

L'exigence d'un écrit constatant la cession du droit d'auteur au Canada (Partie 2)

Michael Shortt*

INTRODUCTION	503
1. APPLICATION DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT : DOMAINES DU DROIT ENCORE INCERTAINS.....	504
1.1 Les testaments	504
1.2 Les cessions écrites, mais non signées.....	507
1.3 Les cessions en <i>equity</i>	517
1.4 Les cessions <i>nunc pro tunc</i> (ou cessions rétroactives)... ..	524
1.5 Les cessions par voie électronique	531

© Michael Shortt, 2019.

* Michael Shortt est avocat au bureau de Montréal du cabinet Fasken Martineau DuMoulin. Il se consacre principalement aux litiges en matière de propriété intellectuelle, notamment en matière de droits d'auteur et de brevets. Il souhaite remercier (par ordre chronologique de leur intervention) Emil Vanjaka, Tara Mrejen, le Dr S.E.D. Shortt, le professeur Ariel Katz, Sarah P. Lavoie, Kang Lee, Patricia Hénault, Jessica Morlon et François Lemoine pour leurs judicieux commentaires et suggestions. Il tient en particulier à remercier Stéphane Gilker et Paul Gagnon, avec qui il a eu des discussions animées au sujet de la validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique, discussions qui ont servi de point de départ au présent article. Il va de soi que l'auteur assume l'entière responsabilité de toute erreur ou omission qui aurait pu se glisser dans le texte. De même, les opinions exprimées dans le présent article sont celles de son auteur et ne doivent en aucun cas être attribuées au cabinet Fasken Martineau ou à l'un ou l'autre de ses clients. [Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

(i) Arguments contre les cessions de droits d'auteur par voie électronique	531
(ii) Arguments en faveur des cessions de droits d'auteur par voie électronique	534
CONCLUSION	541

INTRODUCTION

Le présent document constitue la seconde partie d'un article sur l'exigence d'un écrit constatant la cession du droit d'auteur au Canada¹. Dans la première partie, nous avons retracé l'historique législatif alambiqué et expliqué l'objectif vague et insatisfaisant de l'exigence d'un écrit en droit canadien, en concluant de façon quelque peu pessimiste qu'il n'y avait pas de raison évidente justifiant l'insertion de cette exigence dans la *Loi sur le droit d'auteur*^{2, 3}. La première partie traitait également des domaines du droit pour lesquels il existerait une jurisprudence constante en ce qui concerne la façon dont les tribunaux canadiens appliquent l'exigence de l'écrit. Ces domaines sont relativement peu nombreux et comprennent souvent des opinions minoritaires, des exceptions ou des distinctions subtiles qui se prêtent à la manipulation par un avocat créatif. Néanmoins, l'application de l'exigence de l'écrit est relativement acquise dans les situations suivantes qui ont été traitées dans la partie 1 : les cessions purement mentales, les cessions verbales, les cessions déduites du comportement, l'interprétation des documents écrits et signés, mais ambigus, les « œuvres sur commande » et, dans une moindre mesure, les cessions conditionnelles.

La partie 2 de cet article traite des scénarios où la jurisprudence est loin d'être claire : les testaments, les cessions écrites, mais non signées, les cessions rétroactives, les cessions en *equity* et les cessions par voie électronique. Dans chacun de ces scénarios, soit il

-
1. Michael SHORTT, « L'exigence d'un écrit constatant la cession de droit d'auteur au Canada (Partie 1) », (2019) 31 *CPI* 35.
 2. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42.
 3. L'exigence de l'écrit est énoncée en ces termes au paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* : « Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection ; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit ; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé ».

n'y a pas assez de jurisprudence, soit il y en a trop. Ou les tribunaux n'ont rien dit du tout, ou ils en disent tant qu'ils se contredisent. La majeure partie du présent article examine à tour de rôle chacun de ces scénarios et se termine en expliquant comment une disposition législative aussi simple a pu créer une telle confusion dans la jurisprudence.

1. APPLICATION DE L'EXIGENCE D'UN ÉCRIT : DOMAINES DU DROIT ENCORE INCERTAINS

1.1 Les testaments

Comme le paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* parle seulement de « cession », on ne sait pas avec certitude si l'exigence de l'écrit était censée s'appliquer aux transferts de droits d'auteur stipulés dans les testaments. On ne trouve dans la *Loi sur le droit d'auteur* aucune indication précise en ce sens et ses indications implicites se contredisent. Ces contradictions sont évidentes lorsque l'on compare l'article 14 avec les articles 14.1 et 14.2. D'une part, le paragraphe 14(1) ne prévoit « aucune cession [...] autrement que par testament », et semble donc considérer les transferts par testament comme une forme de cession. D'autre part, les articles 14.1 et 14.2 font clairement une distinction entre les transferts par testament et les cessions, puisque l'article 14.1 interdit toute cession de droits moraux en les déclarant « incessibles », tandis que l'article 14.2 permet le transfert de droits moraux par testament, ce qui serait impossible si l'interdiction de céder s'appliquait aussi aux transferts par testament.

La jurisprudence en la matière, ancienne ou actuelle, se contredit. Alors que le terme « cession » s'entend habituellement d'un transfert entre vifs⁴, le juge Coleridge a précisé, dans la décision *Jeffreys v. Boosey*, que le terme « cessionnaires » (« *assignees* ») dans

4. En droit civil : *Poulin c. Serge Morency et Associés*, [1999] 3 RCS 351, par. 31 ; France ALLARD *et al.*, *Dictionnaire de droit privé et Lexiques bilingues – Les biens*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012. En common law: *North American Life Assurance Co c. Craigen* (1886), 13 RCS 278, le juge Strong (les juges majoritaires n'ont pas abordé cette question) ; *Doe d Lewis c. Lewis*, (1842) 9 M & W 662, p. 664 (“The word ‘assign’ does not mean ‘heir’, it means a person substituted for another by an act of some kind or other” [traduction] « Le mot “cessionnaire” n’est pas synonyme d’“héritier”, il désigne la personne qui prend la place d’une autre en vertu d’un acte quelconque ») ; *Re David*, 275 AD.2d 964, p. 965 (NY App Div 2000) (le tribunal a jugé qu’une disposition d’incessibilité stipulée dans un contrat ne s’appliquait pas à la cession de droits contractuels par testament, parce qu’un tel transfert n’est pas une cession au sens où on l’entend habituellement). La *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, par. 49(1), fait aussi une nette distinction entre les cessions ordinaires et les cessions par testament.

le *Statute of Anne* visait à la fois les cessionnaires contractuels et les bénéficiaires d'un transfert par testament⁵. Mais cet énoncé a peu de valeur sur le plan jurisprudentiel, puisque le juge Coleridge n'agissait qu'à titre de conseiller auprès des Lords et qu'aucun d'entre eux n'a retenu ses propos dans son jugement⁶. Au Canada, la Cour suprême semble avoir établi une distinction entre les « cessionnaires » et les « bénéficiaires d'un transfert par testament » dans l'arrêt *Massie & Renwick Ltd.*, mais cet arrêt a lui aussi une faible valeur en tant que précédent, puisque le testament en litige avait été rédigé avant l'entrée en vigueur de la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne⁷.

La question a été examinée dans deux affaires canadiennes relativement récentes, qui semblent arriver à des conclusions opposées. Dans l'affaire *Wing c. Velthuizen*, la Cour fédérale a appliqué l'exigence d'un écrit prévue au paragraphe 13(4) pour déterminer si la cession d'un droit d'auteur par testament était valide, sans citer de loi provinciale qui établirait normalement les règles de validité des testaments⁸. Cette démarche suppose que l'exigence de l'écrit a préséance sur les lois provinciales en matière de validité des testaments lorsqu'il s'agit de déterminer si le testament a opéré transfert du droit d'auteur. En revanche, dans le jugement *Winkler c. Roy*, la Cour fédérale a appliqué les règles de droit provinciales afin de se prononcer sur la validité d'un transfert du droit d'auteur stipulée dans un testament, sans mentionner une seule fois le paragraphe 13(4)⁹.

Compte tenu de ce qui précède, on ne sait pas avec certitude si l'exigence de l'écrit s'applique aux testaments ou si la validité d'un transfert du droit d'auteur stipulée dans un testament sera déterminée selon les règles de droit provincial par ailleurs applicables à ce type de testament¹⁰.

La première étape à suivre pour résoudre cette question consiste à reconnaître les cas peu nombreux où il importe vraiment de trouver une réponse à cette question. Dans presque tous les cas,

5. *Jeffreys c. Boosey* (1854), 10 ER 681 (Ch. des lords), p. 717.

6. D'ailleurs, même s'ils avaient retenu cette approche, ils ne l'auraient fait qu'à titre incident, car la chaîne de titres en cause dans l'affaire *Jeffreys c. Boosey* ne dépendait pas d'un testament.

7. *Massie & Renwick Ltd. c. Underwriters' Survey Bureau Ltd. et al.*, [1940] RCS 218, p. 237 et 238.

8. *Wing c. Velthuizen*, 2000 CanLII 16609 (CF), par. 45.

9. *Winkler c. Roy*, 2002 CFPI 950, par. 6.

10. La mention du « droit provincial » suppose que la validité et l'interprétation du testament sont régies par le droit canadien. Or, dans certains cas, c'est plutôt le droit étranger qui s'applique. Dans un cas comme dans l'autre, la question demeure la même : l'exigence de l'écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* a-t-elle préséance sur les règles autrement applicables au testament ?

un testament doit, pour être valide, être rédigé et signé par le testateur, ce qui signifie que les testaments qui sont valides selon les lois provinciales respectent nécessairement l'exigence de l'écrit¹¹. Dans ces conditions, peu importe la loi applicable, le résultat est le même¹². Ce n'est que lorsqu'un document ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un testament valide selon la loi provinciale applicable qu'il y a lieu de se demander si le document pourrait néanmoins répondre aux conditions voulues pour être considéré comme une cession valide aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur*. Par exemple, cette situation pourrait se présenter lorsque le testament a été rédigé et signé par le testateur, mais n'a pas été régulièrement fait devant témoins. En pareil cas, la cession du droit d'auteur serait « sauvée » par application du paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, mais tous les autres biens du testateur seraient transmis selon les règles des successions *ab intestat*.

Reconnaître la portée limitée de cette question nous permet de bien évaluer des avantages et des inconvénients que comporte la réponse que l'on donne à la question. Comme l'application de l'exigence d'un écrit aux testaments a pour principale conséquence de sauver les cessions de droits d'auteur stipulées dans des testaments invalides, le compromis à faire se situe au niveau de la certitude et de l'incongruité. Appliquer l'exigence d'un écrit aux testaments favorise la certitude, parce qu'une seule et même formalité régit alors toutes les cessions volontaires de droits d'auteur, qu'elles soient effectuées en vertu d'une cession contractuelle ou aux termes d'un testament. La certitude est également assurée parce que la même exigence de forme est requise pour tous les testaments, indépendamment des formalités qui s'appliqueraient autrement selon la loi qui régit le testament. Cette solution simplifie les recherches en matière de chaîne de titres et les litiges, en particulier dans le cas des droits d'auteur qui sont transmis aux termes d'un testament régi par le droit étranger, puisqu'il ne sera pas nécessaire de faire des recherches sur le droit

11. Voir par exemple, *Wills, Estates and Succession Act*, SBC 2009, c. 13, par. 37(1) ; *Wills Act*, RSNL 1990, c. W-10, par. 2(1) ; *Loi portant réforme du droit des successions*, LRO 1990, c. S-26, par. 4(1) ; art. 717, 726, 727 et 728 *Code civil du Québec* (qui exigent tous que le testament soit fait par écrit et signé par le testateur, en plus d'autres formalités, dont habituellement la signature de témoins).

12. D'ailleurs, dans certaines circonstances, la seule condition à respecter pour que le testament soit valide est qu'il s'agisse d'un document écrit et signé, auquel cas l'exigence de l'écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* et les lois provinciales produisent des résultats identiques. Voir par exemple, *Wills, Estates and Succession Act*, SBC 2009, c. 13, par. 38(1) et *Loi portant réforme du droit des successions*, LRO 1990, c. S-26, par. 5(1) (qui s'appliquent toutes les deux aux soldats canadiens en service actif). Voir aussi : *Loi sur les Indiens*, L.R.C. 1985, ch. I-5, par. 45(2) (applicable aux testaments faits par des Indiens inscrits).

étranger ou de prouver ce dernier devant le tribunal en faisant appel à des témoins experts.

Toutefois, cette certitude accrue se fait au prix de résultats étonnamment incongrus. Cette incongruité découle du fait qu'en appliquant l'exigence de l'écrit à un testament invalide, on ne sauve que la cession du droit d'auteur, alors que tous les autres aspects du testament demeurent invalides. Par conséquent, seul le droit d'auteur est transmis comme prévu au testament, alors que tous les autres types de biens sont transmis selon les règles des successions *ab intestat*, ce qui peut paraître à première vue insolite et risque fort de produire des résultats injustes qui ne correspondent pas à la volonté du testateur. Par exemple, le droit d'auteur peut avoir été légué à certains bénéficiaires parce que les autres biens du testateur ont été distribués d'une manière particulière. Le fait de ne reconnaître que la cession du droit d'auteur pourrait être injuste et frustrer l'intention du testateur.

Pour le moment, l'applicabilité de l'exigence d'un écrit aux testaments demeure indécise, et les tribunaux canadiens devront peser le pour et le contre de son application. Si l'exigence d'un écrit ne s'applique pas aux testaments, la validité des cessions de droits d'auteur stipulées dans un testament est entièrement tributaire du droit provincial ou étranger applicable¹³. Si l'exigence d'un écrit s'applique effectivement aux testaments, un testament écrit et signé suffit à transmettre le droit d'auteur, même si le testament ne respecte pas les autres formalités requises par la loi qui le régit.

1.2 Cessions écrites, mais non signées

L'exigence d'un écrit prévue au paragraphe 13(4) comporte deux volets distincts auxquels il faut satisfaire pour qu'une cession de droits d'auteur puisse être considérée comme valide. Tout d'abord, la cession doit être stipulée dans un document écrit. En second lieu, ce document doit être signé par le titulaire du droit d'auteur ou par son agent dûment autorisé.

Ce ne sont pas toutes les décisions canadiennes qui établissent une nette distinction entre « l'exigence d'un document écrit » et « l'exigence d'une signature », de sorte que certaines décisions semblent avoir donné effet à des cessions écrites sans avoir vérifié si elles avaient été dûment signées¹⁴. Toutefois, la jurisprudence majoritaire

13. *Loi d'interprétation*, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 8.1 et 8.2.

14. Voir par exemple, *Mensys Business Solution Centre Ltd. c. MRC de Drummond*, 2002 CanLII 41481 (QCCS) (il n'est pas précisé si la résolution de l'entreprise

traite séparément l'exécution de chacun des deux volets de l'exigence de l'écrit, de sorte que les cessions écrites, mais non signées n'emportent pas cession du droit d'auteur¹⁵. Par conséquent, la présente section examine les trois questions suivantes : (1) Qu'est-ce qui constitue une signature ? (2) Qui doit signer ? (3) Dans quelles conditions les tribunaux reconnaissent-ils la validité d'une cession de droit d'auteur non signée ?

La première question – qu'est-ce qui constitue une signature – a été examinée à maintes reprises, tant sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur* que sous celui d'autres lois exigeant une signature. En général, est considérée comme une signature la marque habituellement utilisée par une personne pour s'identifier et pour authentifier un document¹⁶. Ainsi, une signature peut être imprimée ou faite à la main¹⁷ ; il n'est pas nécessaire d'écrire au long le nom et le prénom officiels de la personne¹⁸, la signature peut être inscrite n'importe où sur le document¹⁹ et elle peut être apposée sur le document par écri-

était signée) ; *Ateliers Tango argentin c. Festival d'Espagne et d'Amérique latine*, [1997] JQ 3693 (CS) (le tribunal mentionne l'exigence de la signature au par. 52, mais ne précise pas si le contrat avait été signé (par. 53) bien qu'on puisse inférer du raisonnement du juge qu'il l'était), appel rejeté sur requête [1998] JQ 4870 (CA).

15. *Motel 6 Inc. c. No 6 Motel Ltd.*, [1981] ACF 154, par. 26 (CF 1^{re} inst.) ; *Downing c. General Synod of the Church of England in Canada*, [1943] OJ 475, par. 19, 31 (CA) ; *Milliken & Co c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, [1998] ACF 135, par. 37, 40 à 43 (CF 1^{re} inst.) [*Milliken* (première instance)], conf. sans analyse de cette question [2000] ACF 129, par. 14, 22 (CA) [*Milliken* (appel)] ; *JL de Ball Canada c. 421254 Ontario Ltd.*, [1999] ACF 1977, par. 17-21 (CF 1^{re} inst.) [*JL de Ball*] ; *Addison-Wesley Publishers c. Kinko's Copies Canada*, [1986] ACF 831 (CF 1^{re} inst.) (refus d'une chaîne de titres fondée sur le droit d'auteur en raison de "a few unsigned pages" [traduction] « quelques pages non signées » d'un contrat [Non souligné dans l'original]).
16. *Hogan c. Metropolitan Toronto Condominium Corp. No. 595*, 2014 ONSC 3503, par. 24, citant *R c. Kapoor* (1989), 52 CCC (3d) 41, p. 65 et 66, juge Watt (HCJ Ont.) ; *Milliken* (première instance), *supra*, note 15, par. 42 et 43, conf. sans analyse de cette question, *Milliken* (appel), *supra*, note 15 (CA) ; *R c. Robson*, [2005] OJ 1826, par. 8 (CSJ) ; *Selby c. Selby* (1873), 3 Mer 2, p. 6 (CA R.-U.) ; *Morton c. Copeland*, (1855) 16 CB 517, p. 535 ; *Muirhead c. Commonwealth Bank of Australia* (1996), 139 ALR 561, p. 565 (CA QL) ("[The word] 'signature' may perhaps be defined as the writing of a person's name on a bill or notice in order to authenticate and give effect to some contract thereon" [traduction] « Le mot signature peut peut-être être défini comme l'inscription du nom d'une personne sur un acte ou un avis dans le but d'authentifier et de mettre à exécution le contrat qu'il renferme »).
17. *Hogan, id.*, par. 24, citant *Kapoor, id.*, p. 65 et 66 ; *R c. Hall*, [2001] NSJ 431, par. 32 et 32 (CP).
18. *Hogan, id.*, par. 24, citant *Kapoor, id.*, p. 65 et 66 ; *R c. Gerardi*, [1995] OJ 4280 (Div. gén.) (les initiales sont suffisantes) ; *Clement c. Downing's Estate*, [1983] NBJ 95, par. 17-19 (CBR) (une personne illettrée peut se contenter d'inscrire un X, conf. par [1985] NBJ 241 (CA)).
19. *Durrell c. Evans*, (1862) 1 H&C 174, p. 191.

ture manuscrite, machine à écrire, tampon, pochoir ou par tout autre moyen de « *non-human agency* »²⁰. On a même jugé qu'il n'était pas nécessaire que la signature soit lisible²¹. Selon cette jurisprudence, la forme que revêt la signature est une question relativement souple²².

Une exception notable à cette souplesse judiciaire est l'affaire *Milliken*. Dans cette affaire, le demandeur invoquait une cession qui était revêtue de la signature de l'auteur sous forme de tampon. Le juge du procès avait statué qu'un tampon n'était acceptable que si « la preuve démontre que c'est la façon habituelle dont la personne en cause s'identifie. Cet élément confère au fac-similé l'authenticité requise »²³. La signature apposée à l'aide d'un tampon a finalement été refusée, car aucune preuve n'avait été présentée au procès pour démontrer que l'auteur utilisait habituellement un tampon²⁴. À mon humble avis, dans le jugement *Milliken*, le tribunal semble avoir mal interprété la définition de la signature en common law. C'est la marque elle-même qui doit être la « manière habituelle de s'identifier » de la personne, et non le moyen par lequel la marque est apposée sur le document. Après tout, une personne qui s'est cassé le bras pourrait, pour signer son nom, recourir exceptionnellement à un autre moyen qui n'est pas « habituel » pour elle, sans que cela rende sa signature invalide. De même, au sein des entreprises, les documents courants comme les chèques de paye peuvent être signés au moyen d'un tampon ou d'une signature électronique, tandis que les contrats importants

20. *Re a Debtor (No 2021 of 1995)*, [1996] 2 All ER 345, al. m à t (considérations générales), t (intervention non humaine) (Div. Ch) ; *Hogan, supra*, note 16, par. 24, citant *Kapoor, supra*, note 16, p. 65 et 66 ; *Re Botiuk and Collison*, [1979] OJ 4429, par. 20 (CA) ; *Goodman c. J Eban Ltd.*, [1954] 1 All ER 763, p. 766, le maître des rôles Evershed (CA R.-U.) ; *R c. Fox*, [1958] OJ 38, par. 9 à 14 (CA) ; *Canada c. Fredericton Housing*, [1973] ACF 26, par. 135 à 144 (CA) ; *Re United Canso Oil & Gas* (1980), 12 BLR 130, p. 136 et 137 (CS N.É.). Sur la signature par un mandataire, voir *Muirhead, supra*, note 16 ; *London County Council c. Vitamins Ltd.*, [1995] 2 All ER 229, p. 232, le lord juge Romer, pour la majorité.

21. *R c. Robson, supra*, note 16, par. 9 et la jurisprudence citée dans cette décision. On peut penser qu'une signature illisible doit néanmoins pouvoir être authentifiée de manière à ce que l'on puisse l'associer au présumé signataire (voir notes 29 et 30 et texte connexe).

22. Voir également *Re Newbridge Networks*, 48 OR (3d) 47, 2000 CanLII 22367, par. 6 et 7, le juge Farley (CSJ). Suivant certaines décisions, si le document est entièrement manuscrit, toute exigence de signature est superflue : *IMP Group c. Dobbin*, [2008] OJ 3572, par. 130 et 132 (CSJ). Cette conclusion est douteuse, compte tenu du fait que l'exigence de la signature ne sert pas uniquement à associer une personne à un document (voir discussion dans la première partie du présent article, aux pages 53 et 54).

23. *Milliken* (première instance), *supra*, note 15, par. 42.

24. *Id.*, par. 43. Sur la validité des signatures apposées au moyen d'un tampon, voir *Canso Oil & Gas, supra*, note 20.

peuvent être signés à la main ; dans un cas comme dans l'autre, la validité de la signature devrait être reconnue.

Toutefois, au-delà des questions de fond, l'exigence de signature comporte aussi un élément d'« intention ». La marque apposée par le signataire sur le document doit l'être dans l'intention de servir de signature²⁵. La marque doit donc être apposée par le signataire sur le document dans l'intention d'authentifier celui-ci. Si la marque est apposée sur le document pour toute autre raison, elle ne sera pas considérée comme une signature. Ainsi, dans l'arrêt *Botiuk*, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé qu'une lettre n'était pas signée, même si un nom dactylographié apparaissait à la fin de la lettre, parce qu'il était évident que la lettre était destinée à être signée à la main dans l'espace réservé à cet effet au-dessus du nom dactylographié, et que le nom dactylographié avait été ajouté seulement pour faciliter la lecture²⁶. Le tribunal a donc jugé que le nom dactylographié n'avait pas été ajouté au document dans l'intention de servir de signature²⁷.

Quant à la question de savoir quel document doit être signé, elle demeure entière. À la lecture de la version française et de la version anglaise du paragraphe 13(4), on peut présumer que les modalités de la cession et la signature du cédant doivent se retrouver dans le même document. Pourtant, dans d'autres domaines de droit, il est arrivé que des tribunaux jugent qu'il était possible de satisfaire aux exigences de l'écrit et de la signature en associant plusieurs documents. Par exemple, un document non signé peut renfermer les modalités de l'entente, tandis qu'un autre document peut contenir une signature, mais aucune modalité contractuelle. À eux seuls, ni l'un ni l'autre de ces deux documents ne satisfait à l'exigence de l'écrit et à celle de la signature, mais les tribunaux interprètent parfois ces documents en les rapprochant pour assurer le respect de la règle²⁸. Jusqu'à maintenant, aucun tribunal canadien ne s'est penché sur la question de savoir si cette démarche pouvait s'appliquer à la *Loi sur le droit d'auteur*.

25. *Botiuk*, *supra*, note 20, par. 19-21 ; *Re a Debtor*, *supra*, note 20, al. r-t ; *Robson*, *supra*, note 16, par. 5, 7-8, 10. Selon le jugement *Robson*, lorsqu'une marque est apposée dans une partie du document qui est expressément réservée aux signatures, le tribunal présume que la marque a été apposée avec l'intention requise (*id.*, par. 13). Voir également *Dolmage c. Erskine*, [2003] OJ 161, par. 130 à 134 (Cour des petites créances) (le fait d'écrire son nom dans l'espace d'un formulaire qui demande un « nom » plutôt qu'une « signature » ne constitue pas une signature au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*).

26. *Botiuk*, *id.*

27. *Id.*

28. Voir par exemple, *Re Harvest Capital Management*, 2016 ABCBR 364, par. 118, et les décisions qui y sont citées.

Enfin, les signatures doivent être authentifiées, ce qui exige en règle générale de faire témoigner le signataire, ou du moins quelqu'un qui connaît son écriture²⁹. Les tribunaux ont rejeté de prétendues cessions de droits d'auteur dans des affaires dans lesquelles le demandeur n'avait pas authentifié sa signature³⁰.

La deuxième question, celle de savoir qui doit signer la cession du droit d'auteur, semble simple à première vue, puisque la *Loi sur le droit d'auteur* exige expressément la signature du cédant ou de son « agent dûment autorisé ». Or, étonnamment, il existe des incertitudes juridiques associées aux deux catégories de signataires.

Prenons le cas du propriétaire qui signe à titre personnel. La situation est simple lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire du droit d'auteur, mais elle se complique en cas de cotitularité ou de copaternité de l'œuvre. Supposons que seulement trois des quatre cotitulaires signent la cession du droit d'auteur : quel droit a, le cas échéant, été transféré au cessionnaire ? La réponse qui vient spontanément à l'esprit est qu'à défaut de circonstances exceptionnelles³¹, le cessionnaire acquiert les droits d'auteur des trois titulaires qui ont signé l'accord. Pourtant, cette réponse logique a été écartée dans l'affaire *Bradale Distribution*³². Dans cette affaire, il avait été démontré qu'un contrat qui était prétendument signé par les trois titulaires du droit d'auteur n'avait en fait été signé que par un seul d'entre eux³³. La Cour supérieure du Québec a jugé qu'en raison des signatures manquantes, le cessionnaire n'avait acquis aucune partie du droit d'auteur, pas même un tiers du droit sur la foi de la signature valide³⁴. Ce résultat sévère ne découle pas naturellement de l'exigence de l'écrit et semble avoir été motivé par la nature quasi frauduleuse des signatures en question. En l'absence de fraude, les tribunaux des autres provinces pourraient fort bien en arriver à une conclusion différente lorsque la question sera portée à leur attention. En comparaison de l'approche intuitive, cette interprétation rigoureuse pénalise à la fois le cessionnaire et les titulaires du droit d'auteur signataires, sans accorder

29. *Circle Film Enterprises c. Canadian Broadcasting Corp.*, [1959] RCS 602, p. 607 et 608.

30. Voir par exemple, *JL de Ball Canada*, *supra*, note 15, par. 19-21 ; *Downing*, *supra*, note 15, par. 19.

31. Parmi ces circonstances exceptionnelles, mentionnons, à titre d'exemple, le fait que le transfert d'un titre de propriété inférieur à la pleine propriété empêcherait ou invaliderait autrement l'opération juridique, ou lorsque l'offre et l'acceptation n'envisageaient qu'un transfert complet de la propriété.

32. *Bradale Distribution Enterprises Inc. c. Safety First Inc.*, [1987] JQ 702, (1987) 18 CIPR 71 (CS).

33. *Id.*, par. 35, 38, 39 et 40.

34. *Id.*, par. 40, 46 et 61.

d'avantages particuliers au titulaire non signataire, qui n'est de toute façon pas lié par le document qu'il n'a pas signé.

Arrêtons-nous maintenant sur le cas de l'acte de cession signé par une personne qui prétend agir au nom du propriétaire³⁵. Suivant le paragraphe 13(4), cette personne ne peut faire une cession de droits d'auteur valide que si elle répond à la définition d'« agent dûment autorisé » du titulaire. L'expression « agent dûment autorisé » n'a pas encore fait l'objet d'une interprétation judiciaire au Canada, puisqu'elle n'a été examinée que dans une seule affaire, dans laquelle la seule question qui a été tranchée était qu'il n'était pas nécessaire que l'« agent dûment autorisé » soit désigné par écrit³⁶. À la lumière de cette décision, on pourrait être tenté de conclure que l'agent dûment autorisé désigne toute personne qui serait un mandataire en common law ou en droit civil³⁷. Toutefois, les tribunaux américains qui ont été appelés à interpréter une expression identique dans leur *Copyright Act* sont arrivés à une conclusion radicalement différente au sujet de l'exigence de l'écrit. En droit américain, l'« agent dûment autorisé » doit être un mandataire ayant été expressément autorisé, ce qui exclut tout pouvoir apparent ou mandat implicite, de même que tout pouvoir conféré par application de la règle de la régie interne³⁸.

Les tribunaux canadiens se retrouvent donc devant deux options : ou bien ils interprètent l'expression « agent dûment autorisé » au sens du mandataire du droit commun ou bien ils adoptent l'approche américaine, qui exige un mandat explicite. Le choix entre ces deux solutions n'est pas facile à faire, car, selon l'option retenue, l'expression « agent dûment autorisé » est vide de son sens ou est si chargée qu'elle devient problématique.

Si l'on interprète l'expression « agent dûment autorisé » comme englobant une forme quelconque de mandat au sens de la common law ou du droit civil, les termes « dûment autorisé », dans l'expression « agent dûment autorisé » sont dénués de sens en eux-mêmes, parce

35. Pour un exemple d'affaire simple portant sur la signature apposée par un mandataire, voir *Cedrom-SNI c. Dose Pro*, 2017 QCCS 3383, par. 37 à 40 et 42 (CS) (la défenderesse affirmait que le contrat de licence exclusive n'était pas signé par le titulaire du droit d'auteur, mais le tribunal a rejeté cet argument parce que la licence avait été signée par le mandataire du propriétaire).

36. *Benjamin Distribution c. Éditions Flammarion*, [1982] JQ 106, par. 11 (CA).

37. *Loi d'interprétation*, *supra*, note 13, art. 8.1 et 8.2.

38. *MVP Entertainment c. Frost*, 149 Cal.Rptr.3d 162 (Cal CA 2012) (“[S]ection 204 requires actual authority; ostensible authority is insufficient” [traduction] « L'article 204 exige une autorisation expresse ; une autorisation apparente ne suffit pas », p. 165). Voir également *Valente-Kritzer Video c. Pinckney*, 881 F.2d 772, p. 775 (9th Cir 1989).

que la seule exigence requise est la preuve de l'existence d'un mandat, et rien de plus. Selon un principe fondamental d'interprétation des lois, il faut éviter d'interpréter une loi de manière à la priver de tout effet juridique, ce qui nous permet de penser qu'il faut donner un sens aux termes « dûment autorisé »³⁹.

Cependant, si l'on interprète l'expression « agent dûment autorisé » comme ne s'appliquant qu'aux agents qui ont été expressément autorisés, on risque fort d'aboutir à des résultats absurdes. Prenons l'exemple d'une opération approuvée par l'initié d'une entreprise qui n'a pas été expressément autorisé, mais dont les actes seraient visés par la règle de la régie interne ou par une autorisation apparente : si le droit d'auteur ne peut être cédé qu'au moyen d'un mandat explicite, cette opération serait invalide dans la mesure où elle comporterait une cession de droits d'auteur, mais sa validité serait reconnue à tous autres égards.

Ce ne semble pas être le résultat visé par le législateur lorsqu'il a édicté le paragraphe 13(4), et ce n'est pas non plus un résultat qui favorise l'un ou l'autre des objectifs des formalités juridiques, selon Fuller⁴⁰. Rappelons que Fuller identifiait trois fonctions pour les exigences d'une condition de forme : la fonction probatoire (*evidentiary function*), qui renvoie au fait que le formalisme permet la création d'un instrument de preuve fiable d'une opération juridique (à la fois quant à son existence et à son contenu) ; la fonction de conscientisation (*cautionary function*), qui renvoie au fait que la participation à des formalités tend à rappeler aux parties à une opération les effets juridiques importants qu'elle produira et, par conséquent, les incite à la prudence et à la circonspection ; et la fonction de canalisation (*channeling function*) qui renvoie au fait qu'une condition de forme permet de clarifier les effets probables d'une opération juridique tant pour les parties que pour les tribunaux⁴¹.

L'interprétation étroite de la notion d'« agent dûment autorisé » ne permet pas d'obtenir une meilleure preuve de l'opération, étant donné qu'il y aura un document écrit et signé dans les deux scénarios⁴². Elle n'améliore pas non plus la fonction de conscientisation.

39. *Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp.*, [1991] 3 RCS 388, p. 408 : « Une interprétation qui laisserait sans effet une partie des termes employés dans une loi sera normalement rejetée », citant la 12^e édition de l'ouvrage de *Maxwell on the Interpretation of Statutes*.

40. Lon FULLER, « Consideration and Form », (1941) 41 *Columbia L.R.* 799, discuté dans la première partie de cet article aux pages 52-56.

41. FULLER, *id.*, p. 801-803.

42. On peut se poser la question de savoir si l'exigence d'un écrit était incluse dans la loi afin de protéger les artistes en s'assurant que leurs prétendus mandataires

Le mandataire est conscient de l'importance de l'opération lorsqu'il appose sa signature sur le document, et ce, qu'il ait été autorisé expressément ou implicitement de le faire. De son côté le mandant est pour sa part suffisamment sensibilisé à l'importance de l'opération du fait qu'il est au courant de l'autorisation donnée au mandataire⁴³. De plus, cette solution porte indirectement atteinte à la fonction de canalisation en laissant planer des doutes sérieux sur l'efficacité juridique de bon nombre d'opérations portant sur le droit d'auteur, vu la grande importance que le monde des affaires accorde à l'autorisation implicite et à la règle de la régie interne.

Le choix est donc difficile, mais la meilleure solution consiste probablement à accorder peu d'importance aux mots « dûment autorisé », puisqu'il n'y a aucune raison impérieuse de refuser de reconnaître le mandat implicite et la règle de la régie interne dans le cas des cessions de droits d'auteur.

La troisième question est celle de savoir si les tribunaux canadiens reconnaissent la validité d'une cession de droits d'auteur non signée. Comme rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne permet aux tribunaux de faire fi de l'exigence de la signature, les juges se sont parfois tournés vers les règles de la common law et du droit civil pour y parvenir. L'approche adoptée en common law pour reconnaître la validité d'une cession de droits d'auteur non signée s'inscrit dans le cadre de la question plus vaste des cessions en *equity*, qui sera examinée dans la section suivante⁴⁴. Le reste de la présente section porte donc sur le droit civil.

agissaient avec une autorité véritable chaque fois qu'ils prétendaient transiger au nom de leur artiste-mandant.

43. Cette conscientisation sur le côté du mandant existe nécessairement, peu importe que l'autorité du mandataire soit expresse ou implicite. Si l'autorisation est expresse, le mandant est par définition conscient de l'existence de l'autorité. Si l'autorisation est implicite, le mandant demeure conscient de l'autorité du mandataire, car l'autorisation implicite découle des agissements du mandant lui-même. Dans le cas de la règle de régie interne ne s'applique que si l'acte en question fait partie des pouvoirs couramment et habituellement conférés aux personnes occupant la même poste que le mandataire. Dans les trois cas, le mandant est nécessairement au courant de l'étendue de l'autorité.

44. L'approche de la common law serait également influencée par l'objet de l'exigence d'un écrit, puisque si l'exigence vise à prévenir la fraude, les exceptions à l'exigence d'un écrit prévues par la *Loi relative aux preuves littérales (Statute of Frauds)*, SRO 1990, c. S-19, qui sont reconnues en *equity* peuvent être appliquées à la *Loi sur le droit d'auteur (Hill c. Nouvelle-Écosse (PG))*, [1997] 1 RCS69. Toutefois, au moment de la rédaction du présent article, les tribunaux canadiens n'avaient pas interprété le paragraphe 13(4) comme ayant un objectif de prévention de la fraude. À moins que cette position ne change, il semble peu probable qu'un tribunal de common law applique les exceptions prévues par la *Loi relative aux preuves littérales* aux cessions de droits d'auteur non signées.

L'exemple de droit civil le plus clair est l'arrêt *Orio*, dans lequel la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'elle aurait reconnu la validité d'une cession de droits d'auteur non signée en s'appuyant sur divers principes du droit civil. Les faits de l'affaire *Orio* sont simples : un entrepreneur avait présenté, pour la création d'un logiciel, des soumissions qui contenaient une clause de cession de droits d'auteur rédigée par l'entrepreneur, qui s'était toutefois délibérément abstenu de signer les soumissions⁴⁵. L'entrepreneur avait par la suite poursuivi son client pour violation du droit d'auteur. Au procès, le défendeur avait revendiqué la propriété du logiciel en invoquant le dossier d'appel d'offres ou, à titre subsidiaire, une licence implicite. Le juge de première instance a rejeté la revendication de propriété puisque les offres n'étaient pas signées, mais il a accordé une généreuse licence implicite.

En appel, la Cour d'appel fédérale a reconnu que les soumissions ne respectaient pas l'exigence d'un écrit, mais a jugé que l'on pouvait donner effet à des documents non signés dans des circonstances particulières, et ce, pour deux raisons. Premièrement, la Cour a déclaré que, si le titulaire du droit d'auteur admettait que le document de cession était censé opérer le transfert de la titularité, il serait « d'un formalisme exagéré » d'exiger une signature, compte tenu d'un tel aveu⁴⁶. En second lieu, la Cour a fait observer que le litige avait pris naissance au Québec et elle a invoqué l'article 7 du *Code civil du Québec*, qui codifie le principe de l'abus de droit en droit civil⁴⁷.

Malgré les termes très forts employés par la Cour d'appel fédérale, ces remarques n'étaient en fin de compte que des *obiters*, du fait que le défendeur n'avait pas interjeté appel incident sur la question de la propriété du droit d'auteur en question et que la Cour n'était appelée à se prononcer que sur la portée de sa licence implicite⁴⁸. Néanmoins, l'arrêt *Orio* suggère l'existence de deux approches permettant à un tribunal de droit civil de se soustraire à l'exigence de l'écrit et de reconnaître la validité d'une cession de droits d'auteur non signée. Le premier scénario se présente lorsque l'intention manifeste des parties, en particulier celle du titulaire du droit d'auteur, est de transférer la propriété du droit d'auteur. Cette approche reflète la

45. *Tremblay c. Orio Canada*, 2013 CAF 225, par. 5, 6, 15 et 16.

46. *Id.*, par. 22. L'admission en question se trouve au paragraphe 16.

47. *Id.*, par. 23.

48. *Id.*, par. 24. Voir également le jugement *Roulottes Prolite c. Lasanté*, 2014 QCCS 4727, par. 42-46, dans lequel la Cour supérieure a jugé que les reçus non signés fournis par un programmeur de site Web opéraient le transfert du droit d'auteur sur le site Web, vraisemblablement en raison de l'intention commune des parties que le client soit titulaire du droit d'auteur sur le site Web.

grande importance que le droit civil accorde à l'intention des parties en matière d'interprétation des contrats et de détermination de leurs effets⁴⁹. Selon cette approche, si le titulaire du droit d'auteur a admis que l'objectif du contrat était de transférer le droit d'auteur, la simple absence de formalités ne devrait pas empêcher la cession du droit d'auteur. La seconde approche repose sur les théories du droit civil de la bonne foi et de l'abus de droit⁵⁰. Selon cette approche, le titulaire du droit d'auteur qui laisse délibérément un document non signé ne devrait pas pouvoir tirer profit de ce stratagème.

Mais ces deux approches sont problématiques. La première ne tient pas compte des articles 1385 et 1414 du *Code civil du Québec*, qui prévoient expressément que, lorsque la loi exige le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à la formation du contrat, celui-ci ne se forme que lorsque cette forme est respectée. Ainsi, même en droit civil pur, les parties ne peuvent faire l'économie du défaut de se conformer à l'exigence d'un écrit prévue par la loi en faisant prévaloir leur intention⁵¹. D'ailleurs, comme l'exigence d'un écrit est une « condition de fond », le respect de cette exigence ne soulève pas vraiment la question de laisser la forme l'emporter sur le fond⁵². Quant à la seconde approche, on pourrait considérer qu'elle témoigne d'une mauvaise interprétation de la notion d'abus de droit en droit civil, car même si les agissements de l'entrepreneur étaient entachés de mauvaise foi, l'exigence d'un écrit n'est pas un « droit » qui appartient à l'entrepreneur et qui peut faire l'objet d'un abus de droit ; il s'agit plutôt d'un principe juridique d'application générale⁵³. On voit mal comment le principe de l'abus de droit en droit civil pourrait s'appliquer en l'espèce, et encore moins comment on pourrait en étendre les effets pour invalider une disposition législative fédérale.

49. Art. 1378, 1385, 1386 et 1425 *Code civil du Québec*. Voir également *Riopel c. Agence du revenu du Canada*, 2011 QCCA 954, par. 23 et 24, conf. sous l'intitulé *Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES*, 2013 CSC 65.

50. Art. 6-7, 1375 *Code civil du Québec*. Les tribunaux de common law ont parfois invoqué les principes de la préclusion dans des circonstances similaires pour empêcher une partie d'invoquer sa propre omission de signer un document (*Whitehead Mann Ltd. c. Cheverny Consulting*, [2006] EWCA Civ 1303, par. 46).

51. Art. 1385 *Code civil du Québec* : « Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes [...] à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation [...] ». Voir également art. 1414 *Code civil du Québec* : « Lorsqu'une forme particulière [...] est exigée comme condition nécessaire à la formation du contrat, elle doit être observée [...] ».

52. Voir les sources citées aux pages 55 et 56 de la partie 1 du présent article.

53. Ce serait comme appliquer le principe de l'abus de droit à la règle interdisant le oui-dire.

Beaucoup de questions demeurent sans réponse quant à la façon dont les tribunaux canadiens appliqueront le volet signature de l'exigence de l'écrit. Ce qui constitue une signature n'est pas toujours clair, pas plus que la réponse à la question de savoir qui exactement doit signer une cession de droits d'auteur. En général, cependant, on peut affirmer que, bien que les tribunaux canadiens aient eu de la difficulté à trancher certaines causes difficiles portant sur l'exigence de la signature, ils se sont généralement montrés plus disposés à reconnaître la validité des cessions non signées que des cessions non écrites.

1.3 Les cessions en *equity*

L'existence des cessions de droits d'auteur en *equity* est une question délicate⁵⁴. La jurisprudence est peu abondante sur le sujet, de sorte que la question demeure en réalité sans réponse. Pourtant, les deux réponses possibles à cette question non encore résolue sont problématiques : permettre les cessions en *equity* rendrait l'exigence de l'écrit en grande partie inefficace dans les provinces de common law, alors que les interdire empêcherait toute cession de droits d'auteur en common law sur des œuvres futures. De plus, l'octroi ou le refus des cessions en *equity* créerait une divergence inacceptable entre les cessions régies par la common law et celles régies par le droit civil. Compte tenu de ces difficultés, la meilleure solution pourrait consister à traiter les cessions de droits d'auteur comme des transferts *sui generis* relevant exclusivement du droit législatif fédéral, sans aucune référence au droit provincial.

Avant d'aborder ces questions, il est important de comprendre la nature des cessions en *equity*, ainsi que les trois principaux aspects qui les distinguent des cessions prévues par la loi – ou cessions « légales » – (c'est-à-dire les cessions qui opèrent le transfert d'un titre en common law par opposition à celles qui opèrent le transfert d'un titre en *equity*) :

- Premièrement, comme nous l'avons expliqué dans la première partie de cet article, les tribunaux d'*equity* pourraient reconnaître une cession, même sans autorisation statutaire. À défaut de loi énonçant des exigences en matière de validité pour les cessions

54. Il convient d'établir une distinction entre les cessions en *equity* et les fiducies. La capacité d'assujettir le droit d'auteur à une fiducie de common law n'a jamais été mise en doute (Voir par exemple, *Underwriters' Survey Bureau c. Massie & Renwick Ltd.*, [1940] RCS 218, par. 40, 56), et elle n'est pas à l'origine des problèmes traités dans la présente section, en raison de la nature unique de l'intérêt du bénéficiaire dans la fiducie.

en équité au moment de leur apparition dans le droit anglais, les tribunaux d'*equity* ont plutôt élaboré un critère jurisprudentiel pour déterminer la validité. Les cessions sont considérées comme valides en *equity* si les deux conditions suivantes sont réunies : (1) le cédant avait clairement l'intention de céder ; (2) le cessionnaire a fourni une contrepartie pour la cession⁵⁵. Il n'est pas nécessaire que la cession revête une forme particulière – écrite ou autre – et le tribunal peut souvent reconnaître comme cessions en *equity* les cessions qui ne respectent pas les conditions de forme prévues par la loi⁵⁶.

- Deuxièmement, les cessions en *equity* ont toujours été le seul moyen de céder des biens à venir, puisque la common law a toujours refusé de reconnaître la validité de la cession d'une chose qui n'existe pas encore et qui pourrait ne jamais exister⁵⁷. Comme nous l'expliquons plus loin, il s'agit d'une caractéristique importante des cessions en *equity* qui a d'importantes incidences sur le droit d'auteur au Canada.
- Troisièmement, les droits du cessionnaire en *equity* sont plus limités que ceux du cessionnaire en common law, car la cession en

55. *William Brandt's Sons & Co. c. Dunlop Rubber Co.*, [1905] AC 454 (CL (A)) ; *Century 21 Canada LP c. Rogers Communications*, 2011 BCSC 1196, par. 155. Il n'est pas nécessaire d'aviser le débiteur pour qu'une cession en *equity* soit valide, bien que l'avis puisse avoir une incidence sur l'ordre de priorité des cessionnaires concurrents (*Houle c. BMW Financial Services*, 2012 ABCA 333, par. 25). En tout état de cause, l'obligation d'aviser le débiteur ne peut pas vraiment s'appliquer aux cessions de droits d'auteur, puisque la notification doit être faite au débiteur et que, dans le cas du droit d'auteur, il n'y a pas de « débiteur », car il s'agit d'un droit de propriété et non une obligation.

56. *German c. Yates* (1915), 32 TLR 52, p. 53 (CBR) ; *Loepky c. Lang*, [1925] SK 48, par. 12 (CA) ; *Bank of Nova Scotia c. Newfoundland Rebar Co.*, [1987] NJ 260, par. 4 (CS) ; *John Ross & Sons Ltd. c. Maritime Battery*, [1993] NBJ 448, par. 19, 20 et 21 (CBR) ; *Law Society of Upper Canada c. Mazzucco*, [2009] OJ 2485, par. 17 (CSJ) ; Andrew BURROWS, *English Private Law*, 2^e éd., Oxford University Press, 2007, par. 8.330, 8.340. Il arrive parfois que les tribunaux laissent entendre que l'exigence d'un écrit prévue par la loi empêche la cession en *equity*, mais ces observations sont toujours formulées à titre incident (*Vladescu c. CTV Globe Media Inc.*, 2013 ONCA 448, par. 64 et 97).

57. Cette règle très ancienne (*Lunn c. Thornton* (1845), 135 ER 587 at 590 (CP) ; *Holroyd c. Marshall* (1862), 11 ER 999, p. 1007 (juges majoritaires), 1008 et 1009 (opinion minoritaire concordante) (CL (A)) ; *Tailby c. Official Receiver* (1888), 13 App Cas 523, p. 543 (CL (A)) s'applique encore de nos jours (*Century 21 Canada LP c. Rogers Communications*, 2011 BCSC 1196, par. 155 ; *B4U Network (Europe) Ltd. c. Performing Right Society Ltd.*, [2013] EWCA Civ 123, par. 9, 10 et 11 (le lord juge Moses énonçant le principe), 31, 36 et 48 (avec l'appui des lords juges Kitchin et Underhill) [*B4U Network*] ; *Canada Trust Co. c. Bank of Montreal*, [1963] BCJ 117, par. 9, 10 et 11 (CA) ; *Norman c. Federal Commissioner of Taxation* (1963), 109 CLR 9 (HCA)).

equity n'opère pas de transfert de droits reconnus en common law ou de droits conférés par la loi, qui sont conservés par le cédant. Par conséquent, les cessionnaires en *equity* ne peuvent en règle générale faire valoir leurs droits de leur propre chef et ils doivent s'associer aux titulaires en common law dans le cadre d'une instance en violation du droit d'auteur⁵⁸. Les cessionnaires en *equity* ont en règle générale le droit de réclamer l'exécution forcée d'une cession légale pour rendre leur titre opposable aux tiers⁵⁹.

- Quatrièmement, les titres en *equity* sont, pour deux raisons, plus fragiles que les titres en common law. Tout d'abord, le titre en *equity* est anéanti si le titre en common law est cédé à un tiers de bonne foi à titre onéreux qui n'a pas été avisé de l'existence du titre en *equity* au moment de la cession⁶⁰. Ce principe ne s'est jamais appliqué aux titres en common law, qui sont opposables même aux tiers de bonne foi⁶¹. En second lieu, bien que les intérêts en *equity* prennent normalement rang selon l'ordre chronologique, la mauvaise foi ou l'inconduite peuvent faire en sorte qu'un intérêt en *equity* antérieur soit subordonné à un intérêt en *equity* ultérieur ; cette décision discrétionnaire revient au tribunal⁶². Ce pouvoir discrétionnaire n'existe que pour les titres en *equity* ; les tribunaux n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de poser ce genre de jugement de valeur sur les titres en common law.

58. Les décisions sur cette question sont résumées dans l'arrêt *DiGuilo c. Boland*, [1958] OR 384 (CA). Voir également *Performing Right Society c. London Theatre of Varieties*, [1924] AC 1 (CL) ; *English Private Law*, *supra*, note 56, par. 8.329.

59. *Re Campeau Corporation and Provincial Bank of Canada*, 1975 CanLII 429 (Cour div.), citant *Re Lind*, [1915] 2 Ch 345, p. 365 et 366 ; *Barkett c. Shaw*, [1960] MJ 27, par. 5 (CBR) ; *Csak c. Aumon*, 1990 CanLII 8070 (Cour sup. Ont.). Bien entendu, cette règle souffre de certaines exceptions, notamment lorsque les parties voulaient que le cessionnaire ne reçoive qu'un titre en *equity*.

60. *Trade Finance c. Banque de Montréal*, 2011 CSC 26, par. 19 et 60 ; *Verdellen c. Monaghan Mushrooms*, 2011 ONSC 5820, par. 22 et 31 ; *Chippewas of Sarnia Band c. Canada (AG)*, [2000] OJ 4804, par. 303 à 307 (CA Ont) ; *Farm Credit Canada c. K & R Poultry Ltd.*, 2011 SKCBR 316, par. 17 et 18 ; *Brookfield Bridge Lending Fund c. Karl Oil and Gas*, 2009 ABCA 99, par. 9 ; *British Columbia (Workers' Compensation Board) c. Canadian Imperial Bank of Commerce*, [1998] BCJ 550, par. 22 (CA) ; *Wilkes c. Spooner*, [1911] 2 KB 473 (CA) ; *R Griggs Group Ltd c. Evans (No 2)*, [2004] EWHC 1088, par. 51 (Ch), désistement de l'appel [2005] EWCA Civ 11, par. 5.

61. *Re A Gunsbourg & Co. Ltd. ; Ex Parte Cook*, [1920] All ER Rep 492, p. 500 (CA).

62. Voir par exemple, *McKay c. McDougall*, 1921 CanLII 162 (CA Sask), conf. par 64 RCS 1, 1922 CanLII 52 ; *Petro-Canada c. 366084 Ontario Ltd.*, [1995] OJ 3994, par. 36-43 (CSJ), conf. par [1996] OJ 2977 (CA) ; *Heid c. Reliance Finance Corp. Pty Ltd.* (1983), 154 CLR 326, p. 333 (HCA) ; *Australian Guarantee Corp. (NZ) Ltd c. CFC Commercial Finance*, [1995] 1 NZLR 129 (CA) ; *Halifax PLC c. Curry Popeck*, [2008] EWHC 1692 (Ch).

Après avoir donné un aperçu de la nature juridique de la cession en *equity*, on peut se demander si les cessions en *equity* du droit d'auteur ont été reconnues au Canada. Comme on pouvait s'y attendre, la *Loi sur le droit d'auteur* fournit peu d'indications. L'article 89 prévoit ce qui suit : « Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi », ce qui suppose que l'on ne devrait pas donner effet aux cessions en *equity* puisqu'elles sont incompatibles avec l'exigence de l'écrit⁶³. Cet argument contre la reconnaissance des cessions en *equity* a été accepté dans l'arrêt *Downing* dans les années 1940⁶⁴. Pourtant, dans d'autres lois où le législateur a décidé d'interdire les cessions en *equity*, il l'a déclaré explicitement⁶⁵. Il est donc difficile d'interpréter la *Loi sur le droit d'auteur* comme autorisant ou interdisant clairement les cessions en *equity*.

Ce qui est plus étonnant, c'est que, même après un siècle de jurisprudence canadienne en matière de droit d'auteur, la question se pose toujours. La question a été abordée pour la première fois dans l'affaire *Downing* dans les années 1940. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a exprimé des doutes quant à la possibilité de reconnaître les cessions en *equity*, étant donné que la *Loi sur le droit d'auteur* prévoyait – et prévoit toujours – que nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la Loi⁶⁶. Mais la question n'a jamais été tranchée. Une trentaine d'années plus tard, une minorité dissidente de la Cour suprême était prête à reconnaître la validité d'une cession en *equity* d'un droit d'auteur, mais la majorité est restée silencieuse sur la question⁶⁷. En 2011, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prétendu reconnaître la validité des cessions en *equity* dans le jugement *Century 21 Canada LP*, mais cette décision n'était qu'une remarque incidente, puisque la Cour avait déjà jugé que la présumée cession n'était en fait qu'une simple licence⁶⁸. À la lumière de ces décisions, un notaire ontarien a conclu en 2013 que l'existence de titres en *equity* sur un droit d'auteur était une question en suspens qui ne pouvait être tranchée dans le cadre

63. *Loi sur le droit d'auteur*, supra, note 2, par. 13(4), art. 89.

64. *Downing*, supra, note 15, par. 33 et 34.

65. Voir par exemple, *Loi sur les lettres de change*, L.R.C. 1985, ch. B-4, art. 126 (en particulier la note marginale de la version anglaise).

66. *Downing*, supra, note 15, par. 33 et 34, citant l'article correspondant à l'article 89 actuel de la *Loi sur le droit d'auteur*.

67. *Webb & Knapp (Canada) Ltd. c. Edmonton (Ville)*, [1970] RCS 588, p. 606 (dissident). En tout état de cause, aucune des parties ne prétendait qu'une cession en *equity* avait eu lieu (voir le résumé de la plaidoirie des avocats fait par les juges majoritaires à la page 597).

68. *Century 21 Canada LP*, supra, note 55, par. 155 (cessions en *equity*), 170 à 180 (cession par opposition à licence).

d'une demande en rejet⁶⁹. Il n'y a eu aucune affaire significative à signaler depuis.

Si on ne trouve pas de réponse claire dans la jurisprudence ou dans la loi, on peut se demander si les tribunaux canadiens devraient reconnaître la cession en *equity* de droits d'auteur. Le professeur Vaver pense que les tribunaux devraient la reconnaître et il estime que cette reconnaissance va pratiquement de soi⁷⁰. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, la reconnaissance ou le refus de reconnaître les cessions en *equity* du droit d'auteur impliquent de sérieux problèmes sur le plan juridique.

La reconnaissance des cessions en *equity* aurait pour effet de réduire à néant l'exigence de l'écrit dans les provinces de common law. Comme la forme que revêt la cession en *equity* importe peu, la cession de droits d'auteur pourrait être effectuée verbalement, être déduite du comportement, se faire au moyen d'un écrit non signé ou même par une cession purement mentale. Les quelques exemples qui suivent illustrent à quel point les cessions en *equity* révolutionneraient notre droit en matière de cessions du droit d'auteur :

- Si, dans l'affaire *Harmony Consulting*, le demandeur a prétendu faire une cession purement mentale d'un droit d'auteur lui appartenant à une société par actions dont il était le seul administrateur et actionnaire. Cette cession a été jugée invalide pour absence d'écrit. Mais selon l'optique d'une cession en *equity*, s'il avait été en mesure de démontrer que sa société avait fourni une contrepartie, il y aurait eu transfert du droit d'auteur, car l'intention de céder le droit d'auteur était claire⁷¹. La contrepartie nécessaire aurait pu être l'émission initiale d'actions, laquelle aurait pu être considérée comme émise en échange du droit d'auteur.
- Il faudrait réexaminer toutes les décisions relatives aux cessions verbales, étant donné que leur issue dépendrait désormais de la réponse à la question de savoir si la preuve révèle une intention claire de céder le droit d'auteur et la fourniture d'une contrepartie par le cessionnaire⁷².
- Les documents de cession non signés seraient exécutoires sur présentation d'une preuve de la fourniture d'une contrepartie et

69. *Delta Hotels c. Backus-Naur*, 2013 ONSC 582, par. 4, 5 et 6 (protonotaire).

70. David VAVER, *Intellectual Property Law*, 2^e éd., Irwin Law, 2011, p. 571, 572, 584, 585 et 586.

71. Voir pages 57 et 58 de la partie 1 du présent article, *supra*, note 1.

72. Voir pages 58 et 59 de la partie 1 du présent article, *supra*, note 1.

de l'intention d'effectuer une cession, puisque l'absence de signature ne ferait pas obstacle à la cession du droit d'auteur⁷³.

- Les cessions en *equity* pourraient, en théorie, relever de la doctrine prétorienne de l'« œuvre sur commande » puisque le fait de commander la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur constituerait en règle générale une preuve à la fois de la contrepartie et de l'intention de céder le droit d'auteur⁷⁴.

Ce sont là des changements d'une grande portée qui ont pour effet de reléguer l'exigence de l'écrit à une exception ou à un cas particulier. On peut douter que les tribunaux puissent apporter de tels changements de leur propre chef.

Pire encore, la reconnaissance des cessions en *equity* créerait une différence permanente entre la façon dont le droit est appliqué dans les provinces de common law et au Québec en matière de droits d'auteur. Cette différence découlerait du fait que l'*equity* ne fait pas partie du droit civil québécois⁷⁵. Les tribunaux de common law auraient recours à des principes d'*equity* pour « sauver » des cessions invalides, tandis que les tribunaux québécois seraient généralement liés par l'exigence de l'écrit – puisque, même si l'arrêt *Orio* de la Cour d'appel fédérale est bien fondé, il faut quand même une situation factuelle extrême pour qu'il s'applique. Comme les tribunaux québécois ne peuvent pas reconnaître les cessions en *equity*, on risque de créer des différences permanentes dans la façon dont les tribunaux provinciaux donnent effet à des cessions qui ne respectent pas l'exigence de l'écrit.

La reconnaissance des cessions en *equity* entraînerait également des différences marquées entre la façon dont on considère les œuvres futures en common law et en droit civil⁷⁶. Le droit de propriété en *equity* sur une œuvre future devient caduc à la suite de la vente

73. Voir notes 42 à 45 de cet article.

74. Cette approche aurait une portée encore plus vaste que la doctrine américaine de l'œuvre sur commande puisque celle-ci exige une entente écrite stipulant que l'œuvre répond à la définition d'œuvre sur commande, tandis que les cessions en *equity* peuvent prendre effet même sans écrit.

75. Sur ce point, voir *Saint-Laurent (Ville) c. Marien*, [1962] RCS 580, p. 587 ; *Syndic de DIMS Construction c. Québec (PG)*, 2005 CSC 52, par. 64 ; *Entreprises Microtec c. Pricewaterhouse Coopers*, 2006 QCCA 1291, par. 3 ; *MacDougall c. Canada*, [1998] TCJ 599, par. 20. Sur l'inapplicabilité des concepts de common law au Québec, voir, de façon générale, *Desrosiers c. Le Roi* (1920), 60 RCS 105, p. 126, juge Mignault.

76. Sur la question de l'interaction du droit civil et de la common law dans la jurisprudence de la Cour suprême en propriété intellectuelle, voir Richard GOLD et Maxime RIVOIRE, « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil », (2015) 60, 3 *RD McGill* 381.

subséquente de l'œuvre à un acheteur de bonne foi et à titre onéreux qui n'a pas été avisé de l'intérêt en *equity* antérieur⁷⁷. En revanche, les droits sur un bien futur en droit civil ne présentent pas cette vulnérabilité⁷⁸. Ainsi, le titre de propriété sur le droit d'auteur d'une œuvre future serait fragile s'il dépendait d'une cession en common law, mais serait incontestable s'il dépendait d'un contrat de droit civil. Les industries créatives qui exercent leurs activités dans différentes provinces auraient à composer avec d'importantes différences en ce qui concerne la sécurité de leurs titres de propriété. Consacrer de façon permanente ces différences entre les provinces pose évidemment problème.

L'autre possibilité, qui consiste à refuser les cessions en *equity*, n'est pas sans créer elle aussi de graves problèmes. On se souviendra que la cession en *equity* est le *seul* moyen de transférer un droit d'auteur sur une œuvre future (non encore créée)⁷⁹. Sans cession en *equity*, même de simples opérations portant sur le droit d'auteur deviennent impossibles en common law. Prenons l'exemple de l'auteur qui vient d'écrire le premier d'une trilogie de trois ouvrages. Si l'on permet la cession en *equity*, l'auteur peut céder son droit d'auteur sur les trois livres à la fois ; la titularité sur le premier livre est transmise au moyen d'une cession contractuelle légale, tandis que celle sur le deuxième livre et le troisième livre est transmise par cession en *equity*. Si la cession en *equity* n'est pas autorisée, le contrat ne transfère que le titre de propriété du premier livre, et l'auteur devra signer de nouvelles cessions au fur et à mesure qu'il écrit les œuvres suivantes. De nombreux autres exemples peuvent être proposés avec des cas de figure aussi banals. On aboutit à des résultats fort différents en common law et en droit civil québécois, car ce dernier a toujours reconnu la cession d'objets futurs, et en particulier la possibilité de céder le droit d'auteur sur une œuvre future⁸⁰. Il serait donc possible de céder un droit d'auteur sur une œuvre future en droit civil, mais pas en common law. Cette situation est de toute évidence inacceptable.

Il est donc clair que la reconnaissance et la négation de la validité des cessions en *equity* créent de graves problèmes tant en pratique que sur le plan juridique. Toutefois, ces problèmes reposent sur une hypothèse implicite discutable, à savoir que la cession de

77. Voir les décisions citées à la note 57.

78. Encore une fois, cela s'explique par le fait que l'*equity* ne fait pas partie du droit civil, de sorte que ce sont les règles du droit des biens du droit civil qui s'appliquent à la cession des droits sur une chose future en droit civil québécois (voir note 75, *infra*).

79. Voir les sources citées à la note 53, en particulier *B4U Networks*.

80. *Diffusion YFB c. Disques Gamma (Québec) ltée*, [1999] JQ 1458, par. 24 à 31 (CS).

droits d'auteur découle d'une façon ou d'une autre du droit provincial. On pourrait à tout le moins envisager de façon réaliste de traiter les cessions de droits d'auteur comme des transferts *sui generis* relevant du droit législatif fédéral⁸¹. On pourrait ainsi sortir le débat du contexte de la common law et du droit civil et permettre l'émergence d'une solution élégante au problème du droit d'auteur sur les biens futurs⁸². La cession du droit d'auteur sur des œuvres futures serait désormais régie par le droit fédéral, ce qui permettrait un traitement uniforme partout au Canada, sans la contrainte des particularités de l'approche de la common law à l'égard des œuvres futures ou les incertitudes créées par les cessions en *equity*⁸³. La forme exacte que pourrait prendre la nouvelle règle fédérale dépasse le cadre du présent document, mais l'approche civiliste actuelle offre des attraits indéniables.

1.4 Les cessions *nunc pro tunc* (ou cessions rétroactives)

« *Nunc pro tunc* » est une expression latine qui signifie « maintenant pour alors ». Appliquée à une cession, cette expression désigne une cession qui a – ou qui prétend avoir – un effet rétroactif. Par exemple, une cession signée en 2017 pourrait prétendre transférer le droit d'auteur à compter de 2005.

La jurisprudence est partagée quant à la validité des cessions rétroactives du droit d'auteur au Canada. La Cour fédérale et la Cour

81. Si l'exigence d'un écrit constitue un exercice valide du pouvoir fédéral en matière de droits d'auteur, la question plus large de savoir si et comment le droit d'auteur peut être transféré relève aussi de la compétence fédérale en matière de droits d'auteur. Sur l'interaction des lois fédérales et du droit des contrats, voir *Rhine c. La Reine*, [1980] 2 RCS 442, p. 447 et 449.

82. D'ailleurs, les Britanniques ont inséré une disposition portant sur la cession *sui generis* du droit d'auteur dans leur propre *Copyright Act* qui régit explicitement le droit d'auteur sur les biens futurs, écartant d'emblée les règles de la common law et de l'*equity* : *Copyright, Designs and Patents Act*, 1988 c. 48, art. 91.

83. Ceux qui sont d'avis que tout ce qui concerne les contrats et les biens relève nécessairement de la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils pourraient exprimer des réserves au sujet de cette approche. Sans négliger ce facteur important, il ne faut pas le surestimer non plus. Soutenir que tous les aspects exclusifs des cessions de droits d'auteur relèvent du pouvoir fédéral en matière de droits d'auteur irait dans le sens de l'approche adoptée par les tribunaux pour aborder l'interaction entre les chefs de compétence fédérale et le droit provincial des contrats, des biens et de la responsabilité civile dans d'autres contextes, comme le droit maritime. Voir notamment, *Succession Ordon c. Grail*, [1998] 3 RCS 437. Voir également *Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding*, [1997] 3 RCS 1210 ; *Monk Corp. c. Island Fertilizers*, [1991] 1 RCS 779 ; *Whitbread c. Walley*, [1990] 3 RCS 1273 ; *Québec North Shore Paper Co. c. Chartwell Shipping*, [1989] 2 RCS 683 ; *ITO-International Terminal Operators c. Miida Electronics*, [1986] 1 RCS 752.

d'appel fédérale refusent généralement de reconnaître les cessions rétroactives de droits d'auteur. En revanche, les tribunaux québécois reconnaissent la validité des cessions *nunc pro tunc*, surtout lorsqu'elles ont pour but de « valider » une cession verbale antérieure. Les tribunaux des autres provinces n'ont pas encore abordé directement la question⁸⁴.

En ce qui concerne les tribunaux fédéraux, les cessions rétroactives de droits d'auteur ont clairement été rejetées par la Cour fédérale et sévèrement critiquées par la Cour d'appel fédérale. La première cause dans laquelle leur validité a été examinée est l'affaire *Milliken*⁸⁵, dans laquelle le demandeur invoquait deux présumées cessions : un document de 1989 qui ne respectait pas l'exigence de la signature (dont nous avons déjà parlé), et un document de 1992 qui prétendait céder un droit d'auteur avec effet rétroactif à 1989⁸⁶. La Cour fédérale a refusé de donner un effet rétroactif au contrat de 1992 en déclarant que « l'acte confirmant la cession ne peut être utilisé pour valider la première cession [...] la première cession n'était pas valide, de sorte qu'elle ne peut être régularisée par l'acte confirmant la cession. On ne peut valider une chose qui n'existe pas »⁸⁷.

La cause suivante est *JL de Ball Canada*, dans laquelle la Cour était saisie d'un document signé en 1998, qui visait à transférer le droit d'auteur avec effet rétroactif à 1992⁸⁸. Contrairement à l'affaire *Milliken*, la cession *nunc pro tunc* dont il était question dans l'affaire *JL de Ball Canada* ne visait pas à régulariser une opération manquée ; la cession était simplement censée prendre effet six ans avant sa signature. La Cour fédérale a jugé qu'en raison de l'exigence de l'écrit, le droit d'auteur ne pouvait être transféré avant le début de l'existence d'une cession écrite et, puisque la cession en question n'avait vu le jour qu'en 1998, elle ne pouvait prendre effet rétroactivement à compter de 1992⁸⁹.

84. Voir par exemple, *Jolian Investments c. Gatién*, [2000] OJ 3719, par. 15, 16 et 17 (CSJ) (dans lequel le tribunal a estimé que la validité des cessions *nunc pro tunc* des droits d'auteur n'était toujours pas résolue) ; *Horton c. Tim Donut*, [1997] OJ 390, par. 25 à 29 (HCJ) (le tribunal a présumé, sans trancher la question, que les cessions rétroactives étaient possibles), conf. sans analyse de cette question [1997] OJ 4154 (CA).

85. *Milliken* (première instance), *supra*, note 15, par. 44, 45 et 46, conf. sans analyse de cette question *Milliken* (appel), *supra*, note 15, par. 14, 22 (CA).

86. *Milliken* (première instance), *id.*, par. 36 et 37.

87. *Id.*, par. 44 et 46.

88. *JL de Ball Canada*, *supra*, note 15, par. 15 à 20 (CF 1^{re} inst.).

89. *Id.*, par. 21-24.

Enfin, dans le jugement *Harmony Consulting*, la Cour fédérale a laissé entendre que la validité des cessions *nunc pro tunc* dépendait de l'appréciation de l'ensemble des circonstances entourant la cession, citant la jurisprudence sur les marques de commerce dans laquelle cette démarche avait été retenue⁹⁰. En appel, la Cour d'appel fédérale a sérieusement remis en question cette façon de voir, laissant plutôt entendre que la décision *JL de Ball Canada* représentait la bonne approche à adopter en matière de cessions rétroactives de droits d'auteur⁹¹.

Il est intéressant de signaler qu'en dépit de l'opposition systématique des juridictions fédérales aux cessions rétroactives, on peut affirmer que les décisions rendues dans toutes les affaires susmentionnées étaient des remarques incidentes. Ainsi, dans le jugement *Milliken*, le juge de première instance avait conclu que l'œuvre du demandeur n'était pas protégée par le droit d'auteur, de sorte qu'il aurait été impossible de céder un « droit d'auteur » sur celle-ci, rétroactivement ou non⁹². Dans l'affaire *JL de Ball Canada*, le document de cession qui avait été produit en preuve n'avait jamais été authentifié, de sorte que, là encore, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ses effets juridiques pour trancher le litige⁹³. Il fallait se prononcer sur la validité de la cession rétroactive dans l'affaire *Harmony Consulting*, mais la Cour d'appel fédérale a formulé sa décision en fonction d'une démarche suggérée, au lieu d'adopter une position ferme sur la question, de sorte que l'on ne sait pas avec certitude si les énoncés qu'elle a faits étaient destinés à être contraignants⁹⁴. Mais si l'on fait abstraction des subtilités de la distinction entre *ratio decidendi* et *obiter dictum*, on peut à juste titre affirmer que les chaînes de titres fondées sur une cession rétroactive sont, en règle générale, vues d'un mauvais œil par les juridictions fédérales.

Au Québec, la situation est fort différente. Une jurisprudence constante a confirmé la validité des cessions *nunc pro tunc* lorsqu'elles sont censées valider rétroactivement une cession verbale de droits

90. *Harmony Consulting c. GA Foss Transport*, 2011 CF 340, par. 216 à 221 [*Harmony Consulting* (première instance)], conf. par 2012 CAF 226 [*Harmony Consulting* (appel)].

91. *Harmony Consulting* (appel), *id.*, par. 61.

92. En fait, en appel, la Cour d'appel fédérale a tranché l'appel sur la seule question de la possibilité de protéger l'œuvre par le droit d'auteur (*Milliken* (appel), *supra*, note 15, par. 14 et 22).

93. *JL de Ball Canada*, *supra*, note 15, par. 15-21.

94. Sur la question de la valeur contraignante des remarques incidentes, voir, de façon générale, *R c. Henry*, 2005 CSC 76. Pour l'application de ces principes par la Cour d'appel fédérale, voir *Canada (PG) c. Sandoz Canada*, 2015 CAF 249, par. 61 ; *Association des pilotes d'Air Canada c. Kelly*, 2012 CAF 209, par. 55 à 88.

d'auteur faite antérieurement. La première de ces décisions était l'affaire *Bradale Distribution*, dans laquelle le titulaire d'un droit d'auteur avait intenté une action en injonction le 13 août 1986, et s'était fondé à l'audience sur une cession rétroactive du droit d'auteur signée le 15 août. Cette cession rétroactive visait à confirmer une cession verbale antérieure du même droit d'auteur intervenue plusieurs années avant le procès. La Cour supérieure du Québec a expressément confirmé la validité de la cession *nunc pro tunc* :

Il ressort de la preuve que la cession écrite R-2 confirmait une cession orale intervenue auparavant entre Safety et Salame. Dès lors, j'estime que dans le cadre de son action en injonction, Safety pouvait se conformer aux exigences de l'art. 12(4) [maintenant par. 13(4)] de la Loi et produire une cession écrite qui confirmait une entente verbale préalable. Je ne peux voir aucune raison qui pouvait empêcher Safety de se conformer aux exigences de l'art. 12(4) de la Loi et ainsi de confirmer par écrit une entente verbale qui ne pouvait être valablement invoquée pour établir la cession.⁹⁵

Le jugement *Bradale Distribution* a été suivi par l'affaire *Les constructeurs I et S inc. c. Camiré*, qui portait aussi sur un document visant à confirmer rétroactivement une cession verbale antérieure⁹⁶. Aucune jurisprudence contraire de la Cour fédérale n'a été citée dans l'un ou l'autre de ces jugements.

Toutefois, dans une troisième décision québécoise, *Groupe Innomax c. Habitations Rouma*, la Cour supérieure a reconnu la divergence entre la jurisprudence québécoise et la jurisprudence fédérale en matière de droits d'auteur sur la question des cessions *nunc pro tunc* de droits d'auteur⁹⁷. La Cour supérieure a refusé de suivre l'approche de la Cour fédérale et a plutôt confirmé la démarche proposée par les tribunaux québécois. Toutefois, le jugement *Groupe Innomax* a encadré la reconnaissance des cessions rétroactives, déclarant qu'elles n'étaient valides que dans la mesure où elles confirmaient une cession verbale préexistante, et qu'elles seraient invalides si elles étaient créées uniquement pour des raisons stratégiques ou par souci de commodité⁹⁸. Ainsi, au Québec, les cessions rétroactives de droits d'auteur sont présentement possibles, bien qu'elles semblent se limiter aux cessions confirmant des ententes verbales antérieures.

95. *Bradale Distribution*, *supra*, note 32, par. 83.

96. *Les constructeurs I et S inc. c. Camiré*, [2001] JQ 2697, par. 29 à 32 (CS).

97. *Groupe Innomax c. Habitations Rouma*, 2014 QCCS 1790, par. 26, 27 et 29 [*Groupe Innomax*].

98. *Id.*, par. 29 à 32.

Normand Tamaro suggère que la divergence qui existe entre le droit fédéral et le droit provincial au sujet des cessions *nunc pro tunc* s'explique par le fait que la Cour fédérale applique des principes de common law, tandis que les tribunaux du Québec arrivent à une solution différente en appliquant des principes de droit civil⁹⁹. À mon humble avis, cette explication n'est pas réconciliable avec la façon dont les décisions qui nous intéressent ont concrètement été prises. Aucune des décisions rendues par la Cour fédérale ne s'est fondée sur des principes de common law ; en fait, leur analyse reposait exclusivement sur l'exigence de l'écrit de la *Loi sur le droit d'auteur*, ce qui était une pure question d'interprétation de la loi¹⁰⁰. Il en va de même dans le cas des décisions émanant du Québec, qui ne justifient pas la validité des cessions rétroactives en citant le *Code civil du Québec*, ni sur un principe de droit civil non codifié. En tout état de cause, il n'existe pas de principe général de common law qui interdise les opérations rétroactives, tout comme il n'existe pas de principe de droit civil favorisant systématiquement la rétroactivité. Par conséquent, les différences entre le droit civil et la common law ne peuvent expliquer la divergence de traitement des cessions *nunc pro tunc* par les tribunaux fédéraux et par les tribunaux québécois. Il est plus juste de simplement reconnaître que les tribunaux fédéraux et les tribunaux québécois interprètent différemment la *Loi sur le droit d'auteur* sur ce point.

On ne saurait évidemment souhaiter que ce clivage perdure, mais il n'est pas facile de choisir entre les deux démarches. Retenir l'approche de la Cour fédérale suppose le rejet en bloc des cessions *nunc pro tunc* de droits d'auteur, ce qui aurait pour effet d'invalidier toutes les chaînes de titres fondées sur de telles cessions. Il est impossible de savoir combien de ces chaînes de titres existent, mais il pourrait en exister un grand nombre (surtout si les entités établies au Québec se sont appuyées sur la jurisprudence provinciale pour structurer leurs opérations en matière de droits d'auteur). De plus, il est indéniable que les cessions rétroactives sont commercialement et stratégiquement utiles, puisqu'elles permettent de corriger *a posteriori* des oublis ou des omissions et de formaliser des ententes commerciales informelles. De plus, le rejet des cessions rétroactives

99. Normand TAMARO, *The 2014 Annotated Copyright Act*, Carswell, 2013, p. 463, cité dans *Groupe Innomax, id.*, par. 26. Voir aussi Normand TAMARO, *The 2019 Annotated Copyright Act*, Thomson Reuters, 2018, p. 549 (même position).

100. D'ailleurs, les juges qui ont rendu ces décisions n'emploient même pas l'expression « common law », à l'exception d'une brève mention, dans l'arrêt *Harmony Consulting* (appel), du critère appliqué en common law pour déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, ce qui n'avait rien à voir avec la question de la cession *nunc pro tunc*.

de droits d'auteur entraînerait une situation pour le moins étrange où les marques déposées pourraient être cédées rétroactivement, mais pas les droits d'auteur¹⁰¹.

Il existe toutefois des arguments tout aussi solides qui militent contre la reconnaissance des cessions rétroactives de droits d'auteur. Le premier argument veut que les cessions *nunc pro tunc* réduisent à néant les exigences relatives à la qualité pour agir, parce qu'elles permettent à un non-proprétaire d'intenter un procès pour violation du droit d'auteur, dès lors qu'il peut (ou pense pouvoir) acquérir le titre rétroactivement à une date ultérieure. C'est pour cette raison que les cessions rétroactives ne sont pas reconnues par les tribunaux américains, qui estiment généralement que les exigences relatives à la qualité pour agir interdisent à un plaideur d'intenter une poursuite en se fondant sur une cession rétroactive :

As a general matter, parties should possess rights before seeking to have them vindicated in court. Allowing a subsequent assignment to automatically cure a standing defect would unjustifiably expand the number of people who are statutorily authorized to sue. Parties could justify the premature initiation of an action by averring to the court that their standing through assignment is imminent. Permitting non-owners and licensees the right to sue, so long as they eventually obtain the rights they seek to have redressed, would enmesh the judiciary in abstract disputes, risk multiple litigation, and provide incentives for parties to obtain assignment in order to expand their arsenal and the scope of litigation. Inevitably, delay and expense would be the order of the day.¹⁰²

101. La Cour d'appel fédérale a expressément reconnu cette possibilité dans l'arrêt *Harmony Consulting* (appel), *supra*, note 90, par. 61. Compte tenu du fait que les marques de commerce incorporent parfois des œuvres protégées par le droit d'auteur (par ex. des logos), ce rejet pourrait conduire à des situations insolites.
102. *Enzo Apa Son c. Geapag AG*, 134 F.3d 1090, p. 1093 et 1094 (Circ féd 1998), citant *Procter Gamble Co. c. Paragon Trade Brands*, 917 F.Supp 305, p. 310 (D Del 1995). Voir également *Abraxis Bioscience c. Navinta Corp.*, 625 F.3d 1359, p. 1364 (Circ féd 2010) ; *Alps South c. Ohio Willow Wood Co.*, 787 F.3d 1379, p. 1384 (Circ féd 2015). Ces affaires portaient sur des brevets, mais les mêmes principes s'appliquent en gros aux autres formes de propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur : *Davis c. Blige*, 505 F.3d 90, p. 101, 102 et 103 (2d Cir 2007) ; *Professional LED Lighting c. Aayden Technologies*, 88 F.Supp.3d 1356, p. 1370 (SD Fla 2015) ; *Gaia Technologies c. Reconversion Technologies*, 93 F.3d 774, p. 778, 779 et 780 (Circ féd 1996). Toutefois, certains circuits refusent aux personnes accusées de violation de droits d'auteur le droit de soulever des questions relatives à la chaîne de titres, ce qui a pour effet pratique de valider toute cession prétendue, rétroactive ou non (*Billy Bob Teeth c. Novelty Inc.*, 329 F.3d 586 (7th Cir 2003) ; *Imperial Residential Design c. Palm Developments*, 70 F.3d 96, p. 99 (11th Cir 1995) [*Imperial Residential Design*]). Enfin, il vaut

Deuxièmement, le fait d'autoriser les cessions rétroactives aurait pour effet de permettre au cotitulaire du droit d'auteur de mettre la personne accusée de violation du droit d'auteur à l'abri des poursuites en justice intentées par les autres cotitulaires en tentant de céder rétroactivement à cette personne un intérêt dans la possession du droit d'auteur¹⁰³. Troisièmement, les cessions rétroactives créent des problèmes de validité en ce qui concerne toutes les opérations intervenues entre la date à laquelle la cession est signée (respectant ainsi l'exigence de l'écrit) et la date à laquelle la cession prend effet rétroactivement. La cession rétroactive rend-elle caduques les licences, les sûretés et les autres opérations qui ont eu lieu entre-temps ? Que dire des incidences fiscales de ces opérations¹⁰⁴ ? On pourrait être tenté de répondre spontanément qu'une cession rétroactive ne saurait porter atteinte aux droits des tiers, mais cela soulève une autre question, celle de savoir pourquoi l'auteur présumé de la violation du droit d'auteur, qui est aussi un tiers, serait lié par l'effet rétroactif, alors que le preneur de licence, le créancier garanti et le fisc ne le seraient pas.

Enfin, si l'on accepte les cessions rétroactives de droits d'auteur, une deuxième question se pose, celle de savoir si l'on devrait adopter l'approche québécoise actuelle. On se souviendra que cette approche limite la reconnaissance des cessions de droits d'auteur *nunc pro tunc* à la confirmation d'ententes verbales préexistantes, auquel cas la cession des droits d'auteur *nunc pro tunc* est rétroactive à la date de cette entente verbale.

Si l'on accepte les cessions rétroactives de droits d'auteur, il est loin d'être évident que l'on devrait limiter leur reconnaissance à la confirmation d'ententes verbales antérieures. Rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne suggère une telle limitation, et il n'existe pas non plus de raisons de principe évidentes qui justifient de ne permettre les cessions rétroactives que dans des cas particuliers. Par exemple, si une preuve satisfaisante est offerte, pourquoi ne permettrait-on pas la confirmation rétroactive des cessions déduites du comportement en plus des cessions verbales ? De plus, comment l'approche québécoise

la peine de signaler que le libellé de la *Copyright Act* des États-Unis est plus favorable aux opérations *nunc pro tunc* que celui de la loi canadienne, car la loi américaine accepte « a note or memorandum » de la cession, des termes qui peuvent désigner des documents postérieurs à l'opération (*Imperial Residential Design, id.*, p. 99 et 100).

103. *Davis, id.*, p. 101 à 104.

104. En particulier, une cession rétroactive pourrait facilement entraîner des incidences fiscales de nombreuses années après l'expiration du délai fixé par la loi pour l'établissement d'une nouvelle cotisation, entraînant en théorie des résultats injustes tant pour le contribuable que pour l'État.

actuelle s'appliquerait-elle à la cession d'un droit d'auteur entre un particulier et une société dont le particulier est actionnaire à 100 % et est l'unique administrateur ? Une personne qui se trouve dans cette situation n'a personne à qui parler au sein de l'entreprise et on peut difficilement s'attendre à ce qu'elle fasse une cession verbale. C'est exactement le genre de scénario qui a amené le demandeur, dans l'affaire *Harmony Consulting*, à faire une cession « purement mentale » de ses droits à une société qu'il contrôlait. Dans l'hypothèse où une preuve suffisante est présentée, devrait-on permettre que les cessions *nunc pro tunc* valident rétroactivement les cessions purement mentales ? Il faudra répondre à ces questions et à d'autres si l'on entend reconnaître les cessions *nunc pro tunc* de droits d'auteur en droit canadien.

1.5 Les cessions par voie électronique

Peu de causes canadiennes se sont penchées sur la question de savoir si le droit d'auteur pouvait être cédé par voie électronique – courriels, messages textes, contrats « cliquer et accepter » sur des sites Web, etc. – et, lorsqu'ils ont abordé la question, les tribunaux ne l'ont fait que de manière accessoire. Par conséquent, la question de la validité des cessions électroniques de droits d'auteur demeure entière. Et cette question fait l'objet d'arguments solides tant en faveur qu'à l'encontre de la validité de la cession des droits d'auteur par voie électronique, de sorte que la réponse n'est peut-être pas aussi évidente qu'il paraît.

La présente section explore les deux réponses possibles, en commençant par les arguments contre la cession par voie électronique, suivie par les arguments en faveur de leur validité. Elle conclut que, même s'il existe des arguments solides de part et d'autre, la réponse la plus logique est que les documents électroniques peuvent satisfaire à l'exigence de l'écrit prévue par la loi.

(i) Arguments contre les cessions de droits d'auteur par voie électronique

L'exposé des arguments contre les cessions de droits d'auteur par voie électronique commence, non pas avec la *Loi sur le droit d'auteur*, mais avec la LPRPDE, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et le commerce électronique¹⁰⁵.

105. *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5 (ci-après « *LPRPDE* »).

Pour les besoins du présent argument, les principales dispositions législatives se trouvent à la partie 2 de la LPRPDE. La partie 2 traite de l'utilisation des documents électroniques et, en particulier, des situations dans lesquelles les documents électroniques peuvent satisfaire à certaines exigences légales. Pour faciliter la consultation, nous reproduisons ci-dessous le texte de ses principales dispositions :

PART 2 – Electronic Documents

Purpose

32 The purpose of this Part is to provide for the use of electronic alternatives in the manner provided for in this Part where federal laws contemplate the use of paper to record or communicate information or transactions.

Writing requirements

41 A requirement under a provision of a federal law for a document to be in writing is satisfied by an electronic document if

- (a) the federal law or the provision is listed in l'annexe 2 or 3; and
- (b) the regulations respecting the application of this section to the provision have been complied with.

Signatures

43 [...] [A] requirement under a provision of a federal law for a signature is satisfied by an electronic signature if

PARTIE 2 – Documents électroniques

Objet

32 La présente partie a pour objet de prévoir l'utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier pour enregistrer ou communiquer de l'information ou des transactions.

Documents sous forme écrite

41 Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige qu'un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

- a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 ;
- b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Signatures

43 [...] [D]ans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

- | | |
|--|--|
| (a) the federal law or the provision is listed in l'annexe 2 or 3; and | a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 ; |
| (b) the regulations respecting the application of this section to the provision have been complied with. | b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés. |

Les tenants de cet argument font tout d'abord observer que l'article 41 de la LPRPDE semble imposer des limites à l'utilisation de documents électroniques. Plus précisément, l'article 41 précise que si une loi fédérale exige qu'un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à cette obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 de la LPRPDE et si les règlements applicables ont été observés. L'article 43 prévoit une règle semblable pour les exigences relatives à la signature.

Ceux qui sont en faveur de cet argument poursuivent en faisant observer que la *Loi sur le droit d'auteur* n'est pas inscrite sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 de la LPRPDE ; les seules dispositions qui y figurent sont le paragraphe 254(1) du *Code canadien du travail* (qui traite des bulletins de paye des employés), le paragraphe 3(2) de la *Loi sur l'arpentage des terres au Canada* (qui traite des papiers originaux relatifs aux arpentages et des documents connexes), et divers articles de la *Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux* et du *Règlement concernant les immeubles fédéraux* (qui traitent des transferts et les baux de terres fédérales en Ontario)¹⁰⁶.

Les détracteurs des cessions par voie électronique concluent leur argument en faisant valoir que, comme elle ne figure pas aux annexes 2 et 3 de la LPRPDE, la *Loi sur le droit d'auteur* n'est pas exemptée par les articles 41 et 43 de la LPRPDE. Il résulte donc du rapprochement des articles 41 et 43 que la LPRPDE exige l'utilisation de documents sur support papier et d'une signature traditionnelle non électronique. Par conséquent, toute cession par voie électronique, notamment par courriel, par message texte, par contrat conclu par un clic ou par PDF signé de façon sécuritaire, serait inefficace pour transférer les droits d'auteur.

Voilà pour les arguments invoqués contre la validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique au Canada.

106. LPRPDE, *id.*, annexes 2 et 3.

(ii) Arguments en faveur des cessions de droits d'auteur par voie électronique

Ceux qui sont en faveur des cessions de droits d'auteur par voie électronique font valoir trois arguments : en premier lieu, en raison de la définition du terme « écrit » que l'on trouve dans la *Loi d'interprétation*¹⁰⁷, il n'est pas nécessaire selon eux de recourir à la LPRPDE pour déterminer la validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique ; deuxièmement, même si la LPRPDE était pertinente, elle n'a pas pour effet d'interdire les cessions électroniques lorsqu'elle est interprétée de façon téléologique et contextuelle ; troisièmement, si l'argument tiré de la LPRPDE est juste, il vaut pour toutes les lois fédérales et pas seulement pour la *Loi sur le droit d'auteur*, ce qui entraîne des résultats absurdes.

Nous reviendrons plus loin en détail sur chacun de ces trois points. Mais pour le moment, il importe de signaler que les tribunaux canadiens ont déjà examiné à deux reprises les cessions de droits d'auteur par voie électronique et en ont confirmé à deux reprises leur validité. Ainsi, dans la décision *Seggie c. Roofdog Games*, la Cour supérieure du Québec a jugé que les courriels et les messages textes pouvaient satisfaire aux exigences de l'écrit et de la signature de la *Loi sur le droit d'auteur*, bien que, selon la Cour, les documents qui lui avaient été soumis n'équivalaient tout au plus qu'à une licence¹⁰⁸. Dans le jugement *Glasz c. Choko*, la Cour supérieure du Québec a conclu qu'un échange de courriels satisfaisait à l'exigence d'un écrit et aurait constitué une cession valide du droit d'auteur, n'eût été le fait que le consentement du cédant était vicié par l'erreur¹⁰⁹. Bien que ni l'une ni l'autre de ces décisions n'ait abordé l'argument tiré de la LPRPDE, elles n'en constituent pas moins une assise jurisprudentielle solide qui permet de faire valoir la validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique au Canada. D'ailleurs, comme nous l'expliquons plus loin, il existe au moins trois raisons convaincantes de remettre en question l'argument tiré de la LPRPDE.

En premier lieu, lorsque l'on interprète la *Loi sur le droit d'auteur* à la lumière de la *Loi d'interprétation* fédérale (comme on

107. *Loi d'interprétation*, supra, note 13.

108. *Seggie c. Roofdog Games*, 2015 QCCS 6462 : « La loi exige un écrit. [...] Le Tribunal considère que les courriels et messages texte qui émanent de M. Seggie équivalent à un document signé puisque la preuve démontre qu'il est bien l'auteur de ces messages », par. 79 et 80.

109. *Glasz c. Choko*, 2018 QCCS 5020, par. 59 à 68.

doit le faire)¹¹⁰, on constate qu'elle autorise explicitement l'utilisation de documents électroniques. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'invoquer la LPRPDE, puisque la question est réglée par la *Loi sur le droit d'auteur*. Cette conclusion découle directement de la définition du terme « écrit » que l'on trouve dans la *Loi d'interprétation*. Cette définition est large et englobe tout système visuel de symboles¹¹¹ :

écrit Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s'applique à tout terme de sens analogue. (*writing*)¹¹²

À première vue, cette définition est suffisamment large pour inclure les écrits électroniques, comme les courriels, les contrats par clic et les PDF. Les tribunaux se sont expressément fondés sur la *Loi d'interprétation* pour juger que les documents technologiques – y compris les écrits électroniques – pouvaient satisfaire aux exigences légales de l'écrit¹¹³.

Le même raisonnement vaut pour l'exigence de la signature, puisque la définition du terme « écrit » de la *Loi d'interprétation* mentionne à la fois l'« écrit » et « tout terme de sens analogue » (ce qui comprendrait logiquement les signatures). De plus, le paragraphe 33(3) de la *Loi d'interprétation* précise que les « termes de la même famille [de mots] » qu'un terme défini ont un sens correspondant. Les tribunaux se sont également appuyés sur ces articles pour appliquer la définition élargie de l'« écrit » aux signatures¹¹⁴. Rien ne justifierait d'ailleurs d'étendre la définition du terme « écrit » de la

110. *Loi d'interprétation, supra*, note 13, par. 3(1); *Access Capital Partners c. Allsteel Builders*, 2015 SKCA 33, par. 46 et 47; *Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt c. Merck & Co.*, [1995] ACF 1053, par. 13 et 20 (CA).

111. Les tribunaux ont effectivement jugé qu'un document peut être en forme « écrit » même s'il n'est pas exprimé au moyen de mots écrits, confirmant ainsi que la définition de la *Loi d'interprétation* englobe tout système de symboles visuels (*Hurray c. Haylow*, [1927] 3 DLR 1036, p. 1042 et 1043 (CA Ont.)).

112. *Loi d'interprétation, supra*, note 13, par. 35(1).

113. *Foley c. Canada*, [2000] TCJ 485, par. 32a) et 32d) (application de la *Loi d'interprétation* aux courriels); *Beatty c. First Exploration Fund 1987 & Co.*, [1988] BCJ 666, par. 12 à 20 (CS) (application aux télécopies de la définition élargie d'« écrit » de la *Loi d'interprétation* fédérale et de l'*Interpretation Act* de la Colombie-Britannique); *R c. Gagné*, 2011 QCCA 2157, par. 11-21 (application de la définition d'« écrit » de la *Loi d'interprétation* aux relevés de séances de clavardage en ligne).

114. *Canada c. Fredericton Housing, supra*, note 20, par. 140 à 144. Voir également *Foley, id.*, par. 32a).

Loi d'interprétation sans élargir également la portée de la définition du mot « signature ».

L'approche préconisée par la *Loi d'interprétation* est confirmée par la jurisprudence plus générale dans laquelle les tribunaux ont appliqué à des formes non traditionnelles d'écrits les exigences des lois fédérales et des lois provinciales. Ce genre de problème s'est posé chaque fois qu'est apparue une nouvelle technologie de production de documents et, dans chaque cas, le problème a invariablement été réglé en faveur de la nouvelle technologie. Par exemple, les tribunaux ont rapidement jugé que les documents tapés à la machine à écrire étaient des « écrits » pour l'application des exigences légales de l'écrit et de la signature¹¹⁵. Aux documents dactylographiés se sont ajoutés les télégrammes¹¹⁶, les télécopies¹¹⁷, les photocopies¹¹⁸ et, plus récemment, les courriels. Plus précisément, les tribunaux ont estimé que les courriels pouvaient satisfaire aux exigences de l'écrit ou de la signature prévues par la *Loi de l'impôt sur le revenu*¹¹⁹, la *Loi relative aux preuves littérales (Statute of Frauds)*¹²⁰, la *Loi sur la prescription*

-
115. Voir par exemple, *R c. Bryson* (1905), 10 CCC 398, p. 400 et 401 (Cour comté N-B) ; *Re Nesbitt Estate*, [1933] MJ 34, par. 3 à 8 (CBR) ; *R c. Owen*, [1987] AJ 1436, par. 13 à 18 (CP).
116. *Re English, Scottish & Australian Chartered Bank* (1893), [1891-94] All ER Rep 775, p. 779 (CA R.-U.) ; *Sadgrove c. Bryden*, [1907] 1 Ch 318.
117. *Beatty*, *supra*, note 113, par. 12 à 20 (CS) (entente de partenariat transmise par télécopieur) ; *Delisle Foods c. Glen S Case Investments*, 37 BLR (2d) 174, 1998 CanLII 1529, par. 4 (CA Ont.) (le tribunal a conclu qu'un bordereau de transmission par télécopieur non signé sur lequel figurait le nom d'une partie et qui avait été envoyé avec l'autorisation de celle-ci constituait une signature pour l'application de la *Loi relative aux preuves littérales*) ; *Re a Debtor (No 2021 of 1995)*, *supra*, note 20, par. s et t.
118. *Masson c. Kelly*, [1991] OJ 1930, par. 10 (CA) (le tribunal a également accepté dans ce paragraphe l'utilisation de télécopies).
119. *Foley*, *supra*, note 113, par. 32d).
120. *Druet c. Girouard*, 2012 NBCA 40, par. 32 à 37 (le tribunal a toutefois refusé d'aborder la question de la signature, par. 24 à 30) ; *Leopky c. Meston*, 2008 ABCR 45, par. 41 et 42 (l'exigence de l'écrit et celle de la signature avaient toutes deux été remplies par l'envoi d'un courriel). Voir également *Carttera Management c. Palm Holdings Canada*, 2011 ONSC 4573, par. 11, 12 et 13 (la signature envoyée par courriel contenait une formule toute faite selon laquelle elle n'était pas censée servir de signature contraignante, ce qui soulevait une question donnant lieu à procès quant à la question de savoir si le courriel satisfaisait aux exigences de la *Loi relative aux preuves littérales*) ; *J Pereira Fernandes SA c. Mehta*, [2006] EWHC 813, par. 16 à 31 (Ch) (le tribunal a déclaré que les courriels étaient suffisants pour satisfaire à l'exigence d'un écrit, mais que les éléments insérés automatiquement ne constituaient pas une signature en common law) ; *Bedell c. Kidder*, [2011] OJ 4090 (CSJ (petites créances)) (le tribunal a jugé que les courriels satisfaisaient à l'exigence d'un écrit, mais pas à celle de la signature prévue par la *Loi relative aux preuves littérales*).

*des actions*¹²¹ et la *Loi sur les infractions provinciales*¹²² (aucune de ces lois ne figure dans la liste de l'annexe de la LPRPDE). Il serait étrange que les tribunaux s'arrêtent à la *Loi sur le droit d'auteur* et refusent d'aller plus loin.

Enfin, l'application de la définition élargie du terme « écrit » de la *Loi d'interprétation* à la *Loi sur le droit d'auteur* est la seule méthode qui assure la neutralité technologique. Comme la Cour suprême l'a déclaré à de nombreuses reprises, la *Loi sur le droit d'auteur* doit être interprétée et appliquée d'une manière technologiquement neutre¹²³. Une approche technologiquement neutre de la Loi est une approche qui permet à tout document écrit de satisfaire à l'exigence de l'écrit, indépendamment du support utilisé. En revanche, le fait de limiter l'application du paragraphe 13(4) aux documents sur support papier ne permet pas de respecter le principe de la neutralité technologique.

À la lumière de l'analyse qui précède, la conclusion à laquelle on en arrive en ce qui concerne le premier point est que la LPRPDE n'est tout simplement pas pertinente pour trancher la question qui nous intéresse. La validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique ne peut être tranchée qu'en recourant à la *Loi sur le droit d'auteur*, qui doit être interprétée en tenant compte de la *Loi d'interprétation* fédérale et le principe de la neutralité technologique.

Deuxièmement, même si la LPRPDE était pertinente, elle n'a pas nécessairement les effets que lui imputent ceux qui doutent de la validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique. En effet, les articles 41 et 43 de la LPRPDE doivent être interprétés de façon téléologique et en tenant compte de la loi dans son ensemble¹²⁴. Il importe de signaler que ces articles se trouvent à la partie 2 de la LPRPDE, dont l'objet déclaré est « de prévoir l'utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier pour enregistrer ou communiquer de l'information ou des

121. *Re Yehia*, 2012 BCSC 1129, par. 46 ; *IDH Diamonds c. Embee Diamond Technologies*, 2017 SKCBR 79, par. 38 à 63 et les décisions qui y sont citées ; *Johal c. Nordio*, 2017 BCSC 1129, par. 31 à 44.

122. *R c. Hailey*, [2002] OJ 5321 (CJO (JP)).

123. *Société Radio-Canada c. SODRAC*, 2015 CSC 57, par. 66 et 68. Sur l'application de la neutralité technologique dans le cas des lois régissant les sociétés, voir *Newbridge Networks*, *supra*, note 22.

124. *Re Rizzo & Rizzo Shoes*, [1998] 1 RCS 27, par. 21 (la Cour précise que l'on ne peut interpréter les termes d'une loi sans tenir compte de l'esprit et de l'objet de la loi).

transactions »¹²⁵. Cet objectif déclaré comporte plusieurs conséquences importantes.

Tout d'abord, les dispositions de la partie 2 sont censées s'appliquer « dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier ». La *Loi sur le droit d'auteur* répond-elle à cette condition préliminaire qui exige qu'elle « envisage l'utilisation d'un support papier » ou autrement préconise-t-elle le recours au support papier ? Tel que déjà expliqué, la réponse à cette question est négative. La *Loi d'interprétation* et le principe de la neutralité technologique exigent que la *Loi sur le droit d'auteur* soit interprétée selon le principe de la neutralité du support. Rien ne permet de penser qu'elle « envisage l'utilisation d'un support papier » de manière expresse ou implicite.

La réponse devient encore plus claire lorsque l'on compare la *Loi sur le droit d'auteur* avec les textes réglementaires qui figurent actuellement aux annexes 2 et 3 de la LPRPDE. Ces instruments envisagent clairement « l'utilisation d'un support papier ». Les articles de la *Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux* et de son règlement qui sont mentionnés traitent de documents qui sont nécessairement établis sur support papier, tels que les « lettres patentes revêtues du grand sceau » du Canada¹²⁶. L'article pertinent de la *Loi sur l'arpentage des terres du Canada* parle, quant à lui, des « plans, journaux, carnets de notes et autres papiers originaux relatifs à ces arpentages »¹²⁷. Il s'agit de lois dont les dispositions envisagent carrément l'utilisation d'un support papier, et ce, d'une façon qui ne peut être contredite par la définition élargie du terme « écrit » que donne la *Loi d'interprétation*¹²⁸.

Ensuite, les articles 41 et 43 de la LPRPDE n'ont jamais été conçus comme une prohibition de l'utilisation des documents électroniques en ce qui concerne l'ensemble des exigences d'un écrit fédérales ; ils visent plutôt à encadrer l'utilisation de certains documents électroniques dans certains contextes réglementaires. D'ailleurs, l'article 32 déclare que l'objet de la partie 2 est « de prévoir l'utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier pour enregistrer ou communiquer de l'information ou

125. LPRPDE, *supra*, note 105, art. 32.

126. Voir par exemple, *Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux*, L.C. 1991, ch. 50, al. 5(1)a).

127. *Loi sur l'arpentage des terres du Canada*, L.R.C. 1985, ch. L-6, par. 3(2) [Non souligné dans l'original].

128. Cette interprétation ne s'applique pas en cas d'« indication contraire » d'une loi ou d'un règlement donné (*Loi d'interprétation, supra*, note 13, par. 3(1)).

des transactions », ce qui indique que la partie 2 vise à réglementer comment les documents électroniques sont utilisés, et non la question de savoir si on peut les utiliser.

Par conséquent, les articles 41 et 43 exigent que le document électronique ou la signature électronique soit conforme aux exigences particulières prévues par le règlement applicable¹²⁹. Des règlements uniques ont été pris en application de chacune des lois énumérées aux annexes 2 et 3, de sorte que les exigences applicables aux documents électroniques en vertu de la *Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux* ne sont pas les mêmes que celles applicables aux talons de chèque de paye électroniques prévus par le *Code canadien du travail*¹³⁰. Il ressort de ce cadre réglementaire complexe que les articles 41 et 43 ne visaient pas simplement à interdire ou à permettre l'utilisation de tous les documents électroniques en général, mais plutôt à réglementer la façon dont certains documents électroniques étaient utilisés dans un contexte réglementaire précis dans chaque cas.

Enfin, l'intention qu'avait le législateur en édictant la LPRPDE était de faciliter l'utilisation des documents électroniques et la partie 2 était censée réaliser cet objectif en « prévo[yant] l'utilisation de moyens électroniques ». Au risque d'affirmer l'évidence, la loi était censée faciliter l'utilisation des documents électroniques. Interpréter les articles 41 et 42 d'une manière qui rend plus difficile l'utilisation des documents électroniques après l'entrée en vigueur de la LPRPDE va donc directement à l'encontre de cet objectif. En effet, comme nous le verrons au troisième point qui suit, interpréter ainsi la LPRPDE mène en fin de compte à une situation absurde.

Ainsi, lorsque l'on interprète les articles 41 et 43 de la LPRPDE selon une méthode téléologique et contextuelle, il devient clair que l'on ne peut les interpréter comme interdisant les cessions de droits d'auteur par voie électronique. Ces articles ont pour but d'encadrer

129. LPRPDE, *supra*, note 105, al. 41b) et 43b).

130. *Règlement sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux*, DORS/2004-308 ; *Règlement sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail*, DORS/2008-115. Bien qu'aucun nouveau règlement n'ait été pris en application de la *Loi sur l'arpentage des terres du Canada*, L.R.C. 1985, ch. L-6, relativement aux documents en version électronique, les documents en question sont censés être conformes au *Règlement sur les signatures électroniques sécurisées*, DORS/2005-30 (voir le résumé de l'étude d'impact de la réglementation contenu dans le Décret modifiant l'annexe 2 de la LPRPDE, DORS/2019-84, publié dans la *Gazette du Canada*, partie 2, vol. 153, n° 8, p. 1076).

l'utilisation des documents électroniques dans certaines situations et l'absence de la *Loi sur le droit d'auteur* des annexes 2 et 3 signifie simplement qu'aucun cadre réglementaire n'est applicable.

Le troisième et dernier point veut que l'argument fondé sur la LPRPDE mène à des résultats absurdes. Plus précisément, si l'argument tiré de la LPRPDE s'applique à l'exigence de l'écrit prévue par la *Loi sur le droit d'auteur*, il s'applique aussi à toute autre exigence de l'écrit prévu par toute autre loi fédérale et tout autre règlement fédéral qui ne figure pas aux annexes de la LPRPDE.

Notons que les annexes 2 et 3 de la LPRPDE ne mentionnent que quatre textes réglementaires¹³¹. Il s'ensuit que des centaines de lois fédérales et des milliers de règlements fédéraux – y compris des lois fédérales aussi essentielles que le *Code criminel*, la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* et la *Loi de l'impôt sur le revenu* – deviendraient assujettis au régime du « support papier seulement » par application de la LPRPDE. Même les opérations gouvernementales les plus élémentaires, comme la présentation d'une demande d'accès à l'information et la réponse à celle-ci, devraient se faire par document sur support papier, puisque les courriels et l'utilisation du portail Internet actuel pour déposer une demande d'accès à l'information seraient interdits par la LPRPDE¹³².

Cette situation est absurde. Lorsque le législateur a adopté la LPRPDE, il n'envisageait certainement pas un retour systématique à l'ère prénumérique. En effet, si le simple fait de ne pas figurer aux annexes de la LPRPDE avait eu des conséquences aussi dramatiques, le législateur aurait certainement inscrit plus de trois lois et un règlement dans les annexes.

Pourtant, si l'argument tiré de la LPRPDE est fondé, toutes les activités menées en vertu de toute autre loi doivent être effectuées au moyen de documents sur support papier et toute signature doit être une signature à l'encre. Ces conséquences absurdes découlent nécessairement de la façon dont l'argument tiré de la LPRPDE interprète et applique cette loi. On ne peut éviter ces conséquences qu'en renonçant totalement à l'argument tiré de la LPRPDE, ce qui constitue une troisième raison d'accepter la validité des cessions de droits d'auteur par voie électronique au Canada.

131. Voir note 107.

132. Voir par exemple, la *Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C. 1985, ch. A-1, art. 6, al. 7a), par. 8(1), et al. 11(5)a), qui exigent tous une communication écrite et qui sont tous actuellement mis en œuvre par des moyens numériques comme les courriels ou le portail de demande d'accès à l'information en ligne.

Si l'on pèse le pour et le contre de ces deux arguments, on ne peut nier que l'argument tiré de la LPRPDE est judicieux et hautement créatif. Toutefois, il est incompatible avec la *Loi d'interprétation* et avec le principe de la neutralité technologique, qui sont deux outils d'interprétation nécessaires pour appliquer la *Loi sur le droit d'auteur*. Cet argument suppose aussi une interprétation littérale de la LPRPDE, plutôt qu'une interprétation téléologique et contextuelle, ce qui va à l'encontre de l'approche moderne en matière d'interprétation des lois. Enfin, s'il est mené à sa conclusion logique, cet argument va trop loin et a concrètement pour effet d'abolir l'utilisation des documents électroniques dans l'ensemble de la législation fédérale, ce qui ne saurait se justifier. À tout prendre, il est plus logique de penser que l'on peut valablement céder des droits d'auteur par le biais de documents électroniques.

CONCLUSION

Dans la seconde partie du présent article, nous avons examiné des domaines du droit où l'application de l'exigence de l'écrit demeure incertaine ou floue. Ces domaines sont nombreux ; ils portent sur des sujets aussi essentiels que l'applicabilité de l'exigence de l'écrit aux testaments et la question de savoir si le droit d'auteur peut être cédé rétroactivement. Et même les domaines pour lesquels il existe une jurisprudence « constante » et dont nous avons traité dans la première partie du présent article comportent leur juste part d'exceptions et d'incertitudes. Il est troublant de constater qu'une disposition législative aussi simple que l'exigence de l'écrit puisse comporter des incertitudes aussi profondes et persistantes.

Le problème sous-jacent que pose la démarche suivie par les tribunaux canadiens en ce qui a trait à l'exigence de l'écrit est l'absence d'explications claires au sujet de la finalité de cette exigence. Sans une vision commune de la raison d'être et de l'objet du paragraphe 13(4), on peut difficilement prévoir comment les tribunaux aborderont un scénario factuel donné ; de même, il est difficile d'évaluer si, dans une décision particulière, on a correctement appliqué le paragraphe 13(4). L'avancement du droit et sa clarté dans ce domaine exigent que les tribunaux en viennent à élaborer une théorie de l'exigence de l'écrit en droit d'auteur canadien. Tant que nos tribunaux ne se seront pas attelés à cette tâche, l'exigence par ailleurs simple d'un écrit signé par le cédant d'un droit d'auteur continuera à poser d'épineux problèmes juridiques.

Dans certains cas, une modification législative expresse serait la solution à privilégier à certaines de ces difficultés. Comme expli-

qué plus haut, le problème des œuvres futures ne sera entièrement résolu qu'en créant un régime juridique *sui generis* pour la cession de telles œuvres, ce qui nécessiterait probablement une modification de notre *Loi sur le droit d'auteur* (inspirée peut-être des dispositions britanniques analogues). Et certaines questions discrètes comme la validité des cessions rétroactives pourraient être facilement clarifiées par une modification législative. Mais l'exigence d'un écrit soulève tellement de questions différentes qu'il serait difficile, voire impossible, de prévoir toutes les situations possibles au moyen de modifications législatives. Qui aurait pu prévoir la possibilité des chaînes de titres prétendument fondées sur des cessions purement mentales, par exemple ? Cet auteur n'a pris connaissance d'un ensemble de faits aussi inhabituels qu'en menant des recherches pour cet article. De même, très peu de lois avec des exigences d'un écrit contiennent des dispositions détaillées sur la façon de signer l'écrit ou sur la possibilité de combiner plusieurs documents afin de satisfaire à l'exigence, même si aucun document ne satisfait à l'exigence à lui seul. Et même si un amendement était adopté qui couvrirait chacune des questions difficiles soulevées dans ces deux articles, cet amendement devrait éventuellement être interprété par les tribunaux à son tour. Cela nous ramène à la façon dont la jurisprudence comprend et applique l'exigence d'un écrit.

La détermination de l'objet de l'exigence de l'écrit sera en fin de compte un acte de création, plutôt que le fruit d'une découverte. Comme nous l'avons vu dans la première partie du présent article, il ne semble pas y avoir eu d'objectif particulier qui ait motivé les Parlements britannique ou canadien à insérer l'exigence de l'écrit à leur loi respective sur le droit d'auteur. Et la jurisprudence qui a créé à l'origine l'exigence de l'écrit n'avait pas d'autre but plus précis que celui de la cohérence logique énoncé par lord Ellenborough. Les tribunaux canadiens jouissent donc d'une grande marge de manœuvre pour déterminer quel pourrait être le véritable objet du paragraphe 13(4).

La piste d'analyse la plus prometteuse est probablement le cadre proposé par Fuller dans son importante étude sur les formalités légales¹³³. L'examen de l'exigence de l'écrit du point de vue de la fonction probatoire, de la fonction de conscientisation et de la fonction de canalisation fournit des indications utiles sur les types d'objectifs qu'elle peut utilement servir¹³⁴. En effet, une forme abrégée de cette analyse a été utilisée plus tôt dans le présent article lorsqu'il a été

133. Lon FULLER, « Consideration and Form », (1941) 41, 5 *Columbia LR* 799 ; voir partie 1 du présent article, *supra*, note 1, p. 52.

134. FULLER, *id.*, p. 801-803.

question de l'interprétation appropriée de l'expression « agent dûment autorisé » au paragraphe 13(4)¹³⁵.

Une analyse plus poussée peut montrer que l'exigence de l'écrit répond aussi à des objectifs uniques et propres au droit d'auteur. Par exemple, l'exigence de l'écrit est une nécessité pratique pour les sociétés de gestion collective, qui ne pourraient jamais gérer leurs répertoires (ou être tenues responsables par leurs membres) sans chaînes de titres écrites. L'exigence de l'écrit joue également un rôle dans les restrictions imposées aux « trolls » de droits d'auteur puisque les destinataires des mises en demeure peuvent exiger de voir des copies des cessions, ce qui permettrait au demandeur de disposer d'une chaîne de titres sur l'œuvre copiée.

Pour l'instant, cependant, l'articulation d'un objectif clair en ce qui a trait à l'exigence de l'écrit au Canada demeure un objectif ambitieux en droit canadien sur le droit d'auteur. Si les tribunaux canadiens procèdent à une analyse approfondie de l'objet de l'exigence de l'écrit, ils pourraient contribuer à favoriser l'évolution du droit sur la façon de résoudre les nombreux domaines du droit encore incertains dont nous avons parlé en détail. D'ici là, il est probable que l'exigence d'un écrit demeurera une question réglée au cas par cas, au détriment du droit d'auteur canadien, des titulaires de droits d'auteur et des utilisateurs du droit d'auteur.

135. Voir notes 41 à 45 et le texte connexe.