

## Le Club des cinq\* et les mystères du droit de la concurrence

Pierre-Emmanuel Moyse\*\*

INTRODUCTION . . . . .	489
1. <i>T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada Inc.</i> , 2008 QCCA 947 – commercialisation trompeuse – signe distinctif . . . . .	491
2. <i>Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.</i> , commercialisation trompeuse – signe distinctif – droit d’auteur . . . . .	497
3. <i>RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.</i> – salariés – obligation de loyauté – obligation de non-concurrence . . . . .	498
4. <i>Frigo-Remorques inc. c. Rémillard</i> – salariés – concurrence déloyale . . . . .	504
5. <i>Décision de télécom CRTC 2008-108</i> – télécommunication – lissage du trafic . . . . .	506
CONCLUSION . . . . .	510

---

© Pierre-Emmanuel Moyse, 2009.

\* *The Famous Five*, d’après les romans de Enid Blyton, mettant en scène cinq adolescents (Georgina, Dick, Anne, Julian and Timmy). Une autre série fut produite en France dans les années 1970, cette fois écrite par Claude Voilier.

\*\* Professeur adjoint, Université McGill, Faculté de droit.

## INTRODUCTION

J'ai bien regardé, dans les livres comme au ciel. J'ai consulté les astres, la cabbale. J'en ai appelé à la numérologie aussi, mais rien n'y fait. Je ne vois aucun sens particulier à la sélection des cinq décisions en droit de la concurrence que je vous propose ici. Peut-être en y changeant l'ordre, le lecteur astrologue équipé d'une paire de ciseaux y verra-t-il quelque chose, un signe, une forme, un indice du lent mouvement du droit, imperceptible mais pourtant bien réel. Pis encore, leur sélection n'a été aucunement scientifique. C'est en vain que l'on cherchera une quelconque méthode, voire l'exposition d'une thèse ou d'une hypothèse particulière. Aucun « isme » auquel accrocher notre exercice. Rien d'aussi noble, rien dans notre démarche qui puisse s'expliquer autrement que par une improvisation appliquée et le sens – quel qu'il soit – d'un travail bien fait. Bref, on a passé commande et je me suis exécuté. À demeurer dans le non-sens, j'ai pris une liberté toute littéraire à inventer un titre sans aucune signification non plus mais qui pouvait au moins amuser celui ou celle qui n'aura pas oublié ses lectures de jeunesse. Et puis il y avait la référence facile, j'en conviens, au chiffre cinq. En réalité je n'avais pas le choix de frapper un grand coup. Bien informé, on m'avait indiqué que le professeur Gautrais, également sollicité pour contribuer à ce numéro des *Cahiers*, avait encore trouvé et je cite sans pouvoir indiquer ma source « un titre révolutionnaire et très jeune ». Il fallait que je réagisse et que moi aussi j'affiche ma composition au tableau par un clou neuf et bien voyant.

Sans plus de prétention que de retenir votre attention jusqu'à la cinquième base, je vous livre mes commentaires à la volée. Songez à l'élégance de la semeuse d'Oscar Roty qui ornait les pièces de cinq francs<sup>1</sup>. La recherche s'est faite aussi naturellement et spontanément que le geste par lequel je vous rends les résultats. Et c'est ici

---

1. Au sujet de la semeuse, de son auteur et de la pièce de cinq francs : <[http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq\\_Francis\\_Semeuse\\_\(1960\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_Francis_Semeuse_(1960))>.

que je dois me dédouaner. Car en réalité, j'ai vérifié la pertinence de ma sélection en procédant par sondage. Des noms bien connus dans le *milieu* sont associés à ce choix. Ils m'en voudront certainement de les impliquer, surtout si ce papier n'a pas bonne réception. En même temps, et c'est peut-être là un excès de confiance, j'ose croire qu'il existe une probabilité tout égale qu'ils en recueillent quelques lauriers. Sont donc associés à l'opération de « casting », et j'allais ajouter, pour le meilleur ou pour le pire, par ordre d'apparition à mon écran, Barry Gamache, Jean-Philippe Mikus, Laurent Carrière, Stefan Martin et notre correspondant exclusif des territoires occupés de la *Loi sur la concurrence*, l'excellent Larry Markowitz<sup>2</sup>.

Sur une note éditoriale et plus sérieuse cette fois, je tiens à préciser que nous avons décidé d'exclure 1) les décisions étrangères et 2) les décisions relatives aux lois spécifiques sur la concurrence.

Voilà donc mes cinq décisions de l'année 2008 :

1. *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.*, Cour d'appel du Québec<sup>3</sup>
2. *Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.*, Cour fédérale du Canada – première instance<sup>4</sup>
3. *RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.*, Cour suprême du Canada<sup>5</sup>
4. *Frigo-Remorques inc. c. Rémillard*, Cour supérieure du Québec<sup>6</sup>
5. *Décision de télécom CRTC 2008-108*<sup>7</sup>

---

2. L'ordre importe peu. Toute ressemblance entre les intéressés ne peut être que fictive.

3. *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.*, 2008 QCCA 947 (CanLII), [2008] R.J.Q. 1333.

4. *Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.*, 2008 FC 188 (CanLII).

5. *RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.*, 2008 CSC 54.

6. *Frigo-Remorques inc. c. Rémillard*, Cour supérieure du Québec, 2008 QCCS 1671 (CanLII).

7. *Décision de télécom CRTC 2008-108*, <<http://www.crtc.gc.ca/fr/archiv/2008/dt2008-108.htm>> [Demande de l'Association canadienne des fournisseurs Internet relative au lissage du trafic d'accès par passerelle de gros par Bell Canada].

**1. *T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada Inc.*, 2008  
QCCA 947 – commercialisation trompeuse –  
signe distinctif**

Il semble que la fascination nourrie par les plus jeunes pour les super prédateurs du crétacé se maintienne même à un âge plus avancé. Pour certains toutefois, elle se reporte non plus sur les encyclopédies mais sur les bolides à deux roues, voire plus. C'est ainsi que vit de par chez nous un théropode version motorisée, le T-REX, un engin à trois roues à l'effigie du carnassier et commercialisé par une entreprise québécoise, T-Rex Véhicules inc. C'est ce véhicule qui fait l'objet du litige dans la cause *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.* entendue par la Cour d'appel du Québec le 23 mai 2008.

Depuis 2004, T-Rex Véhicules inc. fabrique et commercialise le véhicule T-REX sous licence conférée par Campagna Moto Sport inc., son prédécesseur dans la production du produit. En 2005, apparaît le G-2, un véhicule élaboré à partir du châssis et de la coque du T-REX et dont les spécifications techniques vont être légèrement modifiées par la défenderesse. Pour l'essentiel, le modèle G-2 est une reproduction. Les engins de cette dernière sont offerts en pièces détachées ou préassemblés à un prix inférieur au véhicule T-REX. L'apparition de cette « copie » sur un marché très spécialisé ne plaît évidemment pas et T-Rex Véhicules inc. introduit le 4 mai 2006 contre cet autre *Tyrannosauridae* mécanique une action en contrefaçon de marque de commerce et commercialisation trompeuse<sup>8</sup>. Le juge Viens de la Cour supérieure refuse de voir dans la confection du véhicule T-REX un signe distinctif admissible à la protection de la *Loi sur les marques de commerce* étant donné ses « caractéristiques substantiellement fonctionnelles »<sup>9</sup>, précisant encore que « la configuration donnée par la demanderesse à son véhicule T-REX ne peut lui permettre de restreindre le développement de toute l'industrie des véhicules trois roues »<sup>10</sup>. Sur le second moyen, celui de l'action en commerciali-

8. *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.*, 2006 QCCS 6230 (CanLII).

9. Le paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques* (L.R.C. (1985), ch. T-13) qui pose certaines exceptions à l'enregistrement d'une marque est une pièce importante de la doctrine de fonctionnalité en droit canadien : « **13.** (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois : a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant ; b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie ».

10. *Supra*, note 8, par. 109.

sation trompeuse, la Cour déboute encore la demanderesse. Cette fois l'action est irrecevable en raison de l'absence de confusion :

Nous sommes donc d'avis que la clientèle particulière à laquelle s'adresse ce type de véhicule ne risque pas dans les circonstances d'être induite en erreur au moment de faire l'acquisition de ce type de véhicule. [...] les défendeurs peuvent produire et commercialiser un véhicule qui manifestement cherche à reprendre le look typique du véhicule T-Rex en autant qu'il n'y a pas de confusion quant à l'origine des produits respectifs dans le public et chez la clientèle susceptible d'en faire l'acquisition.<sup>11</sup>

La Cour d'appel passe en revue les deux moyens de l'action au fond pour finalement rejeter l'appel et maintenir la décision du juge du fond. Nous retiendrons deux aspects de cette cause. Le premier est la référence implicite faite en note de bas de page au principe de l'effet *réflexe*<sup>12</sup>. Le second est son corollaire, à savoir le difficile dialogue des droits intellectuels avec les droits de la concurrence déloyale qui échoit à la *Loi sur la concurrence*<sup>13</sup>.

L'effet *réflexe* est une métaphore photographique expliquant l'obturation des voies du droit de la concurrence lorsque les conditions formelles ou matérielles d'un droit de propriété intellectuelle ne trouvent pas à s'appliquer. Elle exprime l'idée qu'on ne saurait bénéficier des droits de la concurrence déloyale lorsque les droits intellectuels sont épuisés ou indisponibles. La proposition souffre de nombreuses exceptions au point d'ailleurs qu'il est difficile de l'élever au rang de principe<sup>14</sup>. Le principe de l'effet réflexe est mieux connu en Europe, ce qui ne veut pas dire que l'articulation de ces deux disciplines n'est pas connue ailleurs.

11. *Ibid.*, par. 149-150.

12. Note 12 du jugement d'appel : « Les auteurs sont divisés sur la question de savoir s'il est même possible par le biais de la concurrence déloyale de protéger la configuration du produit lui-même, en l'absence d'une protection monopolistique statutaire. Au Canada, la question ne serait pas tranchée. Voir l'étude de droit comparé qu'en fait Louis Carbonneau *supra*, note 3, p. 262-264.

13. L.R. (1985), ch. C-34. Mark A. LEMLEY, *A New Balance between IP and Antitrust*, (April 2007) Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 340, disponible à SSRN : <<http://ssrn.com/abstract=980045>>.

14. En général, Andrée PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale – Pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, (Bruxelles, Bruylant, 2000). Récemment encore, la Commission européenne a mis en garde contre les abus de propriété intellectuelle et ses effets autant sur la concurrence que sur l'innovation : European Commission, *Pharmaceutical Sector Inquiry*. Preliminary Report, DG Competition Staff Working Paper, disponible à <<http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/>>.

En droit canadien, l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* se fait agent de liaison entre les deux disciplines puisqu'il enchâsse le recours en commercialisation trompeuse (*passing off*) dans la loi spéciale dès lors qu'il existe un lien rationnel entre l'activité reprochée et une marque – enregistrée ou non. Cette bifurcation particulière de l'action en *passing off* est au cœur de la dissidence dans la décision d'appel rendue dans l'affaire *Kirkbi*<sup>15</sup>. Selon le juge Pelletier, dissident, le caractère principalement fonctionnel d'une marque ne lui enlève pas sa qualité de marque et, par conséquent, le recours de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* demeure disponible pour le propriétaire d'une marque non déposée et non enregistrable. Au contraire, les juges Sexton et Rothstein noteront que « le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu'il ne peut pas constituer une marque de commerce »<sup>16</sup>, rendant inutile l'examen du recours en commercialisation trompeuse de la loi sur les marques. La Cour suprême suivra la majorité<sup>17</sup>. Elle confirme donc que le caractère essentiellement fonctionnel d'une forme est incompatible avec l'existence d'une marque<sup>18</sup>.

Une interrogation demeure toutefois : la Cour n'indique pas si, de manière résiduaire, l'action peut être portée sur le fondement du délit général de substitution lorsque celle de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* est inopérante. C'est ici que l'effet réflexe intervient. Si un recours délictuel demeure possible, il le sera en raison d'éléments autres que ceux nécessaires à l'établissement du délit en droit des marques. Or, les conditions d'ouvertures des deux recours étant similaires (une preuve d'achalandage, un risque de confusion et un dommage)<sup>19</sup>, il semble que les chances de réussir là où l'action spécifique a été rejetée soient plutôt minces, sauf à démontrer que la cause de la confusion résulte d'autre chose que de l'emploi d'une marque, déposée ou non. Le plus souvent l'une éclipse l'autre, mais l'éclipse ne saurait être totale.

15. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.* (C.A.F.), 2003 CAF 297 (CanLII).

16. *Ibid.*, par. 60. On comparera avec l'article 3(1) de la directive européenne 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO CE n° L 40 du 11.2.1989. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature du produit ou lorsque la forme du produit est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

17. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302.

18. *Ibid.*, par. 61.

19. Voir *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, *Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.*, [1994] J.Q. 2044.

Une autre difficulté est d'évaluer la mesure du caractère fonctionnel d'une marque. La marque, le signe distinctif, peut être entièrement ou essentiellement<sup>20</sup> ou encore *partiellement* fonctionnelle. Elle peut être utile et/ou fonctionnelle<sup>21</sup>. La seule certitude acquise dans ce désordre lexical est qu'à défaut de marque, seuls les recours résiduels du droit commun, tant du droit civil (art. 1457 C.c.Q.) que de la common law (*passing off* général) demeurent actionnables. L'effet réflexe du droit canadien semble donc être partiel dans la mesure où le recours en réparation demeure ouvert lorsque les agissements déloyaux portent sur des éléments distincts de ceux nécessaires pour enclencher les droits intellectuels. Les motifs concurrents du juge Chamberland dans notre affaire semblent appuyer cette alternative. Le juge Chamberland va en effet examiner le recours général de commercialisation trompeuse après avoir refusé la protection du signe en tant que marque. Le jugement de la majorité rendu sous la plume de la juge Thibault demeure au contraire dans une logique d'inclusion. Étant d'avis que la forme du T-Rex était enregistrable car non essentiellement fonctionnelle, elle examine la question de la confusion à la lumière des articles 7*b*) et 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'ouverture du recours en responsabilité civile paraît ici conditionnelle à l'existence de la marque. Après avoir conclu, et nous sommes d'accord avec elle sur ce point, que le développement d'un véhicule trois roues ne passe pas nécessairement par la copie exacte du châssis et de la carrosserie du T-Rex<sup>22</sup>, la juge Thibault rejette l'appel au motif que l'appelante n'a pas fait la preuve qu'une confusion du public existait. Le faible nombre de véhicules vendus au Québec (113) sur une période allant de 1992 à 2006 semble avoir été décisif dans sa décision.

On ajoutera en second lieu au sujet de la cohabitation de ces deux ordres juridiques les tensions palpables entre la *Loi sur la*

---

20. Le paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* ne fait aucune référence à la mesure de la fonctionnalité.

21. Saisie d'une action en jugement sommaire dans une affaire portant cette fois sur la forme des célèbres sabots CROCS, le juge Hugessen écrira ceci : « I leave to another day and to heads wiser than mine, the teasing out of the distinctions, if any, between "primarily", "purely" and "solely", as well as between "functional" and "utilitarian" and other variations in the language used in the various cases and the two quoted statutes. I think, however, that the underlying policy is the prevention of the obtaining of a monopoly by means of a trade mark in circumstances where a patent either cannot be granted or has expired and it is not without significance that the evidence on the present motion shows that other manufacturers, including the defendant, have been able to use some of the purely functional features of the plaintiffs' clogs without mimicking their get up », *Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.*, *supra*, note 4.

22. *Supra*, note 3, par. 103.

*concurrence* et les droits intellectuels. Il est admis que le simple exercice de ces derniers n'est pas suffisant pour constituer une pratique anticoncurrentielle. Il en est ainsi de l'article 75.9 de la *Loi sur la concurrence* en matière d'abus de position dominante :

Pour l'application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la *Loi sur les brevets*, de la *Loi sur les dessins industriels*, de la *Loi sur le droit d'auteur*, de la *Loi sur les marques de commerce*, de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.

Plus fâcheux sont les derniers développements jurisprudentiels sous l'article 32 de la même loi qui mènent à un isolement presque parfait des législations de la concurrence et de la propriété intellectuelle<sup>23</sup>. L'article 32 autorise la Cour fédérale à intervenir :

chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d'auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour [...] d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d'un tel article ou d'une telle denrée [...] <sup>24</sup>

Après quelques hésitations, les Cours fédérales ont refusé de considérer le droit de la concurrence comme moyen de défense à une action en contrefaçon. L'objection est procédurale. D'abord, le recours spécial de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* autorisant la Cour fédérale à intervenir dans des cas d'utilisation excessive d'un droit de propriété intellectuelle est inaccessible aux parties puisqu'il n'est ouvert que sur saisine du procureur général du Canada. Lui seul en effet peut enclencher le mécanisme de révision d'une pratique déloyale liée à l'exercice d'un droit intellectuel. La Cour d'appel fédérale dans une affaire *Volkswagen Canada Inc.*, saisie d'un moyen de défense tiré de la *Loi sur la concurrence*, a rappelé que le recours de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* demeure indisponible au justiciable :

23. La situation semble être similaire ailleurs dans le Commonwealth. Voir par exemple *Commerce Act* (N.-Z.), 1985/5, art. 36(2) et 45.

24. L.R.C. 1985, c. C-34, art. 32.



si la Cour permettait que la demande reconventionnelle reste telle quelle, elle autoriserait par le fait même Access International [la défenderesse, nos précisions] à profiter d'une réparation d'origine législative sans avoir à satisfaire aux préalables prévus dans la Loi en question.<sup>25</sup>

Voilà donc que le droit de la concurrence se désolidarise des affaires du droit d'auteur.

La Cour d'appel fédérale en 2005 a toutefois rétabli le dialogue entre les deux ordres. Dans une affaire en contrefaçon de brevets *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company*<sup>26</sup>, la Cour devait déterminer si l'exercice du droit de céder les droits dans un brevet pouvait constituer une pratique révisable au titre cette fois de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*. Eli Lilly avait acquis quatre brevets de la mise en cause Shionogi en vue de renforcer sa position contre Apotex. Pour sa défense, Apotex alléguait que l'acquisition de brevets additionnels par cession aux seules fins de poursuivre sa concurrente constituait une pratique interdite au sens de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*. L'article 45 érige en infractions criminelles les ententes ou complots conclus pour empêcher ou réduire indûment la concurrence<sup>27</sup>. À la différence de l'article 32, son application ne requiert pas l'intervention du procureur général. Après avoir rappelé que la *Loi sur les brevets*<sup>28</sup> consacre en son article 50<sup>29</sup> le droit de céder un brevet et qu'« il ne fait aucun doute qu'un titulaire de brevet peut s'attendre à obtenir un meilleur prix de la part d'un acheteur si ce dernier possède déjà des brevets lui conférant un monopole dans un

25. *Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd.*, 2001 CAF 79, [2001] 3 C.F. 311 au par. 18. Seule la défense en équité fondée sur la doctrine des mains propres « clean hands » demeure disponible.

26. *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company*, 2005 CAF 361.

27. Art. 45. (1) : « Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne [...] c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens ; d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu [...] ». L'article 36.1 de la même loi permet d'obtenir des réparations en cas de contravention à ces dispositions pénales, voir par exemple, *Bouchard c. Ventes Mitsubishi du Canada*, 2008 QCCS 6033.

28. *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.

29. Art. 50. (1) : « Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte par écrit. [...] ».

marché pertinent », la Cour fédérale décide que la liberté contractuelle dont jouit le cédant « n'immunise pas les accords de cession de brevet contre l'application de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, lorsque la cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le seul pouvoir inhérent au brevet cédé »<sup>30</sup>. La commissaire à la concurrence s'était d'ailleurs intéressée à la chose et avait obtenu la permission de la Cour d'intervenir pour soumettre ses conclusions et préciser la politique du Bureau de la concurrence quant aux pratiques visant les droits de propriété intellectuelle<sup>31</sup>.

Enfin, on remarquera l'absence d'arguments de droit d'auteur. Pour les blocs LEGO, les sabots CROCS, comme pour les véhicules T-REX, la reproduction des formes originales d'un produit faite à plus de cinquante exemplaires aura certainement rendu impossible la protection de la forme en tant qu'œuvre.

## **2. *Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.*, commercialisation trompeuse – signe distinctif – droit d'auteur**

Cette cause nous permet simplement de compléter la précédente. Nous passons cette fois du véhicule T-REX au célèbre sabot CROCS avec l'affaire *Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.* du 14 février 2008. Saisi d'une action pour jugement sommaire par un concurrent distribuant des chaussures similaires ayant pour objectif de faire rejeter l'action en contrefaçon intentée par Crocs Canada Inc., le juge Hugessen examine le bien-fondé des allégations de commercialisation trompeuse et de violation de droit d'auteur. Il maintient l'action en commercialisation trompeuse et renvoie au juge du procès la détermination de la violation, tout en notant qu'à la différence de l'affaire *Kirkbi*, le produit est ici partiellement fonctionnel et partiellement distinctif<sup>32</sup>. Il précise également que le recours de la demanderesse n'est pas bloqué par l'exception prévue à l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Bien que les sabots soient

30. *Supra*, note 26, par. 21.

31. *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company*, 2005 CAF 203 (requête en autorisation). Ce qui explique que la Cour d'appel fédérale, dans sa décision au fond, fait référence à plusieurs reprises aux Lignes directrices de 2000, notant toutefois que « Comme toute autre interprétation administrative, les Lignes directrices n'ont pas, et ne visent pas à avoir un caractère exécutoire, pas plus qu'elles ne visent à prêter un sens définitif à la *Loi sur la concurrence* » (p. 33) et que « Soulignons, toutefois, qu'aucun des exemples hypothétiques de la partie 7 des Lignes directrices ne porte sur les faits de la présente espèce » (par. 35), *supra*, note 27.

32. *Crocs Canada Inc. c. Holey Soles Holdings Ltd.*, *supra*, note 4, par. 17.

reproduits à plus de 50 exemplaires, le tempérament de l'article 64(3) peut rétablir le droit exclusif :

Paragraph 64(3)(b) and (c) of the *Copyright Act* state that subsection 64(2) of the Act does not apply in respect of the copyright or moral rights in an artistic work in so far as the work is used as a trade-mark or a representation or a label or for material suitable for making wearing apparel. In order to benefit from the protection of subsection 64(3), the designs in question must be used as or for a trade-mark. Crocs' designs alone or in combination form its distinctive trade dress and therefore qualify as a trade-mark pursuant to the section 2 definition in the *Trade-marks Act*. At the very least, the defendant's contention that the designs are not a trade mark, as I have just decided, is not a question which should be determined on summary judgment.

La difficulté ravira les puristes : la mise en œuvre de l'article 64(3)b) de la *Loi sur le droit d'auteur* dépend des conclusions quant à l'existence d'un signe distinctif protégeable.

### **3. *RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.* – salariés – obligation de loyauté – obligation de non-concurrence**

Le 20 novembre 2000, le directeur de la succursale de RBC à Cranbrook en Colombie-Britannique et la quasi-totalité des conseillers de placement quittent leur employeur, sans préavis, pour aller travailler chez la concurrente Merrill Lynch. La désaffectation soudaine manque de provoquer la déconfiture de la succursale de la RBC qui se retrouve avec deux mousses à son bord, deux novices. Une fois l'émoi passé, c'est en cour que les choses vont se régler. Et la juge Holmes de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique va condamner tous les participants de cette vaste opération, tant les individus que Merrill Lynch, pour violation de diverses obligations découlant du statut d'employé des intervenants. Faits importants, les contrats de travail ne comportaient pas de clause de non-concurrence et ne prévoyaient pas non plus de délais de préavis, ces pratiques étant pourtant répandues et avérées dans le milieu des services de conseil financier où la concurrence est particulièrement féroce<sup>33</sup>.

33. *RBC Dominion Securities Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.*, 2003 BCSC 1773 (CanLII) : « [77] The evidence indicated that departing investment advisors customarily give little if any notice. At best, a manager at the firm may receive in-person notice that the IA will be leaving that day. Often, a departing IA gives

Malgré tout, la juge Holmes condamne les employés de RBC pour rupture intempestive de contrat et pour manquements à l'obligation générale de ne pas faire concurrence à leur ancien employeur pendant une période de préavis qu'elle fixera à deux semaines et demie. Comme souvent, la reproduction organisée des informations confidentielles a été l'un des éléments déterminants. C'est Don Delamont, le directeur de la succursale RBC, maître d'orchestre des départs et ami du directeur régional de Merrill Lynch, James Michaud, qui écopera de la condamnation la plus lourde. Le montant des réparations est particulièrement édifiant : le directeur de l'agence RBC est condamné à 1 483 239 \$ de dommages et intérêts en partie calculés sur le manque à gagner de la demanderesse estimé sur une période de cinq ans.

La décision de la Cour d'appel, à la majorité, diffère dans son dispositif<sup>34</sup>. Elle refuse d'accorder la réparation pécuniaire pour les actes de concurrence et rejette la reddition de compte. La Cour note d'abord qu'il n'existe pas d'obligation générale de ne pas concurrencer son employeur une fois le contrat de travail dénoncé : « In my opinion, there is no such thing on the part of a servant, upon leaving his master's employ, as an obligation not to compete "unfairly" ». La majorité de la Cour d'appel reproche en particulier à la cour de première instance de ne pas avoir tenu compte de la nature particulière de la relation avec la clientèle. La démonstration avait en effet été faite par les appelants que les clients suivent leurs conseillers et que, de ce fait, l'information retenue dans le système de l'employeur peut être de nouveau générée par le client lui-même. La Cour d'appel écarte la concurrence déloyale hors du contrat et conclut que la faute correspondant à l'appropriation de l'information confidentielle est relativement mineure. Elle réduit en conséquence la réparation accordée par le premier juge :

[82] Because of that important interest of the client, an advisor should be able, without fear of litigation, to prepare a list of his own book of business from the records of the brokerage house. To hold in the 21st century that an advisor, who usually, by considerable personal diligence, has built up a book of business, must rely on his memory for the full names, addresses, tele-

---

no notice at all. [78] When an investment advisor announces that he or she will be leaving for another firm, he or she is usually escorted off the premises immediately, and the locks are changed. [79] I take these abrupt practices to reflect the expectation of fierce competition for the clients who are part of the departing investment advisors's book. »

34. *RBC Dominion Securities Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.*, 2007 BCCA 22 (CanLII).

phone numbers and e-mail addresses of his clients, is not, in my opinion, in the interests of the clients and, therefore, is not in the public interest.

[...]

[...]

[84] There was here a breach of confidence, but a breach limited in scope. The communication with the clients, in and of itself, was not a breach, but the removing of the various documents was. However, in the absence of evidence as to why any particular client chose to take his or her custom to Merrill Lynch, it cannot be said that there is any causal connection between that breach of confidence and DS losing the client's custom.<sup>35</sup>

La Cour d'appel refuse également de créer une obligation implicite de non-concurrence à l'endroit du directeur de la succursale :

I know of no authority for the proposition that it is a breach of such obligation, no matter how vital the servant is to the master's business, for the servant to entertain an offer of employment from someone else, including a competitor, or to accept it, even during the continuance of the contract of service. A breach will only occur if the servant departs before the contract of service has expired, either by effluxion of time or by the giving of notice. Nor do I know of any authority for the proposition that a servant is contractually obliged to give his master, by for instance informing him of the terms offered by the new master, an opportunity to retain his services by matching those terms.<sup>36</sup>

Elle raye la réparation accordée en première instance de 1 483 239 \$ et annule la condamnation pour concurrence déloyale contre les conseillers en placements.

La Cour suprême, sous la plume de la juge en chef, rétablira le jugement de première instance. Les seules questions dont la Cour est saisie concernent l'obligation implicite de non-concurrence et de son redressement. Les intimés cherchent le maintien de la décision d'appel au motif que la reddition de compte imposée par le premier juge est injustifiée. Selon eux, il n'existe pas de lien étroit entre

35. *Ibid.*, par. 82, 84.

36. *Ibid.*, par. 104.

la rupture du contrat d'emploi, la faute alléguée, et le dommage réclamé. Rappelons-le, les contrats en cause ne comportaient aucune clause de non-concurrence.

Dans un jugement peu convaincant, la Cour suprême conclura au contraire qu'il suffit que les parties aient eu la possibilité de mesurer les conséquences de la rupture du contrat au moment de sa formation pour retenir la responsabilité de l'employé infidèle :

La question qu'il faut se poser est la suivante : si, lorsqu'elles ont conclu le contrat de travail, les parties avaient pensé à la possibilité que M. Delamont puisse organiser le départ de la quasi-totalité des conseillers en placements, auraient-elles envisagé une perte de profits donnant lieu à des dommages-intérêts ? À mon avis, la juge de première instance a correctement posé la question de droit et a tiré des faits une conclusion appropriée.<sup>37</sup>

Plus regrettable encore, la majorité de la Cour ne semble pas disposée à faire une analyse plus approfondie des obligations déduites du contrat de travail, obligations implicites qui dans ce cas survivent à la résiliation, sur la mobilité du personnel. Le jugement est sec et son ton faussement didactique préoccupant. C'est vers l'excellente dissidence de la juge Abella que l'on doit se tourner pour pouvoir réellement apprécier l'enjeu de la cause. Elle interprète la décision de la majorité comme créant une nouvelle catégorie d'employés « liés par une obligation quasi-fiduciaire », une solution qui :

aura vraisemblablement un effet paralysant injustifié sur la mobilité de ces employés cadres n'ayant pas qualité de fiduciaires, qui ont toujours eu l'impression bien légitime qu'en l'absence de clauses de non-concurrence, ils pouvaient, individuellement ou en compagnie de leurs collègues, quitter leur employeur et lui faire concurrence.<sup>38</sup>

Il faut d'abord rappeler que dans le cadre d'une action menée en common law, l'obligation due à l'employeur peut être augmentée lorsque l'employé, la plupart du temps un cadre dirigeant, est dans une situation fiduciaire vis-à-vis de son employeur. Une qualité expressément écartée par le premier juge ainsi que par la Cour d'appel dans notre affaire.

37. Par. 12, *supra*, note 5.

38. *Ibid.*, par. 54.

La Cour suprême, dans l'affaire *Frame c. Smith*, a rappelé les caractéristiques générales des rapports dans lesquels une obligation fiduciaire peut être imposée :

- 1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire ;
- 2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire ;
- 3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire.<sup>39</sup>

Les directeurs et officiers peuvent être ainsi tenus à certains devoirs de faire ou de ne pas faire qui sont induits directement du mandat et de la responsabilité sociale qui leur incombent. La particularité de notre affaire réside en ce que celui ayant orchestré l'opération a été condamné à payer personnellement une indemnité élevée calculée sur la perte de profits de son employeur estimée sur une durée de cinq ans. La faute retenue contre lui en ce qui concerne l'appropriation de données et le manquement à son devoir de loyauté n'est pas remise en cause. La Cour d'appel a d'ailleurs suivi le premier juge dans ce sens et maintenu les dommages punitifs.

La question fondamentale consistait bien plutôt à examiner la nature de la faute commise au titre de la concurrence, étant entendu que l'appréciation de la conduite doit se faire eu égard aux principes de libre concurrence et de mobilité des personnes. Nos tribunaux doivent être particulièrement vigilants dans l'évaluation des relations de travail afin de ne pas paralyser l'emploi dans une enveloppe contractuelle mal définie. On rappellera ici que le *Code civil du Québec* inscrit dans sa loi une obligation de loyauté qui survit à la résiliation mais uniquement pour un délai raisonnable<sup>40</sup>, obligation qui est d'ailleurs distincte de l'obligation de non-concurrence. En décider autrement reviendrait à méconnaître le régime des clauses contractuelles de non-concurrence régies par l'article 2089 C.c.Q.

39. *Frame c. Smith*, 1987 CanLII 74 (C.S.C.).

40. « **2088.** Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. »

Nous faisons nôtres les conclusions de la juge Abella dans cette affaire. Après avoir relevé la « réalité culturelle particulière de l'industrie »<sup>41</sup> qui se distingue de par l'existence reconnue par tous les acteurs d'une « vigoureuse concurrence après-emploi », elle conclut :

En l'absence d'une clause de non-concurrence dans son contrat ou d'une relation de nature fiduciaire avec son employeur, M. Delamont était libre de quitter RBC en tout temps et de parler de ses intentions à ses collègues de travail. Ces derniers étaient libres à leur tour, seuls ou en groupe, de se laisser influencer par lui. Par son propre départ, ou en facilitant le départ des autres conseillers en placements, M. Delamont n'a donc pas manqué à l'obligation d'agir de bonne foi envers RBC.

Même en supposant qu'il y a eu manquement, les dommages-intérêts accordés pour le rôle que M. Delamont a joué dans le départ des conseillers en placements sont nettement démesurés et exagérés. [...].

La décision cadre mal également avec les énoncés de principe et l'esprit semble-t-il plus progressiste d'une décision récente de la Cour suprême refusant d'interpréter largement une clause de non-concurrence. La Cour à l'unanimité rappelle en effet :

[...] En common law, les restrictions au commerce sont contraires à l'intérêt public parce qu'elles portent atteinte à la liberté d'action individuelle et parce que les activités commerciales doivent être favorisées et exercées en toute liberté ; par principe les clauses restrictives constituent des restrictions au commerce et sont contraires à l'intérêt public.<sup>42</sup>

Puisque la décision *RBC* risque d'avoir ce que certains appellent un « chilling effect » sur les relations d'emploi en l'absence de stipulation contractuelle – et qu'il faut s'efforcer de la contenir dans le particularisme des faits qui lui ont donné naissance – l'examen de la décision *Frigo-Remorques inc. c. Rémillard* semble tout à fait approprié.

41. *Supra*, note 5, par. 59.

42. *Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.*, 2009 CSC 6 (CanLII), par. 16.



#### 4. *Frigo-Remorques inc. c. Rémillard* – salariés – concurrence déloyale

Cette affaire concerne une action en dommages et intérêts résultant du départ volontaire de deux employés de la compagnie demanderesse qui ont uni leurs efforts pour créer une entreprise concurrente à celle-ci dans le domaine de la vente de pièces servant à la climatisation de véhicules lourds et à l'entretien de ces systèmes de climatisation. Aucun des défendeurs n'était lié par une clause de non-concurrence et c'est par conséquent l'examen des comportements reprochés qui permettra de retenir ou non, avant ou après la résiliation du contrat de travail, la responsabilité des employés de la demanderesse. La Cour citera les propos de la juge Bich dans *Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc.*<sup>43</sup> afin d'expliquer que les obligations postcontractuelles des salariés doivent être interprétées restrictivement. En particulier, comme nous l'avons écrit plus haut, elle énonce qu'on ne peut imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles prévues par une clause de non-concurrence. Spécifiquement, ainsi que le résumera la juge Bich, ses propos étant repris par la Cour supérieure :

En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente, etc.). Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi. [...] La jurisprudence tend à interdire des comportements tels : utiliser, aux fins de sollicitation de clientèle, des documents ou renseignements confidentiels de l'ex-employeur ou utiliser de tactiques de dénigrement ou se livrer à des tromperies ou à de fausses représentations ; profiter indûment de certaines relations privilégiées avec la clientèle ; solliciter de façon insistante et systématique ses ex-collègues de travail et tenter de les convaincre de quitter l'employeur ; conserver des biens ou des documents de l'ex-employeur, etc.

43. *Frigo-Remorques inc. c. Rémillard*, supra, note 6, par. 37. *Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc.*, 2007 QCCA 676 (CanLII), faisant d'ailleurs cette remarque éclairante au sujet de l'articulation des articles 1457 et 2088 C.c.Q., au para. 43 : « On notera qu'il semble parfois y avoir une certaine duplication entre l'interdiction des comportements déloyaux résultant de l'article 1457 C.c.Q. et l'interdiction découlant du second alinéa de l'article 2088 C.c.Q., alors que ces deux dispositions devraient avoir leur champ d'application propre, le second ajoutant au premier ».

Aucun de ces éléments n'ayant été démontré, la preuve rapportée démontrant au contraire que les deux employés ont eu avant et après la rupture du contrat un comportement exemplaire, la Cour rejeta l'action en dommages et intérêts. Toutefois, un point demeure important et nous tenons à en faire mention ici. L'appropriation et l'utilisation de données confidentielles appartenant à l'employeur constituent un dénominateur commun de nombreuses affaires portées sous le visa des articles 2088, 2089 ou 1457 C.c.Q.<sup>44</sup>. Ils sont les éléments constitutifs de la faute, qui permettent de qualifier la violation du devoir de loyauté ou les agissements de concurrence déloyale. Il faut cependant se garder de conclure trop hâtivement à la responsabilité du salarié dès lors qu'il est fait état de données confidentielles. Il ne faudrait pas escamoter l'analyse de la nature de l'information en cause. D'abord, l'information confidentielle n'est pas un secret commercial pour lequel le Code civil semble réserver un régime particulier (voir ses articles 1612 et 1472), « quasi-propriétaire », pourrait-on dire. Le second est inclusif du premier puisqu'il ne saurait y avoir secret sans confidentialité, mais non l'inverse. Ensuite, le caractère confidentiel de l'information est un élément difficile à établir puisque dans la plupart des cas l'information protégée peut être soit reconstruite à partir de la mémoire imparfaite du salarié – qui, on en conviendra, ne peut être ni effacée ni détruite – soit retracée ailleurs.

Dans le doute, les tribunaux s'en remettent souvent à une preuve subjective de confidentialité et plus souvent qu'autrement, le domaine d'activité peut avoir son importance. Dans notre affaire, alors qu'il était reproché aux employés d'avoir démissionné en emportant des listes de clients, des inventaires de pièces, des listes de prix et des noms de fournisseurs, la Cour débouta la demanderesse au motif que la preuve démontre « soit une explication innocente de transfert de renseignements, soit le caractère public ou non confidentiel de ces données »<sup>45</sup>. Relativement à la première explication, la Cour est convaincue par la justification du salarié selon laquelle il se serait envoyé lui-même, à son adresse personnelle, certains documents pour tenter d'en modifier le contenu tout simplement afin de l'incorporer à un catalogue de son employeur.

L'attitude de la Cour est en revanche tout autre dans une affaire plus récente *Freetime Omnimedia inc. c. Weekendsk France*.

44. Par exemple, *Tri-tex Co. inc. c. Ghaly*, 1999 CanLII 13314 (QC C.A.).

45. *Supra*, note 5, par. 47.

Donnant droit à la demande d'injonction, elle adopte une interprétation large de la notion de confidentialité :

Le fait qu'un document puisse contenir des informations qui, prises individuellement, sont accessibles au public ne nie en rien le caractère confidentiel associé à la compilation de ces informations.<sup>46</sup>

Si le caractère loyal ou déloyal de la concurrence dépend largement de la nature de l'information, il importe assurément que les tribunaux soient vigilants quant au caractère confidentiel des données afin de ne pas présumer trop systématiquement la faute de celui qui les utilise.

### 5. *Décision de télécom CRTC 2008-108 – télécommunication – lissage du trafic*

Le 20 novembre dernier le CRTC rendait une décision qui, malgré ses allures techniques, relance le débat sur la réglementation d'Internet. On se souviendra qu'en 1999 le CRTC avait décidé d'exempter les services offerts par les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias distribués et accessibles sur Internet<sup>47</sup>. Le CRTC avait alors distingué entre, d'une part, les services *per se* non assimilables aux activités réglementées, regroupant la communication de textes alphanumériques ou encore les services personnalisés<sup>48</sup> – ce que l'on a appelé le « Web 2.0 »<sup>49</sup> – et, d'autre part, les services susceptibles de tomber sous sa juridiction mais pour les-

46. *Freetime Omnimedia inc. c. Weekendsk France*, 2009 QCCS 24 (CanLII), par. 60. Citant les propos du juge Wery au paragraphe 59 : « Tout comme le juge Wery, au paragraphe 92 de son jugement, *Setym International inc. c. Belout AZ-01021960*, le Tribunal accepte la définition suivante de l'expression « information confidentielle » : Le mot « confidentiel » signifie que l'information nouvellement conçue n'est pas librement accessible à tous ceux, fussent-ils peu nombreux, qui la convoitent. La confidentialité implique l'utilité technique de l'information dont elle est le facteur : l'information est gardée par celui qui la met au point parce qu'elle est techniquement utile : réservée, elle est recherchée par des tiers potentiellement disposés à payer un prix pour l'acquérir, prix qui est la contrepartie, au minimum, d'un gain de temps et souvent la certitude du résultat. »

47. *Avis public CRTC 1999-197*, <<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1999/PB99-197.HTM>>. » »

48. *Avis public CRTC 1999-84*.

49. « On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes d'interagir à la fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux, faisant du Web 2.0 le web communautaire et interactif », Wikipedia et précisément la page <[http://fr.wikipedia.org/wiki/Web\\_2.0](http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0)>.

quels il est nécessaire de créer une exemption<sup>50</sup>. En d'autres termes, ces nouvelles formes d'émission ou de radiodiffusion bénéficient d'un régime d'exception<sup>51</sup>. Les raisons invoquées à l'époque pour justifier cette politique de non-ingérence renvoient aux questionnements sur le rôle des instances étatiques relativement au contrôle d'Internet, une problématique aux multiples facettes que certains associent à la *neutralité technologique* comme d'autres feuilletent les grimoires pour y trouver des formules tout aussi magiques :

[L]es circonstances qui ont rendu nécessaire la réglementation du contenu canadien en radiodiffusion traditionnelle n'existent pas actuellement dans l'environnement Internet. Il semble plutôt que les forces du marché assurent une présence canadienne sur Internet, soutenue par une forte demande de contenu canadien dans les nouveaux médias.<sup>52</sup>

Contenu, accessibilité, rôle public ou politique de l'organisme étatique, gouvernance, voilà que la convergence tant annoncée et son lot de mots-valises replongent le CRTC dans le mysticisme d'une neutralité apologétique. Car encore une fois, le CRTC s'excuse et se défend : dans sa décision 2008-108, il rejette la demande formulée par l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) demandant à Bell Canada de cesser de moduler le trafic à certaines heures pour réduire l'activité de partage de fichiers<sup>53</sup>. Cette pratique du *lissage* de trafic qui consiste à ralentir la vitesse du réseau affecte aussi bien les utilisateurs finaux que les fournisseurs de services clients de Bell. Et c'est ici que la question de la concurrence se pose. L'ACFI faisait valoir que Bell Canada s'accordait une préférence au sein du marché de détail en réduisant le rendement de son

50. « Le Conseil estime que la livraison de signaux de données par Internet, d'un point d'origine (par ex., un serveur principal) à un point de réception (par exemple, l'appareil d'un utilisateur final) comporte la « transmission » de contenu », *supra*, note 47, par. 39.

51. Voir les définitions très générales de « émission » et de « radiodiffusion », article 2 de la *Loi sur la radiodiffusion*. La définition d'émission réfère expressément aux sons et aux images, excluant ainsi les textes. Celle de radiodiffusion serait, selon le CRTC, neutre technologiquement : « Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement ».

52. Conformément à l'Avis public de radiodiffusion CRTC 1999-84 et à l'Avis public CRTC 1999-197.

53. Une abstention particulièrement flagrante puisque pourtant l'article 36 de la *Loi sur la communication* prévoit qu'il est interdit à une entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public.

service de gros (Service d'accès par passerelle) fourni aux FSI. En effet, puisque Bell peut à sa convenance adapter sa tarification en fonction du contrôle discrétionnaire qu'elle exerce sur son réseau, l'association représentant les fournisseurs considérait que Bell pouvait ainsi réattribuer la bande passante libérée à ses propres services (ses services « Max » améliorés, sa boutique vidéo en ligne et son service de télévision sur protocole Internet (TVIP))<sup>54</sup>.

Eu égard au nombre de lignes dont nous disposons, il n'est pas question de résoudre ici toutes les difficultés associées à cette situation ; il est en revanche possible de faire les commentaires suivants. Le premier est qu'en contrôlant le trafic et en identifiant les paquets d'information, la présomption de *simple fournisseur des moyens de communication* à partir de laquelle le régime de responsabilité des intermédiaires a été posé doit être reconsidérée. Bell Canada a en effet admis qu'elle utilise une technologie particulière d'inspection approfondie des paquets (IAP) qui lui permet de cibler ses pratiques de lissage du trafic. Exposant ces nouveaux faits, la décision ouvre à nouveau le débat sur le rôle et la responsabilité des fournisseurs qui avaient été abordés notamment dans la décision de la Cour suprême dans *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*<sup>55</sup>. La proposition selon laquelle « l'intermédiaire Internet qui ne se livre pas à une activité touchant au contenu de la communication, dont la participation n'a aucune incidence sur celui-ci et qui se contente d'être « un agent » permettant à autrui de communiquer bénéficie de l'application de l'al. 2.4(1)b) »<sup>56</sup> ne nous invite-t-elle pas à réviser nos conclusions quant à la responsabilité de Bell qui désormais reconnaît qu'elle peut contrôler le contenu selon différents paramètres ? Il faut encore rappeler que la responsabilité de Bell et des autres acteurs du réseau ne se limite pas à celle du droit d'auteur, mais peut aussi bien concerner le contenu canadien. En 1999, déjà, des représentations avaient été faites devant le CRTC afin que ces intermédiaires soient impliqués dans l'orientation culturelle et sociale d'Internet en obligeant les fournisseurs de services Internet à consacrer une partie de leurs recettes annuelles au financement de la création du contenu<sup>57</sup>. La question est récurrente : l'ACTRA et l'APFTQ ont encore plaidé

54. *Avis public radiodiffusion CRTC 1999-84, supra*, note 48, par. 38.

55. *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427.

56. *Ibid.*, par. 92.

57. *Supra*, note 54, par. 67.

en début d'année devant le CRTC en faveur d'une réglementation du contenu<sup>58</sup>.

Le second commentaire porte sur le fait que l'on voit poindre, dans une mesure quelque peu différente il est vrai, les symptômes *Microsoft Inc. c. Bell* et le consortium des télécommunications contrôle la plupart des standards de communication. En possédant la maîtrise de ces standards, ces entreprises bénéficient d'une position particulièrement avantageuse, pour ne pas dire dominante. Aussi, pourrait-on affirmer à cet égard : « Je lisse, je police ». Il devient alors difficile de concurrencer une telle activité lorsque les services objet du commerce sont « préconditionnés » de la sorte à la discrétion d'une seule entreprise. Le risque est senti ailleurs. La toute jeune Autorité française de la concurrence doit rendre bientôt un avis consultatif sur les relations d'exclusivité entre activités de fournisseurs d'accès au réseau et de distribution de contenus et de services<sup>59</sup>. Le manque de transparence quant à la mise en place des protocoles de communication est en tous les cas inquiétant. Aussi, l'intervention étatique semble nécessaire pour, à tout le moins, clarifier le fonctionnement des entreprises privées gérant le bien commun. Le passage aux réseaux intégrés de troisième génération<sup>60</sup> rend la revue de ces pratiques plus pressante encore puisqu'elles peuvent toucher, comme dans la présente cause, des services tels les services de réseau privé virtuel (RPV) ou encore les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP). Enfin, suite à cette décision le CRTC a donné un avis de consultation et d'audience publique dont les séances débiteront le 9 juillet prochain<sup>61</sup>. À ce titre, et au nombre des multiples questions soumises à réflexion et pour lesquelles le CRTC cherche conseils, on trouve une nouvelle fois celle de la neutralité eu égard à la concurrence :

En vertu de l'article 47 de la Loi, le Conseil doit exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi [...]. La gouverneure en conseil a publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de

58. *Le Devoir*, « Le milieu culturel demande au CRTC de réglementer le contenu d'Internet », 18 février 2009, <<http://www.ledevoir.com/2009/02/18/234466.html>>.

59. Voir <<http://www.autoritedelaconcurrence.fr>>.

60. Voir la thèse récemment soutenue par Caroline SIMARD, *Le principe réglementaire de neutralité techno-économique comme outil instrumentant des réseaux de nouvelle génération*, 28 novembre 2008, Faculté de droit de McGill.

61. *Avis public de télécom CRTC 2008-19*, <<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/pt2008-19.htm>>.

télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), qui exige notamment que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il a recours à la réglementation, qu'il prenne des mesures qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique. En vertu des instructions, le Conseil est également tenu de garantir la mise en œuvre de mesures de nature non économique, dans toute la mesure du possible, de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.

a) À la lumière des instructions, abordez la nécessité et la pertinence de la mise en œuvre de toute mesure de réglementation relative à la gestion du trafic Internet par les FSI.

b) Pour chaque mesure de réglementation, expliquez comment une telle mesure serait conforme aux instructions et comment ces mesures pourraient être mises en œuvre de la manière la moins intrusive possible.

Tout un programme.

## CONCLUSION

En guise de conclusion je voudrais revenir sur la question de la mobilité des salariés, une question particulièrement importante en ces temps de récession. De nombreuses analyses suggèrent que cette mobilité est garante d'une plus grande circulation du savoir et donc stimulerait l'émergence de nouveaux marchés principalement dans les domaines des technologies. C'est d'ailleurs une des explications avancées pour le succès de *Silicon Valley*<sup>62</sup>. Conscient de l'effet de la

62. Ronald J. GILSON, « Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts : Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete », (1999) 74 *New York University Law Review* 575, 579 : « My focus on the enforceability of postemployment covenants not to compete also responds to the concerns of the new economic geography. First, it ties the legal infrastructure directly to the mechanism that gives knowledge within an industrial district its characteristic of increasing returns. Knowledge, especially tacit knowledge, "spills over" between firms through the movement of employees between employers and to start-ups. Second, this aspect of the legal infrastructure dramatically illustrates the importance of initial conditions. The different legal rules governing postemployment covenants not to compete in California and Massachusetts help explain the differences in employee job mobility and therefore the knowledge transfer that Saxenian identifies as a critical factor in explaining the differential performance of Silicon Valley and Route 128 ». Également, Richard A. BOOTH, Give Me Equity or Give Me

réglementation sur l'innovation et l'émergence de pôles technologiques, le législateur californien fait prévaloir la liberté du salarié sur celle qui sous-tend la formation des contrats et les clauses de non-concurrence y sont réputées nulles. La Cour suprême de la Californie l'a encore confirmé récemment :

Today in California, covenants not to compete are void, subject to several exceptions discussed briefly below. Section 16600 states : "Except as provided in this chapter, every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void." The chapter excepts noncompetition agreements in the sale or dissolution of corporations (§ 16601), partnerships (ibid. ; § 16602), and limited liability corporations (§ 16602.5). In the years since its original enactment as Civil Code section 1673, our courts have consistently affirmed that section 16600 evinces a settled legislative policy in favor of open competition and employee mobility. (See *D'sa v. Playhut, Inc.* (2000), 85 Cal. App.4th 927, 933.) The law protects Californians and ensures "that every citizen shall retain the right to pursue any lawful employment and enterprise of their choice." (*Metro Traffic Control, Inc. v. Shadow Traffic Network* (1994), 22 Cal.App.4th 853, 859.) It protects "the important legal right of persons to engage in businesses and occupations of their choosing." (*Morlife, Inc. v. Perry* (1997), 56 Cal. App.4th 1514, 1520.) ».<sup>63</sup>

Un exemple à suivre<sup>64</sup> ?

---

Death – The Role of Competition and Compensation in Building Silicon Valley (November 2006). University of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2006-44. Disponible à SSRN : <<http://ssrn.com/abstract=940022>>.

63. *Edwards v. Arthur Andersen Llp.*, 44 Cal.4th 937 (Supreme Court of California, 2008), <<http://appellatecases.courtinfo.ca.gov/index.html>>.

64. Précisons encore que la loi californienne n'accorde aucune immunité à l'employé qui se serait approprié des informations confidentielles ou des secrets commerciaux.