

Le cyber-piquetage et la propriété intellectuelle

Jean Faullem*

Dans son précis de 1997 sur la propriété intellectuelle¹, le professeur David Vaver s'interroge sur le rôle que jouera Internet sur l'interaction entre, d'une part, les droits qui résultent de la propriété intellectuelle et d'autre part, l'exercice des libertés garanties par la *Charte canadienne des droits et libertés*:

Will the Internet be recognised as a new form of communication that may require all present intellectual property constraints to be reshaped in the light of the imperatives of free expression?²

Comme prémisse à cette question, il se demande plus particulièrement si la *Charte* étend sa protection à la liberté d'expression des travailleurs dans leurs négociations de contrats de travail. Il constate cependant que le jugement rendu dans *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleur(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN) (1986)*³ ne va pas en ce sens. En effet, le tribunal, dans ce dossier, condamne le syndicat à des dommages pour avoir sciemment et volontairement violé les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse. Le syndicat avait repro-

© Jean Faullem, 2001.

* Avocat titulaire d'une maîtrise en droit international, chargé de cours à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et doctorant en droit du commerce électronique.

1. David VAVER, *Intellectual property law: copyright, patents, trade-marks* (Concord, Ont., Irwin Law, 1997), 345 p.

2. *Id.*, note 35.

3. [1987] R.J.Q. 443; 17 C.P.R. (3d) 461, (1986) 12 C.I.P.R. 89 (C.S.Q.).

duit intégralement, sans permission, la tête du coq stylisée de «St-Hubert» de la demanderesse sur une circulaire et un autocollant qui furent utilisés lors d'un conflit de travail. Le tribunal a rejeté l'argument des défendeurs fondé sur l'article 2b) de la *Charte canadienne* ainsi que sur l'article 3 de la *Charte des droits et liberté de la personne*⁴ qui garantit à tous la liberté d'opinion et d'expression. Cette décision, ainsi que d'autres au même effet⁵, est antérieure à la popularisation d'Internet, d'où cette nouvelle question du professeur Vaver relativement à l'impact de la nouvelle technologie sur le droit de la propriété intellectuelle.

Un jugement récent de la Cour suprême de la Colombie-Britannique⁶ confirme, comme l'a pressenti le professeur Vaver, qu'Internet demande une modification dans l'application du droit de la propriété intellectuelle, afin de laisser place à l'exercice de la liberté d'expression garantie par la *Charte*. En effet, le 26 janvier dernier, l'honorable juge Sigurdson rendait la première décision canadienne en matière de «cyber-piquetage»⁷. Rendue dans l'ombre de l'affaire *Napster*⁸, cette décision n'a pas suscité toute l'attention qu'elle mérite. Pourtant, elle bouleverse les principes bien établis voulant que la liberté d'expression des travailleurs n'autorise aucune entorse aux droits de propriété intellectuelle, même en matière de relations de travail.

Alors que l'affaire *Napster* confirme que les droits d'auteur et leurs règles d'application ne sont pas modifiés par Internet, puisque l'essentiel de ces droits et de ces règles doivent demeurer les mêmes tant dans le monde réel que dans le cyberspace, l'affaire *BCAA*

4. L.R.Q., c. C-12.

5. Voir entre autres: *Canadian Tire Corp. c. Retail Clerks Union, Local 1518* (1985), 7 C.P.R. (3d) 415 (C.F.); *Source Perrier (Société anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Limited*, [1983] 2 C.F. 18 (C.F.) et *R. c. James Lorimer & Co.*, [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.F.), tels que cités par les procureurs de la demanderesse dans l'affaire *BCAA*, *infra*, note 6, par. 114.

6. *British Columbia Automobile Assn. c. Office and Professional Employees' International Union, Local 378*, [2001] B.C.J. 151 (QL); [2001] CarswellBC 229, [2001] B.C.S.C. 156, <http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/01/01/2001bcs0156.htm> (C.S.C.-B.), ci-après *BCAA*. Nous désirons cependant aviser le lecteur qu'en date du 21 février 2001, la version de la décision disponible en ligne comportait des coquilles dont l'absence de plusieurs mots importants.

7. Le terme «cyber-piquetage» est une traduction libre du néologisme américain «cyberpicketing». Pour sa part, le mot piquetage est accepté au Québec et est synonyme de «le piquet de grève», voir *Le Robert, dictionnaire québécois d'aujourd'hui*, 1993, s.v. «piqueter».

8. *A&M Records c. Napster, Inc.* Voir notamment la décision n° 00-16401 du 12 février 2001 de la Cour d'appel du 9^e district des États-Unis, disponible en ligne à l'adresse <http://www.ce9.uscourts.gov>.

apporte des nuances importantes à cette notion. Nous pourrions même affirmer que cette décision ranime le débat concernant la nécessité soit d'imposer à Internet une réglementation différente ou alors d'adapter l'application des lois et règlements existants⁹.

Ce jugement, qui s'est fait attendre un peu plus de huit mois¹⁰, est considéré comme une excellente analyse par certains experts du droit du cyberspace¹¹.

Les faits en cause sont relativement simples. Le British Columbia Automobile Association (BCAA), ci-après la demanderesse, une organisation provinciale membre du CAA (Canadian Automobile Association) depuis 1975, offre ses services sur Internet. En plus d'utiliser la marque de commerce «BCAA», elle est licenciée pour l'emploi de la marque enregistrée «CAA» ainsi que pour l'utilisation du logo de la CAA.

En janvier 1999, dans le cadre des négociations de la première convention collective, le Professional Employees' International Union, Local 378, ci-après la défenderesse¹², qui représentait environ 170 des 943 employés de la demanderesse, a déclenché une grève. Comme moyen de pression supplémentaire, la défenderesse, en mars suivant, a créé un site Web utilisant les noms de domaine «bcaastrike.com» et «picketline.com»¹³. L'apparence générale et le

9. Les principaux défenseurs de ces différentes écoles de pensée sont David R. JOHNSON et David POST, «Law and Borders – The Rise of Law In Cyberspace», (1996) 48:5 *Stan. L. Rev.* 1367, pour qui le cyberspace, de par sa nature, devrait être soumis à une réglementation différente de même que Jack L. GOLDSMITH, «Against Cyberanarchy», (1998) 65 *U. Chi. L. Rev.* 1199, pour qui les règles existantes dans le monde réel sont suffisantes. Nous devons également mentionner cette nouvelle école de pensée de Lawrence LESSIG, *Code: And Other Laws of Cyberspace* (Basic Books, 2000), qui est d'avis que la technologie est en elle-même régulatrice.
10. L'audition de la cause s'est déroulée le 17 avril 2000 et du 15 au 18 mai 2001.
11. Michael GEIST, «B.C. court shores up protection for anticorporate protest sites», (2001-02-15) *The Globe and Mail*, en ligne: globetechnology.com <http://www.globetechnology.com/servlet/GAMArticleHTMLTemplate?tf=globetechnology/TGAM/EBusinessFullStory.html&cf=globetechnology/tech-config-neutral&slug=TWGEIS&date=20010215> (site consulté le 2001-03-01).
12. Il est à noter que la demanderesse a également poursuivi personnellement le président du syndicat, Ronald Tuckwood, ainsi que d'autres personnes désignées comme John et Jane Doe puisque leur identité n'était pas connue de la demanderesse au moment d'intenter l'action. Pour des raisons de commodité, le juge réfère cependant aux défendeurs au singulier, ce que nous ferons nous aussi. Il est à noter que le juge Sigurdson n'impute aucune responsabilité personnelle au président du syndicat.
13. Une fois le conflit de travail résolu, la défenderesse a également utilisé le nom de domaine «bcaabacktowork.com».

graphisme du site étaient pratiquement identiques à ceux du site de BCAA. On pouvait également lire sur la page principale du site: «Greetings, BCAA is on strike». De plus, les marqueurs Méta¹⁴ utilisés étaient pratiquement similaires à ceux du site de la demanderesse. Le juge Sigurdson définit les «meta tags» aux paragraphes 32 et 33 de son jugement:

A meta tag is part of a website not automatically displayed on the user's computer screen in the normal course of viewing a website. A meta tag is put on the website by the website owner to provide key information about the website. Through the use of meta tags, a website creator can describe what is available at that particular site or insert any other information. A meta tag is written in HTML.

When search engines gather information they seek out and obtain the information in the meta tags. Meta tags are used by most search engines and directories to gather information, index a website and match the website to the key words in a user's query. This generates search results corresponding to the user's query. It is common to use meta tags to specify key words that will be matched to key words entered by someone conducting a search.

On comprend donc que la copie des marqueurs Méta permet au site de la défenderesse d'obtenir une visibilité comparable au site de la demanderesse, puisque, compte tenu des modes de fonctionnement de la plupart des moteurs de recherche, son site risque ainsi d'apparaître dans toute page de résultats où serait cité le site de la demanderesse.

En avril 1999, suite à une plainte de la demanderesse, la défenderesse a changé quelque peu son site en retirant le logo de la CAA, en modifiant l'acronyme BCAA de façon à ce que les lettres soient en minuscule et en déplaçant le message: «Greetings, BCAA is on strike» de façon à ce qu'il ne soit plus visible immédiatement suite au téléchargement de la page d'accueil. Plus tard, en octobre 1999, la défenderesse a adopté un nouveau site Web, significativement diffé-

14. Traduction de «meta tag» telle que proposée par l'Office de la langue française du Québec. Voir la section «Terminologie de l'Internet» sur le site de l'Office <http://www.olf.gouv.qc.ca/index.html>. Toujours selon l'Office, un marqueur Méta est un: «Marqueur HTML inséré dans l'en-tête d'une page Web, après le titre, qui permet de décrire le contenu de la page afin de la référencer correctement et plus facilement dans les moteurs de recherche».

rent des précédents. Les marques de commerce «BCAA» ainsi que «CAA» et «AAA» ont été enlevées et la phrase «Greetings, OPEIU is on strike against the BCAA» a remplacé la phrase d'accueil initiale. Malgré les changements apportés au site à ce moment, ce dernier reproduit encore une partie substantielle des marqueurs Méta du site de la demanderesse.

Insatisfaite des modifications apportées au site Web du syndicat, BCAA intente une action à l'encontre de celui-ci, alléguant en substance:

- a) that in creating, publishing and using its first and second websites, the Union has infringed the plaintiff's copyright in its 1997 website design;
- b) that in creating, publishing and offering services to the public through the three Union websites, the defendant has committed the tort of passing-off; and
- c) that in creating, publishing, using and offering services to the public through the three Union websites, the Union has used the plaintiff's registered trade-marks in a manner likely to depreciate the goodwill attaching thereto.¹⁵

Après une analyse du fonctionnement d'Internet et de certaines de ses composantes¹⁶, le juge s'attaque aux questions en litige. Dans un premier temps, il s'intéresse à la question du *passing-off*¹⁷ résultant de l'utilisation par la défenderesse, dans son dernier site, des noms de domaine et des marqueurs Méta. Dans un deuxième temps, il répond à la question de la réclamation en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*¹⁸, pour finalement répondre à la question de la violation des droits d'auteur en ce qui concerne les deux premiers sites, puisque le troisième n'est pas en cause.

15. *Supra*, note 6, par. 49.

16. *Ibid.*, Internet (par. 15 et 16), les noms de domaine (par. 17 à 20), le World Wide Web (par. 21 à 23), l'accès aux sites Web (par. 24), le fonctionnement des moteurs de recherche (par. 25 à 31) et les marqueurs Méta (par. 32 et 33).

17. L'action en *passing-off* peut se traduire soit par «action en concurrence déloyale» ou soit par «action pour commercialisation trompeuse». Voir le *Lexique anglais-français de la common law: extrait du fichier terminologique du CTTJ*, Centre de traduction et de terminologie juridiques (Moncton, Université de Moncton, 2^e éd. revue et augmentée, 1990). Cependant, nous préférons utiliser le terme anglais qui, à notre avis, reflète mieux le sens de ce concept juridique de common law.

18. L.R.C. (1985), c. T-13.

Quant à la première question, le juge, après avoir passé en revue les principes de l'action en *passing-off*, arrive à la conclusion que pour réussir dans ce genre d'action il faut démontrer «the existence of goodwill, the deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage»¹⁹. La demanderesse allègue qu'indépendamment de l'aspect du site, l'utilisation des noms de domaines «bcaaonstrike» et «bcaabacktowork»²⁰ et des informations contenues dans les marqueurs Méta constituent du *passing-off* puisqu'il pourrait y avoir matière à confusion. Pour sa part, la défenderesse fait valoir qu'il y a une importante distinction entre «bcaa» et «bcaaonstrike» ou «bcaabacktowork», et que l'utilisation de ces deux derniers noms de domaine ne devrait pas être cause de confusion pour un «utilisateur prudent»²¹.

Avant de répondre à la question, le juge fait une revue exhaustive de la jurisprudence américaine traitant des recours en *passing-off* qui résultent de l'utilisation de noms de domaine et de marqueurs Méta²². Puis, rappelant que le présent litige n'implique pas des parties en situation de concurrence commerciale, mais bien en situation de conflit de travail, il examine d'autres facteurs importants, dont la liberté d'expression reconnue à la *Charte canadienne des droits et libertés*.

C'est justement à ce niveau que réside le grand intérêt de cette cause.

Dans un arrêt récent de la Cour suprême du Canada, *T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd.*²³, le juge Cory, affirme:

On a également reconnu la vulnérabilité individuelle des employés, particulièrement ceux du commerce de détail, ainsi que l'inégalité intrinsèque de leurs rapports avec la direction de leur entreprise... Il s'ensuit que les travailleurs, tout particulièrement ceux qui sont vulnérables, doivent être en mesure de s'exprimer librement sur les questions touchant leurs condi-

19. *Id.*, note 6, par. 59.

20. Voir *supra*, note 13.

21. *Supra*, note 7, par. 67.

22. Le juge Sigurdson, au par. 69 de sa décision, note 6, déclare qu'il n'est aucunement lié par ces décisions américaines, mais il reconnaît leur utilité en tant que guides dans ce nouveau domaine qu'est le droit d'Internet.

23. [1999] 2 R.C.S. 1083, 1096, tel que cité au par. 111 du jugement rendu dans l'affaire *BCAA*, note 6. Nous avons cependant reproduit la version française de la décision de la Cour suprême du Canada, alors que le juge Sigurdson se réfère à la version anglaise disponible répertoriée à (1999), 176 D.L.R. (4th) 607 (C.S.C.).

tions de travail. Pour les employés, la liberté d'expression devient une composante non seulement importante, mais essentielle des relations du travail. C'est grâce à la liberté d'expression que les travailleurs vulnérables sont en mesure de se gagner l'appui du public dans leur quête de meilleures conditions de travail. Ainsi, le fait de s'exprimer peut souvent servir de moyen d'atteindre leurs objectifs.²⁴

S'appuyant sur cette décision, et malgré la jurisprudence précitée voulant que la liberté d'expression ne l'emporte pas sur la propriété intellectuelle²⁵, le juge Sigurdson conclut:

I agree with the defendant's argument that the common law should be interpreted in a manner consistent with the Charter. When a website is used for expression in a labour relation dispute, as opposed to commercial competition, there is, I think, a reasonable balance that must be struck between the legitimate protection of a party's intellectual property and a citizen's or a union's right of expression.²⁶

Un autre argument pris en considération par le tribunal afin de rejeter l'action en *passing-off* repose sur le fait que les noms de domaine de la défenderesse ne sont pas identiques à la marque de commerce de la demanderesse. De plus, l'ajout des termes «back to work» et «on strike» à la marque de commerce «BCAA» laisse à penser que le site n'est ni le site de la demanderesse ni affilié à elle. Pour le juge, il n'y a donc aucune source de confusion pour le consommateur moyen²⁷. Le fait que la défenderesse n'était pas en concurrence commerciale avec la demanderesse a également été pris en considération par le tribunal, lequel reconnaît que «the use of similar meta tags or domain names is of less significance in a labour relations or consumer criticism situation, partly because there is far less likelihood that there will be confusion»²⁸. Finalement, la présence de l'avertissement «Greetings, OPEIU is on strike against the BCAA» écarte les derniers risques de confusion.

Ainsi, malgré l'achalandage créé depuis 1975 autour de la marque «BCAA», aucune confusion ne résulte de l'utilisation par la

24. *Id.*, note 6, par. 25.

25. *Supra*, note 5.

26. *Supra*, note 6, par. 130.

27. *Id.*, par. 117. C'est le test du consommateur moyen et non celui de l'utilisateur prudent (*supra*, note 6, note 21) que le juge Sigurdson applique.

28. *Id.*, par. 126.

défenderesse des noms de domaine en litige et des marqueurs Méta de la demanderesse, d'autant plus que la *Charte canadienne*, selon l'interprétation du juge Sigurdson, autorise dans ce cas-ci l'utilisation de cette marque malgré la protection qui lui est attribuée par le droit de la propriété intellectuelle.

La deuxième question analysée par le tribunal touche la prétention de la demanderesse relativement à la violation par la défenderesse de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*²⁹. D'entrée de jeu, la Cour rappelle les trois éléments essentiels qu'il faut considérer lors de l'analyse de l'article 22:

First, is there a requirement for a commercial element to the allegedly infringing conduct? Second, are the activities at the Union website services to which s. 22 of the Trade-marks Act applies? Third, has the defendant shown a depreciation of goodwill?

If the plaintiff fails on any of those points the claim under s. 22 fails.³⁰

Dans l'affaire *St-Hubert* précitée, le juge Lesyk arrivait à la conclusion qu'il n'est pas requis «que l'auteur de la violation soit en situation de concurrence commerciale»³¹ afin de constituer une violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Sigurdson, dans l'affaire *BCAA*, pousse l'analyse plus loin et, interprétant les affaires *Clairol*³² et *Michelin*³³, il conclut qu'il faut absolument être en présence d'un niveau minimum d'activité commerciale, que l'on ne retrouve cependant pas dans ce dossier³⁴. Le site Web de la défenderesse n'a été utilisé que dans le but d'informer les consommateurs du conflit de travail. De plus, le tribunal ne perçoit aucun élément de preuve que l'emploi des marques de commerce enregistrées aurait diminué ou dilué la valeur de l'achalandage relié aux marques de commerce en litige. L'utilisation par la défenderesse dans son site Web des marques de commerce de la demanderesse ainsi que l'emploi des noms de domaine «bcaastrike.com» et «bcaa-

29. *Supra*, note 18.

30. *Supra*, note 6, par. 140 et 141.

31. Voir *supra*, note 3, p. 6.

32. *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* (1968), 55 C.P.R. 176 (C. d'É.), tel que cité au par. 142 de l'affaire *BCAA*, note 6.

33. *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Canada* (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.), tel que cité au par. 151 de *BCAA*, note 6.

34. *Supra*, note 6, par. 153.

backtowork.com» ne constituent pas une violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*³⁵.

Finalement, la troisième question à laquelle répond le tribunal porte sur les allégations de la demanderesse relativement à la violation de ses droits d'auteur par la défenderesse dans la conception des deux premiers sites. Cette question ne pose aucun problème au tribunal. Ce dernier utilise les critères maintes fois répétés par les tribunaux canadiens voulant qu'il faut se demander s'il y a une reproduction substantielle de l'œuvre originale du plaignant.

There are extensive visual similarities between the 1997 BCAA site and the first Union website, and the inference that I conclude must be drawn on the evidence is that the author of the Union website has copied the plaintiff's original website in the creation of the first Union website. The evidence I think shows that it was substantially copied. [...] On the second Union website, the CAA logo was removed and the BCAA logo was changed to lower-case letters. Nevertheless, the colors scheme, page layout and other aspects of the graphic design remained the same. There has still been copying.³⁶

Quant à la défense reposant sur la liberté d'expression³⁷, le juge Sigurdson la rejette facilement, parce que selon lui, le site de la défenderesse n'est ni une critique ni une parodie du site de la demanderesse, mais bien une critique de l'entreprise en elle-même. Il ne faut donc pas confondre les droits d'auteur dont bénéficie le site en tant qu'œuvre originale des autres droits de propriété intellectuelle dont bénéficie l'entreprise, incluant les droits sur ses marques de commerce.

Compte tenu de cette nuance, le tribunal condamne la défenderesse à 2 500 \$ de dommages.

Il ne fait aucun doute que le jugement rendu dans *BCAA* modifie les règles existantes en matière de protection de la propriété intellectuelle. Alors que la jurisprudence antérieure n'autorisait aucunement la violation des droits de propriété intellectuelle et ce, même dans le cadre d'un conflit de travail, le juge Sigurdson nuance

35. *Supra*, note 18.

36. *Supra*, note 6, par. 199 et 201.

37. La défenderesse proposait également au tribunal que la *Charte canadienne des droits et libertés* devrait, en plus de permettre l'utilisation non autorisée des marques de commerce de la demanderesse, permettre la copie de son site Web.

cette règle compte tenu du fait que la contestation de la défenderesse a été transférée dans le cyberspace. Rappelons que le juge Sigurdson n'autorise cette violation des droits de propriété intellectuelle qu'en ce qui concerne les noms de domaine et les marqueurs Méta, deux éléments qui n'existent que dans le cadre d'Internet. Il est à noter qu'il n'y pas d'autre façon, dans le cyberspace, pour un syndicat d'attirer l'attention des internautes vers leur site de contestation que l'utilisation d'un nom de domaine ou de marqueurs Méta qui font référence aux marques de l'employeur, à condition, bien entendu que cela ne porte pas à confusion³⁸.

La jurisprudence antérieure ne permettait aucune entorse aux droits de propriété intellectuelle puisque comme le mentionne le juge Lesyk dans l'affaire *St-Hubert*: «Une ordonnance d'injonction ne priverait aucunement les défendeurs d'informer le public de leurs revendications»³⁹, ce qui n'est pas le cas avec les sites Web⁴⁰. Certes Internet modifie le droit mais seulement compte tenu du mode de fonctionnement des outils technologiques. Si les moteurs de recherche procédaient de façon différente pour recenser les sites Web dans le cyberspace, le juge Sigurdson serait peut-être arrivé à une conclusion différente.

38. D'aucuns pourraient prétendre qu'il était possible pour le syndicat de faire parvenir à la communauté cybernétique des courriels l'informant du conflit de travail et donnant l'adresse de leur site, mais les règles de «la Nettiquette» d'Internet n'autorisent pas l'envoi massif et non sollicité de courriel.

39. *Supra*, note 3, p. 12.

40. Dans le monde réel, il est toujours possible de faire du piquetage devant les bureaux de l'employeur ou de se déplacer pour rencontrer les gens, afin d'attirer l'attention du public sur le conflit de travail. Dans le cyberspace, cela s'avère impossible.