tuelle qui protégerait les aspects fonctionnels de dessins industriels, même si des lois en ce sens ont été adoptées dans d'autres pays industrialisés. De plus, il n'y a pas eu à ce jour, au Canada, de cri d'alarme en ce sens, si ce n'est les interrogations soulevées et les solutions proposées par les praticiens en propriété intellectuelle.

Par contre, il est légitime de se poser la question quant à savoir si le marché canadien et la collectivité ne seraient pas avantagés par l'octroi d'un certain monopole à des individus qui contribuent à augmenter la productivité par leurs idées innovatrices, et s'il conviendrait d'encourager ces individus. S'il y avait législation, il ne faudrait pas perdre de vue l'effet réel qu'une telle motivation aurait sur la productivité et la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale. Il faudrait également s'assurer qu'un droit, tel que celui proposé dans le présent article, ne soit pas une simple récompense à un créateur qui applique un principe de manière nouvelle et, à cette fin, il conviendrait de vérifier s'il y a un avantage économique à reconnaître un tel droit.

4.2 CPI Janv 1992

L'affaire américaine Feist et la notion d'originalité: à propos des banques de données et des compilations

Jane C. Ginsburg*

La Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire *Feist* c. *Rural Telephone*[1], du 27 mars 1991, vient d'énoncer une notion d'originalité qui risque de mettre en cause la protection par le droit d'auteur des banques de données et d'autres compilations d'information. Avant d'évoquer la décision elle-même (I-B), j'estime qu'une appréciation du bouleversement du droit d'auteur américain qu'elle effectue requiert un bref rappel de l'état antérieur de la protection des compilations par le droit d'auteur (I-A). J'analyserai ensuite ce que nous pouvons comprendre actuellement par «l'originalité» d'une oeuvre d'information (II-A), pour enfin envisager quelle sera désormais l'étendue de la protection accordée aux oeuvres d'information (II-B).

I- Ascendance et chute de l'originalité dite de la «sueur du front»: Feist et son passé

Dans son arrêt *Feist*, la Cour suprême des États-Unis a refusé la protection du droit d'auteur à un annuaire téléphonique (pages blanches) qui recensait les noms et adresses des abonnées dans certaines localités. La Cour a estimé que cette compilation d'informations, malgré son utilité et l'effort qu'aurait pu investir le compilateur, manquait d'originalité créatrice. La Cour a pris soin de dire, à plusieurs reprises, que la théorie de la protection de la «sueur du

© Jane C. Ginsburg, 1991.

* L'auteure est professeure au Columbia University School of Law. Le présent article est basé sur la causerie prononcée par l'auteure à Montréal, le 28 août 1991, devant les membres de l'ALAI CANADA.

1. 499 *U.S.* xx, 113 *L.Ed.* 2d 358, 111 *S.Ct.* 1282 (1991).

front» n'était pas valable en droit d'auteur américain. À défaut d'originalité, l'annuaire n'était pas protégeable.

A. *Historique*

Si l'on estime que l'arrêt *Feist* est si retentissant, cela est dû, au moins en partie, à la rupture qu'il effectue avec une tradition américaine du droit d'auteur, selon laquelle la protection du droit bénéficiait non seulement aux oeuvres créatrices, mais également aux oeuvres utiles dont la contribution principale des auteurs était l'effort et l'argent qu'ils avaient dépensés à recueillir l'information recensée. En effet, une étude historique du droit d'auteur aux États-Unis démontre que, depuis la première loi de 1790 sur le droit d'auteur, des ouvrages tels que des plans géographiques, des cartes maritimes et des recueils de jurisprudence faisaient l'objet de la protection. Non seulement ces oeuvres fort utiles figuraient-elles parmi les premières oeuvres déposées et inscrites (selon le système de formalités alors en vigueur), mais il semble clair que la politique du législateur était de promouvoir la création et la diffusion des oeuvres d'information afin d'encourager l'éducation des citoyens de la nouvelle république[2].

Plus récemment, c'est-à-dire durant le XX[e] siècle, et même après l'entrée en vigueur de la loi de 1976 sur le droit d'auteur, les tribunaux américains continuaient dans cette même voie de la protection des oeuvres d'information. En principe, les informations brutes ne faisaient pas l'objet de la protection, le droit d'auteur n'accordant le monopole que sur la forme dont ces informations étaient revêtues. Cependant, en pratique, la distinction entre forme et «fait» restait fort difficile à apprécier, et plusieurs commentateurs exprimaient leur crainte que la distinction ne disparaisse tout à fait. Ainsi, certaines cours ont pu retenir la contrefaçon non seulement lorsque le défendeur avait substantiellement copié une compilation d'informations, mais aussi quand celui-ci dotait les informations reproduites d'une nouvelle forme, par exemple, en réorganisant un annuaire téléphonique alphabétique par nom en un annuaire alphabétique par rue. Les tribunaux justifiaient ces résultats en rappelant que l'octroi du droit d'auteur est la contrepartie de la dépense de la «sueur du front», et qu'un concurrent ne devrait pas se prévaloir des efforts des tiers. Il en résultait qu'en pratique, sinon en théorie, la jurisprudence américaine protégait souvent par le droit d'auteur les informations en tant que telles[3].

2. Voir en général, GINSBURG, «Creation and Commercial Value: Copyright Protection for Works of Information», (1990) 90 *Colum. L. Rev.* 1865, 1873-81.
3. *Id.*, p. 1893-1907.

Cette jurisprudence était-elle aberrante? Dans l'optique classique – européenne – et personnaliste du droit d'auteur, la réponse doit être affirmative, car cette jurisprudence en général n'a fait aucun effort de rechercher une personnalité quelconque de l'auteur dont il aurait empreint son oeuvre. D'ailleurs, si elle l'avait recherchée, elle aurait souvent eu du mal à la trouver. Cependant, la tradition américaine n'est pas celle de l'Europe continentale. Dans l'optique traditionnelle américaine, le droit d'auteur protège aussi bien des valeurs commerciales que la personnalité de l'auteur.

Aux États-Unis, le droit d'auteur est de double conception: il reconnaît le droit de propriété qui est dû aux auteurs pour avoir dépensé leurs efforts créateurs, mais il le reconnaît aussi, et peut-être surtout, parce que cette reconnaissance sert à promouvoir la création et la diffusion des oeuvres utiles au bien public[4]. Si le droit d'auteur ne protégeait pas les auteurs contre le vol de leurs efforts, on risquerait de voir diminuer la production d'oeuvres témoignant de peu de personnalité, mais riche en données utiles.

Dans cette conception, le droit d'auteur frôlait le droit de la concurrence déloyale, mais aux États-Unis, les deux séries de droits n'ont jamais été très étanches[5]. Ainsi, les juges ont pu élaborer deux notions d'originalité: l'originalité «créatrice», relevant de la personnalité de l'auteur, et l'originalité dite de «sueur du front», relevant de ses efforts, qu'ils aient été «personnalisés» ou non. De même, la définition anglo-américaine classique d'une oeuvre originale comme étant une oeuvre «émanant de l'auteur et non copiée d'autrui» se prêtait à une double interprétation. Soit, on soulignait dans cette définition la notion de l'auteur dont l'oeuvre «émane» et qui l'imprègne de sa personnalité; soit, on insistait sur la notion de la production indépendante de l'oeuvre: dès lors que l'oeuvre n'a pas été copiée, elle est *de* l'auteur, et est ainsi originale. C'est cette conception double de l'originalité que l'arrêt *Feist* a mise en cause, et avec elle, toute la protection des oeuvres d'information.

B. *Arrêt Feist*

Dans l'affaire *Feist* c. *Rural Telephone Service*, le demandeur, Rural Telephone, agissait en contrefaçon contre un concurrent qui

4. Voir Constitution des États Unis, art. I, sec. 8, cl. 8 : «Congress shall have Power... to promote the Progress of Science... but securing for limited Times to Authors... the exclusive Rights to their... Writings...».
5. Voir, par exemple, *West Publishing Co.* c. *Mead Data Cent. Inc.*, 799 *F.* 2d 1219 (8th Cir. 1986); *Leon* c. *Pacific Tel. & Tel. Co.*, 91 *F.* 2d 484 (9th Cir. 1937); *Trow Directory, Printing & Bookbinding Co.* c. *Boyd*, 97 *F.* 586 (C.C.S.D.N.Y. 1899).

avait copié plusieurs noms, adresses et numéros de téléphone des annuaires du demandeur, afin de compiler un autre annuaire recensant non seulement les localités comprises dans les bottins du demandeur, mais d'autres localités avoisinantes. Les juges du fond avaient retenu la contrefaçon, essentiellement au motif que le défendeur s'est épargné l'effort que le demandeur avait dû consacrer à recueillir les données recensées.

La Cour suprême avait accepté d'entendre la cause sur la base du troisième moyen du pourvoi, à savoir l'étendue de la protection du droit d'auteur dont bénéficiait l'annuaire du demandeur. En effet, tout en reproduisant les données du demandeur, le défendeur n'en a pas fait une copie exacte, car son annuaire recouvrait plus d'informations que celui du demandeur. Le défendeur n'a pas soutenu, dans son pourvoi, que l'annuaire litigieux ne pouvait être l'objet du droit d'auteur.

Cependant, la décision de la Haute juridiction infirme la Cour d'appel non sur la question de l'étendue du droit d'auteur, mais sur son existence même. Le tribunal a déclaré que non seulement la *Loi sur le droit d'auteur* requiert l'originalité créatrice, mais que la Constitution même l'exige. La Cour traite d'aberration les décisions reconnaissant la protection de la «sueur du front», et elle approuve les décisions qui avaient limité la protection des oeuvres d'information aux oeuvres témoignant d'une sélection ou d'un agencement subjectif des données.

La Cour a souligné la distinction entre la création protégeable du droit d'auteur et une production simplement utilitaire. «*[Plaintiff] expended sufficient effort to make the white pages directory useful, but insufficient creativity to make it original*». La compilation manquait de la créativité parce que la sélection des données à propos des abonnés «*could not be more obvious; it publishes the most basic information*» et parce que la «*age old practice*» de l'organisation alphabétique était «*commonplace*» et même pas «*remotely creative*». L'oeuvre du demandeur était une de celles auxquelles «*the creative spark is so utterly lacking or trivial as to be virtually nonexistent*». Ainsi, désormais, quel qu'ait été l'effort consacré à la compilation d'une oeuvre d'information, et quelle que soit son utilité, l'oeuvre ne sera considérée comme originale que si elle témoigne de «*more than a de minimus* quantum of creativity»[6].

6. 113 *L.Ed.* 2d., à la page 380.

Ceci dit, il faut constater que la conception de l'originalité que la Cour a énoncée en est plutôt une de la non-originalité. Elle nous dit ce qui n'est pas original – à savoir la «sueur» – mais elle ne nous explique pas ce qui l'est.

Dans la seconde partie, j'examinerai, à partir des indices fournis par la décision *Feist*, ainsi qu'à partir des décisions rendues ultérieurement sur le fond, ce que pourrait signifier actuellement l'«originalité» d'une oeuvre d'information en droit d'auteur américain.

II- Protection par le droit d'auteur des oeuvres d'information: prospectives

A. *Originalité post-Feist d'une oeuvre d'information*

S'il n'a pas défini l'originalité de façon affirmative, l'arrêt *Feist* permet-il d'en déduire une définition *a contrario*? Les indices fournis par l'arrêt mènent à des hypothèses troublantes, car ils suggèrent que le tribunal envisage l'originalité d'une compilation en des termes évocateurs du droit des brevets. Ainsi, si la Cour repousse la protection de l'annuaire du demandeur au motif que sa forme est «*commonplace*», «*obvious*» and «*utterly lacking in creative spark*», faut-il en conclure qu'une compilation doit désormais témoigner de la nouveauté, du «*non obviousness*» et d'un «*flash of genius*» (ancien terme pour l'activité inventive)? Espérons qu'il s'agit, au maximum, d'une condition suffisante, mais pas nécessaire à la protection par le droit d'auteur. Toutefois, comme l'examen de la jurisprudence ultérieure l'indiquera, des notions mieux adaptées au droit des brevets risquent de faire irruption dans le droit d'auteur lorsque l'oeuvre litigieuse est une compilation.

Ceci dit, la Cour n'a pas prétendu abandonner les notions plus classiques au droit d'auteur. En effet, elle a recouru à la définition d'une compilation comprise dans le texte de la loi de 1976 sur le droit d'auteur pour en dégager des critères pour évaluer l'originalité. Selon la loi de 1976, une compilation est:

> a work formed by the collection and assembling of preexisting materials of or data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship.[7]

7. 17 *U.S.C.* § 101 (1976).

L'analyse de la Cour s'est portée sur les critères de «*selection*» et «*arrangement*»: puisque la forme d'une compilation réside dans le choix de son contenu et l'agencement des données, si ceux-ci sont originaux, ou, du moins, si l'un de ceux-ci l'est, la compilation sera protégeable[8]. D'autres aspects de la décision indiquent que s'il y a un élément de subjectivité dans la sélection et l'agencement des données, la compilation sera considérée originale.

Si la sélection ou l'organisation des données contenues dans une oeuvre d'information doivent être originales, c'est à dire, si elles doivent résulter d'un choix personnel d'un auteur, certaines oeuvres d'information répondraient mieux à ces critères que d'autres. Toute oeuvre de caractère subjectif, par exemple, les meilleurs restaurants de la province de Québec (sélection subjective), ou le guide des stations de métro à Montréal selon un itinéraire personnel (organisation subjective) sera sans doute considérée originale. Mais qu'en est-il d'un recueil exhaustif organisé alphabétiquement, chronologiquement, ou de façon également «banale»?

Supposons que je veuille recenser tous les commerces au Québec vendant du matériel informatique au détail. Imaginons aussi que ces informations formeront une banque de données dont l'organisation sera imposée par l'utilisateur, à la manière de LEXIS. Il n'y aura donc pas d'organisation propre à la banque de données[9], et l'originalité de ma banque de données ne pourrait résider que dans la sélection. Mais s'il s'agit d'une liste de *tous* les commerces de ce type, où en est la sélection?

On pourrait soutenir qu'il y a sélection dès lors que le compilateur a défini un «univers» qui ne serait pas tout à fait banal. Par exemple, une liste de tous les commerces de tous les genres au Québec ne serait pas originale, mais une liste choisissant un certain genre de commerce parmi cette totalité pourrait l'être. Je ne crois pas, cependant, que cet argument puisse prévaloir, ne serait-ce que parce que le critère de sélection sera sans doute réputé une «idée» non protégeable par le droit d'auteur. Peut-être la définition d'un «univers» tout à fait bizarre, tel que tous les cimetières d'animaux pratiquant la crémation au Canada, sera-t-elle considérée «originale», mais hormis une définition d'univers répondant presque aux critères de brevetabilité, je crois qu'il sera nécessaire de rechercher une sélection plus ample.

8. Dans le texte de sa décision, la Cour a quelquefois requis une originalité de sélection *et* d'agencement, et d'autres fois, une originalité de sélection ou d'agencement. Puisque la loi prévoit «*selected, coordinated or* arranged», on pourrait conclure qu'il s'agit de critères alternatifs et non cumulatifs.

9. Mais voir «Copyright and Computer Databases : Is Traditional Compilation Law Adequate», 65 *Tex. L. Rev.* 993, 1010-16 (1987). (Soutenant qu'une banque de données de ce genre peut néanmoins être considérée «organisée» de façon «originale», dans la mesure où le compilateur aura rangé les informations qu'il estime les plus demandées aux endroits les plus accessibles de la banque)

À première vue, on pourrait croire qu'une banque de données exhaustive ne laisse pas de place à la sélection. Cependant, une banque peut être exhaustive quant aux objets recensés, mais sélective quant aux informations qu'elle communique à propos de chaque unité recensée. Revenons à l'illustration du recensement de tous les commerces vendant du matériel informatique. Tout en étant exhaustive quant aux noms et adresses des commerces, cette banque de données peut opérer plusieurs choix quant aux autres informations recensées. La banque pourrait notamment inclure pour chaque magasin une description du matériel vendu, les marques représentées, les horaires, la superficie de chaque magasin, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, la disponibilité du service après-vente, etc. La banque pourrait inclure certaines de ces informations, mais pas d'autres. Plus il est possible de choisir parmi les éléments d'information communiqués, plus le choix effectué est susceptible d'être considéré original.

C'est la conclusion de la décision de la Cour d'appel du deuxième circuit fédéral, rendue le 11 juin 1991, dans l'affaire *Kregos* c. *Associated Press*[10]. En l'occurrence, le demandeur avait préparé des «*baseball pitching forms*» permettant aux adeptes de baseball d'évaluer les chances des lanceurs du match de gagner. Le formulaire contenait neuf catégories d'informations statistiques à remplir à propos du lanceur en cause. Le défendeur, ayant copié le formulaire, arguait son manque d'originalité, au motif qu'il ne s'agissait que de neuf éléments d'information, et que protéger le formulaire reviendrait à protéger l'information brute.

Malgré cet argument, la Cour a retenu l'originalité du formulaire du demandeur. Elle a accueilli la thèse selon laquelle le demandeur a effectué un choix personnel parmi les catégories de statistiques disponibles. D'abord, le demandeur était le seul à avoir établi un formulaire de neuf (au lieu de trois ou quatre) catégories de statistiques. Son choix du nombre d'éléments significatifs était donc nouveau et unique. En second lieu, même en acceptant le propos du défendeur que le nombre de catégories de statistiques significatives ne s'élevait pas au-delà de vingt, la Cour a conclu qu'il y avait quand même de la place pour une sélection créative. Elle a calculé que celui

10 19 *USPQ* 2d, 1161 (2d Cir. 1991).

voulant compiler un formulaire contenant neuf catégories de statistiques pouvait choisir entre 167 960 combinaisons[11].

L'arrêt *Kregos* indique donc la possibilité d'identifier des aspects de sélection originale au sein même d'une compilation exhaustive, dès lors qu'elle contient des informations complémentaires témoignant d'une sélection. Il est vrai que certaines de ces informations peuvent être considérées essentielles au genre de la compilation en cause. Par exemple, un annuaire téléphonique doit inclure les adresses et les numéros de téléphone des abonnés. C'était également le cas dans l'affaire *Kregos* où il y avait des informations pour ainsi dire «obligatoires» à cette espèce d'oeuvre. De fait, certaines des informations contenues dans les neuf catégories, notamment, le «*won-lost record*» et le «*earned run average*», étaient incluses dans des «*pitching forms*» compilées par des tiers. Ce qui comptait pour l'analyse de l'originalité n'était pas chaque catégorie distincte, mais la *combinaison* totale des neuf catégories choisies par le demandeur pour son formulaire. De même, s'il est vrai qu'une oeuvre, telle que le répertoire envisagé ci-dessus de magasins de matériel informatique, devra contenir certaines informations, c'est sur le choix total d'informations que doit porter l'appréciation de l'originalité.

Cependant, l'arrêt *Kregos* contient également des constatations pouvant mener à des résultats discutables. Notamment, la Cour a souligné le fait que le demandeur était le premier à concevoir un «*pitching form*» contenant ces neuf catégories. Elle a soulevé la nouveauté de cette sélection afin de démontrer que, contrairement à l'annuaire litigieux de l'affaire *Feist*, le formulaire litigieux n'était ni «*entirely typical*», ni «*garden variety*», ni «*obvious*»[12]. Sans doute, la Cour n'a pas voulu poser comme condition nécessaire à l'originalité la preuve de la nouveauté de la compilation mais on pourrait toutefois craindre un glissement vers une telle conclusion. Aujourd'hui, un tribunal conclura: «la nouveauté n'est pas requise, mais si la sélection effectuée par la compilation est nouvelle, il s'ensuit qu'elle est originale». Demain, un autre déclarera: «la sélection effectuée par cette compilation n'est pas nouvelle et, par conséquent, il s'ensuit qu'elle ne peut être originale»?

B. Portée de la protection d'une compilation «originale»

Même si l'oeuvre d'information peut être considérée originale selon l'analyse évoquée ci-dessus, quelle sera la portée de la protection? En quoi consistera une contrefaçon d'une telle oeuvre? L'arrêt

11. 19 *USPQ* 2d, à la page 1164, n° 3.
12. *Id.*, p. 1164-65.

Kregos fournit ici aussi quelques indications utiles. Après avoir constaté, voire insisté sur, la nouveauté des neuf catégories du demandeur, la Cour a souligné que la contrefaçon ne pourrait résider que dans la reproduction de l'élément original, à savoir la reproduction de la même, ou substantiellement de la même, combinaison de catégories. Or, le défendeur n'avait reproduit que six des neuf catégories, et il en avait ajouté quatre autres à son «*pitching form*». Le tribunal a renvoyé le dossier à celui de district pour évaluer si le défendeur avait néanmoins copié l'élément original de l'oeuvre du demandeur, mais il a exprimé des doutes quant à la probabilité du demandeur d'obtenir gain de cause[13].

Selon l'analyse du deuxième circuit dans *Kregos*, qui est également celle de la Cour suprême dans *Feist*, ce n'est qu'en reproduisant l'élément original d'une oeuvre d'information qu'il peut y avoir contrefaçon. Comme l'a dit la Cour suprême, «*No matter how original the format, however, the facts themselves do not become original through association*»[14]. Ainsi, pour revenir encore au répertoire des magasins de matériel informatique, celui qui reproduit l'intégralité des noms et adresses, mais qui laisse de côté la sélection des informations complémentaires, ne peut être contrefacteur, car il ne s'est approprié que des informations non protégeables en soi.

La Cour d'appel du second circuit a eu encore à statuer sur l'étendue de la protection d'une oeuvre d'information, cette fois à propos d'un annuaire de pages jaunes[15]. Constatant qu'après *Feist*, l'étendue de la protection par le droit d'auteur est «*thin*», la Cour a néanmoins prouvé que «*we do not believe it is anorexic*». Selon cette notion maigre, sinon famélique, de la contrefaçon, un compilateur d'informations doit démontrer une «*substantial similarity between those elements, and only those elements, that provide copyrightability to the allegedly infringed compilation... The key issue is not whether there is overlap or copying but whether the organizing principle guiding the selection at businesses for the two publications is in fact substantially similar*». L'application de ce principe mène au résultat suivant: en l'absence d'une duplication substantielle de l'organisation des éléments d'information ou en l'absence d'une correspondance étroite dans la sélection de ces éléments, il ne peut y avoir de

13. *Id.*, p. 1168. Le demandeur avait, dans un premier temps, reproduit les neuf catégories intégralement, avant d'avoir modifié son «*pitching form*». La Cour a indiqué qu'il n'y avait pas contrefaçon quant à la première version du défendeur.
14. 113 *L.Ed.* 2d, à la page 371.
15. *Key Publications Inc.* c. *Chinatown Today Publishing Entreprises Inc.*, (1991) 20 *USPQ* 2d 1122 (2nd cir. 1991).

contrefaçon de la compilation première. La Cour a souligné que même si le défendeur avait copié l'annuaire de pages jaunes du demandeur, «*no substantial categories and their listings have been taken wholesale*». Selon l'analyse du tribunal, il semble qu'un second compilateur peut éditer un annuaire qui reprend plusieurs des catégories contenues dans l'annuaire premier, pourvu qu'il ne reproduise pas la plupart de celles-ci. Autrement dit, un second compilateur peut sélectionner et brasser les données contenues dans une compilation antérieure: en commettant les actes de reproduction, le copieur ne s'approprie pas les contributions «originales» du premier compilateur.

Qu'en est-il si le prétendu contrefacteur établit une première copie intégrale du répertoire (par exemple, au moyen du télédéchargement («*downloading*») mais ne diffuse que des exemplaires «assainis» des contributions originales du premier compilateur? Le résultat final n'est pas en soi une contrefaçon, mais pour y arriver il a fallu effectuer une copie intégrale non autorisée. Selon la logique de la Cour suprême dans *Feist*, ainsi que celle du deuxième circuit dans *Kregos*, les juges ne devraient pas retenir la contrefaçon (ni allouer des dommages-intérêts importants pour l'établissement de l'unique copie contrefaisante). La Cour suprême dans *Feist* a non seulement repoussé la théorie de la protection de la «sueur» du premier compilateur, mais elle a également prôné le droit du public (et, par hypothèse, des concurrents) d'accéder librement aux informations. Selon la Cour, la non-protection de la «sueur» et des données brutes, «*is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which copyright advances the progress of science and art*»[16].

Cependant, l'inclination des juges à réprimer des agissements équivalant à des emprunts non autorisés aux efforts des tiers reste forte, même après *Feist*. La Cour d'appel du onzième circuit en a donné la preuve le 18 juin 1991 dans l'affaire *Bellsouth Advertising & Publishing Corp.* c. *Donnelly Information Publishing Co.*[17]. En l'occurrence, la société défenderesse (Donnelly), éditrice d'annuaires et d'autres recueils de ce genre, avait obtenu la liste des abonnés aux pages jaunes d'un concurrent, la société demanderesse (Bellsouth), avec l'autorisation de celle-ci. L'autorisation portait sur la confection d'un annuaire recouvrant les commerces de la localité de Greater Miami (Floride). Cependant, Donnelly ne s'est pas servi des informations fournies par Bellsouth dans la manière prévue par celle-ci. Au lieu de recréer l'annuaire de Bellsouth, Donnelly a mémorisé les

16. 113 *L.Ed.* 2d., à la page 372.
17. 933 *F.* 2d 952 (11th Cir. 1991).

informations dans ses ordinateurs et a créé des «*sales lead sheets*» permettant à Donnelly de solliciter de la publicité supplémentaire, et ainsi de publier un annuaire de pages jaunes contenant plus d'annonces publicitaires que celles contenues dans les annuaires de Bellsouth.

À la suite de l'action en contrefaçon intentée par Bellsouth, Donnelly s'est défendue au motif qu'elle n'avait copié que les informations non protégeables. En revanche, Bellsouth a soutenu que ses pages jaunes étaient organisées de façon «originale» et que Donnelly avait copié cette organisation en créant des «*sales lead sheets*» et en publiant son annuaire, même si la présentation des données sous forme des «*sales lead sheets*» n'était pas la même que celle des pages jaunes de Bellsouth.

La Cour a donné raison à la demanderesse selon le raisonnement suivant. Premièrement, l'organisation des pages jaunes était originale parce que Bellsouth avait choisi les localités recensées et les catégories de commerce sous lesquelles elle rangeait chaque nom d'abonné. (Le tribunal ne s'est pas longuement interrogé sur la question de savoir si ces éléments étaient vraiment «originaux» par rapport à ceux de Bellsouth.) En second lieu, même si les listes de Donnelly n'étaient pas organisées de la même façon que les pages jaunes, Donnelly avait néanmoins copié cette organisation puisqu'elle avait codé les informations avec les mêmes codes dont Bellsouth s'est servi, ce qui aurait permis à Donnelly de reconstruire l'organisation de Bellsouth[18].

La Cour a sans doute senti que cette argumentation témoignait d'une certaine faiblesse, puisqu'elle a noté: «*The district court's finding that this particular act was substantial appropriation, hence copying, might not be as felicitous had the sales lead sheets not been derived from the initial copy which was entered into the computer data base and fixed on the magnetic tape*»[19]. Autrement dit, l'élément qui conforte la contrefaçon, c'est le fait que la défenderesse a établi une

18. Cette théorie, qu'on peut dénommer celle de la «contrefaçon par référence» ou par «possibilité de reconstruction», n'est pas unique (ou originale?) à la Cour du onzième circuit. Le huitième circuit avait énoncé une théorie semblable dans l'affaire *West Publishing* c. *Mead Data*, *supra*, note 5, lorsqu'elle a déclaré la responsabilité pour contrefaçon des producteurs de la banque de données LEXIS, lesquels avaient inséré dans leurs rapports des décisions de jurisprudence des références aux pages des recueils de jurisprudence édités par West. La doctrine a en général désapprouvé le raisonnement de la Cour du huitième circuit. Voir, par exemple, PATTERSON et JOYCE, «Monopolizing the Law: The Scope of Copyright Protection for Law Reports and Statutory Compilations», (1989) 36 *UCLA L. Rev.* 719.
19. *Supra*, note 17.

première copie intégrale de l'oeuvre de la demanderesse. Ainsi, il est possible que, même après *Feist*, un tribunal voulant protéger les efforts investis par un premier compilateur trouvera le moyen de le faire, notamment, en identifiant comme «originales» des sélections ou des organisations de données dont le caractère vraiment personnel ou subjectif est assez contestable, et en retenant la confection d'une première copie intégrale de l'oeuvre du demandeur comme une contrefaçon dont dépendent des versions ultérieures – mêmes celles qui ne reproduisent pas l'organisation de l'oeuvre première.

À présent, il est trop tôt pour savoir si l'application plutôt cynique des leçons de *Feist* faite par la Cour du onzième circuit recueillera plusieurs adhérents parmi les cours inférieures. J'estime que le tribunal du deuxième circuit a mieux compris et suivi la philosophie de la Cour suprême. Mais, si cette estimation est exacte, il faudra constater, à la suite de *Feist*, que la protection par le droit d'auteur des oeuvres d'information aux États-Unis ne pourrait être que précaire.

4.2 CPI Janv 1992

Révision judiciaire de la première décision de la Commission du droit d'auteur en matière de droits de retransmission

H.G. Intven*

Les décisions rendues récemment par la Cour d'appel fédérale dans *ACTC* c. *American College Sports et al.*[1] et dans *FWS* c. *La Commission du droit d'auteur et al.*[2] portent sur diverses questions importantes de droit d'auteur et de droit administratif. Les deux causes découlent de demandes présentées aux termes de l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale* visant la révision de la première décision de la Commission du droit d'auteur nouvellement créée (pour remplacer la Commission d'appel du droit d'auteur) approuvant un tarif de droits pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision. Les plaidoyers dans les deux causes ont été entendus à Montréal pendant la semaine du 13 mai et les décisions ont été rendues le 3 juin 1991.

La décision de la Commission du droit d'auteur, rendue le 2 octobre 1990, imposait des droits annuels d'environ 51 millions de dollars pour 1990 et 1991 à des retransmetteurs de signaux éloignés, surtout des entreprises de télévision par câble. La Commission a fondé sa décision sur les modifications apportées le 1er février 1989 à la *Loi sur le droit d'auteur*[3], lesquelles ont été adoptées par suite de la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis*[4]. Avant ces modifications, les entreprises de télévision ou de

© Henry G. Intven, 1992.

* L'auteur est avocat chez McCarthy Tétrault.

1. *Association Canadienne de Télévision par Câble* c. *American College Sports Collective of Canada Inc. et al.*, 81 D.L.R. (4th) 376 (C.F.A.).
2. La *FWS Joint Sports Claimants* c. *La Commission du droit d'auteur et al.*, 81 D.L.R. (4th) 413 (C.F.A.).
3. L.R.C. 1985, c. C-42.
4. L.C. 1988, c. 65, art. 65.