

Capsule

L'affaire *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.* : le droit d'auteur au secours des marques de commerce en mal de recours

Hilal El Ayoubi*

1. INTRODUCTION

L'importation parallèle pourra dorénavant être contrée par le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* (la « Loi »). Le 19 décembre 2005, la Cour d'appel fédérale a rendu un jugement¹ en matière d'injonction prohibant l'importation d'œuvres protégées par droit d'auteur et apposées sur des emballages de produits. La base du recours est l'importation de ces œuvres protégées par droit d'auteur sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur, créant ainsi un « marché gris ». Cette décision n'est pas sans soulever un débat sur la démarcation entre les principes de droit d'auteur et ceux du droit des marques de commerce.

2. LES FAITS

La co-demanderesse Kraft Foods Belgium S.A. (« Kraft Belgique ») est le fabricant de produits de confiserie de marque CÔTE D'OR en Europe. En 1993, elle a autorisé la défenderesse Euro Excellence Inc. (« Euro Excellence ») à distribuer ses produits au Canada

© Hilal El Ayoubi, 2006.

* Avocat, membre du cabinet Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Montréal).

1. *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, 2005 CAF 427.

en vertu d'un contrat de distribution exclusive d'une durée de trois ans, lequel a été reconduit jusqu'en décembre 2000.

La co-demanderesse Kraft Foods Schweiz AG (« Kraft Suisse ») est quant à elle le fabricant de tablettes de chocolat de marque TOBLERONE.

La co-demanderesse Kraft Canada Inc. (« Kraft Canada ») distribue les tablettes de chocolat TOBLERONE depuis 1990. Depuis la résiliation du contrat de distribution des produits CÔTE D'OR, Euro Excellence a débuté l'importation parallèle de produits TOBLERONE. Le fournisseur anonyme d'Euro Excellence lui procure un avantage sur Kraft Canada en exportant pour elle des tablettes dites « Golden » que Kraft Suisse ne permet de vendre que dans les boutiques hors taxes.

Suite à la résiliation du contrat de distribution exclusive de produits CÔTE D'OR en faveur d'Euro Excellence, Kraft Canada a commencé l'importation de ces produits en 2001 en vertu d'un contrat de distribution exclusive. Au même moment, Euro Excellence a commencé l'importation parallèle des produits CÔTE D'OR d'un fournisseur européen dont l'identité est gardée anonyme.

Les demandereses (ci-après conjointement désignées comme « Kraft »), voyant leur marché de distribution de produits CÔTE D'OR et TOBLERONE écorché par les importations parallèles d'Euro Excellence et voulant se débarrasser de cette dernière, décident d'invoquer la violation de certains de leurs droits de propriété intellectuelle. Selon une longue tradition jurisprudentielle au Canada, les marques de commerce TOBLERONE et CÔTE D'OR ne sont pas usurpées car les produits importés par Euro Excellence ont la même origine que ceux importés par Kraft Canada. C'est par la voie du droit d'auteur que les demandereses ont pu établir un fondement à des allégations de violation de droits de propriété intellectuelle et d'ainsi faire passer les importations d'Euro Excellence d'un « marché gris » à un « marché noir ».

En effet, en octobre 2002, Kraft Belgique enregistre au Canada, dans les catégories d'œuvres artistiques, trois droits d'auteur se rapportant à CÔTE D'OR ainsi qu'un contrat de licence à Kraft Canada sur ces droits. Ces trois œuvres sont la calligraphie du terme CÔTE D'OR, le dessin de l'éléphant CÔTE D'OR et le bouclier rouge de CÔTE D'OR. Le même jour, Kraft Suisse enregistre le dessin de

l'ours dans la montagne de TOBLERONE ainsi qu'un contrat de licence à Kraft Canada.

Par la suite, Euro Excellence a été mise en demeure de cesser de distribuer les produits sur lesquels apparaissent les œuvres faisant l'objet des enregistrements de droits d'auteur. Toutefois, même si l'éléphant CÔTE D'OR est reproduit sur les chocolats, Kraft ne fait pas valoir ses droits de reproduction sur le produit lui-même et ne demande pas à Euro Excellence de cesser de vendre le chocolat reproduisant l'œuvre protégée. Seule la vente du produit dans le papier d'emballage comportant les œuvres enregistrées était visée par la mise en demeure. Il est à supposer que Kraft connaît ses droits dans la reproduction de l'œuvre de l'éléphant CÔTE D'OR et qu'elle décide délibérément de ne pas l'invoquer. Craignait-elle qu'on allègue à son égard des actes visant à restreindre le commerce ? En effet, il y a fort à parier qu'il s'agit d'une décision stratégique visant à éviter que les tribunaux y voient une manœuvre visant à monopoliser le produit en soi plutôt que la défense d'un droit d'auteur.

3. LA PREMIÈRE INSTANCE

Devant l'immobilisme d'Euro Excellence, Kraft intente une procédure en Cour fédérale pour obtenir des dommages-intérêts et une injonction enjoignant Euro Excellence de cesser de distribuer les produits CÔTE D'OR et TOBLERONE en violation de ses droits d'auteur dans les illustrations apparaissant sur les emballages. Au soutien de son recours, Kraft se base sur l'alinéa 27(2)e) de la Loi², qui se lit comme suit :

27.

[...]

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

2. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42.

- a) la vente ou la location ;
- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur ;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial ;
- d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c) ;
- e) *l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).* [Les italiques sont nôtres]

Euro Excellence formule une défense selon quatre axes. Le premier se base sur l'absence de droits d'auteur justifiant le recours de Kraft, le deuxième se fonde sur la compétence en *equity* de la Cour fédérale et, plus particulièrement, sur la théorie des « mains propres », le troisième est un argument de droit constitutionnel portant sur le partage des compétences législatives, et le quatrième en est un d'ordre public.

3.1 La défense d'Euro Excellence

3.1.1 La défense basée sur la Loi sur le droit d'auteur

3.1.1.1 La question de la propriété du droit d'auteur sur les œuvres reproduites sur les emballages du chocolat CÔTE D'OR

L'emballage des produits CÔTE D'OR avait été créé par une compagnie française engagée par Krafts Foods International (EU) Ltd. Plus précisément, l'auteur des dessins est un certain Thierry Biggard, employé de la compagnie contractante. Kraft prétend que l'article 13 de la Loi canadienne devrait s'appliquer et que la propriété dans l'œuvre doit être présumée appartenir à l'employeur puisque l'auteur est un employé. Euro Excellence soutient que c'est le droit français qui doit être appliqué et que ce droit ne prévoit pas la présomption de propriété en faveur de l'employeur. Le tribunal donne raison à Euro Excellence et applique le droit français. Cependant, le tribunal applique le principe en droit français selon lequel la présomption de propriété des droits d'auteur d'un employé dans son

œuvre est une présomption réfutable et qu'elle est réfutée en l'espèce. En effet, il est mis en preuve que la société contractante avait une politique selon laquelle les droits dans les œuvres créées par ses employés dans le cours de leur emploi étaient sa propriété. Partant, le tribunal conclut que la chaîne de titres allant de l'employé Biggard aux diverses sociétés Kraft en passant par son employeur est complète. Par analogie, la Cour applique le principe établi par l'arrêt de la Cour suprême dans *Kellogg Company c. Kellogg*³ voulant qu'aux fins de déterminer la propriété des droits sur un brevet, il est nécessaire d'analyser le droit applicable au contrat de travail régissant la relation entre l'inventeur et l'employeur.

3.1.1.2 L'originalité des œuvres

Euro Excellence soumet que les œuvres ne sont pas originales au sens de la Loi. Pour résoudre la question, le tribunal de première instance applique les principes édictés par la Cour suprême dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*⁴. La Cour devait donc déterminer si les œuvres faisant l'objet du litige étaient le fruit de l'exercice du talent et du jugement à un degré suffisant, c'est-à-dire au-delà d'une opération intellectuelle qui est purement mécanique. Signalons que la question du droit applicable (français ou canadien) aux fins de juger du caractère original des œuvres n'a pas été soulevée. La Cour a analysé chacune des œuvres en litige.

L'éléphant de CÔTE D'OR figure sur les emballages depuis au moins 1906 et les droits d'auteur dont il fut l'objet sont caducs. Cependant, c'est la version « modernisée » qui est en litige. En effet, l'employé Biggard avait eu le mandat de moderniser le dessin tout en conservant le renom associé à l'ancienne apparence. Le résultat du travail de M. Biggard est un éléphant tourné vers la droite et dont la position des pattes diffère légèrement du « vieux » dessin, sa trompe étant quant à elle courbée vers le haut de sorte que le bout pointe sur le dessus de la tête. Après une comparaison avec les anciens dessins, le juge Harrington en arrive à la conclusion que l'auteur a dû exercer un certain talent et du jugement puisque différentes possibilités s'offraient à lui, ce qui suppose un effort intellectuel.

Le changement de calligraphie des termes « CÔTE D'OR » a quant à lui été jugé non éligible à la protection par droit d'auteur car il n'est que le résultat d'un changement de police de caractères. Le

3. *Kellogg Company c. Kellogg*, [1941] R.C.S. 242.

4. *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339.

bouclier rouge a reçu le même verdict. Ces œuvres sont donc jugées être dénuées de l'originalité requise pour obtenir la protection de la Loi. Il est intéressant de souligner que le tribunal commente ces œuvres en les associant davantage à un intérêt relevant des marques de commerces qu'à des œuvres artistiques. En effet, le juge Harrington reconnaît que la nouvelle calligraphie des mots « CÔTE D'OR » convient à la « nouvelle image » que l'auteur se devait de créer. Dans son commentaire à l'égard du bouclier rouge, le juge indique que ce dernier « peut être efficace en liaison avec l'éléphant et l'écriture dans le contexte de marques de commerce », mais qu'il ne mérite pas la protection du droit d'auteur.

Finalement, concernant l'œuvre figurant sur l'emballage de TOBLERONE et représentant un ours à l'intérieur d'une montagne, Euro Excellence plaide que l'œuvre n'est pas originale car la montagne serait une représentation du Mont Cervin et que l'ours n'est que l'emblème du canton de Berne en Suisse. Sans surprise, le tribunal rejette cette position en affirmant que les illustrations sont tout de même des œuvres créées par leur auteur, et qu'elles sont donc originales.

3.1.2 La défense en equity

Euro Excellence avance que même si Kraft pouvait exercer les recours prévus à la Loi, la Cour devrait la débouter de son recours en *equity* par l'application de la théorie des « mains propres ». Euro Excellence allègue que, nonobstant le fait que Kraft Canada ait déjà été son distributeur, Kraft Belgique a tout d'abord conclu un contrat de distribution non exclusive avec Euro Excellence. Il s'en est suivi un contrat de distribution exclusive écartant de ce fait Kraft Canada. Il serait, selon Euro Excellence, inéquitable de permettre à Kraft Canada de reprendre le marché alors qu'Euro Excellence a été entraînée dans cette entreprise au bénéfice de Kraft Belgique alors que cette dernière aurait pu, dès l'époque, accorder l'exclusivité à sa compagnie reliée. Par ailleurs, Euro Excellence demande à la Cour d'exercer sa compétence en *equity* en soumettant que la seule raison pour laquelle Kraft a enregistré les droits d'auteur sur les œuvres figurant aux divers emballages est de se doter du droit de poursuite que Kraft n'avait pas en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

Sur cette question, la Cour reconnaît l'évidence de la manœuvre de Kraft mais se garde de confondre les différents droits en jeu. Elle affirme que les droits d'auteur qu'elle a jugés valides ne peuvent être violés par Euro Excellence sous le prétexte qu'un contrat

de distribution a été résilié sans droit. Si Euro Excellence était d'avis que Kraft a rompu le contrat de distribution sans droit, elle avait un recours de nature contractuelle contre son cocontractant.

3.1.3 La question constitutionnelle

Euro Excellence plaide que la disposition à la base du recours de Kraft, soit l'alinéa 27(2)e) de la Loi, doit être interprétée de manière restrictive afin d'éviter qu'il n'empiète sur la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils (art. 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*). Euro Excellence soumet le raisonnement suivant : l'alinéa 27(2)e) de la Loi interdit l'importation en vue de vendre, mettre en circulation, mettre en vente ou offrir en vente etc., des œuvres protégées par droit d'auteur sans l'autorisation du titulaire des droits (c'est la violation à une étape ultérieure communément appelée « secondary infringement »). Le paragraphe 3(1) de la Loi, qui définit les droits exclusifs que comporte le droit d'auteur, ne prévoit pas le droit d'importation comme droit exclusif de son propriétaire. Par conséquent, et étant donné que le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit un recours de nature délictuelle, sujet de compétence provinciale, il est *ultra vires*. La Cour écarte cette interprétation en affirmant que l'objet et le contexte de la Loi doivent aussi être considérés, ce qui l'amène à conclure à la nécessité de donner pleine force et plein effet à la disposition⁵.

Euro Excellence avance un deuxième argument d'interprétation. Elle invoque l'article 27.1 de la Loi qui prévoit de manière spécifique que s'il existe un distributeur exclusif d'un livre au Canada, l'importation de ce livre d'un pays où sa reproduction est autorisée par le titulaire du droit d'auteur constitue une violation du droit d'auteur. Euro Excellence argumente qu'en l'absence de dispositions spécifiques pour des œuvres artistiques, la Loi doit être interprétée comme autorisant l'importation de l'œuvre reproduite légalement dans le pays d'origine. La Cour rejette l'argument en adoptant une approche téléologique et en réitérant qu'il faut lire les termes de la Loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la Loi.

5. Ce raisonnement n'est pas sans rappeler l'arrêt de la Cour suprême *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.*, 2005 C.S.S. 65 (mieux connu sous *Lego c. Megablock*) où la Cour choisit de donner plein effet à la *Loi sur les marques de commerce* malgré un empiètement dit « partiel » dans la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils.

3.1.4 La défense d'ordre public

Cette défense est certainement celle qui soulèvera un intérêt particulier pour la communauté juridique en droit de la propriété intellectuelle. Euro Excellence fait valoir que le droit d'auteur sur une œuvre ne saurait être invoqué pour empêcher la distribution concurrentielle de marchandises, du moins, lorsque les œuvres protégées ne sont qu'accessoires au produit principal. En d'autres termes, Euro Excellence plaide pour une distinction entre le droit des marques de commerce et celui du droit d'auteur en se basant sur les fondements de chacun.

La Cour se base sur un précédent australien pour confirmer le recours de Kraft. Dans l'affaire *Bailey (R & A) & Co Ltd. c. Boccaccio Pty Ltd.*⁶, la Cour suprême de New South Wales avait rendu une décision à l'égard de faits similaires à ceux en l'espèce. Il s'agissait d'importation parallèle de bouteilles de la liqueur de marque BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM normalement destinées aux Pays-Bas. Tout comme dans le cas d'Euro Excellence, le produit importé était véritable, ce qui avait rendu le recours en « passing off » ou en contrefaçon d'une marque de commerce impossible. C'est le droit d'auteur sur l'étiquette de la bouteille qui avait permis d'interdire l'importation parallèle. Ce fait est d'autant plus intéressant que la loi australienne sur le droit d'auteur aurait été modifiée suite à cette décision. Depuis, elle prévoit qu'il n'y a pas violation des droits d'auteur sur une œuvre lorsqu'elle est un accessoire de l'article importé.

Le tribunal applique tout de même le précédent australien puisque la Loi canadienne n'a pas été amendée de la sorte. En d'autres termes, c'est le droit positif qui doit être appliqué. Selon la Cour, la Loi est claire et « le véritable objet de la Loi est d'empêcher la distribution non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur ». Elle ajoute que rien ne s'oppose à ce qu'Euro Excellence remplace les emballages ou dissimule autrement le matériel protégé par le droit d'auteur.

3.2 Le jugement

La Cour émet une injonction enjoignant Euro Excellence de ne pas importer les chocolats dans les emballages sur lesquels figurent les œuvres protégées dans le but de les vendre ou pour tout autre

6. *Bailey(R & A) & Co Ltd. c. Boccaccio Pty Ltd.*, (1986) 84 FLR 232.

acte prévu au paragraphe 27(2) de la Loi. Soulignons que la Cour n'interdit pas à Euro Excellence d'importer les produits dans leur emballage, en autant qu'elle en fasse la distribution dans un emballage modifié ou remplacé, de sorte qu'elle ne viole pas les droits d'auteur dans les œuvres protégées. Par ailleurs, Euro Excellence est aussi condamnée à payer à Kraft Canada des dommages-intérêts représentant un pourcentage convenu de ses ventes brutes.

4. L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Euro Excellence se pourvoit contre le jugement en réitérant ses quatre arguments. La Cour d'appel ne s'est penchée que sur deux questions, soit la prétendue violation du paragraphe 27(2) de la Loi par Euro Excellence et la décision de la Cour de première instance à l'égard de la reddition de profits. Nous ne traiterons pas de cette dernière question car elle est due à une confusion ou un manque de preuve. La Cour d'appel a infirmé cet aspect de la décision et renvoyé cette question en première instance pour qu'elle soit reconsidérée.

Kraft s'est quant à elle pourvue de manière incidente contre la décision du juge Harrington de ne pas émettre une injonction ordonnant à Euro Excellence de ne pas importer *les produits* en cause en vue de l'accomplissement de l'un ou l'autre des actes prévus aux alinéas 27(2)a) à c) de la Loi.

4.1 La violation du paragraphe 27(2) de la Loi

Aux fins de l'interprétation de cette disposition, la Cour d'appel prend en considération, en plus des paragraphes (2) et 3(1), l'article 2 de la Loi qui définit le terme « contrefaçon » comme suit :

- a) à l'égard d'une œuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

[...]

La présente définition exclut la *reproduction*—autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1—faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production. [Les italiques sont nôtres]

Comme le souligne la Cour d'appel, la version anglaise est plus précise puisqu'elle spécifie que « The definition includes a *copy that is imported* [nos italiques] in the circumstances set out in paragraph 27(2)(e) and section 27.1 but does not otherwise include a copy made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made ».

La Cour d'appel fédérale constate donc que le législateur a expressément prévu que l'acte reproché à Euro Excellence ne peut être exclu de la définition de « contrefaçon ». Selon elle, l'importation d'œuvres protégées dans les circonstances prévues à l'alinéa 27(2)e constitue une violation à une étape ultérieure (« secondary infringement »). Elle distingue cette violation de celle définie par la jurisprudence, qui veut que trois éléments soient nécessaires à l'existence d'une telle violation ultérieure : i) une violation initiale du droit d'auteur, ii) l'auteur de la violation ultérieure sait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur, et iii) que cet auteur ait posé un des actes contenus dans l'énumération du paragraphe 27(2) de la Loi. Selon la Cour d'appel, la preuve d'une violation initiale n'est pas nécessaire dans le cas de l'alinéa 27(2)e de la Loi puisqu'il est expressément visé par la définition de « contrefaçon » à son article 2. Une application littérale de cette disposition suffit à la conclusion d'une violation ultérieure des droits d'auteur de Kraft Canada par Euro Excellence.

4.2 L'appel incident de Kraft

Suite au prononcé du jugement de première instance, Kraft avait présenté une requête demandant au tribunal de reconsidérer sa décision car le juge du procès aurait omis par inadvertance de statuer sur la demande d'injonction à l'égard de l'*importation* des produits contenus dans les emballages.

Le juge Harrington a alors confirmé n'avoir rien omis et a réitéré que son jugement ne visait pas à interdire à Euro Excellence l'importation des produits dans l'optique de les revendre dans un emballage qui ne viole pas les droits d'auteur dans les œuvres. Le juge avait alors rappelé que l'application littérale de l'alinéa 27(2)e n'interdit pas l'importation comme telle des produits dans leur emballage. Ce qui est prohibé, c'est l'importation dans le but de revendre en violation des droits d'auteur dans l'œuvre. Les reproductions des œuvres peuvent traverser la frontière canadienne sans toutefois y être revendues sans l'autorisation du titulaire des droits.

Lors de l'audition, Kraft a reconnu la frivolité de son appel et le Tribunal l'a rejeté.

5. CONCLUSION

C'est sans surprise que la Cour fédérale, puis l'instance d'appel, ont appliqué le droit positif aux faits. Dans son interprétation des dispositions de la Loi, la Cour fédérale a adopté la méthode moderne qui tient compte de l'esprit de la Loi, ce qui est heureux. Une des prémisses du Juge Harrington est que « le droit d'auteur confère à son titulaire un monopole sur l'œuvre ».

En effet, il est un principe du droit d'auteur qui a pour objet principal la protection de l'expression humaine et l'interdiction de reproduire cette expression sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Les fondements du droit d'auteur proviennent de deux sources, soit celle du droit d'auteur continental, connu pour être axé sur des fondements philosophiques de protection de l'expression du créateur, ou de celle du « copyright » de common law, axé plutôt sur des fondements économiques. Mais la « pureté » de ces fondements a commencé à se dissiper, que ce soit par osmose entre les deux systèmes dans un monde dit « global » ou simplement par le souci d'harmonisation des systèmes juridiques dans le cadre de conventions internationales. À ce chapitre, certains auteurs qualifient le droit d'auteur canadien comme étant pragmatique, englobant à la fois le point de vue philosophique et le point de vue économique⁷. Les décisions sous étude en sont une bonne illustration. En effet, l'application du droit positif par les deux instances a confirmé que le droit d'auteur peut n'avoir qu'une fin purement économique en autant, bien sûr, que ce droit d'auteur soit valide. La preuve devant les tribunaux montre clairement que l'œuvre originale de l'éléphant moderne a été créée dans le seul but de moderniser une marque jugée désuète. Les instructions à l'auteur étaient de moderniser l'œuvre tout en permettant au consommateur de reconnaître la marque bien connue CÔTE D'OR qui la compose. L'œuvre en question est, à toute fin pratique, indissociable du produit et n'a été créée que pour des fins commerciales, la vente de confiserie.

L'affaire *Kraft c. Euro Excellence* soulève aussi un questionnement à l'égard de la violation d'une œuvre artistique « cachée ».

7. Jean-Philippe MIKUS, « Chevauchement de droits en propriété intellectuelle. Deuxième Partie : la cavalcade du droit d'auteur et du droit des marques de commerce », (2002) 15 *C.P.I.* 172, citant Jeremy J. PHILIPPS, Robyn DURIE, Ian KARET, *Whale on Copyright*, 5^e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1997).

La Cour d'appel fédérale a confirmé le jugement de première instance qui permet à Euro Excellence d'importer les produits dans l'emballage sur lequel figure l'œuvre protégée, en autant qu'au moment de distribuer le produit au Canada l'œuvre soit cachée ou que l'emballage soit changé. De plus, le fait que l'œuvre de l'éléphant CÔTE D'OR soit reproduite sur le chocolat n'a pas influencé les décisions des deux instances. Le juge Harrington aurait pu émettre un commentaire sur cette question dans le cadre de la requête en reconsidération de son jugement formulée par Kraft. Cette dernière demandait que le Tribunal soit conséquent avec son jugement et qu'il émette une injonction enjoignant à Euro Excellence de cesser d'importer les produits chocolatiers dans l'emballage reproduisant l'œuvre protégée. Le juge Harrington a alors confirmé sa décision de ne pas interdire à Euro Excellence d'importer les produits dans l'emballage d'origine, en autant que la distribution soit faite dans un emballage qui cache l'œuvre protégée par droit d'auteur.

Ce raisonnement démontre une confusion entre le droit des marques de commerce et celui du droit d'auteur. En effet, l'œuvre sur l'emballage, quoique cachée, sera tout de même distribuée et il en est de même pour l'œuvre reproduite sur le chocolat. Le droit d'auteur ignore la visibilité ou non de l'œuvre par le consommateur.

La question demeure donc ouverte. Est-ce dire que la reproduction d'une œuvre sans autorisation du titulaire des droits d'auteur est permise en autant que cette œuvre soit cachée ou, du moins, qu'elle ne soit visible qu'après une opération quelconque permettant de révéler la contrefaçon ? N'est-ce pas là une conséquence plus ou moins directe de ces décisions ?