

Vol. 20, n° 3

La métamorphose de la PI

Jacques A. Léger*

Le numéro « Mémoires » qui coïncide avec le 20^e anniversaire de la création des *Cahiers de propriété intellectuelle*, est l'occasion de réfléchir sur la métamorphose de la *PI*, survenue depuis 1970. Il convient aussi de rappeler la mission que s'est fixée, à l'origine, le comité de rédaction des *Cahiers* et jauger le chemin parcouru en la matière, avec le foisonnement de changements législatifs et jurisprudentiels qui ont caractérisé cette période.

La chance me sourit en juin 1971, au tout début de ma carrière, alors que je suis initié à cette nouvelle spécialité qu'est la pratique du droit des marques, des brevets et du droit d'auteur.

À cette époque, l'expression *Propriété Intellectuelle* est peu ou pas utilisée. En fait, elle ne l'est qu'en association avec le droit d'auteur, qui était alors « la propriété intellectuelle ».

C'est à l'instigation de notre ami Ghislain Roussel que le tout premier comité de rédaction de ce qui allait devenir les *Cahiers* se réunit à l'hiver 1988. Outre Ghislain, qui en devient le premier rédacteur en chef, ses membres sont Claude Brunet, Vivianne de Kinder, Mistrale Goudreau, J. Nelson Landry, Yves Légaré, Victor Nabhan, Michel Racicot, François Tisseyre et le soussigné, élu premier président du conseil d'administration.

Nous provenons de divers horizons, comme en atteste la composition du groupe ; mais tous partagent une passion professionnelle,

© Jacques A. Léger, 2008.

* Jacques A. Léger est juge à la Cour supérieure du Québec.

soit pour le droit d'auteur, ou les brevets d'invention et les dessins industriels, ou les marques de commerce, ou le droit de l'informatique, ou celui de la scène ou, encore, celui de la concurrence déloyale. Cependant, peu d'entre nous s'intéressent alors à l'ensemble des questions reliées à ces divers secteurs spécialisés.

La dualité canadienne du droit civil/common law¹, ainsi que le chevauchement de compétence judiciaire avec la Cour fédérale et les Cours supérieures de chacune des provinces², nous engagent à relever certains défis. En outre, cette réalité est source d'enrichissement du corpus jurisprudentiel, pour la matière visée. À maints égards, cette culture bijuridique constitue un avantage marqué pour nous aider à mieux comprendre, suivre et participer à la mutation en cours de la *PI*.

1. Ils constituent les systèmes juridiques dominant dans le monde, encore aujourd'hui.

2. La Cour fédérale du Canada est une cour statutaire, avec compétence d'attribution, créée en 1971 en vertu de l'article 101 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, pour la « meilleure administration des lois du Canada ». Elle a succédé à la Cour de l'Échiquier du Canada, établie en 1875. Elle est une cour nationale de première instance. Elle entend et règle les litiges qui relèvent de la compétence fédérale, y compris les réclamations contre le gouvernement du Canada, les actions civiles touchant les domaines assujettis à la réglementation fédérale ainsi que les demandes de révision visant les décisions des offices fédéraux. C'est la *Loi sur les Cours fédérales* qui lui confère la plupart de ses pouvoirs. Cette juridiction demeure toutefois exceptionnelle et statutaire, de sorte que les cas qui y donnent ouverture doivent être spécifiquement prévus par la loi. On parle donc d'une compétence d'attribution sur certaines matières précisément identifiées. En cela, elle diffère de la juridiction de la Cour supérieure qui est, quant à elle, générale et inhérente. C'est-à-dire que la Cour supérieure, à titre de descendante des cours royales de justice précédant la Confédération et en raison de la position de premier plan qu'occupent les cours supérieures provinciales à l'intérieur du régime constitutionnel du Canada, a compétence dans tous les cas que la loi n'attribue pas de façon exclusive à la juridiction d'un autre tribunal.

Compte tenu de ce contexte constitutionnel particulier et le partage entre l'État et ses provinces, la Cour suprême a donc élaboré un test (le test de l'arrêt *Terminal Operators*) très simple, à trois volets, pour déterminer si la Cour fédérale a juridiction dans une affaire donnée :

- il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral ;
- il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence ;
- la loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'article 101 de la *Loi de 1867*.
- Bref, la juridiction de la Cour fédérale s'arrête et la juridiction exclusive de la Cour supérieure commence là où le test à trois volets échoue. En d'autres termes, dans toute matière qui ne relève pas de l'une ou l'autre des lois de propriété intellectuelle fédérales.

Force nous est donc de conclure que la propriété intellectuelle est un champ d'activité qui déborde du cadre légal défini par les lois fédérales et trouve application à

L'une des préoccupations du comité de rédaction, énoncée dans le premier numéro des *Cahiers*, paru en octobre 1988, est d'arrimer ensemble ces divers secteurs de droit, aussi disparates que variés.

Pour reprendre le mot de présentation du rédacteur en chef pour le volume 1, numéro 1 :

Les questions de propriété intellectuelle occupent une place privilégiée depuis quelques années et un besoin d'information se fait de plus en plus sentir. D'où l'idée d'une publication en langue française *sur la propriété industrielle et intellectuelle* conçue et diffusée hors des revues hautement spécialisées pouvant exister au Canada et celles essentiellement juridiques et universitaires.

Les *Cahiers* se veulent un outil de calibre en matière de brevets d'invention et de droit d'auteur, entre autres, mais aussi, par ses diverses chroniques un guide d'information ainsi qu'un document de référence.

[Les italiques sont miennes]

On ne saurait mieux augurer.

En effet, s'ensuivra une explosion, à l'échelle planétaire, pour chacun de ces champs de pratique. Les *Cahiers* deviennent un phare

l'égard de certains comportements en droit civil provincial sur lesquels la Cour fédérale n'exerce aucune autorité, à savoir notamment :

- la violation d'une clause de non-concurrence ou d'une clause en restriction de commerce [il s'agit d'une question purement contractuelle qui relève du droit civil québécois, article 2089 C.c.Q.] ;
- un manquement au devoir de discrétion et de loyauté d'un ex-employé envers son ex-employeur qui subsiste après le lien d'emploi [article 2088 C.c.Q.] ;
- l'appropriation de secrets de commerce ou d'informations à caractère confidentiel et ce, tant dans le contexte d'une relation commerciale que d'une relation employeur-employé [la Cour suprême mentionnait dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada* que des situations de bris de contrat par un ex-employé, d'abus de confiance et d'appropriation illicite de renseignements confidentiels relèvent de la compétence provinciale et ne peuvent donc aucunement être visées par une loi fédérale. La Cour fédérale n'a donc pas compétence à leur égard] ;
- toute forme de concurrence déloyale qui n'est pas liée à un brevet, à une marque de commerce, à un droit d'auteur, à un dessin industriel ou à un autre droit de propriété intellectuelle statutaire.

Fait à noter, entre la sphère de la Cour fédérale et celle de la Cour supérieure, il existe une zone de chevauchement où la juridiction d'un tribunal comme de l'autre peut tout autant être sollicitée.

et, dans une certaine mesure, le héraut du développement de ce qui allait devenir la *Propriété Intellectuelle*.

Jusque là, cette expression est principalement utilisée en référence au droit d'auteur³, lui-même issu de deux sources : le droit continental européen (romano-germanique) et le droit anglais. Pour les Européens, l'expression ne couvre que le droit d'auteur ; pour les Nord-Américains, elle a déjà commencé à avoir une connotation moins exclusive.

Le droit des brevets est encore identifié, comme il le fut pendant plus d'un siècle, sous la rubrique « propriété industrielle ».

Le droit des marques de commerce n'a pas encore d'autre appellation pour le désigner au Canada⁴ ; il identifie le sujet couvert par la Loi fédérale sur les marques de commerce⁵.

Ce vocable, dans son sens large, étant d'origine assez récente, ce n'est que plus tard que la consolidation sous ce vocable unique se matérialise, à l'échelle mondiale.

L'appellation « propriété intellectuelle » commence d'abord à être utilisée dans son sens élargi aux États-Unis. Ainsi, en 1983, APLA⁶ devient AIPLA⁷ ; le choix de ce nom, à l'époque, est osé et

3. La Convention de Berne en 1886, union par le biais de la Convention de Berne qui a fait se rencontrer les deux systèmes de droit d'auteur :

- anglo-saxon, qui était, à l'origine, plutôt dirigé vers la protection de la reproduction d'une œuvre (« copyright ») ;
- d'inspiration française, qui était plutôt axé sur la protection des droits d'un auteur dans son œuvre.

4. En Europe, l'expression « marque de fabrique » est parfois utilisée.

5. Elle est promulguée au Canada pour donner effet au traité international de la Convention de Paris signée en 1883, avec date d'entrée en vigueur le 7 juillet 1884, ratifiée par le Canada en 1925. Elle vise principalement deux objectifs : a) étendre à tous les pays membres le principe du traitement national (c'est-à-dire l'obligation de traiter les ressortissants étrangers aussi favorablement que ses propres ressortissants) et b) garantir des normes de protection minimales pour les brevets et les marques de commerce. Elle-même ne constitue toutefois qu'un cadre de référence visant à enchâsser l'échange interprovincial des biens du commerce, puisqu'à la base, il s'agit d'un droit dont l'usage exclusif existe indépendamment de quelque enregistrement, comme élément du droit civil ou de common law.

6. American Patent Law Association inc., fondée en 1897.

7. American Intellectual Property Law Association. Autre vocable, même mission qu'APLA.

visionnaire, mais judicieux, en raison de la prolifération d'associations qui s'intéressent au sujet⁸.

Peu après, s'amorce parallèlement aussi la mutation du sujet⁹ au Canada.

À partir de là, l'usage va lentement se répandre, pour viser un amalgame de droits aussi variés qu'hétéroclites. Il devient utilisé pour désigner un ensemble de droits relatifs à des éléments intangibles, rattachés au verrouillage et la valorisation du savoir, du génie créatif ou inventif, artistique, technologique ainsi que sa commercialisation et diffusion. Cela englobe toutes les facettes de droit qui permettent de contrôler l'usage exclusif, la dissémination, la protection des droits de l'information, du savoir, les marques de commerce ou nom d'entreprise, les brevets d'invention, la technologie, les droits voisins, émanant de diverses sources.

Ces sources peuvent être divisées en trois grandes catégories :

Statutaires – Non statutaires – Domaines connexes ou périphériques¹⁰.

Sous ce vocable, qui serait plus complet sous la dénomination de « propriété intellectuelle et droit des technologies » se retrouve dorénavant un assemblage pour différentes formes de protections, de différents éléments de droits, dont l'éventail ne cesse, encore aujourd'hui, de s'élargir.

8. Afin d'inciter les sceptiques à voter en faveur de la résolution portant sur le changement de nom, le président d'alors, B.R. Pravel, écrit dans le numéro de novembre-décembre de son Bulletin : « [...] Let me explain why we believe it is in the best interest of our Association to change the name to [...] at this point in time.

(1) [...].(2) The name Intellectual Property Law, although not perfectly descriptive of all the fields of our members, is by far the best descriptive term and most widely used generic term for patent, trademark and copyright law [...].(4) Although some have expressed concerns that the public and some lawyers in other fields do not know what the term Intellectual Property Law means, I suggest this should not be a factor in our decision to change the name [...] (5) It is time for our Association to adopt this name before some other Association does [...]. »

9. Le choix du nom *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, en 1988, n'est pas le fruit du hasard. La décision a été mûrement réfléchie.

10. Laurent Carrière a établi une nomenclature intéressante pour cette classification, énoncée entre autres dans le cadre du cours « Carrière de chercheur en santé – MMD 6100 » à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal le 2000-05-24. Son catalogue offre l'avantage d'être à géométrie variable et reste évolutif. Il rend plus facile la compréhension globale de la PI pour les non initiés, les experts financiers, la magistrature et les praticiens généraux.

Ce panaché de droits a en commun, comme « éléments de propriété » d'être des droits privatifs, conférant à leur titulaire une utilisation exclusive reconnue dans leur sphère respective ; et constitue une exception au principe de libre concurrence. Cette exclusivité peut aussi être concédée sous licence ou être vendue. Ils sont « intellectuels » en ce sens qu'ils protègent des éléments intangibles, habituellement issus du savoir ou de la créativité humaine.

La mutation vers le vocable *PI* devient pour ainsi dire consacrée en 2001/2002 lorsque l'AIPPI¹¹, la grande dame des associations internationales de praticiens du droit en la matière, décide (enfin) de changer son nom. Elle devient alors l'*Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle*, supprimant ainsi toute référence à « propriété industrielle », pourtant utilisé depuis un siècle. Autre vocable certes, mais même mission pour l'AIPPI. C'est le reflet d'une acceptation généralisée, à l'échelle planétaire, de ce nouveau vocable.

Si le rédacteur en chef des *Cahiers* devait écrire aujourd'hui la même présentation qu'en octobre 1988, il ne fait aucun doute que le terme « industrielle » ne serait plus nécessaire, pour porter le même message. Et tous les lecteurs comprendraient.

Mais il faut éviter de tomber dans le piège de la banalisation de ce vocable en y incluant tout et son contraire. L'expression évocatrice qu'est *Propriété Intellectuelle* prête parfois à confusion, car elle peut être vague ou empreinte d'équivoque pour les non initiés. Ses sources de droit sont différentes par leur nature, fonction, et les sphères d'activités visées, ses composantes étant à géométrie variable.

Les sources de droit de *PI* et son cadre de référence restent d'ailleurs évolutifs. Parce que récent et jusqu'à un certain point méconnu, le vocable n'a pas le même sens pour les uns ou les autres ; d'où la confusion parfois, surtout depuis l'arrivée d'experts en évaluation, pour soutenir le financement public d'entreprises en biotechnologie et autres sociétés en démarrage.

11. *Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, fondée en 1897, peu après la signature de la *Convention de l'Union de Paris* (1883). Sa vocation d'origine était principalement de défendre et promouvoir le droits se rapportant aux brevets d'invention, aux dessins et modèles.

Les paramètres de l'expression « propriété intellectuelle » sont bien balisés, à l'alinéa 2(viii) de la *Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* (OMPI)¹² :

« propriété intellectuelle », les droits relatifs :

- aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques,
- aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion,
- aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine,
- aux découvertes scientifiques,
- aux dessins et modèles industriels,
- aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales,
- à la protection contre la concurrence déloyale ;

Et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.

Pour la pratique du droit au Canada aujourd'hui, avec notre dualité juridique et judiciaire, il n'est pas nécessaire de définir de manière exhaustive ce qu'englobe la *Propriété Intellectuelle*, faute de catalogue exhaustif : c'est comme un coffre à outils pour différents corps de métier.

Toutefois, pour mieux comprendre les enjeux, ne serait-ce qu'en raison de la diversité des sujets et des sources, il m'apparaît essentiel d'identifier rapidement, en cas de litige, auquel des trois pôles¹³ le

12. Dont la ratification par le Canada prend effet le 26 juin 1970.

13. Identifiés ci-haut : statutaires –non statutaires- périphériques. La nomenclature évoquée à la note 10 ci-dessus prévoit notamment que :

Le *volet statutaire* est essentiellement celui émanant d'une législation fédérale dont la *Loi sur les brevets* (aspects fonctionnels) L.R.C. (1985), c. P-4, la *Loi sur les dessins industriels* (aspects visuels exclusivement) (L.R.C. (1985), c. I-9), la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. (1985), c. C-42), la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* (L.R.C. (1985), c. I-14.6), la *Loi sur les obtentions végétales*

droit réclamé se rattache, puisqu'il n'existe aucune hiérarchie entre les diverses lois en matière de *propriété intellectuelle*.

Par conséquent, des conflits, des dualités de protection ou des chevauchements sont susceptibles d'apparaître. Cela arrive en partie parce qu'un seul objet matériel peut donner lieu à plus d'un droit incorporel et les divers droits de propriété intellectuelle peuvent protéger *différents biens ou sujets*. Dans de tels cas, les tribunaux tentent d'interpréter les lois de manière à répondre à chacun de leurs objectifs et ne permettent habituellement pas le recours à un type de protection pour élargir une forme de protection disponible aux termes d'une autre loi (aussi appelée « protection par une voie détournée »).

Par exemple, il est interdit d'utiliser une marque de commerce sur une invention brevetée, ou un droit d'auteur sur des dessins faisant partie d'un brevet, pour élargir la protection conférée par un brevet.

Toutefois, dans certains cas, il arrive que les tribunaux combinent deux formes de protection (pendant leur durée respective) pour accorder une protection plus complète. Un exemple serait la protection des personnages fictifs qui, en vertu du droit canadien, repose sur une combinaison du droit d'auteur et des marques de commerce.

Cette double protection est aussi possible en matière de marquage, comme en atteste l'affaire *Toblerone*¹⁴.

Chacun des droits de propriété intellectuelle est aussi assujéti à un marché (ou échange) soutenu par une politique ; l'altération de ce marché crée un déséquilibre au sein du système. La durée de la protection, ainsi que l'exigence connexe selon laquelle l'objet de la protection doit pouvoir être utilisé librement par des tiers suivant

(L.R.C. (1985), c. P-14.6) et la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13).

Le *volet non statutaire* tire sa source du C.c.Q. Il inclut les secrets commerciaux, les marques non enregistrées et les noms commerciaux, le droit à l'image et le droit de la concurrence déloyale.

Le *volet périphérique* est celui qui a trait au droit du spectacle, celui du multimedia, de la publicité, de l'informatique, des communications, du cyberspace ainsi qu'aux droits relatifs aux transferts de technologies, aux biotechnologies et sciences de la vie et, enfin, celui relié aux licences et franchises.

14. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, du 26 juillet 2007. Dualité de protection comme marque de commerce et droit d'auteur.

l'expiration de la durée de la protection, sont donc des parties clés du marché.

Il faut aussi noter que la *PI* n'est pas en soi une branche autonome du droit : c'est l'une des composantes du droit commercial. Elle fait souvent intervenir des notions variées ou complexes, notamment celles rattachées aux contrats, au licensing, au merchandising, au marketing, au droit de la concurrence déloyale, à l'enrichissement injustifié, à la publicité comparative, à l'importation parallèle. Elle met aussi parfois en cause les rapports de force entre les divers agents économiques.

En fait, elle est aux confins du droit civil, du droit commercial, du droit de la consommation et du droit des sociétés.

Conclusion

Je risque sur le sujet, avec un peu de prospective.

La pratique du droit de la *Propriété Intellectuelle* va continuer à évoluer, pour s'élargir.

La tendance à la convergence continentale des enjeux économiques devrait entraîner une uniformisation des règles de protection et l'harmonisation des lois nationales en matière de *PI*. Cela a déjà été amorcé dans la *Communauté économique européenne*¹⁵. Il en est de même, bien que dans une moindre mesure, avec l'*Accord de libre-échange nord-américain*¹⁶.

Malgré la consolidation sous un même vocable, cela n'enlève rien au fait que cet assemblage de droits relatif à la *PI*, s'inscrit dans un plus grand univers, constitué par les échanges économiques internationaux combinés aux traités qui les régulent, auxquels le Canada adhère généralement.

Cette tendance est devenue flagrante avec l'entrée en vigueur de l'*Organisation mondiale du commerce*¹⁷.

15. CEE- Créée en 1957 par le *Traité de Rome*, la Communauté économique européenne poursuit l'œuvre de construction européenne entreprise par la Communauté européenne.

16. Alena, entré en vigueur entre le Canada, les USA et le Mexique le 1^{er} janvier 1994, après un premier traité de libre échange Canado-US, (lui-même entré en vigueur le 2 février 1989), avec tout un chapitre portant sur la *PI*.

17. OMC- Depuis l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1995 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay (GATT), à l'origine de la création de l'Organisation mondiale du commerce. L'augmentation au

Sur le plan national, il faut aussi constater l'arrivée dans l'arène judiciaire, depuis quelques années, de grands cabinets nationaux pour assurer leur présence dans ce secteur névralgique qu'est devenue la *PI*. Il est probable toutefois, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, que la niche occupée depuis toujours par les plus petits cabinets spécialisés conservera sa pertinence.

Dans un autre ordre d'idée, si à une certaine époque certains ont pu envisager qu'une cour spécialisée en *PI* était opportune en raison des particularités de ce domaine du droit, il en va autrement aujourd'hui. L'expérience vécue sur le plan judiciaire, surtout avec la complémentarité des deux cours que sont la Cour fédérale du Canada et la Cour supérieure du Québec, permet de croire que l'intérêt des justiciables ne serait pas mieux servi avec un tribunal spécialisé.

Enfin, cette complémentarité judiciaire, loin d'être un dédoublement de ressources, est stimulante sur le plan jurisprudentiel. Les deux cours sont toutes deux partie intégrante de la gouvernance judiciaire de ce grand pays et elles ont chacune leur pertinence en la matière, avec leur juridiction constitutionnelle respective et l'habileté juridique qui leur est propre. Elles sont toutes deux au service des praticiens du droit, et de leurs clients, les justiciables.

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont assuré la relève avec brio aux *Cahiers*, en particulier son rédacteur en chef actuel ; et je formule le vœu que cette publication continue à jouer ce rôle de phare dans les développements à venir pour la *Propriété Intellectuelle* et en reste le héraut.

cours des dernières années et la nature de la réglementation internationale en matière de propriété intellectuelle laisse d'ailleurs moins de marge de manœuvre au législateur canadien en la matière.

