

Capsule

**Le droit d’auteur en mouvement :
chronique de l’année 2007**

Stefan Martin*

1. Il est interdit d’interdire	549
2. Panorama des œuvres de l’esprit.	551
2.1 Lorsque les techniques d’entraînement de hockey ne constituent pas une chorégraphie d’un ballet	551
2.2 Lorsque le simple synopsis d’une œuvre ne constitue pas une œuvre	552
3. L’objet du droit d’auteur	554
3.1 Le fardeau de la preuve quant à la notion d’originalité	554
3.2 Photographie et propriété de l’objet photographié. . .	555
3.3 L’originalité : le simple réarrangement ne crée pas une nouvelle œuvre originale	555
4. La titularité des droits d’auteur	556

© Stefan Marin, 2008.

* Stefan Martin, M. Fisc. (Aix-en-Provence), LL. M. (Université Laval), D.E.A. (Paris II – Droit de la propriété intellectuelle, avocat associé du cabinet Fraser Milner Casgrain, S.E.N.C.R.L. Ce texte reprend l’allocution présentée à l’occasion de l’assemblée générale de l’ALAI Canada qui s’est tenue à Montréal le 26 mars 2008.

4.1	La portée du paragraphe 13(3) de la Loi : l'œuvre réalisée dans le cadre d'un emploi	556
5.	Les exceptions au droit d'auteur	557
5.1	La notion de recherche telle qu'entrevue par la Commission du droit d'auteur	557
5.2	L'exception de parodie.	558
6.	Les recours.	560
6.1	La requête pour l'obtention d'une déclaration judiciaire d'absence de contrefaçon.	560
6.2	La question des saisies informatiques	561
6.3	La poursuite du renouveau de l'injonction interlocutoire au Québec	562
6.4	La violation à une étape ultérieure.	563
6.5	La violation à une étape ultérieure dans le cas de l'importation : les tribulations de la Cour suprême dans l'affaire <i>Kraft</i>	564
6.6	À la recherche des coupables : la responsabilité des administrateurs	570
7.	Les moyens de défense à une action en contrefaçon.	572
7.1	Le conflit entre droit d'auteur et liberté syndicale	572
8.	Les actions pécuniaires de la contrefaçon	574
8.1	Le prix d'une licence.	574
8.2	Les dommages-intérêts préétablis	574
8.3	Les dommages-intérêts punitifs	576

1. IL EST INTERDIT D'INTERDIRE

Ce slogan qui symbolise l'esprit du mouvement étudiant du printemps 1968 résume tout aussi bien la perception du public du droit d'auteur en cette fin d'année 2007. En fait, il faudrait plutôt parler d'une certaine exaspération qui découle de la mise en œuvre de ce droit qui demeure du profane largement incompris. Le consommateur ne comprend pas l'interdiction de télécharger, de la même manière qu'il ne saisit pas la raison d'être des mécanismes anti-copie que l'on retrouve au sein des CD-Rom de musique ou de films. Le quidam est également interpellé par les poursuites engagées à l'encontre de personnes à qui l'on reproche d'avoir utilisé des logiciels de partage de fichiers. Le droit d'auteur a perdu élégance et popularité et il est désormais entrevu comme un instrument d'oppression et non comme un outil de la diffusion de la connaissance et du savoir.

Cette rupture a connu son apogée en décembre 2007 alors qu'un mouvement populaire sans précédent a contraint le gouvernement du Canada à reporter le dépôt d'un projet de loi attendu depuis plus de dix ans visant à amender la *Loi sur le droit d'auteur*. Cette réaction, qui pourrait être résumée par le dicton populaire « trop de droits d'auteur, c'est comme pas assez », a également marqué la jurisprudence. La Cour suprême a poursuivi un mouvement qui a débuté en 2002 par l'arrêt *Théberge*¹, qui s'est poursuivi en 2003 par l'arrêt *Desputeaux*², en 2004 dans les affaires *CCH*³ et *SOCAN*⁴, en 2006 dans l'arrêt *Robertson*⁵, et finalement en 2007, par la décision rendue dans l'affaire *Kraft*⁶. Mouvement de recentrage afin de tenir compte de la dimension sociale du droit d'auteur et des intérêts légi-

1. *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336.

2. *Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.*, [2003] 1 R.C.S. 178.

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

4. *SOCAN c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427.

5. *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S., 363 ; Frédérick PINTO, « Les quotidiens ont-ils le droit de reproduire des articles sur des bases de données ? Les conséquences de l'arrêt *Robertson* », (2005), 17-1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 185.

6. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37.

times des utilisateurs ou véritable dénaturation d'un droit qui aurait pour vocation essentielle la protection des auteurs et créateurs ?

Le petit monde du droit d'auteur est en pleine effervescence. Pour bien saisir le tourment résultant de ces arrêts, un bref retour dans le passé s'impose. Au cours des cent dernières années, la Cour suprême a généralement fait preuve d'une certaine générosité à l'égard des auteurs ou des titulaires de droits. Il est intéressant de comparer deux extraits d'arrêts rendus par la Cour suprême à un peu plus de dix ans d'intervalle :

Cette distinction faite entre le droit d'exécuter une œuvre et celui de l'enregistrer n'est pas étonnante compte tenu de l'objet et des fins de la Loi. Comme le souligne le juge Maugham dans l'arrêt *Performing Right Society, Ltd. v. Hammond's Bradford Brewery Co.*, [1934] 1 Ch. 121, à la p. 127, [TRADUCTION] « la *Copyright Act* de 1911 a un but unique et a été adoptée au seul profit des auteurs de toutes sortes, que leurs œuvres soient littéraires, dramatiques ou musicales ». Voir également l'article premier de la Convention de Berne révisée déjà citée.⁷

Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Binnie : La Loi sur le droit d'auteur confère à l'intimé à la fois des droits économiques et des droits moraux sur son œuvre. Les droits économiques sont fondés sur une conception des œuvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce. Ces droits peuvent être cédés et l'intimé ne peut faire valoir en vertu de la Loi que les droits économiques qu'il a conservés. Les droits moraux, qui sont incessibles, traitent l'œuvre comme un prolongement de la personnalité de l'artiste et lui attribuent une dignité qui mérite d'être protégée. Il n'y a violation de l'intégrité de l'œuvre que si celle-ci est modifiée d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Les droits moraux restreignent de façon permanente l'utilisation que les acheteurs peuvent faire d'une œuvre une fois que son auteur s'en est départi, mais il faut tenir compte des limites qui constituent une partie essentielle des droits moraux créés par le législateur. Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu'ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables les limites aux droits moraux imposées par le législateur.⁸

7. *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467.

8. *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336.

Les six arrêts rendus par la Cour suprême du Canada depuis 2002 ont largement entériné, et il s'agit encore là d'un euphémisme, les doléances des utilisateurs. S'agit-il d'un pur hasard, dû aux aléas de l'organisation judiciaire ? Rien n'est moins sûr. Résultant d'un droit à la recherche de ses valeurs, il y a là une source de réflexion.

2. PANORAMA DES ŒUVRES DE L'ESPRIT

2.1 Lorsque les techniques d'entraînement de hockey ne constituent pas une chorégraphie d'un ballet

Un différend opposant deux exploitants d'un centre de perfectionnement de hockey aura permis de délimiter la portée de la notion de « chorégraphie » qui figure à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* (la « Loi »). Le demandeur entre autres arguments prétendait que son système d'entraînement de joueurs de hockey devait être assimilé à une chorégraphie. La Cour repousse à juste titre ce moyen en observant que l'apprentissage d'un sport tel que le hockey est par définition dynamique et ne peut être comparé à la mise en scène d'une chorégraphie :

The Plaintiffs submit that teaching drills are akin to the choreography for a ballet. A more apt example might be the choreography for a “figure skating” program. However, I find that teaching an aspect of a sport where modifications and clarifications are often needed to assist the student in understanding certain moves or techniques are more akin to a dynamic game than a strictly choreographed, repetitive and coordinated set of motions such as one may observe in ballet or ice dancing.⁹

La décision repose sur une jurisprudence désormais bien établie qui est à l'effet « qu'une représentation sportive peut difficilement être qualifiée d'œuvre »¹⁰ en raison notamment du caractère imprévisible de son déroulement :

I agree with the board. Even though sports teams may seek to follow the plays as planned by their coaches, as actors follow a script, the other teams are dedicated to preventing that from occurring and often succeed. As well, the opposing team tries to

9. *Gold In the Net Hockey School Inc. c. Netpower Inc.*, 2007 ABQB 520, § 28.

10. *FWS Joint Sports Claimants c. Commission du droit d'auteur*, (1991) 36 C.P.R. (3d), p. 489-490 ; *Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec inc.*, 2003 CF 1254, § 21.

follow its own game plan, which, in turn, the other team tries to thwart. In the end, what transpires on the field is usually not what is planned, but something that is totally unpredictable. That is one of the reasons why sports games are so appealing to their spectators. No one can forecast what will happen. This is not the same as a ballet, where, barring an unforeseen accident, what is performed is exactly what is planned. No one bets on the outcome of a performance of Swan Lake. Ballet is, therefore, copyrightable, but team sports events, despite the high degree of planning now involved in them, are not : see Harold G. Fox, *Canadian Law of Copyright & Industrial Designs*, 2nd ed. (Toronto : Carswells, 1967), p. 139 ; Nimmer On Copyright (1990), at p. 2-138 ; *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75 at p. 92, [1954] Ex. C.R. 382, 14 Fox Pat. C. 114. A “mere spectacle standing alone” cannot be copyrighted : see *Tate v. Fullbrook*, [1908] 1 K.B. 821 at p. 832, 77 L.J.K.B. 577, 98 L.T. 706 (C.A.). It is necessary for copyright not to have “changing materials” that are “lacking in certainty” or “unity” : see *Green v. Broadcasting Corp. of New Zealand*, [1989] 2 All E.R. 1056, per Lord Bridge (P.C.) at p. 1058, even though some variations could be permitted : see *Kantel v. Grant*, [1933] Ex. C.R. 84 at p. 95 ; see also *Wilson v. Broadcasting Corp. of New Zealand* (1988), 12 T.P.R. 173. The unpredictability in the playing of a football or hockey game is so pervasive, despite the high degree of planning, that it cannot be said to be copyrightable. The American cases are not helpful here, given the different statutory provisions and jurisprudence : see, for example, *Baltimore Orioles v. M.L.B. Players Assn.*, 805 F. 2d 663 (1986).¹¹

2.2 Lorsque le simple synopsis d’une œuvre ne constitue pas une œuvre

Selon une formule consacrée qui mérite d’être rappelée, la jurisprudence reconnaît que le monde des idées ne relève pas de la protection de la Loi. Cela étant dit, la distinction entre l’idée et l’expression demeure un exercice très délicat, *a fortiori* lorsque les débats portent sur la trame d’une œuvre ou sa composition.

Aux termes d’une métaphore anodine, la composition peut être entrevue comme le squelette, la charpente de l’œuvre. Elle constitue non seulement l’organisation des idées, mais également celle de

11. *FWS Joint Sports Claimants c. Commission du droit d’auteur*, (1991) 36 C.P.R. (3d), p. 489-490.

l'expression, dont elle est le fil conducteur. Chafee définit ce qu'il appelle le « pattern of the work » comme étant « The sequence of events, and the development of the interplay of characters »¹². Le professeur Nimmer met en évidence l'existence de cette trame par la comparaison de deux œuvres littéraires, *Romeo et Juliette* et *West Side Story*. Le thème commun aux deux œuvres peut se définir « comme une histoire d'amour entre membres de deux familles marquées par leur hostilité réciproque ». Le thème est banal, donc non protégeable. Par contre, la lecture en parallèle des deux ouvrages permet de faire ressortir une structure commune composée de 13 éléments. Il ne s'agit pas, selon cet auteur américain, de protéger chaque élément séparément (rencontre lors d'une soirée dansante d'un garçon et d'une fille membres de groupes hostiles, aveu de leur amour réciproque mais impossible, la fille se trouvant malheureusement promise à un autre, le garçon est contraint à l'exil à la suite de l'assassinat du cousin de la fille, etc.) mais bien d'envisager la combinaison de ces éléments¹³.

Au Canada, la doctrine et la jurisprudence estiment que la composition d'une œuvre constitue généralement une partie importante de celle-ci :

But if what is meant is the reproduction of dramatic situations or incidents and characters in the same order and arrangement as in the earlier work, or of dialogue, such will constitute an infringement.¹⁴

Fox suggère d'apprécier la contrefaçon d'après la similarité des deux œuvres sur l'ensemble de la composition¹⁵.

La Cour d'appel du Québec ne semble pas partager cette conclusion. Dans une affaire qui portait sur la prétendue violation du synopsis d'une œuvre audiovisuelle, en l'espèce d'une émission de télévision, la Cour estime que le squelette d'une œuvre ne peut en soi être considéré comme objet du droit d'auteur :

Bref, en 1992, l'appelant a pensé qu'il serait souhaitable que quelqu'un produise et diffuse un nouveau concours d'amateurs

12. John CHAFEE, « Reflexions on the law of copyright », (1945) 45 *Columbia Law Review*, p. 503-513.

13. Melville B. NIMMER, *Nimmer on Copyright*, p. 13.03 [A].

14. Harold G. FOX, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd. (Toronto, Carswell, 1967), p. 367.

15. *Ibid.*, p. 368.

et il a couché d'une façon très générale cette idée dans un document ; il n'y a aucune information dans ce document qui aurait pu aider une personne à exploiter l'idée de l'appelant sans elle-même, par son talent et son jugement, mettre de la chair autour du squelette que constituaient les têtes de chapitre mentionnées plus haut ; le squelette n'a aucune valeur, c'est la chair qui l'entoure qui a un prix ; en d'autres mots, le document de l'appelant ne comportait aucun renseignement pour lequel un exploitant de l'idée aurait été prêt à payer un prix afin de ne pas lui-même utiliser son talent et son jugement pour incarner l'idée dans une œuvre.¹⁶

Cette décision doit être condamnée. En effet, le synopsis d'une œuvre ne relève pas du monde des idées mais constitue indéniablement l'expression d'une idée matérialisée.

3. L'OBJET DU DROIT D'AUTEUR

3.1 Le fardeau de la preuve quant à la notion d'originalité

L'article 34.1 de la Loi stipule que :

Dans toute procédure pour violation du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

- a) l'œuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur ;
- b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

En d'autres termes, le fardeau de la preuve quant à l'absence d'originalité incombe au défendeur. Ce principe est rappelé utilement par le juge Gomery, dans le cadre d'une action portant sur la contrefaçon d'une œuvre architecturale :

La partie défenderesse n'a pas réussi à convaincre le Tribunal que les plans de l'architecte Bigras ne sont pas originaux et ne

16. *Cummings c. Canwest Global Broadcasting Inc.*, EYB 2007-116183 (C.A. Qué.), § 11

sont pas protégés par la loi ; elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver le contraire.¹⁷

3.2 Photographie et propriété de l'objet photographié

Il y a plus d'un siècle, la Chambre des Lords dans la célèbre affaire *Dickens*¹⁸ avait énoncé l'un des principes fondamentaux de la matière, soit la distinction entre la propriété physique d'une œuvre des droits intellectuels s'y rattachant. Ce principe a été rappelé par la Cour d'appel du Québec dans une affaire portant sur le droit d'auteur sur une photographie. Les appelants alléguaient que le photographe ne pouvait recourir à la protection offerte par la Loi dès lors qu'il n'était pas propriétaire des objets photographiés. Ce moyen quelque peu suranné a été rejeté sans peine par la Cour :

Les appelants, par leur premier moyen d'appel, confondent le droit d'auteur sur les photographies et les droits que pourrait avoir (ou ne pas avoir) l'intimée dans les objets photographiés. La Loi sur le droit d'auteur ne subordonne pas le droit d'auteur sur une photographie à la propriété de l'objet photographié ; elle n'exige pas non plus de celui qui prétend au droit d'auteur qu'il ait un droit quelconque sur ou dans l'objet ainsi photographié. L'affaire américaine que citent les appelants au soutien de leur proposition (*Brigeman Art Library v. Corel Corp.*) ne leur est en réalité d'aucun secours, l'objet photographié dans cette affaire étant lui-même protégé par le droit d'auteur, ce qui conférerait à la photographie le caractère de reproduction d'une œuvre protégée. Ce premier moyen des appelants ne peut donc être retenu [notes omises].¹⁹

3.3 L'originalité : le simple réarrangement ne crée pas une nouvelle œuvre originale

Les contours de la notion d'originalité sont désormais bien balisés en droit canadien. La Cour suprême, dans l'arrêt *CCH* a endossé l'idée que l'originalité est le résultat de l'exercice du talent, du jugement et de la mise en œuvre d'un certain effort intellectuel :

Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, un œuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre œuvre.

17. *Corporation de développement immobilier Intersite c. Immobilière Versant III inc.*, EYB 2007-125440 (C.S. Qué.), § 31.

18. *In re Dickens*, [1935] Ch. D. 267.

19. *RTI Turbo inc. c. Canada Allied Diesel Company Ltd.*, EYB 2007-125083 (C.A. Qué.), § 21.

Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d'une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d'auteur accorde à une œuvre « originale ».²⁰

C'est sur le fondement de cet attendu que la Cour d'appel du Québec a jugé qu'un simple effort éditorial consistant à modifier le format d'un jeu qui se présentait à l'origine sous forme de fiches placées dans un boîtier et qui se trouvent désormais unies dans un livre, ne constituait pas un effort intellectuel suffisant pour conférer à cette nouvelle présentation le degré d'originalité requis par la Loi. En l'espèce, la Cour relève que les fiches, le solutionnaire et le livre d'instructions sont demeurés identiques et que le simple fait de présenter « le tout sous la forme d'un cahier relié par une spirale » constitue un simple exercice mécanique²¹.

4. LA TITULARITÉ DES DROITS D'AUTEUR

4.1 La portée du paragraphe 13(3) de la Loi : l'œuvre réalisée dans le cadre d'un emploi

Le paragraphe 13(3) de la Loi stipule que l'employeur est le premier titulaire des droits d'auteur sur les œuvres réalisées par ses employés. Un jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, reprenant une jurisprudence traditionnelle et constante, fait observer que cette disposition ne trouve application que

20. *CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, p. 349, § 16.

21. *Ghanotakis c. Expertises didactiques Lyons inc.*, EYB 2007-128211 (C.A. Qué.), § 51-54.

dans la mesure où l'œuvre a été réalisée dans le cadre des fonctions de l'employé. Dans l'espèce soumise à l'appréciation de la Cour, un professeur de mathématiques avait développé de sa propre initiative, sans instructions de son employeur et sans rémunération additionnelle, un recueil de textes. Sur le fondement de ce constat, la Cour écarte la mise en œuvre du paragraphe 13(3) de la Loi :

I am of the view however, for the reasons stated in my assessment of the potential strength of the plaintiff's claim under the preceding issue, that the governing portion of the Copyright Act, *supra*, is not s. 13(3), but rather s. 13(1) which provides :

13(1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.

In addressing this issue, unlike Rule 173 where it is the pleadings which must determine the outcome, affidavit materials may be considered. It is for that reason that the affidavit of the plaintiff with the incorporated reference to the correspondence of Mr. Landgraf is most apposite. I will not repeat the comments of Mr. Landgraf, but a combination of the plaintiff's affidavit and Mr. Landgraf's historical review leads me to the conclusion that the criteria set forth in s. 13(3) of the Copyright Act have not been established. While it may fairly be said that the plaintiff as the author of a work, was in the employment of the defendant at the relevant time, the work was not made in the course of his employment and therefore the employer is not to be considered the first owner of the copyright. Rather, the author under the auspices of s. 13(1) is the first owner of the copyright material. As a result, there is no issue regarding assignment or the lack of a written assignment from the employer to the plaintiff of the materials in question. In my view, the materials at no time belonged to the defendant employer.²²

5. LES EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR

5.1 La notion de recherche telle qu'entrevue par la Commission du droit d'auteur

L'article 29 de la Loi crée une exception au droit d'auteur en faveur de l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de recherches

22. *Wiebe and Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology*, 2007 SKQB 60, § 38.

ou d'études privées. Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a renversé une jurisprudence pourtant bien établie et a jugé que le régime des exceptions devait être interprété libéralement. Partant de ce principe, la Cour a jugé que le mot *recherche* devrait être interprété « de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints »²³.

Dans la décision *Tarif n° 22.A (Internet Services de musique en ligne) 1996-2006*, la Commission du droit d'auteur a pris au pied de la lettre cette invitation de la Cour. La Commission a en effet jugé que la mise à la disposition par des sites de musique offrant des téléchargements d'extraits d'œuvres musicales pour écoute préalable par leurs clients, serait couverte par l'article 29 de la Loi. La Commission a estimé que l'écoute préalable permet de « planifier l'achat d'un téléchargement » en identifiant « les sites offrant ces biens, en choisir un, établir si la piste est disponible, vérifier qu'il s'agit de la bonne version et ainsi de suite ». La Commission conclut :

Si copier un arrêt en vue de pouvoir conseiller un client ou un senior est une utilisation « à des fins de recherche » comme l'entend l'article 29, écouter au préalable un extrait en vue de décider d'acheter ou non un téléchargement ou un CD l'est aussi.²⁴

Cette déclaration est sujette à caution et n'entre pas dans les prévisions de l'article 29 de la Loi. La notion de recherche ne réfère pas aux efforts qui peuvent être déployés « pour trouver quelque chose » mais bien à un effort intellectuel visant l'étude d'une question et le développement de connaissances nouvelles. L'approche adoptée par la Commission, si elle devait demeurer en l'état, aurait ainsi pour effet de dénaturer l'exception d'utilisation équitable et ce faisant, de perturber l'ensemble du régime des exceptions.

5.2 L'exception de parodie

On rappellera que l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec dans *Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau*²⁵, a provoqué un revirement jurisprudentiel en reconnaissant la parodie comme une

23. *CCH Canadianne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, § 51.

24. *Tarif n° 22.A (Internet Services de musique en ligne) 1996-2006*, § 109.

25. *Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau*, [1999] R.J.Q. 1939 (C.A. Qué.).

exception au droit exclusif de l'auteur justifiée par le droit de critique :

Dans la première situation, il est clair que la loi est restrictive et que l'exception ne trouve d'application que dans les cas qu'elle définit, nommément les fins de critique. Or, on le sait, la critique d'une œuvre intellectuelle ou artistique n'est pas que sérieuse ou savante ; elle peut aussi être humoristique ou drôle grâce à une opération d'amplification, de déformation et d'exagération de l'œuvre visée, en un mot, elle emprunte les voies de la caricature ; elle n'en sera souvent que plus mordante. En ce sens, elle pourrait constituer une exemption pourvu que les exigences de la loi soient satisfaites.²⁶

Cette conclusion trouve certainement appui dans l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *CCH* qui a jugé que les exceptions au monopole de l'auteur ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation restrictive²⁷.

Il n'en demeure pas moins que la mise en œuvre de l'exception de parodie demeure un exercice particulièrement délicat, tel qu'en fait foi un jugement récent de la Cour supérieure, intervenu dans le cadre d'un différend qui opposait le syndicat des journalistes du *Journal de Québec* au propriétaire du quotidien. Dans le contexte de ce conflit de travail, les employés en grève avaient déployé une banderole qui reproduisait une version légèrement modifiée du logo du *Journal*. En défense à l'action engagée par le propriétaire du quotidien, le syndicat invoquait notamment l'exception de parodie.

Sur cette question, la réponse du tribunal demeure nébuleuse. La Cour estime en effet que les ajouts apportés par le syndicat au logo du *Journal* ne sont pas assez significatifs pour créer une œuvre nouvelle :

[25] Premièrement, en ce qui concerne l'argumentation des défendeurs voulant que les ajouts en fassent une nouvelle œuvre ne peut être retenue. Il apparaît clairement que l'œuvre utilisée par les défendeurs est une contrefaçon de celle enregistrée par la demanderesse. Pour réussir sur ce point, les défendeurs auraient dû faire la preuve qu'il s'agit d'une nouvelle œuvre, ce qui n'a pas été fait.²⁸

26. *Ibid.*, p. 1954.

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

28. *Corporation Sun Média c. Le Syndicat canadien de la fonction publique*, EYB 2007-120979, (C.S.), § 25.

L'argument n'est pas persuasif. Dans les circonstances, l'exception de parodie doit avant tout être rejetée compte tenu que l'utilisation du logo par le syndicat n'avait pas pour but de critiquer l'œuvre artistique mais bien le titulaire du droit d'auteur.

6. LES RECOURS

6.1 La requête pour l'obtention d'une déclaration judiciaire d'absence de contrefaçon

Une étrange action engagée devant la Cour supérieure de l'Ontario par Research in Motion Limited « RIM », devenue célèbre par la distribution du *BlackBerry*, a permis de redéfinir la portée de l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur* en ce qui a trait à l'émission d'ordonnances de « non-contrefaçon ». Pour mémoire, l'article 37 de la Loi stipule que « la Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43 ». On rappellera que ce recours est spécifiquement prévu par l'article 60(2) de la *Loi sur les brevets* qui permet à une partie d'engager une action afin d'obtenir une déclaration judiciaire l'exonérant de tout acte de contrefaçon.

Les faits à l'origine des débats s'avèrent fort simples. En réponse à une lettre de mise en demeure de la compagnie Atari, titulaire des droits d'auteur sur un jeu électronique connu sous le nom de *Breakout*, RIM a engagé une action pour faire déclarer que le jeu *Brick Breaker* incorporé au *BlackBerry* n'enfreint pas les droits d'auteur d'Atari sur ses jeux. Atari, au soutien de l'irrecevabilité de cette action, alléguait pour l'essentiel que la Loi ne prévoyant pas ce recours, elle ne pouvait prospérer. À ce titre, Atari rappelait la conclusion de la Cour suprême dans l'affaire *CCH* selon laquelle les droits et recours prévus par la Loi sont exhaustifs et ne peuvent ainsi faire l'objet d'un élargissement prétorien²⁹.

La Cour n'a pas fait droit à cette prétention. Elle a au contraire jugé qu'à moins d'une disposition expresse et limitative dans la Loi, ses pouvoirs généraux lui permettaient d'engager les débats tel que proposé par RIM :

In my view there is much merit to this submission. The Superior Court is a court of general jurisdiction with all the powers

29. *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 349.

that are necessary to do justice between the parties. This jurisdiction is unlimited and unrestricted in substantive law in civil matters except where specifically provided for to the contrary[10]. In my view, there is nothing in the Copyright Act that specifically abrogates this court's general jurisdiction to grant such declarations.³⁰

6.2 La question des saisies informatiques

Dans un arrêt rendu en 2000, dans l'affaire *D & G. Enviro-Group Inc. c. Bouchard*, la Cour d'appel avait jugé qu'à défaut d'une autorisation judiciaire *ad hoc*, l'article 734 du *Code de procédure civile* ne permettait pas de saisir le « contenu d'un ordinateur » :

Je partage aussi l'avis du premier juge suivant lequel l'article 734 C.p.c. ne permet pas de saisir le contenu d'un ordinateur. L'article 734 n'a pas été conçu pour cela. Un ordinateur ne peut faire l'objet d'une fouille sans la permission d'un juge, aux conditions et suivant les modalités déterminées par celui-ci. Si un mécanisme à cette fin n'a pas été prévu spécialement par le législateur, rien n'empêche une partie de tenter d'obtenir ex parte une injonction provisoire mandatoire ou de s'autoriser de l'article 20 C.p.c. pour obtenir une ordonnance *sui generis*.³¹

Cette position désormais bien établie a été renversée par un jugement récent de la Cour supérieure. La Cour estime en effet qu'il faut donner une interprétation contemporaine à l'article 38(1) de la Loi qui permet la saisie de tous les exemplaires contrefaits d'une œuvre :

[24] L'art. 38 (1) parle de planches destinées à produire les exemplaires contrefaits référant ainsi au procédé traditionnel d'imprimerie. Le Tribunal estime cependant que ce terme doit s'interpréter de façon à lui donner un contenu susceptible d'évoluer selon les progrès de la technologie.

[25] Le Tribunal estime donc que la demanderesse pouvait saisir tant les exemplaires contrefaits que les modes technologiques de les reproduire.³²

30. *Research in Motion Limited c. Atari Inc.*, 2007 33987 (ON S.C.), § 21.

31. *D. & G. Enviro-group inc. c. Bouchard*, REJB 2000-18862 (C.A. Qué.), p. 4.

32. *Gestion Radisson Design inc. c. Structure Marine Amarco inc.*, EYB 2007-113281 (C.S. Qué.), § 24, 25.

Ce revirement jurisprudentiel doit être approuvé. En effet, il fait écho au principe de neutralité technologique de la Loi qui a été rappelé par un arrêt récent de la Cour suprême dans l'affaire *Thomson*³³. Par ailleurs, il condamne un certain courant de pensée selon lequel la fouille d'un ordinateur compromet davantage le droit à la vie privée que la saisie traditionnelle d'objets physiques.

6.3 *La poursuite du renouveau de l'injonction interlocutoire au Québec*

À l'encontre de la solution adoptée par la Cour fédérale³⁴ et par les juridictions des autres provinces du Canada, les tribunaux du Québec ont adapté les critères traditionnels de l'injonction interlocutoire aux particularités du droit d'auteur. En se fondant sur un arrêt rendu il y a plus de vingt ans par la Cour d'appel du Québec³⁵, les tribunaux ont jugé qu'en présence d'un droit clair et d'un plagiat incontestable le critère du préjudice irréparable ne devait pas être pris en compte. Ce principe a été rappelé par la Cour supérieure dans le contexte d'une action en contrefaçon d'une brochure publicitaire :

[67] Il n'y a pas lieu d'examiner le poids des inconvénients lorsque le droit est clair[10].

[68] Il n'y a pas lieu non plus d'examiner le préjudice pouvant découler de l'ordonnance lorsque le droit est clair[11].

[69] Dans les affaires de contrefaçon, lorsque le plagiat est flagrant, l'injonction interlocutoire est accordée sans qu'il n'y ait nécessité de prouver le préjudice irréparable ou l'insuffisance des dommages-intérêts[12].³⁶

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un courant jurisprudentiel désormais bien établi³⁷ qui doit être approuvé. Lorsque la titularité des droits n'est pas contestable et que la contrefaçon est

33. *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S., 363.

34. Voir cependant *Gianni Versace S.p.A. c. 1154970 Ontario Ltd.*, 2003 C.F. 1015 § 25 ; *Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeu Toys inc.*, 2002 F.C.T. 384.

35. *Benjamin Distribution Ltd. c. Les Éditions Flammarion ltée*, 68 C.P.R. (2d), p. 251 (C.A. Qué.).

36. *Gestion Radisson Design inc. c. Structure Marine Amarco inc.*, EYB 2007-113281 (C.S. Qué.), § 67, 68, 69.

37. *Fox c. Von Huene*, REJB 2000-20074 (C.S. Qué.) ; *Gestion Radisson Design inc. c. Structure Marine Amarco inc.*, J.E. 2007-381 (C.S. Qué.) ; *Tremblay c. Nguyen*, J.E. 98-133 (C.S. Qué.) ; *Dessins Drummond Inc. c. 3223701 Canada Inc.*, J.E. 99-504 (C.S. Qué.).

elle-même indiscutable, il n'y a aucune raison de prolonger les débats et de renvoyer l'affaire au juge du fond qui sera éventuellement saisi de la demande d'injonction permanente.

6.4 La violation à une étape ultérieure

Il est désormais bien établi en jurisprudence que la mise en œuvre de l'alinéa 27(2)b) de la Loi (vente, location, mise en circulation, exposition publique) n'est pas subordonnée à la preuve que le défendeur a une connaissance réelle ou effective de la contrefaçon. La preuve de cette connaissance peut se faire par présomption et découle notamment « de la prise de conscience de faits à partir desquels une personne raisonnable conclurait à la contrefaçon du droit d'auteur »³⁸.

Par ailleurs, les tribunaux ont d'une manière constante condamné l'aveuglement volontaire du défendeur :

La connaissance peut également être établie lorsque la conduite des défendeurs s'assimile à l'ignorance volontaire. Dans *R. c. Laurier Office Mart Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 403 (C. Ont. (Div. prov.)), décision confirmée à (1995), 63 C.P.R. (3d) 229 (C. Ont. (Div. gén.)), une affaire de violation de droit d'auteur visant un service de photocopie, la Cour provinciale a décrit, à la page 412, l'ignorance volontaire en ces termes :

[traduction]

L'ignorance volontaire survient lorsqu'une personne qui a pris conscience du besoin de se renseigner, refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité et préfère rester dans l'ignorance. En pareil cas, elle a une connaissance réelle et sa croyance en un autre état de choses est sans importance. (Voir *R. c. Sansregret*, 1985 CanLII 79 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 570 ; 58 N.R. 123 ; 35 Man. R. (2d) 1 ; 18 C.C.C. (3d) 223.)³⁹

C'est sur le fondement de ces principes que la Cour fédérale a sanctionné les revendeurs de logiciels de Microsoft contrefaits. La Cour retient la responsabilité des défendeurs en constatant qu'ils ont négligé de vérifier la provenance des articles incriminés, *a fortiori* lorsque le prix d'acquisition s'avérait extrêmement bas. Le juge

38. *Clark, Irwin & Co. c. C. Cole & Col. Ltd.*, (1960) O.R. 117 (C.A. Qué.), p. 123.

39. *R. c. Laurier Office Mart Inc.*, (1994) 58 C.P.R. (2d) 403 (C. Ont. Div. prov.).

constate également que les défendeurs ne se sont prêtés qu'à un examen très sommaire des articles incriminés alors qu'un examen plus poussé leur aurait permis de constater que la qualité d'impression des CD-ROM était de moindre qualité et que le soupçon des défendeurs aurait dû être éveillé par le fait que le prix des CD-ROM était extrêmement bas⁴⁰.

6.5 La violation à une étape ultérieure dans le cas de l'importation : les tribulations de la Cour suprême dans l'affaire *Kraft*

Les faits à l'origine de cette affaire sont bien connus et ne méritent qu'un bref rappel. L'espèce soumise à l'appréciation de la Cour visait la distribution parallèle au Canada de barres de chocolat CÔTE D'OR et TOBLERONE fabriquées par le titulaire légitime des marques de commerce en question et vendues à l'étranger. Kraft Belgique et Kraft Suisse, fabricants de ces chocolats, ont enregistré au Canada les droits d'auteur portant sur trois logos de CÔTE D'OR et deux logos de TOBLERONE (l'ours et la montagne). D'une manière concomitante, ces entités ont concédé des licences exclusives à Kraft Canada portant sur ces œuvres artistiques. C'est sur le fondement de cette licence exclusive que Kraft Canada a engagé une action en contrefaçon à l'encontre d'Euro Excellence à laquelle ont fait droit tant la Cour fédérale que la Cour d'appel fédérale qui ont endossé l'idée que la défenderesse, en violation de l'alinéa 27(2)e), a importé et vendu au Canada des œuvres artistiques reproduites sur l'emballage des barres de chocolat⁴¹. Pour mémoire, cet article se lit comme suit :

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

a) la vente ou la location ;

40. *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec inc.*, 2006 CF 1509, § 84.

41. Commentaires de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, voir : Hilal EL AYOUBI, « L'affaire *Kraft Canada Inc. c. Euro-Excellence Inc.* : le droit d'auteur au secours des marques de commerce en mal de recours », (2006) 18-2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 367 ; Robert J. TOMKOWICZ, « Copyrighting chocolate : *Kraft Canada v. Euro-Excellence* », (2006-07) 20 *Intellectual Property Journal* 399.

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

Dans une décision très partagée, la Cour suprême a accueilli le pourvoi et mis à néant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. Sur la question de la portée de l'alinéa 27(2)e), le juge Rothstein rappelle tout d'abord que cette disposition « traduit ainsi l'intention du législateur d'assurer que le titulaire du droit d'auteur canadien obtienne une juste récompense même s'il ne détient pas le droit d'auteur à l'étranger »⁴².

Ceci étant dit, le juge Rothstein est d'avis que l'alinéa 27(2)e) de la Loi ne trouve pas application en l'espèce dans la mesure où le titulaire du droit d'auteur ne peut se plaindre d'une violation qu'il aurait lui-même commise :

[15] Selon l'argument des sociétés Kraft, les présumés « auteurs de la violation hypothétique » (les personnes qui auraient violé le droit d'auteur si elles avaient produit les œuvres contestées au Canada) sont les sociétés mères Kraft, Kraft Foods Belgium SA (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS »). Cependant, KFB et KFS sont aussi, respectivement, les titulaires des droits d'auteur de Côte d'Or et de Toblerone dont il est question en l'espèce. Le droit d'auteur même n'a pas été cédé à Kraft Canada. Pour retenir l'argument des sociétés Kraft, la Cour devrait donc conclure que les titulaires du droit d'auteur peuvent violer leur propre droit d'auteur s'ils ont concédé le droit d'auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d'auteur. À mon avis, la Loi sur le droit d'auteur ne permet pas aux licenciés exclusifs d'intenter contre le titulaire-concédant du droit d'auteur une action pour violation de son propre droit d'auteur. Si KFS ou KFB avait reproduit les étiquettes de Kraft au Canada en violation du contrat de licence conclu avec Kraft

42. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, § 21.

Canada, le seul recours dont disposerait Kraft Canada serait une action pour rupture de contrat et non pour violation du droit d'auteur. Étant donné que le titulaire du droit d'auteur ne peut pas être responsable de la violation de ce droit envers son licencié exclusif, il n'y a en l'espèce aucune violation hypothétique et, partant, aucune contravention à l'al. 27(2)e) de la part d'Euro-Excellence.⁴³

La solution très technique apportée par la Cour au différend a pour effet d'occulter les vrais enjeux du débat. En effet, au-delà de l'argument de texte, il convient de déterminer si les revendications des demanderessees peuvent être conciliées avec les objectifs de la *Loi sur le droit d'auteur* tels qu'ils ont été formulés par la Cour suprême dans l'affaire *Robertson* :

[69] La Cour a maintes fois déclaré que la Loi sur le droit d'auteur vise deux objectifs généraux : la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, et l'obtention d'une juste récompense pour le créateur de l'œuvre. Voir *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, par. 30 ; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, par. 23 ; et *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45 (« SOCAN »), par. 40. Comme ces objectifs se trouvent souvent en contradiction, les tribunaux [traduction] « doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs » : J. S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 1-13.⁴⁴

Ces objectifs ont été exprimés d'une manière plus simple encore par cette même Cour dans son arrêt *Mattel* :

[21] Les marques de commerce constituent en quelque sorte une anomalie du droit de la propriété intellectuelle. Contrairement au titulaire de brevet ou au titulaire du droit d'auteur, le propriétaire d'une marque de commerce n'est pas tenu de faire bénéficier le public d'une innovation pour jouir en retour d'un monopole. En l'espèce, la marque de commerce n'est même pas un mot inventé comme le sont « Kodak » ou « Kleenex ».

43. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, § 15.

44. *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, § 69.

L'appelante s'est simplement approprié le diminutif utilisé couramment pour les enfants prénommées Barbara. En revanche, le titulaire d'un brevet doit inventer quelque chose de nouveau et d'utile. Et quiconque souhaite obtenir un droit d'auteur doit enrichir le répertoire humain d'une œuvre expressive. Dans les deux cas, le public a décidé, par la voix du législateur, qu'il convenait d'encourager ces inventions et de faciliter ces nouvelles expressions par l'octroi d'un monopole protégé par la loi (c. à d. en empêchant quiconque d'exploiter sans autorisation l'invention ou l'expression protégée par le droit d'auteur).⁴⁵

On conviendra qu'il paraît bien difficile de réconcilier ces objectifs et la protection de l'emballage d'un produit de consommation courante. En paraphrasant les propos de la Cour, peut-on raisonnablement conclure que la protection par le droit d'auteur de cet objet est de nature à encourager la création au bénéfice de l'intérêt général ? Cette question appelle évidemment une réponse négative.

Cette dimension des débats n'a pas échappé au juge Fish qui a estimé que la thèse des demanderesse constitue une dénaturation du droit d'auteur :

[56] Sans me prononcer sur cette question, j'exprime un doute sérieux quant à la possibilité de transformer ainsi le droit régissant la protection de la propriété intellectuelle au Canada en un instrument de contrôle du commerce qui n'est pas envisagé par la Loi sur le droit d'auteur.⁴⁶

Ces propos font écho à ceux de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *L'anza*⁴⁷, dont les faits présentent une étrange similitude avec ceux à l'origine de l'affaire *Kraft*. *L'anza* avait engagé une action en contrefaçon de droit d'auteur fondée sur les étiquettes apposées sur des bouteilles de shampoing qu'elle fabriquait. Cette action visait une compagnie américaine qui avait acquis des produits distribués en Europe et les avait importés et vendus aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a rejeté le recours du fabricant en observant que :

In construing the statute, however, we must remember that its principal purpose was to promote the progress of the "useful

45. *Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 21.

46. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, § 56.

47. *Quality King Dist. Inc. c. L'anza Research Int. Inc.*, 523 US 535.

Arts” ... by rewarding creativity, and its principal function is the protection of original works, rather than ordinary commercial products that use copyrighted material as a marketing aid.⁴⁸

Par ailleurs, la stratégie développée par Kraft repose essentiellement sur une confusion entre le droit des marques et le droit d’auteur. Or, tel que l’a rappelé la Cour suprême dans l’affaire *Kirkbi*, chacun des droits de propriété intellectuelle obéit à une logique qui lui est propre :

[37] La valeur économique des droits de propriété intellectuelle stimule l’imagination et l’esprit procédurier des titulaires de ces droits dans leur quête d’une protection permanente de ce qu’ils considèrent comme leur propriété légitime. Cette quête comporte le risque d’abandonner des distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques. Le présent pourvoi, où la question de la différence entre les brevets et les marques de commerce doit être examinée, illustre bien ce risque.⁴⁹

En d’autres termes, on ne devrait pas, sous couvert de la *Loi sur le droit d’auteur*, protéger un signe qui relève de par sa nature de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette solution a été adoptée par le juge Bastarache :

[91] L’alinéa a) prévoit que « [c]onstitue une violation du droit d’auteur [. . .] la vente ou la location » d’un exemplaire d’une œuvre. En termes simples, le fait de vendre un bien de consommation sur lequel figure un logo qui est une œuvre protégée ne revient pas à vendre cette œuvre. L’œuvre en tant que telle est simplement un élément accessoire du bien de consommation et, partant, la vente de ce bien ne saurait à proprement parler être considérée comme étant la vente de l’œuvre. Un logo apposé sur un emballage peut certes jouer un rôle essentiel dans la vente de l’article contenu dans cet emballage, mais c’est le rôle qu’il joue en tant que marque de commerce et non en tant qu’œuvre protégée par le droit d’auteur. Pour qu’on puisse conclure à la violation de l’al. 27(2)a), l’œuvre vendue doit être davantage qu’un simple élément accessoire de la vente d’un autre article.⁵⁰

48. *Ibid.*, p. 20.

49. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, § 37.

50. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, § 91.

Finalement, il est regrettable que la Cour ait négligé de se prononcer sur l'un des moyens invoqués par l'appelante, soit l'abus de droit. Cette théorie civiliste trouve son équivalent en common law dans la doctrine du *misuse*⁵¹. Pour l'essentiel, il s'agit de sanctionner l'exercice déraisonnable d'un droit, notamment lorsque cet exercice dénature le droit d'auteur ou se trouve en porte-à-faux avec ses objectifs d'intérêt général. Cette théorie a pourtant été reçue en droit canadien, tel qu'en font foi les propos du juge Binnie dans l'affaire *Théberge* :

Un contrôle excessif de la part des titulaires du droit d'auteur et d'autres formes de propriété intellectuelle pourrait restreindre indûment la capacité du domaine public d'intégrer et d'embellir l'innovation créative dans l'intérêt à long terme de l'ensemble de la société, ou créer des obstacles d'ordre pratique à son utilisation légitime.⁵²

Cette théorie a également été endossée par la Cour d'appel fédérale dans la célèbre affaire *Lego* :

Il serait abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents de permettre à une personne de bénéficier des avantages qu'offrent un brevet et un monopole lorsqu'elle est simplement titulaire d'une marque de commerce, en particulier si la personne en cause ne peut par ailleurs obtenir un brevet ou si elle est simplement titulaire d'un brevet qui a expiré. Une personne pourrait obtenir ce monopole semblable à un brevet parce qu'une marque de commerce confère à son titulaire le droit à l'emploi exclusif en liaison avec les marchandises afin d'indiquer la source de ces marchandises.⁵³

Or, en l'espèce, il ne fait aucun doute que les démarches judiciaires engagées par Kraft ne peuvent être réconciliées avec les

51. *Lasercomb v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990) ; *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment*, 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003) ; *Assessment Technologies v. WIREdata*, 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003) ; *Int'l Motor Contest Assoc. Inc. v. Staley*, No. 05-3080, N.D. Iowa June 19, 2006 ; Robert J. TOMKOWICZ, « Copyrighting chocolate : *Kraft Canada v. Euro-Excellence* », (2006-07) 20 *Intellectual Property Journal* 399, aux p. 423-425 ; K. JUDGE, « Rethinking Copyright Misuse », (2004) 57 *Stanford Law Review*, p. 901.

52. *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, § 32. En doctrine, on se référera à Sunny HANDA, « Reverse Engineering Computer Programs Under Canadian Copyright Law », (1995) 40 *McGill Law Journal* 621, p. 651.

53. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 241, § 42.

objectifs de la *Loi sur le droit d'auteur*. En effet, ces démarches ne visent nullement la protection d'une œuvre artistique mais ont pour seul but de cloisonner des marchés en contravention au principe de libre concurrence.

6.6 À la recherche des coupables : la responsabilité des administrateurs

L'adjonction des administrateurs ou des officiers d'une personne morale à titre de défendeurs dans une action en contrefaçon de droit d'auteur constitue, dans la perspective du titulaire des droits, une arme particulièrement persuasive, *a fortiori* à l'égard de compagnies aux destins incertains ou précaires. En effet, bien des actions s'avèrent futiles ou inutiles si l'on prend en considération l'absence ou le peu de valeur des actifs de la défenderesse, rendant ainsi par définition illusoire l'exécution d'un éventuel jugement⁵⁴.

Les critères afférents à la responsabilité des administrateurs ont été dégagés il y a plus de trente ans dans l'arrêt *Mentmore*. Le juge Le Dain a estimé que l'administrateur engage sa responsabilité lorsque sa conduite ne relève pas des activités ordinaires de la personne morale « mais plutôt [de] la commission délibérée d'actes qui [sont] de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon »⁵⁵.

Ces principes qui ont été dégagés dans une affaire de brevet ont été appliqués dans le contexte d'une action en contrefaçon de droit d'auteur, notamment dans le jugement *Ital-Press Ltd.* :

Compte tenu du critère énoncé dans la décision *Mentmore*, je suis convaincu que la preuve démontre que M^{me} Sicoli, qui était l'âme dirigeante des sociétés défenderesses pendant toute la période pertinente aux fins qui nous occupent, et qui était apparemment également l'unique administratrice et actionnaire des sociétés défenderesses aux moments pertinents, manifestait tout au moins une certaine indifférence à l'égard du fait que les actes des sociétés défenderesses risquaient d'entraîner une violation du droit d'auteur, ou manifestait une certaine indiffé-

54. Sur cette question, on se référera utilement à l'excellent article de Marc-André HUOT, « La responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants lorsque la compagnie viole des droits de propriété intellectuelle », (2005) 17-1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 67.

55. *Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc.*, (1978) 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.).

rence à l'égard du risque de violation du droit d'auteur telle que celle qui a selon moi été commise. Dans ces conditions, je conclus que M^{me} Sicoli est personnellement responsable de la violation, comme l'est également Il Nuovo Mondo Publishing Inc. dans le cas de l'annuaire de 1994, et Alberta Italian Yellow Directory Inc. dans le cas de l'annuaire de 1995-1996.⁵⁶

Au regard des prescriptions de l'article 317 du *Code civil du Québec* et des critères afférents au soulèvement du voile corporatif, on a pu s'interroger sur l'application des critères de l'arrêt *Mentmore* au Québec. Cette incertitude a été dissipée par la Cour fédérale dans le cadre d'une action opposant la compagnie Microsoft à divers distributeurs de logiciels contrefaits. Pour l'essentiel, la Cour estime que, compte tenu que la *Loi sur le droit d'auteur* est une loi fédérale, le régime de responsabilités des administrateurs est identique quelle que soit la province où ont été commis les actes de contrefaçon :

[94] La Cour répond à cet argument que l'article 1457 du Code civil du Québec ne s'applique pas. La Cour fédérale a été constituée par le Parlement, en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, comme tribunal additionnel pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada. Elle n'assure pas l'application des lois provinciales, sauf dans la mesure où une loi provinciale est accessoirement pertinente. Le statut de « personne morale » des sociétés à numéro est un exemple facile. Une loi provinciale qui établit une responsabilité ou dégage une personne d'une responsabilité ne peut guère être considérée comme accessoire (*Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd.*, 1997 CanLII 307 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 1210 et *Succession Ordon c. Grail*, 1998 CanLII 771 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 437).

[95] La question est de savoir si M. Cerrelli a enfreint deux lois fédérales, la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur les marques de commerce. Sa responsabilité serait la même peu importe qu'il soit établi au Québec, en Ontario ou n'importe où ailleurs au Canada.

[96] La décision *Mentmore*, précitée, s'applique. Je n'ai vraiment aucune hésitation à conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu, de la part de M. Carrelli, commission

56. *Ital-Press Ltd. c. Sicoli*, 1999 CanLII 8048 (C.F.), § 148.

délibérée d'actes de nature à constituer une violation du droit d'auteur de Microsoft et une contrefaçon de ses marques de commerce et qu'il a persisté dans l'indifférence.⁵⁷

Il faut reconnaître qu'une telle solution, si elle se justifie sur le plan pratique, se heurte à des objections considérables dont la moindre n'est pas de nature constitutionnelle. En effet, au regard des règles relatives au partage des compétences, il semblerait que la question de la responsabilité civile des administrateurs relève des législations des provinces.

7. LES MOYENS DE DÉFENSE À UNE ACTION EN CONTREFAÇON

7.1 Le conflit entre droit d'auteur et liberté syndicale

D'une manière classique, les relations entre le droit social et le droit d'auteur sont envisagées au titre de la question de la titularité des droits portant sur les créations de salariés. Mais plus récemment, le contentieux s'est enrichi de décisions portant sur l'utilisation par des syndicats, dans le contexte de conflits de travail, d'œuvres prenant plus souvent qu'autrement la forme des logos d'entreprises.

On soulignera ainsi avec intérêt une décision rendue par la Cour supérieure dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire présentée par la Corporation Sun Media, propriétaire, entre autres choses, du *Journal de Québec*. Les faits sont classiques et ne méritent qu'un bref rappel. Dans le cadre d'un conflit de travail opposant les parties, le syndicat a reproduit, à quelques modifications près, l'essentiel du logo du *Journal de Québec* afin de véhiculer un certain message dans le contexte du conflit de travail. Le logo a été reproduit sur une banderole, elle-même reproduite sur le site Internet du syndicat et dans le quotidien *Média-Matin*, réalisé et diffusé par les journalistes en grève. Sur ces entrefaites, la Corporation Sun Media a engagé une demande d'injonction interlocutoire visant la cessation de la contrefaçon de ses droits d'auteur portant sur le logo.

Sur le fondement de l'article 2(b) de la *Charte canadienne des droits et libertés*, le syndicat estimait que la *Loi sur le droit d'auteur* ne pouvait être invoquée pour « bâillonner » le droit de parole des

57. *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec inc.*, 2006 CF 1509, § 94-96.

salariés engagés dans un conflit de travail les opposant à leur employeur. En d'autres termes, la liberté d'expression devrait recevoir préséance sur le droit de propriété du propriétaire du Journal de Québec.

Dans la lignée d'une jurisprudence constante⁵⁸, le tribunal a rejeté la prétention du syndicat en jugeant pour l'essentiel que les valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression et aux droits d'auteur ne devaient pas être hiérarchisées :

[30] La liberté d'expression prévue par l'article 2 de la Charte et par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec[9] et reconnue par la jurisprudence, doit se faire dans le respect des autres lois tant criminelles que civiles. Cette liberté d'expression ne permet pas à un syndicat ou à un citoyen ordinaire d'aller à l'encontre d'autres lois criminelles ou civiles. Ce sont les limites fixées reconnues par la jurisprudence à cette liberté d'expression.

[33] La liberté d'expression prévue par la Charte et reconnue par nos tribunaux doit être faite dans le respect des autres lois. On ne peut commettre un acte criminel comme on ne peut commettre un délit civil sous le couvert de la liberté d'expression prévue par les chartes. La Loi sur le droit d'auteur ne restreint pas la liberté d'expression, mais applique une certaine limite à l'utilisation de biens des tiers.⁵⁹

Par ailleurs, dans un attendu qui ne souffre d'aucune ambiguïté, le tribunal a précisé que l'existence d'un conflit de travail ne saurait justifier la violation des droits d'auteur de la demanderesse :

[32] Le tribunal ne peut se convaincre que le seul fait d'être en conflit de travail permet à un tiers d'utiliser la propriété d'un autre et ce n'est pas brimer la liberté d'expression, mais c'est une juste limite à cette liberté d'expression.⁶⁰

58. Voir notamment *Canadian Tire Corporation Ltd. c. Retail Clerks Union*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 415 ; *Michelin & Cie c. SNAATATTC (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306, 382-383 (C.F.P.I.).

59. *Corporation Sun Média c. Le Syndicat canadien de la fonction publique*, EYB 2007-120979, (C.S. Qué.), § 30 et 33.

60. *Corporation Sun Média c. Le Syndicat canadien de la fonction publique*, EYB 2007-120979, (C.S. Qué.), § 32.

8. LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES DE LA CONTREFAÇON

8.1 Le prix d'une licence

La détermination des dommages au titre de la contrefaçon de droits d'auteur demeure un exercice toujours délicat. Dans bien des cas, le demandeur n'est pas en mesure d'apporter une preuve tangible des dommages qu'il a subis du fait de la violation de ses droits et les tribunaux, usant de leur large discrétion en la matière, tentent de trouver une solution équitable selon les circonstances propres à chaque affaire.

Dans une instance portant sur la contrefaçon d'une œuvre architecturale, la Cour supérieure du Québec rappelle que cet écueil initial peut être surmonté en recourant au prix d'une licence, soit le montant qu'aurait exigé ou pu exiger le demandeur si son consentement avait été sollicité :

Dans *Webb & Knapp c. City of Edmonton* la Cour suprême a reconnu que le droit d'auteur présente parfois un problème d'évaluation quant à la détermination du préjudice pécuniaire subi par le titulaire des droits, et se réfère à un arrêt anglais où le tribunal a statué que dans des cas de contrefaçon de plans d'une œuvre architecturale, il faut se demander ce qu'il en aurait coûté pour obtenir une licence pour utiliser les droits d'auteur de la manière dont ils ont été utilisés. La preuve établit que la demanderesse aurait été satisfaite de recevoir 50,000 \$ pour ses plans et sa maquette, mais qu'elle voulait aussi un pourcentage sur les ventes. Le Tribunal est d'avis qu'elle aurait accepté un règlement pour un montant moindre, mais la défenderesse n'a fait aucune offre. [notes omises]⁶¹

8.2 Les dommages-intérêts préétablis

L'article 38.1 de la Loi permet au demandeur d'opter pour l'octroi des dommages-intérêts préétablis, dont le montant peut varier de 500 \$ à 20 000 \$, relativement à chaque œuvre contrefaite. Cette mesure qui a été instaurée par les amendements à la Loi de

61. *Corporation de développement immobilier Intersite c. Immobilière Versant III inc.*, EYB 2007-125440 (C.S. Qué.), § 36.

1997 n'a fait l'objet que d'un nombre limité de décisions. Le paragraphe 5 de l'article 38.1 de la Loi énumère au titre des facteurs dont devraient tenir compte les tribunaux dans la détermination du montant de ces dommages, le comportement des parties à l'instance et la nécessité de créer un effet dissuasif⁶².

Dans le jugement rendu dans l'affaire *Microsoft* déjà évoquée, la Cour fédérale a également tenu compte de l'aveuglement volontaire des défendeurs, de la perte de profits du titulaire des droits d'auteur, du chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur et du fait que les défendeurs avaient omis de présenter tout document comptable susceptible d'étayer les incidences financières de la contrefaçon⁶³. La Cour dans sa discrétion a attribué à la demanderesse le montant maximum prévu par la Loi, soit 20 000 \$ par œuvre contrefaite⁶⁴.

Ces principes ont été repris par cette même Cour dans l'affaire *Louis Vuitton*. La Cour discute également du troisième facteur envisagé au paragraphe 5 de l'article 38, soit le caractère dissuasif de la condamnation :

Next, I turn to the need to deter others. The LV products that are the subject of copyright protection are highly-valued by consumers. Being seen with one of the Plaintiffs' Copyrighted Works is a statement that carries significant societal weight in some sectors of the population. However, the continuing infringement of this and similar high-fashion accessories with similar copyright protection erodes the position that legitimate copyrighted products hold in the marketplace. Why would a person buy the Plaintiffs' Copyrighted Works when « knock-offs » can be sold and bought with few negative consequences ? More seriously, why buy the legitimate product when others seeing it will assume that it is not likely a « real » LV Copyrighted Work ? Although, to many, this aspect of the infringe-

62. Sur cette question, voir Laurent CARRIÈRE, « Voies et recours civils en matière de violation de droits d'auteur au Canada », *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2001)* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001) 395, aux p. 435-456.

63. *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec inc.*, 2006 CF 1509, § 109-111 ; voir également Louis GRATTON, « Le montant maximal de dommages-intérêts pré-tablis en droit d'auteur canadien accordé dans une affaire d'anti-contrefaçon », (2007) 19-3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1147.

64. *Ibid.*, § 112.

ment is not serious, the erosion of the market for which the Plaintiffs have worked very hard is a serious consequence of the continuing behaviour of the Defendants and others who may also be infringing the Copyrighted Works. Another aspect of deterrence that is relevant is the behaviour of the Defendants. The award in this case should attempt to deter conduct where orders of the Court and other legal remedies are blatantly ignored. In my view, a high award is necessary to deter future infringement and, secondarily, to deter open disrespect for Canada's copyright protection laws.⁶⁵

On notera que ce critère risque de faire double emploi puisqu'il est également au cœur de l'attribution des dommages punitifs ou exemplaires.

8.3 Les dommages-intérêts punitifs

Une doctrine et une jurisprudence unanimes enseignent que les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ont vocation de punir et par-delà de dissuader :

On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimente et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la Cour. Les dommages-intérêts punitifs n'ont aucun lien avec ce que le demandeur est fondé à recevoir au titre d'une compensation. Il vise non pas à compenser le demandeur, mais à punir le défendeur. C'est le moyen par lequel le jury ou le juge exprime son outrage à l'égard du comportement inacceptable du défendeur. Ils revêtent le caractère d'une amende destinée à dissuader le défendeur et les autres d'agir ainsi. Il importe de souligner que les dommages-intérêts punitifs ne devraient être accordés que dans les situations où les dommages-intérêts généraux et majeurs réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader.⁶⁶

Dans le cadre de poursuites engagées aux termes de la Loi, ces dommages ont généralement été accordés dans les circonstances suivantes :

65. *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang*, 2007 FC 1179, § 25.

66. *Hill c. Église de scientologie*, [1995] 2 R.C.S. 1130, à la p. 1208.

- lorsque les dommages réels s'avèrent trop faibles⁶⁷ ;
- lorsque les défendeurs ont fait preuve d'une attitude particulièrement « agressive » avant et pendant les procédures⁶⁸ ;
- lorsque l'attitude du défendeur équivaut à un désintérêt, voire un mépris, pour les droits d'auteur⁶⁹ ;
- l'aspect punitif et dissuasif de ces dommages exemplaires⁷⁰.

À ces critères désormais classiques, on doit également ajouter, comme le rappelle la Cour fédérale dans son jugement *SOCAN c. 728859 Alberta Ltd.*, que l'octroi des dommages exemplaires a également pour but d'éviter de conférer au contrefacteur une sorte de « licence légale » :

The Society of Composers has, in effect, claimed both general damages and exemplary damages. The former are by way of the licence fees. The weakness in stopping merely at licence fees is that a user of music to which the clients of the Society of Composers hold the right might, in the event that the only damages were the licence fees outstanding, look upon legal proceedings not as either punishment or deterrent, but merely as a cost of doing business, indeed, not an excessive cost and one only to be encountered if the Society of Composers noticed and prosecuted the infringement. The addition of taxable costs payable by a Defendant in such an instance is relatively small. This, a claim for punitive or exemplary damages may be in order. ⁷¹

Dans l'affaire *Microsoft*, la Cour fédérale a ajouté un certain nombre de critères qu'elle résume comme suit :

La Cour a noté que de nombreux facteurs pouvaient influencer sur la gravité du caractère répréhensible et elle a énuméré certains d'entre eux au paragraphe 113, notamment le fait que la conduite répréhensible ait été préméditée et délibérée, l'intention et la motivation du défendeur, le caractère prolongé de la

67. *N.F.L. Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd.*, [1999] CarswellNat 1513 ; *Weiss c. Prentice-Hall Canada et al.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 417.

68. *Socan c. Bergerie Jean-Claude Borduas*, B.E. 99-561.

69. *Collection 45e Parallèle Inc.*, REJB 1999-15500.

70. *Socan c. 348803 Alberta Ltd.*, (1997) 79 C.P.R. (3d) 449.

71. *SOCAN c. 728859 Alberta Ltd.*, (2000) 6 C.P.R. (4d) 355, à la p. 360.

conduite inacceptable du défendeur, le fait qu'il ait caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler, le fait qu'il savait ou non que ses actes étaient fautifs et le fait qu'il ait ou non tiré profit de sa conduite répréhensible.⁷²

En conclusion, la Cour a octroyé à la demanderesse la somme de 200 000 \$⁷³.

72. *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec inc.*, 2006 CF 1509, § 118.

73. *Ibid.*, § 120.