

Capsule

Marchandises d'importation parallèle : une Cour suprême divisée

Daniel S. Drapeau*

1. INTRODUCTION	185
2. LES FAITS ET LA PROCÉDURE	185
3. TOILE DE FOND LÉGISLATIVE	186
4. LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME	187
4.1 Le groupe Rothstein	188
4.2 Le juge Fish	189
4.3 Le groupe Bastarache	189
4.4 Le groupe Abella.	190
5. ET MAINTENANT ?	190
5.1 L'importation parallèle est-elle permise ?	190

© Daniel S. Drapeau, 2008

* Daniel S.Drapeau, associé, Ogilvy Renault S.E.N.C.

5.2	Questions sans réponses	191
6.	POUR S'Y RETROUVER : UN TABLEAU ANALYTIQUE	191

1. INTRODUCTION

Dans sa décision rendue le 26 juillet 2007 dans l'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*¹, la Cour suprême s'est penchée sur la question suivante : le droit d'auteur peut-il être invoqué pour faire obstacle à la vente de marchandises d'importation parallèle ? Les marchandises d'importation parallèle sont des marchandises authentiques, importées et vendues au Canada en violation des droits d'un distributeur canadien. Bien qu'il soit difficile d'extraire de cette décision un principe d'application générale, retenons que le droit d'auteur ne peut être employé pour contrer la vente de marchandises d'importation parallèle, dans le cas où :

- (a) les œuvres protégées par droit d'auteur apparaissent d'une manière accessoire sur l'emballage d'un produit ; et
- (b) lorsque celui qui cherche à empêcher la vente de telles marchandises est le licencié exclusif du droit d'auteur sur les œuvres qui sont reproduites par le titulaire du droit d'auteur.



2. LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Les faits qui ont donné lieu à cette affaire sont simples :

- Euro-Excellence, un ancien distributeur canadien des tablettes de chocolat TOBLERONE® et CÔTE D'OR® de Kraft (lesquelles étaient respectivement revêtues des logos illustrés ci-dessus), continuait d'acquérir ces confiseries en Europe et les vendait au Canada, faisant ainsi concurrence à Kraft Canada Inc.

1. 2007 SCC 37.

- Dans le but de faire obstacle à Euro-Excellence, Kraft Foods Schweiz AG (le fabricant des tablettes de chocolat TOBLERONE®) et Kraft Foods Belgium S.A. (le fabricant des tablettes de chocolat CÔTE D'OR®) ont respectivement obtenu des enregistrements de droits d'auteur à l'égard des logos illustrés ci-dessus. Les deux sociétés ont ensuite accordé à Kraft Canada Inc. une licence exclusive relativement à ces droits d'auteur pour le Canada.
- Kraft Canada Inc. a ensuite intenté une poursuite pour violation de droit d'auteur contre Euro-Excellence au motif que les tablettes de chocolat TOBLERONE® et CÔTE D'OR® vendues par Euro-Excellence au Canada reproduisaient les logos protégés par droit d'auteur.

Bien que Kraft ait eu gain de cause devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale (et ait ainsi obligé Euro-Excellence à masquer les logos sur les tablettes de chocolat vendues), ces décisions ont été infirmées par la Cour suprême dans une décision rendue à 7 contre 2. Bien qu'une telle majorité puisse sembler claire, les opinions contradictoires exprimées par les différents groupes de juges sont telles que l'état du droit sur cette question est loin d'être fixé. Compte tenu de ces différences d'opinion, mais aussi du fait que certains juges de la majorité se sont montrés d'accord avec certains motifs exprimés par les juges minoritaires, le lecteur arrivera à une bien curieuse conclusion à la lecture du jugement. En effet, si l'on considère les décisions des différents juges sur les deux principaux motifs (indépendamment du verdict rendu par la majorité), on arrive à un résultat qui est le contraire dudit verdict (voir tableau en encadré).

3. TOILE DE FOND LÉGISLATIVE

La toile de fond législative de cette décision est le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui traite de la violation à une étape ultérieure et qui prévoit que :

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

ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

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

En d'autres mots : même s'il n'est pas celui qui a reproduit l'œuvre sans autorisation, celui qui commet les actes énoncés à l'article 27(2) peut être responsable de la violation du droit d'auteur. L'article 27(2) n'est certes pas de lecture facile. La clef pour le comprendre (et en particulier en matière d'importations parallèles) est la suivante : afin de constituer une violation de l'article 27(2), la reproduction doit constituer une violation du droit d'auteur, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit.

4. LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME

Le juge Fish est probablement celui qui a le mieux exprimé la préoccupation qui semble sous-tendre la décision de la majorité : « (s)ans me prononcer sur cette question, j'exprime un doute sérieux quant à la possibilité de transformer ainsi le droit régissant la protection de la propriété intellectuelle au Canada en un instrument de contrôle du commerce qui n'est pas envisagé par la *Loi sur le droit d'auteur* »². En dépit des réserves du juge Fish, il n'en demeure pas moins que la majorité était confrontée au texte même de l'article 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il en résulte une décision où il est difficile de discerner un principe d'application générale. Voici comment les différents groupes de juges se sont prononcés.

2. *Ibid.*, au paragraphe 56.

4.1 Le groupe Rothstein

Pour ce groupe : « pas de violation à une étape ultérieure sans violation initiale : le licencié exclusif ne peut poursuivre le titulaire du droit d'auteur pour violation de droit d'auteur ».

Ce groupe de trois juges a tranché en faveur d'Euro-Excellence, raisonnant qu'il ne pouvait y avoir de violation à une étape ultérieure, puisqu'il n'y avait pas eu de violation initiale, dans la mesure où l'emballage sur lequel étaient reproduites les œuvres protégées avait été fabriqué par Kraft Foods Belgium S.A. et Kraft Foods Schweiz AG, propriétaires des droits d'auteurs sur lesdites œuvres :

Selon l'argument des sociétés Kraft, les présumés « auteurs de la violation hypothétique » (les personnes qui *auraient violé* le droit d'auteur si elles avaient produit les œuvres contestées au Canada) sont les sociétés mères Kraft, Kraft Foods Belgium S.A. (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS »). Cependant, KFB et KFS sont aussi, respectivement, les titulaires des droits d'auteur de Côte d'Or et de Toblerone, dont il est question en l'espèce. Le droit d'auteur même n'a pas été cédé à Kraft Canada. Pour retenir l'argument des sociétés Kraft, la Cour devrait donc conclure que les titulaires du droit d'auteur peuvent violer leur propre droit d'auteur s'ils ont concédé le droit d'auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d'auteur. À mon avis, la *Loi sur le droit d'auteur* ne permet pas aux licenciés exclusifs d'intenter contre le titulaire concédant du droit d'auteur une action pour violation de son propre droit d'auteur. Si KFS ou KFB avait reproduit les étiquettes de Kraft au Canada en violation du contrat de licence conclu avec Kraft Canada, le seul recours dont disposerait Kraft Canada serait une action pour rupture de contrat et *non pour violation du droit d'auteur*. Étant donné que le titulaire du droit d'auteur ne peut pas être responsable de la violation de ce droit envers son licencié exclusif, il n'y a en l'espèce aucune violation hypothétique et, donc, aucune contravention à l'al. 27(2)e) de la part d'Euro Excellence.³

Par ailleurs, le juge Rothstein a explicitement rejeté la proposition formulée par le juge Bastarache à l'effet que l'œuvre qui se retrouve d'une manière simplement accessoire sur l'emballage d'un produit de consommation ne tombe pas dans le champ d'intérêt éco-

3. *Ibid.*, au paragraphe 15, voir aussi les paragraphes 23, 51.

nomique légitime que vise à protéger la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge Rothstein était d'avis que cette limite imposée au droit d'auteur ne se trouve nulle part dans la Loi.

Cette décision laisse entrevoir la possibilité d'un résultat différent si Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium S.A. avaient cédé leurs droits d'auteur à Kraft Canada Inc.

4.2 Le juge Fish

Pour ce juge : « doute sérieux quant à la possibilité de transformer le droit de la propriété intellectuelle en un instrument de contrôle du commerce qui n'est pas envisagé par la Loi ».

Tout en souscrivant aux motifs du juge Rothstein, le juge Fish a émis cette réserve.

4.3 Le groupe Bastarache

Pour ce groupe : « Ne pas permettre au droit d'auteur de protéger un marché pour des biens de consommation ».

Ce groupe de trois juges a tranché en faveur d'Euro-Excellence, au motif que la présence simplement accessoire⁴ des œuvres protégées sur les emballages des tablettes de chocolat TOBLERONE® et CÔTE D'OR® ne rend pas applicables à ces dernières les protections offertes par la *Loi sur le droit d'auteur* :

[...] si une œuvre résultant de l'exercice du talent et du jugement (tel un logo) est jointe à un autre bien de consommation (comme une tablette de chocolat), les gains résultant de la vente du bien de consommation ne doivent pas être confondus avec les intérêts économiques légitimes du titulaire du droit d'auteur sur le logo, qui sont protégés par la législation sur le droit d'auteur.⁵

Sur la question à savoir si le licencié exclusif peut intenter une action en violation de droit d'auteur à l'encontre du titulaire-concé-

4. Le test énoncé par le juge Bastarache pour déterminer si la présence d'une œuvre est « accessoire » est le suivant : « Si un consommateur raisonnable qui effectue une opération commerciale ne croit pas que c'est l'œuvre protégée par le droit d'auteur qu'il achète ou utilise, il est probable que l'œuvre est simplement un élément accessoire du bien de consommation visé par l'opération. » *Ibid.*, au paragraphe 94.

5. *Ibid.*, au paragraphe 85.

dant, le juge Bastarache a répondu par l'affirmative, souscrivant aux motifs exprimés dans la dissidence du juge Abella et s'opposant ainsi aux motifs exprimés par le juge Rothstein.

4.4 Le groupe Abella

La juge Abella et la juge en chef McLachlin, dissidentes, ont rendu jugement en faveur de Kraft, rejetant ainsi :

- la théorie de la « présence accessoire » proposée par le juge Bastarache, au motif que celle-ci « aurait pour effet de créer une incertitude inutile, en invitant les tribunaux à explorer, cas par cas, le domaine inconnu de la question de savoir ce qui est « simplement » accessoire »⁶; et
- l'impossibilité, décrétée par le juge Rothstein, pour le licencié exclusif de poursuivre le titulaire-concédant pour violation de droit d'auteur. La juge Abella était d'avis que si la licence exclusive est bel et bien distincte de la cession, cela n'empêche pas que les termes de celle-ci peuvent permettre à son détenteur de faire valoir ses droits (incluant en droit d'auteur) à l'encontre du titulaire-concédant⁷.

5. ET MAINTENANT ?

Quels conseils donner aux distributeurs canadiens de produits autorisés et aux vendeurs d'importations parallèles au regard de cette décision ?

5.1 L'importation parallèle est-elle permise ?

Cette décision ne consacre pas la légalité de la vente d'importations parallèles au Canada.

En effet, la seule certitude que présente cette décision se limite aux faits bien précis qui la sous-tendent : le droit d'auteur (a) sur une œuvre reproduite d'une manière accessoire sur l'emballage d'un produit de consommation et (b) qui est détenu par le fabricant dudit produit ne peut être invoqué par un licencié exclusif pour empêcher la vente au Canada d'importations parallèles revêtues de cette œuvre.

6. *Ibid.*, aux paragraphes 110-112.

7. *Ibid.*, aux paragraphes 113-130 et en particulier, les paragraphes 120 et 128.

5.2 Questions sans réponses

Cette décision laisse indéterminés les cas suivants :

- celui où le droit d'auteur est détenu par une entité qui n'est pas impliquée dans la fabrication des marchandises d'importation parallèle ;
- celui où le droit d'auteur sur les œuvres reproduites fait l'objet d'une cession plutôt qu'une licence exclusive en faveur du distributeur canadien desdites marchandises ;

celui où l'œuvre protégée par droit d'auteur n'est pas accessoire à la marchandise vendue.

6. POUR S'Y RETROUVER : UN TABLEAU ANALYTIQUE

JUGES		MOTIFS	
		Les logos sur des emballages de produits de consommation sont-ils protégés par le droit d'auteur ?	Le licencié exclusif peut-il poursuivre le titulaire-concédant en violation de droit d'auteur ?
Majorité : NON à l'action de kraft	Rothstein J. Binnie J. Deschamps J.	OUI	NON
	Fish J.		
	Bastarache J. LeBel J. Charron J.	NON	OUI
dissidence : OUI à l'action de kraft	Abella J. McLachlin C.J.	OUI	OUI
	Total	OUI : 6	OUI : 5
		NON : 3	NON : 4