a violé la LDA. Mais ils ont refusé d'accorder une injonction permanente, parce qu'on ne peut pas affirmer péremptoi-

rement que l'ensemble des ouvrages contenus dans la Grande bibliothèque sont des œuvres protégées par la loi. Et on n'a pas affirmé que la notion d'utilisation équitable était toujours inaccessible pour le Barreau ontarien. Il semble que certaines de ses pratiques, si elles étaient quelque peu modifiées, lui feraient bénéficier de l'exemption. Les juges ont donc retourné les parties à la table de négociation dans l'espoir qu'elles établissent un *modus vivendi* qui les satisfasse⁷. C'est donc une demi-victoire pour les maisons d'édition. La décision de la Cour fédérale ne les place pas dans un rapport de force tel qu'elles auraient pu imposer leurs conditions avant d'accorder la permission que leurs œuvres soient reproduites.

5. Les motifs

5.1 *Les arguments du Barreau ne reposant pas sur la LDA*

Les avocats du Barreau ontarien, en bons juristes, ont soulevé tous les arguments qui pouvaient aider la cause de leur cliente. Ainsi, en plus de chercher à réfuter les accusations de violation de la LDA, on a invoqué des grands principes juridiques, ou des arguments relevant de l'équité, comme le caractère public des textes juridiques et la notion d'accès à la justice⁸. C'était certainement ici une cause tout indiquée pour soulever ce genre d'argument. Les juges les ont pris en compte brièvement, lorsqu'ils ont eu à tracer l'équilibre entre les droits des maisons d'édition et la notion d'intérêt public. On verra que le concept d'utilisation équitable, aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la LDA, permet au juge de se demander si l'intérêt public exige que le droit exclusif du créateur soit limité. Mais il reste qu'ici les juges ont estimé qu'il fallait que les maisons d'édition conservent des incitatifs financiers pour continuer à produire et offrir à la population leurs différents produits. On a donc donné préséance à des dispositions dans un texte de loi portant sur un sujet bien précis.

Quant à l'argument selon lequel il y aurait une licence implicite accordée au Barreau vu qu'il fait de telles reproductions de documents depuis un grand nombre d'années, ou même qu'il y aurait prescription, il a été rejeté immédiatement: même si une «licence implicite» peut légalement exister, rien n'empêche les maisons d'édition de la révoquer. On a aussi invoqué une délégation de la prérogative royale de publication des décisions des tribunaux. Le Barreau ontarien s'est fait servir ici l'argument qu'il n'avait pas prouvé ce

7. Cf. *supra*, note 2, par. 178.

8. *Ibid.*, par. 170 et s.

transfert de droit d'auteur. De plus, même si on accepte que les décisions des tribunaux tombent immédiatement dans le domaine public, une personne peut détenir des droits d'auteur sur ces textes lorsqu'ils sont incorporés dans un recueil, par exemple. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

5.2 Les motifs relatifs au paragraphe 3(1): le droit de reproduire des textes

C'est ici que la décision est, de loin, la plus intéressante, et la plus étoffée. C'est qu'il fallait d'abord se demander, avant de déterminer s'il y avait eu reproduction illégale, ce qui constituait l'«œuvre» en question, et si l'élément d'originalité était présent. Prenons un instant de réflexion avant d'examiner les motifs des juges, pour bien saisir toute la complexité des enjeux. Un livre de la collection des Dominion Law Reports contient essentiellement le texte de décisions écrites par des juges. On a vu que la LDA exige, pour qu'une œuvre soit protégée, qu'elle soit originale. Le simple fait de reproduire intégralement le texte de décisions ne peut certes être considéré suffisant pour qu'il y ait originalité. En tout cas, si originalité il y avait, ce ne pourrait être que dans le choix des caractères et la mise en page. Qu'en est-il maintenant lorsqu'une maison d'édition ajoute les éléments auxquels nous sommes habitués: le nom des parties, la référence, des mots-clés, un jugé, le remède réclamé, le nom des avocats, la liste des autorités, jurisprudence et doctrine mentionnées par le juge, etc. Ces éléments sont-ils suffisamment originaux pour que la loi les protège? À première vue, on peut penser que oui, manifestement, car il peut y avoir un travail juridique très sérieux dans la rédaction de mots-clés et de quelques paragraphes qui cherchent à contenir l'essence d'une décision. Mais, même alors, ces éléments sont-ils les seuls à être protégés, ou le texte écrit par le juge l'est-il aussi? On peut penser que tout est protégé, car la loi traite des «recueils»⁹, *i.e.* les œuvres composées, en parties distinctes, par différents auteurs. Elle accorde aussi une protection aux compilations, *i.e.* «les œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres littéraires»¹⁰. Les maisons d'édition peuvent-elles prétendre que leur «œuvre» couvre l'ensemble d'un volume, vu qu'elles ont choisi quelle décision rapporter, ont effectué un travail de mise en page, et ont ajouté plusieurs éléments de leur crû? C'est à ce genre de questions, qui n'avaient pas encore trouvé réponse complète dans la jurisprudence, que la Cour fédérale a dû s'attaquer.

9. *Supra*, note 3, art. 2.

10. *Ibid.*

Qu'est-ce que l'originalité? À partir de quel point une œuvre est-elle suffisamment originale pour être visée par la LDA? Les auteurs et la jurisprudence s'entendent sur quelques notions de base: il n'est pas nécessaire qu'un écrit ait une valeur artistique pour mériter protection; d'autre part la simple copie de textes trouvés à gauche et à droite n'est pas suffisante. Au-delà de ces énoncés, il y aurait ici diverses écoles de pensée sur la notion d'originalité. Selon l'une, qui a été appliquée par le juge de première instance, il faut un petit quelque chose d'original dans un écrit, au sens du dictionnaire, i.e. un sujet abordé de quelque façon nouvelle, ou différente. Selon cette approche, il faut que la lecture d'un texte montre qu'on y a injecté du «labor, skill and judgment». Il faut une espèce d'étincelle de créativité. Le juge Gibson, en première instance, a estimé que tout ce qui est ajouté par les maisons d'édition à la décision d'un juge n'est pas suffisant pour qu'on puisse parler d'œuvre originale. Il a écrit: «I am satisfied that the whole process [...] lacked the 'imagination' or 'creative spark' that I determine now to be essential to a finding of originality»¹¹. Les juges Linden et Sharlow n'ont pas été de cet avis... Selon eux le juge Gibson a mal appliqué la décision de cette même cour dans l'affaire *Télé-Direct*¹², où l'on s'était demandé si une compilation faite à partir de renseignements apparaissant dans des annuaires téléphoniques pouvait être suffisamment originale. Ils n'ont pas voulu non plus s'inspirer de la jurisprudence américaine, car, comme l'a dit notre Cour suprême, il faut être très circonspect à son égard, vu des différences importantes au niveau du libellé des lois et de leur philosophie¹³. Ils se sont alignés sur le sens que le concept d'originalité a en droit anglo-canadien, et ont estimé que sa signification n'a pas été modifiée par des accords internationaux auxquels le Canada est partie, ni par les dispositions de l'Accord de libre-échange avec les États-Unis signé en 1988¹⁴. Selon la jurisp-

11. [2000] 2 C.F. 451, par. 139.

12. *Télé-Direct American Publ. Inc. c. American Business Information Inc.*, [1998] 2 C.F. 22. Notons que le juge Rothstein estime que la seule définition correcte de la notion d'originalité est celle de la présence d'un effort intellectuel. Il écrit que *Télé-Direct* n'a pas formulé une norme nouvelle, selon laquelle il suffirait de consacrer un certain effort, qui pourrait être un travail mécanique (la jurisprudence anglophone parle de «sweat of the brow»). De toute façon, il ne tranche pas définitivement la question, puisque ce qui est en cause, les mots-clés et jugés ajoutés au texte des décisions dépassent largement le niveau du simple travail mécanique.

13. *Supra*, note 2, par. 22. L'affirmation a été faite dans la décision *Compo: Compo. Co. Ltd. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 367.

14. *Supra*, note 2, par. 38, 42 et 40: «Neither NAFTA nor the Berne Convention, *supra*, impose a higher standard of originality than what was already present under Canadian law.»

dence anglaise et canadienne, il suffit, pour satisfaire la norme d'originalité mentionnée dans la LDA, qu'un texte origine de quelqu'un, soit donc quelque chose de son crû, et non pas une copie¹⁵. En ce qui concerne les compilations, il y aura originalité dès que la nouvelle œuvre fait plus que simplement présenter autrement des documents déjà existants¹⁶. Si c'est le cas, on dira que l'auteur a fait preuve de «skill, judgment or labor», ce qui est suffisant pour mériter protection en vertu de la LDA¹⁷.

Les juges majoritaires nous résumant ainsi leur conception de ce que signifie la notion d'originalité. On doit considérer que c'est ce qui fait autorité présentement, vu qu'il s'agit d'une décision de la Cour fédérale d'appel, et que c'est la plus récente¹⁸. À leur avis, une œuvre originale est celle qui est le fruit du travail de quelqu'un, et pas une simple copie. Plusieurs termes sont utilisés en jurisprudence ou en doctrine pour préciser ce qu'on entend ici: on parle tantôt de travail, de jugement, d'adresse, d'effort, de goût... Mais aucun de ces mots n'est écrit dans le texte de la loi. Ils aident seulement à déterminer si l'œuvre qu'on a à évaluer est originale... De plus il n'y a pas de différence importante entre le courant de pensée qui exige la preuve d'un effort intellectuel pour qu'on puisse parler d'originalité (on parle alors de «skill, judgment and/or labor») et celui selon lequel il suffit qu'on ait affaire à une œuvre qui soit le fruit du travail de quelqu'un. Le critère essentiel est qu'on doit dépasser le niveau de la copie servile.

Il y a des cas, comme les compilations, où il est particulièrement difficile de déterminer à partir de quand il y a présence d'œuvre originale. Plus on s'éloigne de la véritable création littéraire, plus on risque d'être en présence d'un travail qui se rapproche de la copie. Qui plus est, il arrive souvent, par exemple lorsqu'on compile des données, qu'on se trouve en présence d'une compilation constituée

15. Cf. surtout *Univ. of London Press Ltd. c. University Tutorial Press Ltd.*, (1916) 2 Ch. 601, où on a jugé que des questions d'examen étaient protégées par la loi, même si elles n'étaient pas exprimées dans une forme vraiment originale ou nouvelle.

16. *Supra*, note 2, par. 36.

17. La jurisprudence américaine relative aux compilations juridiques est plus exigeante que la nôtre, puisqu'elle requiert un élément de créativité. C'est pourquoi plusieurs ouvrages comme des «textbooks» et des recueils de jurisprudence ont été jugés ne pas être protégés par la loi. Cf. notamment *Harper & Row Publishers Inc. c. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, et surtout *Matthew Bender c. West Publishing*, 158 F.3d 674 (1998).

18. *Supra*, note 2, par. 53 et s.

d'éléments qui sont copiés à partir d'œuvres qui peuvent être ou ne pas être protégées par la LDA. Dans un tel cas, c'est le choix et la présentation des différents éléments de la compilation qui doivent être originaux, non les «éléments» eux-mêmes. Une œuvre originale n'a donc absolument pas à renfermer des éléments de nouveauté, d'ingéniosité, d'innovation, de fruit de l'imagination, d'étincelle créatrice, etc.¹⁹.

Ceci établi, les juges Linden et Sharlow pouvaient envisager la question de savoir si les différents documents juridiques reproduits par le Barreau ontarien étaient des œuvres originales. Une question préliminaire se posait cependant: qu'est-ce qui constitue l'«œuvre» que l'on prétend avoir été illégalement reproduite? Le Barreau prétendait que les mots-clés d'une décision et le jugé ne sont qu'une infime partie d'une œuvre, la décision A versus B, par exemple, qui fait partie elle-même de l'œuvre clairement protégée, soit le volume entier de la collection des Dominion Law Reports. Selon cet argument, si on accepte qu'une œuvre puisse toujours être subdivisée en différentes composantes, à la limite une personne pourrait toujours être accusée d'avoir reproduit une partie substantielle d'une œuvre. Ainsi par exemple, si on considère qu'une pièce de théâtre puisse être divisée en actes, qui seraient en eux-mêmes une «œuvre», constituée de scènes, qui seraient aussi des œuvres, qui sont constituées de répliques, on en arriverait à une situation où il serait interdit de reproduire une réplique car elle constituerait une «partie importante» d'une œuvre. Donc, selon le Barreau, il ne fait que reproduire une partie infime d'une œuvre, et agit dans la légalité. De l'avis des juges, raisonner ainsi viderait de son sens l'expression «une partie importante» à l'article 3, de sorte que ce genre de raisonnement doit être rejeté. C'est le juge Rothstein qui a fourni des motifs plus étoffés ici. À son avis le raisonnement du Barreau selon lequel tout ce qui est moindre qu'un volume complet dans la collection des Dominion Law Reports est «une partie» seulement d'une œuvre est fallacieux parce qu'il ne tient pas compte du fait que la LDA traite de recueils et de

19. On nous permettra de déplorer qu'ici encore, à cause de la barrière linguistique, les juges ignorent des sources juridiques excellentes. Ainsi en 1991, le professeur Marcel DUBÉ, de l'Université de Sherbrooke avait publié un article remarquable sur la notion d'originalité en droit d'auteur: «L'originalité de l'œuvre en droit d'auteur canadien», (1990-1) 3 *C.P.I.* 337, où les juges auraient trouvé l'exposé de l'état du droit qu'ils cherchaient! Il écrit par exemple, dès la première page de son texte: «[...] pour être protégée, l'œuvre générée n'a pas à être nouvelle, il suffit qu'elle origine de l'auteur, qu'elle ne soit pas la copie d'une autre œuvre.» Plus loin, il montre (p. 344) qu'il n'y a qu'un critère pour définir l'originalité, qu'il s'agisse d'œuvres de compilation ou d'autres types.

compilations. Ce qui montre que des parties d'une œuvre peuvent être en elles-mêmes des œuvres protégées par la loi²⁰. Il y a évidemment une limite à la possibilité qu'une œuvre puisse être subdivisée en parties constitutives. Quels critères doit-on appliquer ici? Le juge Rothstein trouve une partie de la réponse dans la définition, contenue dans la LDA à l'article 2, de l'expression «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale». Cette disposition prévoit notamment ceci: «S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soit le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits...» À son avis l'emploi des termes «s'entend de» et «autres écrits» montre que cette définition n'est pas limitative, et que le mot «œuvre» doit être entendu largement. Ceci indiquerait qu'une œuvre se caractérise par le fait qu'elle est quelque chose de complet, quelque chose qui fait un tout. C'est ce critère qui lui permettra d'analyser les éléments ajoutés aux décisions par les maisons d'édition et de déterminer s'il s'agit d'œuvres au sens de la loi.

Les juges ont pu ensuite considérer chacun des éléments soumis en preuve pour déterminer s'il s'agit d'œuvres originales: arrêts de jurisprudence, volumes de type «loi annotée», «textbooks», articles de revue, et monographies.

Pour ce qui est des décisions elles-mêmes, il a été facile de conclure qu'il s'agit d'œuvres originales, étant donné qu'il s'agit d'un texte écrit par la main d'un juge, qui peut s'avérer fort long et complexe. Le juge Rothstein fait bien voir, cependant, que ce qui constitue l'œuvre protégée des éditeurs est le choix des décisions rapportées, et leur mise en page. Le texte lui-même écrit par le juge peut toujours être reproduit. La LDA n'accorde pas en l'occurrence d'autre droit aux maisons d'édition, et il serait contraire à l'intérêt public qu'un éditeur possède un monopole sur une décision d'un tribunal²¹.

Parmi les autres éléments qui accompagnent le texte d'une décision publiée dans un recueil, qu'il s'agisse de la référence, du nom des parties, des mots-clés, du jugé, des lois, doctrine et jurisprudence citées, du nom des avocats au dossier, du type d'action en

20. *Ibid.*, par. 190-198.

21. *Ibid.*, par. 225-229. Le juge écrit, au par. 229: «[...] although I have found that the Reported Judicial Decisions are original and subject to Publishers' copyright, in practice this will not grant a monopoly to the Publishers over the use of the judicial reasons alone.»

cause, et du dispositif²², il n'a pas été difficile aux juges d'affirmer qu'il y avait œuvre originale protégée au moins en ce qui concerne les mots-clés et les jugés, compte tenu de ce qu'ils ont dit au niveau de la notion d'originalité²³. Quant à l'index, qui se trouve soit au début ou à la fin de chaque volume de la collection des recueils de décisions, il sert au lecteur pour déterminer si le volume contient une ou des décisions qu'il devrait consulter. Il est moins utile que le résumé d'un arrêt ou une série de mots-clés, mais il est néanmoins protégé par la loi, vu qu'il recèle un niveau certain d'art ou de jugement dans le choix et la présentation de ses éléments²⁴. On n'a pas eu de difficulté à déterminer non plus qu'un article dans une revue, une loi annotée de même que des extraits d'un «textbook» sont clairement protégés par la LDA²⁵.

5.3 Les motifs relatifs à l'alinéa 3(1)f de la LDA: la communication au public, par télécommunication, d'une œuvre

L'argument fort simple ici des maisons d'édition était que cette disposition est violée chaque fois que le Barreau envoie par télécopieur, à un «client», copie des textes réclamés. Le Barreau répondit qu'un envoi fait par une personne à une autre personne bien identifiée ne peut pas constituer une communication «au public». Il fallait donc déterminer le sens de cette expression. Ce qui n'est pas facile, car la jurisprudence antérieure²⁶ avait simplement porté sur la différence apportée par le fait que la LDA a été amendée, dans les années 80, pour traiter de communication «au public» plutôt qu'«en public». Le juge de première instance²⁷ a accepté l'argument du Barreau: il ne peut y avoir de communication «au public» lorsque le destinataire est unique. La Cour d'appel lui donna raison²⁸, l'expression «au

22. Les juges majoritaires ont reconnu qu'il y avait une certaine confusion au niveau des termes employés par les maisons d'édition pour identifier les éléments qu'elles ajoutent aux décisions (*cf.* par. 11: «It is difficult for me to ascertain precisely what the Publishers mean when they use the term headnote»). Il semble bien cependant qu'on puisse faire les équivalences suivantes: «running head» signifie la référence, «headnote» est le jugé, «case name» vise le nom des parties, «catchlines» réfère aux mots-clés, et «reported judicial decisions» vise le texte écrit par le juge, sans aucun des éléments que les éditeurs ajoutent. *Cf.* par. 203 et 204 des motifs du juge Rothstein.

23. *Supra*, note 2, par. 76-80.

24. *Ibid.*, par. 81-82.

25. *Ibid.*, par. 83-84.

26. *Cf.* surtout les affaires *Can. Cable Tel. Assn. c. Canada*, [1993] 2 C.F. 138, et *CTV Television Network Ltd. c. Canada*, (1993) 46 C.P.R. (3d) 343.

27. *Supra*, note 4, par. 167.

28. *Supra*, note 2, par. 100 et s.

public» devant signifier «la population en général». Ils ont cependant dit qu'il se pourrait qu'une transmission qui s'effectue à plusieurs destinataires soit visée par l'alinéa 3(1)f), mais qu'aucune preuve factuelle n'avait été présentée en ce sens²⁹...

5.4 Les motifs relatifs à l'article 3 in fine de la LDA: le droit exclusif d'autoriser un des actes mentionnés à l'article 3

La question qui s'est posée ici est de savoir si le fait de mettre à la disposition de la clientèle de la Grande bibliothèque des appareils à photocopier peut être interprété comme une autorisation implicite donnée par le Barreau ontarien aux utilisateurs de reproduire les œuvres des maisons d'édition. À première vue, elle ne semblait pas difficile à trancher, car il y a une jurisprudence bien établie en droits anglais et canadien selon laquelle celui qui se contente de fournir à une personne des outils ou moyens à partir desquels des exemplaires contrefaits peuvent être réalisés n'«autorise» pas pour autant la fabrication d'exemplaires. Ainsi, dans l'affaire *Vigneux*³⁰, décidée par le Conseil privé en 1945, on a jugé que la compagnie qui fournit et installe un «juke-box» dans un restaurant n'autorise pas pour autant la représentation publique d'œuvres musicales protégées par la LDA. De même dans la décision *Muzak*³¹, rendue par la Cour suprême en 1953: la compagnie qui loue des équipements pour diffuser de la musique d'arrière-plan dans des commerces n'autorise pas, comme telle, la représentation ou l'exécution publique des œuvres. Ce courant de pensée a peut-être atteint son apogée en Angleterre dans l'affaire *Amstrad*³², où on a exonéré de toute responsabilité le fabricant d'appareils radio munis de mécanismes permettant de faire fonctionner deux cassettes. Même si l'on devine que bien des utilisateurs vont en profiter pour faire un exemplaire additionnel d'une cassette légalement achetée, il reste que l'appareil peut substantiellement servir à des fins autres que la contrefaçon d'œuvres.

29. Le juge Rothstein arrive à la même conclusion, en utilisant un raisonnement différent. Selon lui (*cf.* par. 247), l'article 3(1)f) conserverait un sens sans les mots «au public», et viserait tout type de communication, sans égard au nombre de destinataires. Il faut donc penser que l'ajout des mots «au public» a été fait pour éliminer les communications faites de personne à personne. Il a trouvé appui aussi dans l'article 2006 de l'ALE (l'Accord de libre-échange avec les États-Unis) qui traite des droits de retransmission en employant les termes: «free, over the air reception by the general public».

30. *Vigneux et al. c. Can. Performing Right Soc.*, L2 D.L.R. 1 (P.C.)

31. *Muzak Corp. c. CAPAC*, [1953] 2 R.C.S. 182.

32. *C.B.S. Songs Ltd. c. Amstrad Consumer Electronics Plc*, [1988] 2 All E.R. 484.

Mais il faut dire que la présente affaire est quelque peu différente du type de situations envisagées dans la jurisprudence antérieure. Le Barreau ontarien fait plus que de mettre des appareils à la disposition des usagers de la bibliothèque. Selon les juges majoritaires, il sanctionne, approuve ou au moins tolère que les usagers «produisent ou reproduisent» des œuvres protégées³³. Car il se trouve à laisser les gens qui sont sur place faire exactement ce que lui-même offre de faire pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent venir faire leurs propres photocopies. Pour reprendre la situation factuelle dans l'affaire *Vigneux*, le Barreau agit davantage comme le propriétaire d'un restaurant muni d'un juke-box plutôt que le distributeur de ces appareils. On a même comparé le Barreau au propriétaire d'une réserve faunique qui accueillerait les visiteurs en leur fournissant un fusil chargé³⁴! Il fallait alors s'interroger sur la valeur de l'avis de non-responsabilité affiché près des appareils. On l'a jugé non suffisant. De l'avis des juges, le Barreau ne pouvait présumer que les appareils seraient utilisés légalement, car il avait devant les yeux beaucoup d'indices importants que ce n'était pas le cas. Il devait savoir que les usagers de la bibliothèque photocopieraient allègrement tout ce qui était pertinent pour leur travail de recherche ou la préparation d'une cause. Puisque beaucoup de photocopies sont faites à partir d'œuvres protégées, l'article 3 *in fine* entre en jeu, et le Barreau peut être jugé responsable de sa violation, peu importe que l'utilisateur viole ou non, en dernière analyse, le droit de reproduction des œuvres prévu au paragraphe 3(1)³⁵. Les juges ont trouvé un motif supplémentaire à leur conclusion à l'article 30.3 de la LDA, sur la reprographie dans les bibliothèques. Cette disposition indiquerait la seule façon légale d'utiliser les machines à photocopier. *A contrario*, toute utilisation différente risque d'être jugée illégale³⁶.

33. *Supra*, note 2, par. 109.

34. *Ibid.*

35. *Ibid.*, par. 112.

36. Le juge Gibson, en première instance, ne s'était pas prononcé sur ce point, estimant que la preuve était par trop déficiente (*cf. supra*, note 4, par. 191). En appel, le juge Rothstein arrive à la même conclusion que ses collègues, après avoir passé en revue les décisions australiennes, anglaises et canadiennes. Mais ce qu'il a surtout retenu fut l'incurie du Barreau. Il s'est rendu coupable de violation de l'article 3 *in fine* parce qu'il place des appareils à photocopier dans un endroit truffé d'œuvres protégées et se montre indifférent face à l'utilisation qu'en font les usagers... Cela équivaut à une autorisation au sens juridique.

**5.5 Les motifs fondés sur le paragraphe 27(2)
de la LDA: la violation à une étape ultérieure
(«contributory infringement»)**

Nous arrivons ici à une partie complexe de la décision, qui n'a pas fait l'unanimité chez les juges, le juge Rothstein ayant senti le besoin d'exprimer longuement en quoi il diffère d'opinion avec ses collègues sur le sens et la portée de cette disposition. Le paragraphe 27(2) cherche à interdire certains actes à l'égard d'œuvres protégées, surtout leur vente ou mise en circulation, alors que la personne qui commet ces actes «sait ou devrait savoir» que les exemplaires en question des œuvres ont été faits en violation de la loi. En première instance, le juge Gibson a estimé que le Barreau n'avait pas «vendu» d'exemplaires contrefaits, mais en avait mis en circulation, violant les alinéas b) et c) de cet article. Le Barreau se défendait en disant qu'il a commis une erreur de bonne foi en estimant que les documents envoyés par télécopieur aux avocats, juges, etc., ne violaient pas la loi. Se posa donc la question de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que les copies effectuées ne violaient pas la loi est suffisante pour éviter de commettre l'infraction prévue à 27(2).

Les juges Linden et Sharlow ne prennent pas définitivement position sur le sujet, car à leurs yeux la preuve n'est pas assez étoffée. À cause de l'impact de la notion d'utilisation équitable, dont nous traiterons sous peu, il leur est impossible d'affirmer si les copies envoyées aux clients violent systématiquement la loi ou non. À leur avis, si le Barreau peut se prévaloir de la défense d'utilisation équitable, il ne peut être accusé d'avoir enfreint le paragraphe 27(1) ni 27(2). Mais une preuve insuffisante les empêche de se prononcer définitivement sur la question de l'utilisation équitable. Ils se déclarent globalement d'accord avec l'analyse de leur collègue le juge Rothstein, sauf en ce qui concerne le sens à donner au mot «vente». Selon eux, on ne peut affirmer que le Barreau «vend» des exemplaires d'œuvres. Ils rappellent enfin que l'infraction prévue à 27(2) n'en est pas une de responsabilité stricte, puisqu'il faut prouver faute. Il faudrait donc, normalement, pour éviter que le paragraphe 27(2) soit violé, une preuve que l'«accusé» avait une croyance honnête, et également raisonnable³⁷.

37. *Supra*, note 2, par. 115-121. Notre dernière affirmation est tirée du par. 121.

Le juge Rothstein, pour sa part, nous expose³⁸ qu'à son avis trois éléments doivent être établis pour prouver violation du paragraphe 27(2): (a) que l'œuvre dont il s'agit est le fruit d'une contrefaçon, (b) que la personne accusée de violation du paragraphe 27(2) doit le savoir, (c) qu'il y a preuve de vente, distribution, ou possession en vue de la vente ou distribution de l'œuvre contrefaite. Sur le premier élément, le Barreau se défendit en faisant jouer la notion d'utilisation équitable: comme ses agissements étaient protégés par cette notion, il était de bonne foi dans sa croyance qu'il ne violait pas la loi. Cet argument est rejeté carrément au motif que le Barreau ne peut s'en prévaloir. Comme il s'est rendu coupable de violation de l'article 3, il ne peut éviter sa responsabilité sous le paragraphe 27(2)! Car le paragraphe 27(2) cherche à exonérer les vendeurs et distributeurs innocents, qui ne savent pas et n'ont aucun motif de soupçonner que les exemplaires qu'ils distribuent peuvent être contrefaits. De l'avis du juge Rothstein, la connaissance dont on parle dans cette disposition est celle de faits, non celle de règles juridiques, ou la façon dont la loi s'applique à certaines situations factuelles. Cela serait clairement affirmé dans la jurisprudence, y compris celle de la Cour suprême³⁹. Cela lui paraît aussi parfaitement logique. En effet, si on accepte comme défense sous le paragraphe 27(2) la croyance honnête que l'on bénéficie de l'article 19 (utilisation équitable), cela mine complètement l'analyse qu'on peut faire du concept d'utilisation équitable. Car le critère à appliquer serait celui de savoir si la personne accusée de violation du paragraphe 27(2) avait une perception honnête et raisonnable de non-violation de la loi, et non de savoir si ses agissements constituent une utilisation équitable! Or rien dans la loi ne permet, évidemment, de remplacer l'analyse au fond sous l'article 19 par une étude de la perception de l'accusé⁴⁰.

Quant à la question du sens de l'alinéa 27(2)a), à savoir s'il y a eu «vente» d'exemplaires contrefaits, le Barreau mit de l'avant le fait que son service était à but non lucratif. Et de plus, son travail devait plutôt être qualifié de service de recherche que de reproduction d'œuvres. De l'avis du juge, la preuve n'appuie pas l'argument vou-

38. *Ibid.*, par. 273-291.

39. *Ibid.*, par. 276-8. Il s'appuie notamment sur la décision *De Montigny c. Cousineau*, [1950] R.C.S. 297, où le juge Rinfret a écrit, après avoir reconnu la bonne foi du défendeur: «[...] The Copyright Act considers publication of articles protected by this Act, without the author's permission or that of the holder of the copyright, a violation. And this Act must be applied even when publication is made in good faith.»

40. *Supra*, note 2, par. 282.

lant qu'il s'agisse surtout d'un service de recherche. Les gens qui acheminent des demandes de documents ont identifié ce qu'ils veulent recevoir, de sorte qu'il ne reste au Barreau qu'à exécuter fidèlement cette commande. D'autre part, on sait qu'en droit il peut y avoir vente d'un objet sans que cela soit lié à la réalisation d'un profit⁴¹. On avait enfin allégué que le Barreau violait l'alinéa 27(2)b) en ce qu'il mettait en circulation des exemplaires d'œuvres «de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur». Ici le juge Rothstein a été laconique⁴²: la question est de savoir si la distribution d'exemplaires a atteint un niveau tel qu'elle porte préjudice aux maisons d'édition. C'est une question de fait que le juge de première instance devait apprécier (le juge Gibson a estimé que oui), de sorte qu'en appel on n'a pas à réévaluer cet élément.

5.5 La défense d'utilisation équitable: l'article 29 de la LDA

Voici une partie très intéressante et importante de la décision. On sait l'importance du concept d'utilisation équitable en droit d'auteur. Le Barreau ontarien avait basé l'essentiel de sa défense sur cette notion. Selon sa prétention, si le tribunal ne retenait pas ses arguments selon lesquels il n'avait pas reproduit une partie importante d'une œuvre, ni ne l'avait communiquée au public par télécommunication, etc., il devrait reconnaître que ce qu'il faisait par son service de photocopies constituait une utilisation équitable. Le juge Rothstein n'a pas fourni de motifs particuliers sur ce point, se déclarant incapable de remplir son rôle qui consiste à trancher des litiges, étant donné qu'il n'y pas assez de faits qui ont été apportés en preuve pour ce faire.

Les juges Linden et Sharlow ont d'abord fait une affirmation qui semble décevante à première vue, i.e. qu'ils ne pourront, pas plus que leur collègue, trancher définitivement cette question. C'est que pour décider si, dans un cas précis, une personne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 29, il faut bien comprendre et appliquer le concept d'utilisation équitable, mais pour ce faire il faut aussi bien connaître la situation factuelle, pour déterminer si ce qu'on reproche à un défendeur constitue effectivement une utilisation équitable. En l'occurrence, cette base factuelle faisait défaut. Les éditeurs ont simplement allégué, de façon générale, que le Barreau reproduisait, à

41. *Ibid.*, par. 286.

42. *Ibid.*, par. 290.43.

demande, des textes juridiques⁴³. Heureusement pour nous, ces juges ont néanmoins estimé qu'ils devaient se prononcer sur le sens du concept d'utilisation équitable, vu que cette question avait été longuement débattue et était au cœur des moyens de défense du Barreau.

Une question préliminaire s'est posée, à savoir si cette notion devait être interprétée étroitement ou non. En première instance, le tribunal avait penché en faveur d'une interprétation étroite, la Cour suprême ayant dit qu'on ne devait pas déduire implicitement d'autres exceptions ou exemptions en plus de celles prévues dans le texte de la LDA. De l'avis des juges de la Cour fédérale d'appel, cela n'empêche pas une interprétation large de l'article 19, lorsqu'on le considère en soi. Cette interprétation serait d'ailleurs conforme à la philosophie fondamentale de la LDA, qui cherche à équilibrer les droits des créateurs et ceux du public en général, qui cherche à avoir accès au plus grand nombre d'œuvres possible au coût le plus bas⁴⁴... On peut donc utiliser la méthode moderne d'interprétation des lois, appelée méthode téléologique, qui consiste à chercher le sens des termes dans une loi en vérifiant, notamment, le but ou l'objectif que le législateur avait en les adoptant.

Les juges nous disent ensuite qu'ils vont se centrer sur l'article 29 de la LDA, car les articles 29.1 et 29.2, qui traitent également d'utilisation équitable, ne sont pas pertinents ici. Dans un passage crucial, ils expliquent qu'à leur avis, l'article 29 est composé de deux éléments bien distincts, qui doivent être analysés séparément. Le texte dit en effet: «L'utilisation équitable d'une œuvre [...] aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.» Pour bénéficier de cette disposition, il faut qu'une personne montre d'abord que l'utilisation qu'elle a faite d'une œuvre est équitable. Ce concept, non défini dans la loi, doit être analysé à l'aide de la jurisprudence. Si cette étape est franchie, il faut ensuite montrer que ce qui a été fait l'a été dans un des buts mentionnés, i.e. «étude privée» ou «recherche».

Les juges commencent leur analyse par l'étude des deux objectifs mentionnés à l'article 29. Ils notent d'abord que le mot «étude»

43. *Ibid.*, par. 123. Il s'en fut de peu d'ailleurs pour que la situation se retourne contre elles. En effet, comme c'était elles qui avaient commandé des photocopies d'arrêts qui ont été utilisés ensuite comme base de la poursuite, les juges se sont demandé un instant s'il ne suffisait pas de déclarer que le Barreau avait le consentement au moins implicite des éditeurs!

44. *Ibid.*, par. 126. La décision de la Cour suprême à laquelle on réfère est *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, à la p. 480.

est qualifié ou précisé, si on veut, par le terme «privée», alors que le mot «recherche» ne l'est aucunement. Cette constatation peut sembler une évidence, mais elle est importante car elle leur a permis de rejeter deux arguments des éditeurs. Ceux-ci prétendaient qu'il ne peut jamais y avoir de «recherche» lorsqu'une œuvre est utilisée dans un contexte non privé. Ils disaient aussi qu'une «recherche» qui aurait un caractère commercial ne pouvait jamais faire partie d'un des buts envisagés par l'article 29. On voit que ces deux arguments sont contredits par le libellé même de l'article 29. Comme le mot «recherche» n'est pas qualifié, on ne peut exclure d'emblée une recherche à caractère lucratif, comme par exemple celle entreprise par un bureau d'avocats. Une recherche faite pour préparer une opinion juridique, un *factum*, une plaidoirie, etc., reste néanmoins une recherche⁴⁵.

La question qui s'est posée ensuite était de savoir si, comme le prétendaient les éditeurs, il ne peut y avoir d'utilisation équitable que lorsqu'on effectue une recherche ou étude privée pour soi-même, et non pour le compte d'autrui. Cet argument avait été accepté en première instance. En l'absence complète de jurisprudence canadienne, le tribunal a consulté les quelques décisions anglaises et néo-zélandaises qui en ont traité. Il est arrivé à la conclusion que le Barreau n'a pas personnellement effectué de recherche ni d'étude privée. Mais comme il agit dans le même but et pour les mêmes motifs que ceux qui commandent des photocopies, c'est comme s'il prenait leur fait et cause, et il devient pertinent d'étudier si la notion d'utilisation équitable s'applique au service qu'il offre⁴⁶. On dit en effet que si un usager de la bibliothèque peut faire pour lui-même des photocopies dans un contexte où il est exonéré par l'article 19, le Barreau ne viole pas plus la loi s'il fait ces mêmes photocopies, à la demande de cet usager⁴⁷.

Qu'en est-il maintenant de la notion d'équité? On admet d'emblée qu'elle n'est pas définie dans la loi, que ce sera toujours un

45. *Ibid.*, par. 128.

46. *Ibid.*, par. 134. Le juge Linden écrit: «I am convinced that the Law Society shares the purpose of individual patrons of the Great Library.». La jurisprudence citée, en fait, indique que lorsqu'il y a plusieurs maillons de chaîne, si on peut dire, qui se trouvent entre l'œuvre originale et le consommateur qui se la procure ultimement, chaque maillon doit montrer que son propre comportement est visé par la notion d'utilisation équitable. On ne peut pas plaider le droit d'autrui. Mais ici la situation serait très différente. C'est que le Barreau n'agit qu'à la demande et pour le compte d'usagers. Sans une demande, il ne ferait jamais de geste susceptible d'être considéré comme une infraction à la LDA. Cf. par. 132.

47. *Ibid.*, par. 143.

concept relativement flou, et où la frontière entre ce qui est équitable ou non sera une question de degré... Malgré ceci, il y a une liste de facteurs qui peuvent être identifiés, qui serviront à faire en sorte que l'évaluation du caractère équitable d'une utilisation ne sera pas un exercice totalement discrétionnaire⁴⁸. En consultant la jurisprudence canadienne, anglaise et américaine, les juges dressent une liste de six éléments, tout en précisant que cette liste n'est pas exhaustive, et qu'aucun élément n'est, en soi, plus déterminant qu'un autre. Notons qu'il est surprenant, à première vue, qu'on utilise la jurisprudence américaine, étant donné qu'on dit si fréquemment que le concept d'utilisation équitable en droit canadien est très différent de celui du *fair use* aux États-Unis⁴⁹. C'est que même si la loi américaine est généralement plus favorable aux utilisateurs en ce domaine, et que les buts pour lesquels l'utilisation d'une œuvre est permise sont plus nombreux, il reste que le concept juridique de «*fair use*» ou d'«utilisation équitable» recouvre une réalité très semblable. En effet, l'article 107 du U.S. Code prévoit d'abord la légalité du «*fair use*» d'une œuvre protégée, lorsque l'utilisation est faite «for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching». Mais il ajoute ensuite: «in determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include [...]». Suit une énumération de quatre critères, sur lesquels les juges reviendront. On voit donc que la loi américaine formule aussi des buts qui doivent être poursuivis pour qu'une utilisation soit équitable. La différence avec la loi canadienne vient du fait qu'en 1976, lors de l'adoption de cet amendement, des critères, en nombre non limité, ont été formulés pour guider un juge qui doit déterminer s'il est face à un cas de «*fair use*».

Les critères sont donc les suivants: (1) Le but de l'utilisation, i.e. qu'il doit être un de ceux reconnus par la Loi. Mais, ce qui n'est pas un truisme, il peut y avoir divers degrés d'utilisation équitable pour un même but. Par exemple, une recherche faite à caractère charitable sera plus facilement qualifiée d'équitable que si elle est faite dans un but lucratif. Dans le même sens, on qualifiera plus facilement d'équitable la recherche sur un point de droit très précis, exigeant la reproduction d'un bon nombre de documents, que celle sur un sujet très général. (2) La nature de l'utilisation: i.e. ce qu'on a fait de l'œuvre reproduite. Le fait que le Barreau fasse une seule copie de documents pour une seule personne milite en faveur d'une conclusion voulant qu'il y ait eu utilisation équitable. (3) La part de l'œuvre

48. *Ibid.*, par. 144-5.

49. Le texte se trouve à 17 U.S.C.A. s. 107.

reproduite: il faut évidemment au départ qu'il y ait eu reproduction d'une partie plus que minime d'une œuvre, sinon on dirait qu'il n'y a eu aucune violation de la loi. Ici, ce que la preuve aurait dû montrer, c'est le degré d'utilisation du service qui est fait par différents clients. Plus ils formulent des demandes nombreuses, de parties importantes de volumes, et donc plus il semblerait qu'il devrait se procurer l'ouvrage en question, plus il sera difficile de conclure à une utilisation équitable. (4) Les autres sources d'approvisionnement: selon les maisons d'édition, ce qui serait équitable, c'est que les utilisateurs de la Grande bibliothèque achètent les ouvrages souvent consultés, ou que le Barreau négocie avec eux le prix d'une licence de reproduction de leurs œuvres. Le raisonnement des juges surprend ici, à première vue. Selon eux, il faut vérifier si ce qui est photocopie est facilement accessible par d'autres sources, ou si les éditeurs ont un monopole sur les textes en question. On aurait pu penser qu'ils nous diraient que plus un texte juridique est accessible, plus il est équitable de le photocopier, vu qu'on ne peut pas dire à ce moment-là que c'est l'œuvre exclusive des éditeurs qui est reproduite. Leur raisonnement est plutôt à l'effet suivant: il est plus équitable de reproduire une décision rare, qu'on ne trouve qu'à un endroit, que de photocopier un texte très accessible. Ils écrivent: «The more alternative sources there are for material, the less fair it may be to reproduce copyright material»⁵⁰. On a aussi tenu compte ici de la possibilité ou de la difficulté des utilisateurs de se rendre sur place faire les photocopies dont ils ont besoin. Ceci a joué en faveur de la conclusion qu'il s'agit d'une utilisation équitable, vu que les données compilées ont montré que pour un bon nombre d'utilisateurs, il aurait été beaucoup plus long et difficile de se déplacer à chaque fois qu'ils avaient besoin d'accéder à des documents. (5) Le type d'œuvre reproduite: ici le Barreau a joué à fond la carte de l'accès à la justice, i.e. aux sources du droit. Notre système juridique exigerait que les avocats, professeurs, juges, étudiants, etc., aient un accès le plus complet possible aux sources du droit. Mais cet argument n'a pas impressionné les juges. Car à leur avis il faut mettre en équilibre cet élément avec la nécessité de protéger le droit d'auteur des éditeurs pour qu'ils puissent continuer à rendre disponibles pour tous des décisions, articles, monographies, etc. (6) L'impact sur l'œuvre de l'utilisation: selon les éditeurs, le service offert par le Barreau a un impact économique majeur sur eux; mais, encore ici, à cause d'une preuve qui n'a pas été étoffée, les juges n'ont pu se prononcer, bien qu'ils acceptent qu'il s'agisse d'un critère qui soit évidemment très important.

50. *Supra*, note 2, par. 157.

6. Conclusion

On peut s'interroger sur l'impact de la décision. Si elle est portée en appel, le *modus operandi* du Barreau ontarien risque de rester inchangé jusqu'au jugement de la Cour suprême. Si les parties s'entendent hors cour, le litige sera en un sens réglé, mais en ce qui concerne le Barreau ontarien seulement. Pour les autres, plusieurs diront sûrement que la décision aura peu de portée, car la difficulté de faire respecter la loi va faire en sorte que l'avocat, le juge ou l'étudiant typique ne changera rien à sa façon de faire. Il reste que la personne soucieuse de respecter la loi sait maintenant qu'elle ne peut pas photocopier allègrement tout ce qu'elle désire dans les recueils de jurisprudence ou les volumes du type «loi annotée». Elle doit savoir qu'on ne peut pas, techniquement, photocopier intégralement des décisions de tribunaux au-delà de ce que permet la notion d'utilisation équitable. Car les éditeurs ont un droit d'auteur à l'égard de la mise en page du texte des motifs fournis par les juges, et un droit exclusif quant aux éléments qu'ils ont ajoutés, qu'il s'agisse des mots-clés, jugés, autorités citées, etc. Rappelons que le dispositif de la décision de la Cour fédérale énonce que le Barreau ontarien a violé les droits d'auteur des maisons d'édition, tant en ce qui concerne les recueils de jurisprudence que les ouvrages de doctrine. Il a aussi violé le paragraphe 27(2) en vendant des exemplaires contrefaits, et il ne peut prétendre que tout ce qu'il fait est systématiquement couvert par la notion d'utilisation équitable. Sa déclaration de politique concernant l'accès à la justice et ses directives n'ont pas été suffisantes pour l'exonérer de responsabilité.

On doit aussi s'interroger sur l'application de la décision dans le domaine des banques de données accessibles sur Internet. À notre avis elle précise le sens des règles applicables. Une compagnie comme Quicklaw, pour prendre cet exemple, peut fournir à ses clients le texte complet des décisions des tribunaux sans difficultés, car elle fournit le texte écrit par les juges, et non une copie fidèle du texte tel que mis en page par les maisons d'édition. Cependant, si elle ajoute un résumé, des mots-clés, ou un index qui est la reproduction de ce qu'on trouve dans les volumes des éditeurs, il y a sûrement violation de leur droit d'auteur. Nous avons donné un exemple au niveau de la jurisprudence, mais la même règle vaut au niveau des lois. Il est légal de fournir aux abonnés le texte des lois ou règlements, dans la mesure où on ne reproduit pas intégralement la présentation, la mise en page fournie par un éditeur. Il y a aussi de plus en plus d'ouvrages de doctrine disponibles dans les banques de données des fournisseurs de contenu. On présume que la permission a

été obtenue de l'auteur (si c'est encore lui qui détient les droits d'auteur) pour ce faire. L'utilisateur a le droit de télécharger des extraits de ces ouvrages, sans dépasser deux limites. Celle de l'utilisation équitable, d'abord. Il ne peut évidemment pas non plus faire imprimer ce qu'il télécharge dans le but de revendre à profit des exemplaires de l'ouvrage. Ce faisant, on risquerait de violer tant les droits de l'auteur que de son éditeur.

La décision a traité enfin d'un aspect dont nous avons peu parlé, à savoir les règles juridiques concernant l'utilisation des appareils à photocopier. C'est que la LDA a été modifiée depuis que ce litige a pris naissance, et nous estimons que la situation a été clarifiée depuis l'adoption des modifications aux articles 30.2(1), (2) et surtout les paragraphes 30.3(1) et (2). Selon l'article 30.2, les bibliothèques bénéficient de la même notion d'utilisation équitable dont une personne peut se prévaloir en vertu de l'article 29. Le deuxième paragraphe de l'article précise à quelles conditions il leur est possible de reproduire impunément un article tiré d'une revue savante, à la demande d'un de leurs usagers ou d'un usager d'une autre bibliothèque: lorsque le texte a déjà été publié dans une revue savante, et que plus d'un an s'est écoulé depuis la publication. L'article 30.3 précise les règles concernant l'utilisation des appareils à photocopier. Il faut essentiellement qu'une entente ait été conclue avec une société de gestion des droits d'auteur, qu'un tarif ait été homologué par la Commission du droit d'auteur ou soit sur le point de l'être, et que l'avis dont le texte est précisé par règlement soit affiché bien en vue. Cette question ne devrait donc plus risquer de soulever des difficultés à l'avenir.

Compte rendu

**Marque, dessins et modèles:
stratégie de protection, de défense
et de valorisation – Une initiation
au droit français des marques¹**

Hugo Hamelin²

L'actuelle globalisation des marchés et la montée de la concurrence internationale expliquent en partie l'importance désormais accordée à la propriété intellectuelle. C'est dans cette optique que les conseils en propriété intellectuelle Nathalie Dreyfus et Béatrice Thomas nous présentent un nouvel ouvrage de droit français intitulé *Marque, dessins et modèles: stratégie de protection de défense et de valorisation*. Destiné plutôt aux entreprises non initiées à ce domaine, ce livre constitue également une introduction pertinente pour les juristes étrangers qui veulent en savoir plus sur le droit relatif aux signes de ralliement de la clientèle en France et en Europe.

Après un bref exposé des fondements du droit des marques de commerce et une mise en valeur de son importance dans le contexte commercial actuel, les auteures nous présentent en première partie les règles et stratégies concernant la création d'une marque. La deuxième partie a trait davantage à l'exploitation et à la gestion de ces droits.

-
1. Nathalie DREYFUS et Béatrice THOMAS, *Marques, dessins et modèles: stratégie de protection, de défense et de valorisation*, 1^{re} éd. (Paris, Les Éditions Delmas, 2002), 451 pages. ISBN 2 247 04732 7.
 2. Étudiant du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

Les quatre chapitres préliminaires de la première partie débordent quelque peu l'aspect juridique pour suggérer d'intéressantes astuces quant à l'organisation entourant la création et le choix d'un signe de ralliement pour l'entreprise. Ceux-ci comprennent, entre autres, les noms de domaine d'Internet, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et les marques relatives à la marchandise. Les stratégies pratiques que les auteures suggèrent se rapportent à des secteurs aussi variés que des données statistiques ou des normes commerciales ou de marketing.

À ce stade de création, les auteures mettent déjà en garde le chef d'entreprise à l'égard du créateur du signe dont il deviendra propriétaire selon qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs personnes, ou selon que ce ou ces créateurs soient internes ou externes à l'entreprise. Les règles énoncées, parfois primordiales, concernent les contrats de travail, la surveillance quant au respect des droits de propriété industrielle ou encore la gestion du budget. Pour compléter l'analyse préliminaire sur la création du signe, on se consacre aux recherches d'antériorité en vue d'un éventuel dépôt de la marque. On précise les différentes procédures en vue de vérifier la validité et la disponibilité d'une marque en nommant, entre autres, les organismes compétents ainsi que les règles temporelles et territoriales à l'égard du dépôt.

Les chapitres suivants de la première partie sont consacrés au dépôt et à la défense des signes de ralliement de la clientèle, dont les éléments sont présentés de manière parallèle, c'est-à-dire les règles relatives aux marques, puis celles relatives aux dessins et modèles. À la suite des explications stratégiques sur la personne qui doit déposer la marque, ce qui doit l'être et selon quels moyens, il est intéressant de constater le souci de modernisme des auteures. En effet, celles-ci nous exposent non seulement la procédure de dépôt en France, mais également celle de l'Union européenne, selon les règles de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ainsi que les règles internationales énoncées, entre autres, dans l'Arrangement et le Protocole de Madrid. On va même jusqu'à énoncer des bases sommaires sur les procédures de dépôt africaines et américaines. On conclut en parlant de la durée de la protection garantie et de la procédure de renouvellement.

Le chapitre qui suit, toujours dans la première partie et tout aussi imposant que le précédent, n'en est pas moins riche en aspects juridiques. Il traite de façon précise des normes qui ont trait à la protection de la marque. On propose ici différentes règles concernant l'atteinte aux droits liés à la marque et les moyens de défendre ces

droits selon les lois nationales françaises, en l'occurrence selon le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que d'autres règles communautaires et internationales. Les thèmes abordés touchent la contrefaçon, la référence à la marque d'autrui et la violation des droits du licencié de la marque. On traite également du concept de la spécialité d'une marque en France, ainsi que du statut des marques notoires. En toute logique, les auteures enchaînent par les options qui s'offrent au détenteur de la marque violée, en utilisant soit la voie judiciaire ou extrajudiciaire. Le même chapitre traite également des autres signes tels les noms de domaine ou la dénomination sociale, mais les dessins et les modèles sont traités dans des chapitres distincts. Adoptant la même structure que pour les marques, les auteures expliquent avec autant de précision toutes les règles concernant leur dépôt et la défense des droits qui en découlent. Cette première partie sur la création de la marque se termine en expliquant quelques effets de l'enregistrement ainsi que le cas de la perte volontaire ou involontaire de ces droits.

Une fois le signe créé et déposé, la seconde partie de l'ouvrage nous explique comment gérer et exploiter cette marque, ce dessin ou ce modèle. On traite de l'exploitation du signe autant par son propriétaire que par ceux envers qui une licence a été octroyée. Le sujet des franchises et de la distribution sélective est brièvement discuté, en plus d'exposer la procédure de cession d'une marque en droit français, communautaire et international.

L'analyse de l'audit, quant à elle, fait réaliser au lecteur l'importance d'évaluer périodiquement les méthodes et les procédures de gestion de la marque au sein de l'entreprise, dans le but de prévenir les risques qui auraient trait à des contraventions des droits que lui confère la marque. En suggérant des méthodes pour évaluer le capital intellectuel de l'entreprise, on peut sans difficulté comprendre certains principes servant à orienter efficacement la politique de l'entreprise en la matière.

Les deux chapitres qui suivent constituent un exposé pratique relatif à la fiscalité. On y énonce avec précision tous les coûts qui pourraient résulter de l'exploitation d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, notamment les différentes taxes applicables, directes ou indirectes. On propose aussi une évaluation financière liée à la propriété intellectuelle dont les différentes méthodes proposées devraient permettre aux entreprises notamment de mieux cerner la valeur de leur signe afin d'obtenir des prêts, de céder efficacement ces droits ou d'octroyer des licences.

Pour compléter cette référence pratique, l'annexe fournit une série de schémas et de tableaux récapitulatifs de la matière pour expliquer sommairement et d'une façon visuelle les différentes procédures. Quelques autres outils ont été ajoutés comme la classification de Nice établissant les différentes classes de produits et services, ainsi que des extraits pertinents des textes législatifs et réglementaires cités.

Ce souci de clarté et d'efficacité existe tout au long du livre, en fournissant au lecteur qui n'est pas toujours familier avec les concepts juridiques, une table des matières précise et des marges récapitulatives, permettant à ce dernier de repérer rapidement la matière recherchée. Vu l'importance accrue que prend le domaine de la propriété intellectuelle avec l'actuelle mondialisation soulignée par Jean-Pierre Combaldieu dans sa préface, de plus en plus d'ouvrages comparés ou traités des règles internationales en la matière devraient voir le jour.