

pagnée d'un recours en dommages et intérêts selon les règles du *Code civil du Bas-Canada* ou selon les principes de la common law.

#### CONCLUSION

L'on peut invoquer bien des motifs pour justifier l'utilisation de la marque d'autrui n'entraînant pas de confusion dans l'esprit du public. Toutefois, dans le cas de la publicité comparative il faut tout de même admettre que la non-interdiction de ce type de publicité a modifié gravement les règles de la concurrence. Les titulaires des grandes marques sont carrément victimes d'une invasion de leurs droits exclusifs, incluant celui d'empêcher la reproduction de leurs marques auxquelles se rattachent pourtant une réputation et une clientèle durement acquises. De nos jours, il est très onéreux de «bâtir» une marque de commerce. Est-il équitable de permettre qu'un titulaire d'une nouvelle marque de commerce puisse se servir impunément de la marque d'un concurrent comme levier pour se positionner automatiquement au même niveau que la grande marque? N'y a-t-il pas là une forme d'enrichissement sans cause? Cette tolérance n'est-elle pas susceptible d'entraîner des abus de nature à tromper le public?

Tenter de répondre à ces questions, c'est ouvrir un débat philosophique. D'aucuns prétendent qu'il est préférable de «laisser aller». Pour sa part, l'auteur de ces lignes est d'avis que l'utilisation de la marque d'autrui dans la publicité comparative devrait être interdite. La publicité comparative en soi n'est pas répréhensible. Ce qui ne devrait pas être permis, c'est l'évocation directe de la marque d'un concurrent dans cette publicité. Cette pratique constitue un comportement parasitaire que l'on devrait éteindre. Bref, la renommée devrait être mieux protégée.

Victor Hugo déclarait à Paris en 1846 devant la Chambre des Pairs :

Il y a deux sortes de commerce, le bon et le mauvais commerce. Le commerce honnête et loyal, le commerce déloyal et frauduleux. Le commerce honnête, c'est celui qui ne trompe pas; c'est celui qui livre aux consommateurs des produits sincères; c'est celui qui cherche avant tout le plus sûr, le meilleur, le plus fécond des bénéfices, la bonne renommée...

La bonne renommée se mérite et celui qui en bénéficie ne devrait pas être tenu d'en partager les fruits avec ses concurrents sans son consentement.

## Agaguk - Un nouveau conflit fédéral-provincial?

George Takach  
Michel Racicot

Aux termes de l'article 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, il n'existe que deux conditions pour qu'une cession de droit d'auteur soit valide: elle doit être rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui est cédé.

Aux termes de l'article 57(1), cette cession peut être enregistrée au Bureau du droit d'auteur sur production de l'acte original ou d'une copie certifiée de celui-ci.

L'article 57(3) de la loi prévoit ce qui suit:

57.3 Toute concession d'un intérêt dans un droit d'auteur, par cession ou par licence, doit être déclarée nulle à l'encontre d'un cessionnaire ou porteur de licence subséquent, qui le devient moyennant considération valable sans connaissance de la cession ou licence antérieure, à moins que celle-ci n'ait été enregistrée de la manière prescrite par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel le cessionnaire ou porteur de licence subséquent fonde sa réclamation.

Cet article a été considéré comme une disposition valable en ce qu'il encourage l'enregistrement en temps opportun des transferts de droits d'auteur afin de les protéger contre toute opération frauduleuse ultérieure portant sur la possession d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur.

© George Takach et Michel Racicot, 1991. Les auteurs sont avocats chez McCarthy Tétrault.

Toutefois, une cause récente a mis en doute l'utilité de l'article 57(3), au moins dans la province de Québec. Dans *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 384, la Cour fédérale, division de première instance, a résolu un conflit apparent entre l'article 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, d'une part, et les articles 1487 et 1488 du Code civil du Bas-Canada, d'autre part, en faveur de ces derniers, ce qui a eu pour résultat qu'une méthode difficile, sinon impraticable, de déterminer les titulaires concurrents du même droit d'auteur prévaut en ce moment au Québec. La décision dans *Poolman* a été portée en appel.

Les faits dans *Poolman* étaient plutôt simples. En 1958, Yves Thériault céda son droit d'auteur dans son roman bien connu «Agaguk» à l'Institut Littéraire du Québec. En 1964, l'Institut céda à *Poolman* les droits cinématographiques dans l'oeuvre par un contrat auquel l'auteur était également partie. En 1972, l'Institut rétrocédait les droits cinématographiques à Yves Thériault, qui à son tour les céda à une maison de production en 1981. Il s'ensuivit une série de cessions jusqu'en 1989, moment où les défendeurs auraient acquis leur intérêt. Au début de 1991, le demandeur a enregistré sa cession de 1964. Les défendeurs et les parties à la chaîne de cessions des défendeurs n'ont jamais enregistré leurs cessions.

Le demandeur a intenté une action réclamant la propriété exclusive de l'oeuvre et a tenté d'obtenir une ordonnance d'injonction intérimaire pour empêcher les défendeurs de tourner et de mettre en marché un film fondé sur «Agaguk». Les défendeurs ont aussi réclamé la propriété en s'appuyant sur les articles 1487 et 1488 du Code civil du Bas-Canada, qui se lisent comme suit:

1487. La vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions contenues dans les trois articles qui suivent. L'acheteur peut recouvrer des dommages-intérêts du vendeur, s'il ignorait que la chose n'appartenait pas à ce dernier.

1488. La vente est valide s'il s'agit d'une affaire commerciale, ou si le vendeur devient ensuite propriétaire de la chose.

Les défendeurs ont soutenu qu'étant donné que la cession de 1989 était une «affaire commerciale», ils avaient acquis ultimement un titre valable à l'égard de l'oeuvre en 1989 même si l'Institut n'avait plus la propriété des droits cinématographiques au moment de leur rétrocession à Yves Thériault en 1972.

Le demandeur a soutenu que l'article 1488 ne s'appliquait pas compte tenu de l'article 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Monsieur

le juge Pinard de la Cour fédérale, division de première instance, n'était pas de cet avis. Il a conclu, en page 392:

(Traduction)

«Cette disposition de la *Loi sur le droit d'auteur* énonce seulement qu'une cession antérieure d'un intérêt dans un droit d'auteur doit être déclarée nulle à l'encontre de tout cessionnaire ultérieur à moins que cette cession antérieure ne soit dûment enregistrée avant l'enregistrement de l'acte que le cessionnaire ultérieur fait valoir, ce qui ne veut pas dire que l'intérêt de ce premier cessionnaire dans le droit d'auteur, même s'il est enregistré avant l'enregistrement de l'acte que le cessionnaire ultérieur fait valoir, est à l'abri de toute contestation aux termes des lois générales applicables aux biens et du droit civil dans les provinces du Canada. En principe, l'enregistrement de l'acte aux termes duquel un intérêt dans un droit d'auteur est accordé n'est pas obligatoire et, sauf pour ce qui est expressément prévu au profit d'un cessionnaire ultérieur à l'article 57(3) susmentionné, ne crée rien de plus qu'une présomption de possession de cet intérêt, laquelle est réfutable.»

Cette décision entraîne une situation très embarrassante. Il en découle qu'un cessionnaire d'un droit d'auteur devrait enregistrer sans délai la cession autrement, il risque de ne pouvoir se protéger contre le vendeur qui vend le même droit d'auteur une deuxième fois si la vente ultérieure a lieu au Québec et est de nature commerciale. Cette décision aura un effet défavorable sur un certain nombre d'industries qui sont dans une mesure plus ou moins grande tributaires de biens protégés par la propriété intellectuelle, telles que l'industrie des logiciels où l'achat et la vente de droits d'auteur de logiciels constituent une activité régulière.

On ne peut affirmer avec certitude que la valeur jurisprudentielle de la décision *Poolman* se limite au Québec. La loi de l'Ontario intitulée *Sale of Goods Act*, à titre d'exemple, renferme la règle générale selon laquelle l'acheteur d'un bien acquiert un droit de propriété qui n'est pas meilleur que celui du vendeur, mais cette règle fait l'objet d'un certain nombre d'exceptions prévues par la loi et la common law. À titre d'exemple, la *Sale of Goods Act* prévoit que lorsqu'un vendeur a un droit de propriété à l'égard d'un bien qui peut être annulé et que le droit de propriété du vendeur n'est pas annulé au moment de la vente, l'acheteur acquiert un droit de propriété valable à l'égard de ce bien qu'il achète de bonne foi et sans avoir été avisé du droit de propriété imparfait du vendeur. Ces dispositions sont quelque peu analogues aux articles 1487 et 1488 du Code civil

du Québec; toutefois, de façon générale le régime du droit civil accorde plus de foi au principe que «possession vaut titre», par conséquent favorisant «l'acheteur innocent» par rapport au propriétaire de biens légitime et innocent. Il faudrait toutefois noter qu'il se peut qu'un droit d'auteur ne constitue pas un «bien» aux fins de la *Sale of Goods Act*, dans la mesure où un droit d'auteur pourrait être considéré comme une «chose in action», et que les «choses in action» sont expressément exclues de la définition de «bien» dans la *Sale of Goods Act*.

Cette cause sera probablement résolue par un examen en profondeur effectué par les cours de plus haute instance au Canada qui devront déterminer si le problème constitue une question de «propriété et de droits civils» relevant exclusivement de la compétence des provinces ou s'il constitue une question de «droit d'auteur» qui relève exclusivement de la compétence fédérale.

Il semblerait que si le problème devait être soulevé aux États-Unis, le conflit apparent serait résolu en faveur de la compétence fédérale.

En effet, dans *National Peregrine, Inc. c. Capital Federal Savings and Loan Assoc.*, (1990) 116 B.R. 194; 59 U.S.L.W. 2046, une cour de district américaine a conclu que l'opposabilité d'une sûreté portant sur un droit d'auteur exigeait un dépôt au bureau du droit d'auteur fédéral américain plutôt qu'un enregistrement aux termes des divers régimes d'enregistrement des biens personnels des États aux termes du *Uniform Commercial Code*. Cette décision, qui en est une d'importance, notamment pour les bailleurs de fonds des compagnies de logiciels américaines, était en grande partie motivée par le désir de maintenir un système uniforme pour l'enregistrement des intérêts dans les droits d'auteur. Le juge a conclu que se fonder sur les systèmes d'enregistrement des sûretés portant sur les biens personnels établis par les États pourrait mener à des conflits entre les diverses règles de droit positif relatives au rang et obligerait les parties à effectuer de nombreuses recherches. La simplicité exigeait un système d'enregistrement unique.

Sans égard à l'issue ultime de la cause *Poolman*, il faut retenir de la décision que les cessionnaires de droits d'auteur devraient enregistrer leurs cessions au bureau du droit d'auteur sans délai après la cession. Le juge dans *Poolman* a indiqué que si le requérant avait enregistré sa cession de 1964 avant les cessions aux défendeurs, il aurait probablement pu démontrer l'absence de bonne foi des défendeurs et empêcher l'application de l'article 1488 du Code civil du Bas-Canada.