rather than in mathematical symbols, are not patentable.

3. A process and/or computer program which merely produces information for mental interpretation by a human being is not patentable, nor does the process or program confer novelty upon the apparatus which uses it.

4. Claims drawn up in terms of means plus function which merely produce intellectual data are not patentable.

5. New and useful processes incorporating a computer program, and apparatus incorporating a programmed computer, are directed to patentable subject matter if the computer related matter has been integrated with another practical system that falls within an area which is traditionally patentable.

6. The presence of a programmed general purpose computer or a program for such computer does not lend patentability to, nor substract patentability from, an apparatus or process.

en mots plutôt qu'en symboles mathématiques, ne sont pas brevetables.

3. Un procédé ou un logiciel qui ne fait que fournir de l'information devant être interprétée mentalement par une personne n'est pas brevetable; le procédé ou le programme ne confère aucune nouveauté à l'appareil qu'il utilise.

4. Les revendications qui décrivent des moyens ainsi qu'une fonction et qui ne font que fournir des données intellectuelles ne sont pas brevetables.

5. Les procédés nouveaux et utiles qui incluent un logiciel ainsi que les appareils qui comprennent un ordinateur programmé sont brevetables lorsque l'objet informatique est intégré à un autre système pratique qui tombe dans le domaine de ce qui est habituellement brevetable.

6. La présence d'un ordinateur programmé de façon générale ou d'un programme destiné à un tel ordinateur ne confère ni n'enlève aucune brevetabilité à un appareil ou à un procédé.

Licence implicite et promesse sans cession: problèmes de droit d'auteur en matière de commande d'oeuvres protégées, d'option et d'engagement à céder

Vivianne de Kinder

Le présent article procède d'un examen des problèmes de droit d'auteur en matière de licence implicite, d'option et d'engagement à céder. Il est, de par son propos, circonscrit aux problèmes d'acquisition et d'exercice du droit d'auteur que soulève l'application d'ententes se rapportant à la *commande d'oeuvres protégées* (chapitre 1), à l'*option*, telle celle habituellement inscrite dans les contrats d'édition, pour la publication des trois ou cinq prochaines oeuvres d'un auteur (chapitre 2) et à l'*engagement à céder*, tel celui inscrit à l'article 14.2 de l'*Entente Collective* entre l'Association des producteurs de films et de vidéo du Québec (A.P.F.V.Q.) et l'Association des réalisateurs et réalisatrices de films du Québec (A.R.R.F.Q.), section longs métrages (salles et dramatiques), novembre 1989 (chapitre 3).

CHAPITRE I LA COMMANDE D'OEUVRES PROTÉGÉES

Pour les fins du présent chapitre, nous nous attarderons aux seules oeuvres créées en vertu d'un contrat de service[1]. Pour fins d'illustration, nous considérerons le cas d'une musique de film, composée contre rétribution, via une commande adressée verbalement par un producteur de film à un auteur.

© Vivianne de Kinder, 1993, avocat.

1. Par opposition aux oeuvres créées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail: art. 2085 et s. du Code civil du Québec (C.C.Q.). «contrat de travail» et art. 2098 C.C.Q. et s. «contrat d'entreprise et de service».

QUESTIONS:

Le producteur peut-il, dans ce contexte, utiliser l'oeuvre ainsi créée sans porter atteinte au droit d'auteur sur celle-ci?

Et, dans l'affirmative, quelles sont les limites à cette utilisation?

Il convient de répondre à ces interrogations par un rappel de la nature et de l'étendue du droit d'auteur et des principes qui prévalent en matière d'acquisition et de violation du droit d'auteur.

1.1 Nature et définition du droit d'auteur

L'expression «*droit d'auteur*», telle qu'elle est définie dans la *Loi sur le droit d'auteur*, (ci-après la Loi), désigne une série de droits distincts et exclusifs que seul le *titulaire de ce droit* peut exercer, autoriser et interdire.

Il s'agit de droits économiques ou patrimoniaux qui sont énumérés à la Loi[2].

2. *Loi sur le droit d'auteur* (la Loi) (L.R.C. (1985), c. C-42, L.C. 1988, c. 15): ces droits sont énumérés à l'article 3.(1) de la Loi et se rapportent aux droits distincts et exclusifs suivants:
DROIT DE PRODUIRE une oeuvre
Ex: produire une réclame publicitaire pour la radio à partir d'une musique préexistante
DROIT DE REPRODUIRE sous une forme matérielle quelconque, une oeuvre ou une partie importante de celle-ci
DROIT D'EXÉCUTER OU DE REPRÉSENTER EN PUBLIC une oeuvre
voir art. 2 – définitions des termes *exécution, représentation ou audition* et *télécommunication*
DROIT DE PUBLIER une oeuvre
voir art. 4.(1) – définition de *publication*
DROIT DE TRADUIRE une oeuvre auquel s'ajoutent les droits exclusifs et distincts de reproduire, de publier, de représenter en public, de communiquer par télécommunication, de produire une oeuvre dramatique ou non dramatique à partir de l'adaptation de la traduction ainsi produite, et d'autoriser l'exécution de chacun des actes précités
DROIT D'ADAPTER ou de travestir une oeuvre dramatique en une oeuvre non dramatique
Ex: transformation d'une pièce de théâtre en roman
DROIT D'ADAPTER ou de travestir une oeuvre non dramatique en une oeuvre dramatique
Ex: transformation d'un roman en film de fiction, de bandes dessinées en films d'animation

Le droit d'auteur est un droit statutaire en ce que son existence découle de la Loi: il s'agit d'un bien dont l'application, la dévolution, l'exercice et l'acquisition ou le transfert ne sauraient découler de l'usage, du droit civil ou de la common law[3], comme il s'infère de l'article 63 de la Loi:

> **63.** Personne ne peut revendiquer un droit d'auteur ou un droit similaire quelconque sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, autrement qu'en conformité avec la présente loi ou toute autre loi en vigueur à l'époque ou en vertu de celles-ci; [...].

Sont exclus de l'application de la Loi, les idées, informations, procédés ou méthodes exposés ou décrits à une oeuvre, la protection du droit d'auteur ne se rattachant qu'à l'expression concrète de l'oeuvre[4].

DROIT DE REPRODUCTION MÉCANIQUE ou de fabriquer des organes ou instruments mécaniques d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales
voir art. 5.(3) – définition de *organes mécaniques*: organes quelconques à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement
DROIT D'ADAPTER une oeuvre PAR CINÉMATOGRAPHIE
Il convient de noter que l'oeuvre cinématographique sera considérée soit comme *oeuvre dramatique «lorsque les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent à l'oeuvre un caractère original»* (voir art. 2, définition de *oeuvre dramatique*), soit comme *oeuvre photographique «si ce caractère original fait défaut»* (voir art. 3.(2))
DROIT DE COMMUNIQUER AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION
voir art. 2 et 28.01.(2) – définition de «télécommunication»
DROIT D'EXPOSER AU PUBLIC À DES FINS AUTRES QUE LA VENTE OU LA LOCATION une oeuvre artistique AUTRE qu'une carte géographique ou marine, un plan, un graphique ou une production cinématographique jouissant de la protection accordée aux oeuvres photographiques; il convient de noter que ce droit ne vise que les oeuvres à l'alinéa g) et créées après l'entrée en vigueur du présent alinéa (soit le 8 juin 1988)
DROIT D'AUTORISER l'exécution de chacun des actes précités.

3. *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music* Inc., [1980] 1 R.C.S. 357, 372-373; voir également Normand TAMARO, «La dissociation de la propriété du Code civil et des droits d'auteur: l'exemple de la saisie», *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, 1991, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1991, p. 153 à 241.

4. Il s'agit d'un principe consacré par la jurisprudence et la doctrine canadiennes; voir à cet effet la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire *Boutin c. Bilodeau*, (C.A. Québec 200-09-000032-893, 30 avril 1992; J.E. 92-755), où il s'agissait de cartes «à gratter» destinées à servir à la collecte de fonds pour des oeuvres de charité et autres causes philantropiques; il fut décidé que les cartes de la partie défenderesse ne contenaient aucun emprunt à l'expression des cartes de la partie demanderesse et que l'idée de produire de telles oeuvres n'était pas admissible à la protection du droit d'auteur. À ce sujet, le juge Baudouin écrivit, à la page 5 de la décision, ce qui suit:

Au Canada, une oeuvre est protégée sitôt qu'elle est créée, sans autres formalités, en autant que son expression soit «originale» et «fixée» sous une forme quelconque plus ou moins durable ou permanente[5].

1.2 Possession du droit d'auteur

L'auteur d'une oeuvre est en vertu de l'article 13.(1) présumé premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci. Ce principe soulève un problème d'application quant à l'attribution de la qualité d'auteur.

1.2.1 Définition de l'auteur d'une oeuvre

Hormis les cas spécifiques des photographies[6] et des *«instruments mécaniques»* ou enregistrements sonores[7], le terme *«auteur»*

La *Loi sur le droit d'auteur*, L.C., c. C-42 ne protège pas l'idée elle-même, mais simplement les représentations de celle-ci. La responsabilité des appelants ne saurait donc être retenue uniquement parce qu'ils ont repris, à leur compte, l'idée des intimés.
Dans *Moreau* c. *St-Vincent*, [1950] Ex. C.R. 798, le juge Thorson de l'ancienne Cour de l'Échiquier s'exprimait ainsi:
It is, I think, an elementary principle of copyright law that the author has no copyright in ideas but only in his expression of them. The law of copyright does not give him any monopoly in the use of the ideas with which he deals or any property in them, even if they are original. His copyright is confined to the literary work in which he has expressed them. The ideas are public property, the literary work is his own. Every one may freely adopt and use the ideas but no one may copy his literary work without his consent. (p. 203)
Il citait à ce propos les paroles du juge Riddel de la Cour d'appel de l'Ontario dans *Deck* c. *Wells*, [1931] O.R. 818:
There can be no copyright in ideas or information, and it is no infringement of copyright to adopt the ideas of another or to publish information derived from another, provided there is no copying of the language in which these ideas have, or that information has been previously embodied. (p. 834)

5. L'originalité de l'oeuvre procède d'un critère stipulé à l'article 5.(1) de la Loi, et sa fixation matérielle, d'un critère jurisprudentiel adopté par la doctrine et la jurisprudence canadiennes depuis l'arrêt *Canadian Admiral* c. *Rediffusion Inc. et al.*, [1954] R.C. de l'É. 382, 14 Fox Pat. C. 114, 20 C.P.R. 75.
Selon la doctrine et la jurisprudence, est *originale* une oeuvre dont l'expression ne procède pas d'une copie ou d'un emprunt à l'expression d'une autre oeuvre et résulte du travail personnel et substantiel de son auteur. Le critère d'originalité ne se rattache pas à la valeur artistique ou au mérite littéraire de l'oeuvre ni à la nouveauté des idées y exprimées: G.H. FOX, *Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, Toronto, Carswell, 1967, p. 41 à 43 et 107.
Au sujet de l'application du critère d'originalité à l'égard des oeuvres de compilation: *Latour* c. *Cyr*, (1951) 5 C.P.R. 21, (1951) Ex. C.R. 92, 11 Fox Pat. C. 136, 154; *T.J. Moore Co. Ltd.* c. *Accessoires de Bureau du Québec*, (1974) 14 C.P.R. (2d) 113, 116 et 119 (C.F.); et *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd.* c. *Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd. et al.*, (1985) 3 C.P.R. (3d) 81, 84.
6. Art. 10 L.D.A.
7. Art. 5.(3), 5.(4) et 11 L.D.A.

n'est nulle part défini dans la Loi. Il découle de la doctrine et de la jurisprudence canadiennes et anglaises que la qualité d'*auteur* doive être attribuée à celui qui a écrit, dessiné et contribué à la réalisation de l'oeuvre, par un apport concret au niveau de l'expression de celle-ci. Cette qualité ne saurait être reconnue à celui qui ne fait qu'émettre des idées.

> The Act does not define the term "*author*" but it may be taken that the author of a work is the person who actually writes, draws or composes it. A person who merely suggests the idea of a work to another is not the author nor even a joint author.[8]

Ainsi dans l'affaire *Courtenay* c. *Polkosnik et al.*[9], où il s'agissait d'une action en violation du droit d'auteur sur un conte pour enfants, il a été décidé que la qualité d'*auteur* ne pouvait être attribuée qu'à celui qui avait écrit le conte, soit le demandeur, même si le défendeur en avait «conçu» les personnages et l'intrigue.

> The plaintiff is the author of the work in that he gave expression to the ideas of the defendant.[10]

Qu'une personne ait conçu l'idée d'un dessin ou d'un livre, la qualité d'auteur doit lui être refusée si elle n'a pas contribué à l'exécution ou à la rédaction de l'oeuvre, par un apport substantiel au niveau de l'expression ou de la réalisation concrète de celle-ci.

En effet celui qui ne fait que retoucher, corriger ou polir par des travaux mineurs l'expression d'une oeuvre (par exemple, l'expression artistique ou dramatique d'un croquis ou d'un scénario) ne pourrait pas avoir qualité d'*auteur* ni même celle de *coauteur*[11]. Cependant,

8. G.H. FOX, *op.cit.*, note 5, *supra*, p. 238.
9. (1983) 77 C.P.R. (2d) 140 (H.C. Ont.).
10. *Id.*, p. 140.
11. En guise d'illustration, il convient de se référer aux deux arrêts suivants:
• *Kenrick* c. *Lawrence*, (1890) 25 Q.B.D. 99, cité dans G.H. FOX, *op. cit.*, p. 239: il s'agissait en cette affaire d'une action en violation du droit d'auteur par un imprimeur qui avait conçu l'idée de produire et de publier des cartes représentant une main tenant un crayon en train d'achever une croix dans un carré. Ces cartes devaient servir, en période d'élections, à informer les électeurs illettrés sur la façon d'inscrire leur vote. L'imprimeur ne sachant pas dessiner, confia à un artiste la tâche d'exécuter l'oeuvre qu'il fit enregistrer sous son nom, comme auteur de celle-ci. Le tribunal décida que l'enregistrement était invalide au motif que la qualité d'auteur devait être attribuée à la personne qui avait exécuté l'oeuvre.
Mr. Jefferson is registered as the author of the drawing. It seems to me that he was not the author. The expression is, no doubt, an unhappy one. But I do not see how a gentleman who is incapable of drawing even such a very simple picture as a rough sketch of the human hand and *who did not in fact set pencil*

s'il achève ou complète l'oeuvre par un apport substantiel à l'expression de celle-ci, il en résulterait une oeuvre nouvelle dont il serait l'auteur. Dans cette perspective, il subsisterait deux crédits distincts d'*auteur* respectivement attribués à l'auteur de l'oeuvre préexistante et à celui de l'oeuvre nouvelle qui résulterait de cet apport substantiel[12].

to paper in the matter, can be called the author of the drawing. He suggested the subject and made such limited suggestions as to the treatment as the subject admitted of; but *it seems to me that in an Act which gives copyright to drawings, the author must mean a person who has at least some substantial share in putting the touches onto paper.* (p. 106)

• *Commercial Signs c. General Motors Products of Canada Ltd. et al.*, (1937) O.W.N. 58, (1937) 2 D.L.R. 800, cité dans G.H. FOX, *op. cit.*, p. 239-240: l'oeuvre en litige était une enseigne commerciale. L'expression concrète de l'oeuvre avait été arrêtée par des croquis et textes préexistants, créés par des représentants de la défenderesse. À la réquisition de celle-ci, la demanderesse devait polir, par des travaux mineurs, l'expression de ces croquis et textes. Ce qu'elle fit. Il fut décidé que cette contribution n'était pas substantielle et qu'il n'en résultait aucun nouvel apport à l'expression de l'oeuvre.

The only conclusion is that there was no artistic skill, within the meaning of the Copyright Act, displayed by the plaintiff in the preparation of these cuts, but merely the mechanical work of putting the drawing in such a form as to enable the customer to view it from a proper perspective. If there could be copyright in any such work, the real author would seem to be not the plaintiff firm but the officials of General Motors. [...].

Enfin, il importe de souligner le cas particulier des *créations assistées ou contrôlées par ordinateur*. Les *créations assistées par ordinateur* seraient des oeuvres dont l'exécution, même si elle est facilitée par l'ordinateur, requiert l'intervention humaine. Dans cette perspective, l'ordinateur ne serait qu'un outil de création et l'oeuvre ainsi créée serait admissible à la protection du droit d'auteur, comme oeuvre littéraire, artistique, musicale ou dramatique, selon la catégorie d'oeuvres à laquelle elle correspondrait. Les conditions d'attribution et d'exercice du droit d'auteur seraient réglées selon les mêmes principes juridiques qui prévalent en droit canadien à l'égard des oeuvres créées selon les moyens traditionnels.

Les *créations contrôlées par ordinateur* seraient des oeuvres engendrées par l'ordinateur ou des oeuvres dont la production est en totalité ou quasi-totalité contrôlée par des programmes informatiques. Ce genre de créations procède certes d'une interaction entre l'usager du programme et l'ordinateur, mais cette contribution humaine peut être minime dans le processus de création. À qui doit-on, dans ce contexte, attribuer la paternité de l'oeuvre (*authorsphip*): à l'auteur du programme informatique ou à l'utilisateur de celui-ci? Cette question est loin d'être réglée. Elle fut l'objet de l'une des sessions de travail du 57e Congrès de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) auquel ont participé plusieurs juristes et experts américains, canadiens et européens en la matière. Il apparaît, des différents rapports nationaux y présentés, des recommandations à l'effet d'attribuer à l'utilisateur du logiciel le statut d'«auteur conjoint» ou de considérer l'oeuvre produite par celui-ci comme une oeuvre dérivée dont il serait l'auteur: voir les *Actes du CONGRÈS 1989 de l'ALAI*, Montréal, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990.

12. *Drabble Ltd. c. Hypolite Mfg. Co. Ltd.*, (1928) 44 T.L.R. 264, dont les faits peuvent être résumés comme suit: la partie demanderesse devait, selon une entente verbale, agir comme courtier ou agent de la demanderesse, pour l'achat

1.2.2 Exceptions à la qualité d'auteur

Il convient de répéter que l'auteur d'une oeuvre est présumé premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci. Font cependant exception à ce principe, les cas suivants:

i) Les photographies, portraits ou gravures dont la *planche ou autre production originale* aura été *commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération* en vertu de cette commande (art. 13.(2)).

Celui qui aura donné la commande est présumé, en l'absence de toutes autres dispositions à l'effet contraire entre les parties, premier titulaire du droit d'auteur;

ii) Les oeuvres exécutées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail (art. 13.(3)); l'employeur est, en l'absence d'arrangement à l'effet contraire avec le salarié, le premier titulaire du droit d'auteur[13];

iii) Les oeuvres préparées ou publiées *par l'entremise ou sous la direction* de la Couronne (art. 12); le droit d'auteur sur telles oeuvres appartient à la Couronne, en l'absence d'arrangement à l'effet contraire avec l'auteur[14]; et

d'espace publicitaire dans des journaux, moyennant paiement d'une commission par le journal-vendeur. Une réclame de la défenderesse devait apparaître dans l'espace acheté. Il s'agissait d'une oeuvre préexistante qui avait déjà fait l'objet d'une première publication ou insertion dans le *Daily Mail*.

La demanderesse prétendait que la réclame, telle que vendue par elle, procédait d'une expression entièrement nouvelle et créée par monsieur Drabble et que la défenderesse ne pouvait pas la publier, en l'absence de son consentement.

Sur la question de cet apport créatif, il convient de citer l'extrait du résumé de la décision rendue dans cet arrêt:

Mr. Drabble had claimed copyright in this as an original literary work. It was, in fact, only a colourable imitation of the Daily Mail advertisement, using most of the phrases verbatim or rearranging them. He (his Lordship) was of opinion that this was in no way an original literary work, even if it was a literary work at all. (p. 266)

[...]

Even if he [Mr. Drabble] were held to have produced an original work, he could only claim copyright in such part of it as was his own work and could not claim copyright in the work of the advertiser. (p. 266)

13. Sous réserve de ce qui suit: si l'oeuvre du salarié est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le *droit d'interdire* la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable (voir art. 13(3) de la Loi).

14. Il n'est pas certain que le *droit d'auteur de la Couronne* puisse subsister en vertu de l'article 12 à l'égard des oeuvres créées pour le compte des gouvernements par des auteurs qui ne sont pas des préposés ou agents de la Couronne.

iv) Les oeuvres anonymes: art. 34.(4)b)[15].

1.3 Acquisition ou transfert du droit d'auteur

L'article 13.(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* circonscrit toute cession totale ou partielle du droit d'auteur ou d'un intérêt dans la propriété de ce droit, à l'intervention d'un écrit signé par le titulaire du droit ainsi cédé ou concédé. En d'autres termes, il ne saurait résulter d'une convention verbale aucun tel transfert du droit d'auteur.

> **13.(4)** Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale, ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par 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.

L'intervention d'un tel écrit est essentielle à la validité ou prise d'effet de la cession ou concession. Il s'agit d'une règle de droit substantif et non s'une simple règle de preuve ou de procédure:

> [...] *celui qui entend invoquer un droit parfait à la propriété par cession doit l'établir au moyen d'un écrit signé par le titulaire de ce droit.*[16]

L'expression «*par l'entremise, sous la direction ou la surveillance* de Sa Majesté [...]» n'est nulle part définie dans la Loi. En l'absence d'une définition claire et précise sur la portée de cette expression, l'on peut présumer que le simple fait pour l'État de financer la production ou la publication de telles oeuvres ne soit pas suffisant pour lui conférer qualité de premier titulaire du droit d'auteur sur celles-ci: voir C. VINCKE, *Problèmes de droit d'auteur en éducation*, Collections Études Juridiques, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1977, p. 126:
Un simple coup d'oeil au dictionnaire suffit pour convaincre que les mots employés par le législateur supposent que la Couronne exerce sur la préparation ou la publication de l'oeuvre, une certaine autorité s'exprimant par des ordres, des instructions, des directives. Le simple fait de payer n'implique pas nécessairement pareille autorité.

15. Ce cas particulier vise des oeuvres publiées qui seraient anonymes ou signées d'un pseudonyme: l'éditeur serait réputé, jusqu'à preuve du contraire, titulaire du droit d'auteur mais cette titularité serait toutefois limitée, de par son objet, à l'exercice de recours en violation du droit d'auteur; en d'autres termes, cette attribution du droit d'auteur ne saurait conférer à l'éditeur que l'intérêt nécessaire pour l'institution ou la contestation de toutes procédures judiciaires en cette matière.
16. *Bradale Distribution Enterprises Inc. c. Safety First Inc. et Plasti-Snap Inc.*, (1989) 18 C.I.P.R. 71, 89 (C.S. Qué.)

Au regard de ce qui précède, le tranfert d'une oeuvre protégée n'entraîne pas transfert du droit d'auteur sur celle-ci. Il s'agit de deux transactions distinctes, dont l'une est entièrement régie par la *Loi sur le droit d'auteur*.

Ainsi, dans le cas de la commande décrite au début du présent chapitre, la livraison de l'oeuvre n'entraîne pas transfert du droit d'auteur sur celle-ci. Et le paiement du prix de la commande n'altère en rien, sur cette question, la situation du producteur du film.

Que la commande de la musique ait été consentie verbalement ou par écrit, le producteur n'acquiert aucun titre dans la propriété de ce droit, à moins qu'un arrangement écrit n'ait été signé à cet égard par le compositeur.

Il convient de citer l'affaire *Guillemette* c. *Centre coopératif de loisirs et de sports du Mont Orignal*[17], où il s'agissait d'une action en violation du droit d'auteur sur un logo créé dans le cadre d'un concours organisé par la défenderesse. Après avoir constaté l'absence de toute mention à cet effet dans les conditions du concours, le tribunal a décidé qu'il ne pouvait s'inférer de l'acceptation du prix, aucune cession par le lauréat du droit d'auteur sur l'oeuvre primée[18].

1.3 Violation du droit d'auteur

Il convient de répéter que le droit d'auteur réfère à une série d'actes distincts et exclusifs que seul le titulaire de ce droit peut exercer, autoriser ou interdire.

L'exécution non autorisée de l'un quelconque des ces actes constitue une violation du droit d'auteur en vertu de l'article 27.(1):

> **27.(1)** Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une oeuvre quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'exécuter.

17. (1987) 15 C.P.R. (3d) 409, 15 C.I.P.R. 123, 12 F.T.R. 51 (C.F.)
18. (1987) 15 C.P.R. (3d) 409, 412:
The question is whether the competition notice and acceptance by the plaintiff of the season ticket constituted a valid assignment of the latter's copyrights. [...], s. 12.(4) **[13.(4)]** of the Act seems quite clear to me and provides for no exceptions: the assignment of a copyright is valid only if it is in writing signed by the owner of the right or by his duly authorized agent. Furthermore, the conditions for entry to the competition in question did not provide that the Centre automatically became the owner of the copyright as a result of the competition.

Le consentement requis par l'article 27.(1) diffère d'une «licence» concédée en vertu de l'article 13.(4), en ce qu'il ne confère pas de droit ni d'intérêt dans la propriété du droit d'auteur.

> The provisions of s. 12.(4) **[13.(4)]** that the grant of an interest in a copyright must be in writing signed by the owner or his agent refers only to a licence that carries with it a proprietary interest and not to a mere licence in the nature of a permission or dispensation. The type of licence referred to in s. 12.(4) **[13.(4)]** of the Act is not a mere dispensation to do the things set out in the licence agreement. The "grant of an interest" referred to in the section means a proprietary interest in the particular right that is the subject matter of the agreement, with a licence to exercise it.[19]

Une autorisation consentie en vertu de l'article 27.(1) serait valide même si elle procède d'un accord verbal. En effet, la Loi n'édicte aucune condition de forme à ce sujet. Par ailleurs, il semble de la doctrine et de la jurisprudence que l'existence d'une telle autorisation puisse s'inférer du contrat ou de la conduite des parties:

> Such a permission for the mere doing of an act that would otherwise be an infringement of copyright may be given orally or by implication, and passes no interests.[20]

Ainsi, dans l'arrêt *Drabble Ltd.* c. *Hypolite Mfg. Ltd.*, il a été décidé que l'auteur d'une réclame destinée aux journaux et créée en vertu d'un contrat de service, ne pouvait pas s'objecter à l'utilisation de l'oeuvre, dans tel support, par son cocontractant[21]:

> A "consent" within the meaning of the Act may be inferred from the fact that the work in question may be executed by the author on the terms, express or implied, that the party commissioning him to execute the work was to have the right to use the work in a particular manner.[22]

Un tel consentement ne procèderait, de par sa nature, que d'une simple permission d'utiliser l'oeuvre aux fins convenues.

Cette permission ou autorisation, qu'elle soit verbale, écrite ou tacite, ne saurait être invoquée qu'en défense à l'encontre d'un recours en violation du droit d'auteur.

Le producteur du film pourrait, semble-t-il, sans porter atteinte au droit d'auteur du compositeur, reproduire l'oeuvre créée par celui-ci en synchronisation avec les images du film et, après cette insertion, utiliser l'oeuvre ainsi reproduite dans et aux fins de la reproduction et de la représentation publique du film.

L'exécution de ces actes serait tolérée comme si, en s'engageant à créer la musique du film contre rétribution, le compositeur avait tacitement consenti à l'utilisation de son oeuvre pour les fins précitées.

Cependant, les principes ci-haut exposés ne sauraient prévaloir si l'auteur de l'oeuvre commandée n'est pas titulaire des droits exercés par son cocontractant.

Par exemple, les compositeurs de bandes musicales de films cèdent habituellement à des sociétés de gestion collective de droit d'auteur, telles la S.O.C.A.N.[23] et la S.O.D.R.A.C.[24], le droit exclusif d'autoriser l'exécution publique et la reproduction mécanique de leurs oeuvres. Dans cette perspective, il ne saurait s'inférer du contrat de commande aucune autorisation tacite d'exécuter les actes précités:

> The inference of consent must be clear before it will operate as a defence and must come from the person holding the particular right alleged to be infringed.[25]

1.4 Licence implicite: portée et conséquences

Si le compositeur a cédé à la S.O.D.R.A.C et à la S.O.C.A.N. le droit exclusif d'autoriser la reproduction et l'exécution publique de son oeuvre, le producteur ne pourrait pas, sans porter atteinte au

19. G.H. FOX, *op. cit.*, note 5, p. 298: cet extrait réfère à l'article 12.(4) de S.R.C. 1970, c. C-30; cette codification a été modifiée et le texte de cet article apparait désormais à l'article 13.(4) de la codification actuelle de la Loi.
20. *Id.*, p. 298.
21. Voir *supra*, note 12, page 267; à souligner que le texte de l'article 2 de la loi anglaise de 1911 est, de par son expression, similaire à celui de l'article 27.(1) de la loi canadienne actuelle:
    [...] there was a consent under section 2, which need not be in writing.
    In his Lorship's opinion the plaintiffs prepared the advertisement on the instructions of their client upon the footing that they should derive benefit from it as long as their client continue to advertise through them. In his opinion, there was here no original literary work within the Copyright Act, 1911, but even if there was such a work the plaintiffs had by contract rendered it impossible for the Court to grant any injunction to restrain defendants from publishing the advertisement.
22. G.H. FOX, *op. cit.*, note 5, p. 339, à propos de l'arrêt cité ci-dessus, note 20.
23. Société Canadienne des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique.
24. Société du Droit de Reproduction des Auteurs Compositeurs et Éditeurs au Canada (SODRAC) Inc.
25. G.H. FOX, *op. cit.*, note 5, p. 339.

droit d'auteur sur la musique, reproduire celle-ci et en autoriser l'exécution publique dans et aux fins de la reproduction et de la représentation publique du film.

En l'absence d'une telle cession à ces sociétés de gestion collective de droit d'auteur, l'exécution des actes précités, dans les limites convenues, serait *tolérée* en vertu d'une autorisation tacite ou implicite d'utilisation, ne conférant au producteur aucun droit ni titre dans la propriété du droit d'auteur sur la musique.

Une telle autorisation découlerait du contrat entre les parties et subsisterait sous réserve du parfait paiement au compositeur de la rétribution convenue.

Elle s'apparente à une *licence implicite* dont l'application a été soulevée à maintes reprises, lors d'instances portant sur des logiciels[26], des plans d'architecte[27], et d'ingénieur dont l'arrêt *Netupsky* c. *Dominion Bridge*[28]. Selon la décision de la Cour suprême du Canada, l'attribution d'une *licence implicite* serait le résultat normal d'un arrangement d'affaires entre les parties.

Les faits en cette instance peuvent être résumés comme suit: l'appelant, un ingénieur, avait, dans le cadre d'un contrat de service, produit des plans et devis pour la construction par l'intimée de la structure métallique d'un immeuble de la ville d'Ottawa (en l'occurrence, le Centre municipal d'Ottawa). La convention d'honoraires signée entre l'ingénieur et l'architecte du projet mentionnait un prix forfaitaire à être payé pour les plans et devis déjà fournis et un tarif distinct, pour toute modification subséquente à ces documents. Afin de réduire les coûts de la construction, l'intimée avait modifié les plans, par des modifications mineures qui, de par leur nature, ne changeaient en rien l'expression artistique de la structure. Les plans ainsi retouchés furent soumis à l'ingénieur qui les refusa. Il s'opposait, d'ailleurs, à toute révision de ses plans. Dans ce contexte, l'intimée fit construire la structure métallique à partir de la version retouchée de ces oeuvres. L'ingénieur la poursuivit pour violation du droit d'auteur, au motif que la production et l'utilisation de cette version étaient attentatoires à son droit d'auteur. Cette action fut rejetée en première instance, puis infirmée en appel.

26. *Amusements Wiltron Inc. c. Mainville*, [1991] R.J.Q. 1930 (C.S. Qué.).
27. *Katz c. Cytrynbaum et al.*, (1984) 76 C.P.R. (2d) 276, 2 D.L.R. (4th) 52, (C.A. C.-B.); *Bemben and Kuzych Architects c. Greenhaven-Carnegy Developments Ltd.*, (1993) 45 C.P.R. (3d) 488, (C.S. C.-B.)
28. [1972] R.C.S. 368, 24 D.L.R. (3d) 484, 3 C.P.R. (3d) 1, [1972] 1 W.W.R. 420.

Il appartenait à la Cour suprême de décider si l'intimée pouvait agir comme elle l'a fait, sans porter atteinte au droit d'auteur de l'ingénieur. Sur cette question, il fut décidé qu'une autorisation pour faire les modifications reprochées à l'intimée découlait de la convention d'honoraires et qu'il ne résultait de celles-ci aucune violation du droit d'auteur, les changements ayant été effectués avec le consentement ou la *licence implicite* de Netupsky, dans des limites jugées acceptables.

Il convient de citer quelques extraits de cette décision écrite par le juge Judson:

> Au cours de son argumentation en cette Cour, Dominion Bridge a reconnu que Netupsky était le titulaire du droit d'auteur comme il le soutient, et cet aveu a servi de base aux plaidoiries en appel. La ressemblance entre les plans définitifs et les dessins antérieurs de Netupsky est manifeste en regard de la preuve; Dominion Bridge reconnaît s'être servie des plans S1 à S5 pour dresser ses propres plans, et que leur reproduction constituerait une violation de droit d'auteur si elle était faite sans le consentement, la permission ou la licence, explicite ou implicite de Netupsky. Le seul point en litige est de savoir si Dominion Bridge avait le droit de retoucher et de reproduire les plans. (p. 281-282)
>
> [...] Les plans avaient été établis et payés conformément à la convention entre Hamilton *[l'architecte]* et Netupsky. Cette convention prévoyait des changements ainsi que les modalités de rémunération pour lesdits changements. D'après la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et de cette Cour dans l'action *Netupsky* c. *Hamilton, [[1970] R.C.S. 203]*, en refusant d'effectuer les changements demandés, Netupsky violait son contrat et devenait obligé de payer tous frais additionnels relatifs aux changements, en sus du prix stipulé pour l'exécution, par lui, des modifications.
>
> Dans ces circonstances, on voit clairement que les changements ou modifications non seulement n'étaient pas interdits mais étaient prévus à l'époque où la ville d'Ottawa et, par elle, Dominion Bridge, sa sous-traitante, est devenue la titulaire de la licence de Netupsky pour la construction du Centre municipal. Par une telle licence, Netupsky consentait tacitement à ce que la titulaire fasse les changements qu'il aurait dû faire et qu'il a refusé de faire, et consentait tacitement aussi à ce qu'elle

reproduise les plans en autant d'exemplaires qu'il en faudrait pour la construction de l'ouvrage.

La jurisprudence sur le point précis en litige ici est limitée. Je fais mienne la déclaration de principe de la Cour suprême de New South Wales dans *Beck* c. *Montana Constructions Pty., [(1963), 5 F.L.R. 298]* aux pages 304-5:

> [...] that the engagement for reward of a person to produce material of a nature which is capable of being the subject of copyright implies a permission or consent or licence in the person making the engagement to use the material in the manner and for the purpose in which and for which it was contemplated between the parties that it would be used at the time of the engagement.
>
> et plus loin:
>
> [...] *the payment* for skecth plans *includes a permission or consent* to use those skecth plans for the purpose for which they were brought into existence, namely, for the purpose of building in substantial accordance with them and for the purpose of preparing any necessary drawings as part of the task of building the building.
>
> * * *
>
> There then remains the question whether there should be any implied rights to transfer it and here I think that it must inevitably be implied that the owner, having commissioned the skecth plan and having obtained the right to use it for the purpose of erecting on that site a building in substantial accordance with it, should have the right to transfer that right to a new owner of the land.
>
> [...]

L'étendue des modifications qui peuvent être apportées aux choses protégées par un droit d'auteur n'est toutefois pas illimitée. La Cour peut inférer des conditions restreignant ce droit, ou le contrat peut, explicitement ou implicitement, interdire tout changement. [...] Dominion Bridge n'a pas refusé d'attribuer à Netupsky le mérite du projet de la structure. Les plans définitifs, bien que modifiés, décrivaient une structure qui, aux yeux du profane, aurait le même aspect qu'une structure exécutée d'après les plans de Netupsky. Ce dernier avait lui-même fait

> divers changements dans ses plans [...] pour dresser les plans S1 à S5. Ces changements furent, du moins en partie, la cause des nouveaux changements nécessaires pour réduire le coût de la construction, et tous furent sanctionnés par la ville d'Ottawa. *À mon avis, les remaniements effectués par Dominion Bridge sont demeurés dans les limites qu'on doit considérer comme acceptables.* (pages 377 et s.)

L'hypothèse d'une *licence implicite* doit être vérifiée au regard des faits particuliers de chaque cas de commande d'oeuvres protégées. Elle ne saurait cependant prévaloir que si l'auteur de l'oeuvre commandée est titulaire des droits exercés par son cocontractant.

Il convient de circonscrire l'exposé ci-dessus aux interrogations suivantes.

1.4.1 À quelle époque une telle autorisation prend effet?

Il apparaît de la décision citée dans l'arrêt *Netupsky* que le client doive avoir payé le prix convenu de la commande pour bénéficier d'un droit implicite d'utilisation:

> [...] *the payment* for skecth plans *includes a permission or consent* to use those skecth plans for the purpose for which they were brought into existence, [...].

Ainsi dans le cas d'une illustration créée par un auteur pigiste à la suite d'une commande, en vue de la production et de la publication d'une affiche publicitaire pour une chaîne d'hôtels appartenant au cocontractant, l'utilisation de l'oeuvre ainsi créée aux fins précitées serait autorisée dès parfait paiement à l'auteur de la rétribution convenue.

En l'absence de ce paiement, il ne peut s'inférer aucune autorisation implicite d'utilisation. Dans cette perspective, la production et la publication de l'affiche seraient des actes attentatoires au droit d'auteur de l'illustrateur[29].

29. Il convient de noter une décision récente rendue, en Ontario, par un tribunal de première instance, dans l'arrêt *Cselko Associates Inc. et al.* c. *Zellers Inc. et al.*, et rapportée dans (1992) 44 C.P.R. (3d) 56. Cette décision portée en appel se rapporte à un cas de «*licence implicite*». Elle s'inscrit dans le cadre d'une requête pour rejet d'action présentée par la défenderesse, laquelle, à notre avis, fut à tort accueillie.
Le demandeur Cselko avait créé, dans le cadre d'une commande, l'illustration de «*ZEDDY BEAR*», expression qui désignait alors un concept publicitaire et

1.4.2 Si le client vend son entreprise, peut-il transférer à l'acquéreur de celle-ci le bénéfice d'une telle licence?

Il semble que l'on doive répondre par l'affirmative lorsque le client a payé les honoraires convenus à l'illustrateur:

> There then remains the question whether there should be any implied rights to transfer it and here I think that it must inevitably be implied that the owner, having commissioned the sketch plan and having obtained the right to use it for the purpose of erecting on that site a building in substantial accordance with it, should have the right to transfer that right to a new owner of the land.

promotionnel que la défenderesse avait développé. Il s'agissait d'une illustration entièrement créée par le demandeur en vue de son utilisation à des fins publicitaires. Il apparait des faits exposés à la décision que les parties n'aient convenu d'aucune autre affectation et que l'auteur ait reçu paiement du prix de la commande. La défenderesse fit usage de l'oeuvre aux fins convenues. Elle l'utilisa, de plus, dans la production et la vente de produits dérivés, tels des albums à colorier et des reproductions encadrées. À l'égard de ces produits, l'auteur poursuivit la défenderesse pour violation de son droit d'auteur.
Il appartenait au tribunal de décider si les actes reprochés à la défenderesse étaient attentatoires au droit d'auteur et, dans la négative, accueillir la requête pour rejet d'action. Il fut décidé qu'il ne pouvait s'inférer de la convention entre les parties aucune restriction d'utilisation et qu'en pareil cas, la défenderesse était investie de tous les droits et privilèges d'un possesseur du droit d'auteur, par application d'une coutume dans le milieu:
It was made known to Cselko that the illustrations he was commissioned to do were going to be used by Zellers for *advertisement purposes*. No limitation on the use to which Zellers could put the illustrations was ever discussed. (p. 57)
The plaintiff, [...], has filed an affidavit of David Yaxley who is art director of Sears Canada. [...] The thrust of Mr. Yaxley's affidavit is that Sears' practice is to negotiate specific separate fees for each of the various uses to which the artist's work is to be put. [...] It is clear from his cross-examination that he has no experience whatever in situations where commercial artwork is purchased with no express limitations placed on its use.
Chris Yaneff [...]. It is evidence that it is the custom of the trade that a commercial artist assigns all rights in the work to his customer and that the custom is so widely known that a written assignment is rarely executed. In other words, it is up to the artist to specifically limit the uses if there are to be limits. [...]
Danielle Jones, [...] testifies that it is standard practice in the industry that all rights are assigned to the client unless the artist expressly limits other use. (p. 58)
[...]
I am satisfied that the plaintiff's claims do not survive a good hard look on the material presented on this motion. (p. 59)
Cette décision procède d'une application erronée de la Loi, au regard de l'article 63 et de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Netupsky*.

1.4.3 Le client peut-il unilatéralement modifier l'oeuvre?

La réponse serait vraisemblablement négative, à moins de prouver que les modifications effectuées par le client ne soient des retouches mineures, dictées par les besoins du contrat.

1.4.4 Le client peut-il unilatéralement utiliser l'oeuvre en liaison avec un autre produit ou service?

Une telle affectation serait interdite, sauf si elle s'inscrit dans la poursuite de l'une des fins envisagées par les parties, au moment de leur entente.

Le cocontractant de l'illustrateur ne pourrait pas, à notre avis, utiliser l'oeuvre donnée en exemple pour une publicité ou une promotion d'une compagnie d'aviation qu'il aurait acquise à une époque ultérieure à celle du contrat. Il s'agirait d'une affectation nouvelle qui ne pourrait pas découler du contrat, étant alors inexistante et, par conséquent, étrangère aux fins envisagées par les parties.

Il convient de citer l'affaire *Bemben & Kuzych Architects* c. *Greenhaven-Carnegy Dev. Ltd.*[30], où il s'agissait d'une action en violation du droit d'auteur sur des plans d'architecte, créés pour et aux fins de la construction d'un projet résidentiel sur un site donné. L'architecte avait reçu, pour ce projet, paiement de la rétribution convenue. Sans son consentement, les défendeurs firent emploi de ses plans dans la construction d'un deuxième projet, sur un autre terrain. Il fut décidé qu'une telle affectation était étrangère à la convention souscrite par l'architecte et par conséquent attentatoire au droit d'auteur de celui-ci[31].

CHAPITRE 2- LE CONTRAT D'OPTION

Il s'agit, pour les fins du présent titre, d'examiner les effets et conséquences d'une option qu'un éditeur de livres se fait habituellement consentir par les auteurs de son répertoire, pour la publication de leurs trois ou cinq prochaines oeuvres.

30. *Op. cit*, voir *supra*, note 26.
31. P.G. JOBIN, *Précis sur la vente*, La réforme du Code civil, Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, Ste-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1993, p. 399 à 401.

QUESTIONS:

Une telle option est-elle opposable à un éditeur subséquent?

Confère-t-elle à l'éditeur *d'origine* l'intérêt requis pour empêcher ou faire cesser la publication par un tiers d'une des oeuvres visées par l'option?

2.1 Nature des droits concédés par l'option

Cette question sera étudiée, au regard du *nouveau* Code civil du Québec, dont l'entrée en vigueur est prévue pour janvier 1994, et de la *Loi sur le droit d'auteur*, à partir d'une option qui aurait été concédée en vertu d'un contrat d'édition, libellée comme suit:

> L'AUTEUR accorde à l'ÉDITEUR une option pour la publication du manuscrit de son prochain roman, selon des conditions qui ne seront pas inférieures à celles stipulées au présent contrat. l'ÉDITEUR disposera d'un délai de trois (3) mois à partir de la réception du manuscrit pour informer l'AUTEUR de son acceptation ou de son refus du manuscrit et, en cas d'acceptation, d'un délai raisonnable pour le publier.

Une telle option procéderait, à notre avis, de la nature d'une *promesse unilatérale de vente* mais dont l'objet serait une cession des droits de publication[32]. Une telle promesse n'équivaudrait pas à vente et encore moins à une cession ou concession d'un intérêt ou droit dans la propriété du droit d'auteur[33].

La levée de l'option ne donne pas naissance à une vente mais à une promesse bilatérale[34], laquelle confère au bénéficiaire le droit

32. *Id.*, page 400: «Ainsi, en règle générale, la levée de l'option ne crée pas de droit réel susceptible de permettre l'inscription. [...]».
33. *Id.*, p. 400:
[...] la levée de l'option donne naissance à une promesse bilatérale, non à une vente.
Enfin, après la levée de l'option, les parties disposent des mêmes droits que dans la promesse bilatérale: elles peuvent toutes les deux recourir à l'action en passation de titre, celles en dommages-intérêts [...].
34. *Id.*, p. 398
Cette disposition **[1397 C.C.Q.]** semble donc exclure toute possibilité d'obtenir la nullité de la vente consentie au tiers.

d'exercer une action en passation de titre contre son cocontractant récalcitrant[35].

Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'exercice de l'option, dans le délai prescrit, confère à l'éditeur l'intérêt requis pour demander transfert des droits de publication ou «*passation de titre*» dans la propriété de tels droits. L'intérêt ainsi acquis résulterait d'une promesse bilatérale et subsisterait sous forme d'une créance, jusqu'à l'intervention de l'acte de cession.

> En ce qui concerne d'abord la promesse bilatérale, [...]: elle ne constitue pas une vente, mais un avant-contrat par lequel les parties s'obligent à passer ultérieurement la vente. [...] La promesse elle-même n'engendre aucun des effets de la vente; notamment elle ne transfère pas la propriété du bien ni ne confère au promettant-acquéreur aucun droit réel qui justifierait l'inscription.[36]

Avant la ratification de l'acte de cession, l'éditeur n'aurait pas la qualité ni l'intérêt d'un cessionnaire d'un droit, titre ou intérêt dans le droit d'auteur sur l'oeuvre visée par l'option.

2.2 Recours de l'éditeur

Quels seraient les recours de l'éditeur, dans l'hypothèse où l'oeuvre serait, avant la ratification de l'acte de cession, publiée par un tiers-acquéreur ou cessionnaire?

En vertu de l'article 1397 C.C.Q., le contrat conclu en violation de la promesse serait opposable à l'éditeur, sous réserve toutefois de ses recours en dommages-intérêts contre l'auteur et, le cas échéant, le tiers-cessionnaire qui, de mauvaise foi, aurait transigé avec celui-ci

> Que le bien ait été vendu à un tiers de bonne foi en violation de la promesse, les dommages-intérêts contre le promettant-vendeur constituent la seule sanction possible; [...]. Si toutefois le tiers acquéreur est de mauvaise foi, il a commis la faute d'avoir délibérément contribué à frustrer le bénéficiaire de ses droits et attentes légitimes, ce qui le rend passible de dommages-intérêts comme le promettant-vendeur, mais au plan extracontractuel.[37]

Il semble que l'article 1397 C.C.Q. exclut toute possibilité d'obtenir la nullité de la vente ou cession consentie au tiers[38]. L'éditeur

35. *Id.*, p. 397.
36. *Id.*, p. 396.
37. *Id.*, p. 397.
38. Voir *supra*, note 34.

ne pourrait pas, au regard de ce qui précède, empêcher ou faire cesser la publication, à moins d'intervenir avant la cession ou «*vente*» au tiers-acquéreur des droits de publication.

Il n'aurait pas davantage, à notre avis, l'intérêt requis en vertu de l'article 36 de la *Loi sur le droit d'auteur* pour se prévaloir, à l'encontre du tiers-acquéreur, du recours en violation du droit d'auteur:

> **36.** L'auteur, ou un autre titulaire d'un droit d'auteur, ou *quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession* consentie par écrit d'un auteur ou d'un autre titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une poursuite, action ou procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prescrits par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

Avant la ratification de l'acte de cession, l'intérêt dont l'éditeur serait détenteur s'inscrirait dans l'exercice d'une option, laquelle ne confère aucun droit réel.

Ce genre de transaction ne participerait pas, selon nous, de la nature d'une *cession* ou *concession* et encore moins d'un «*equitable assignment*», notion empruntée au droit anglais, laquelle peut être définie comme un genre de «trust» ou gage sans dépossession créé en faveur du promettant-vendeur:

> No doubt an equitable assignment of a chose in action results in the creation of a sort of trust on the part of the assignor for the benefit of his assignee.[39]

2.3 Distinction à propos de l'oeuvre future

Les principes ci-haut exposés ne sauraient prévaloir si, au lieu d'une option, l'auteur avait cédé à l'éditeur les droits de publication sur le manuscrit de son prochain roman.

Il est vrai qu'une telle cession ne peut prendre effet avant l'achèvement du manuscrit. Le droit d'auteur au Canada prend naissance dès la création de l'oeuvre et ne saurait subsister sur une oeuvre future:

39. *Downing General Synod of the Chuch of England et al.*, (1943) O.R. 652, 3 C.P.R. 49, 63, 3 Fox Pat. C. 131 (Cour d'appel de l'Ontario).

> Copyright subsists only in respect of works already published or composed and not yet published and there cannot, therefore, be prospective copyright in work that have not yet come into existence [...].[40]

Il serait donc utile et nécessaire de préciser au contrat d'édition que la cession ainsi consentie prendrait effet de plein droit dès la création de l'oeuvre à laquelle elle se rattache:

> An assignment of copyright in a work to be produced will be enforced when it is produced.[41]

Une telle acquisition de droits serait susceptible de conférer à l'éditeur un intérêt réel dans la propriété du droit d'auteur sur l'oeuvre:

> [...], the publisher may seek to obtain from the author an *assignment of copyright in all future works* to be produced by him within a given period of time, often years. The effect of such assignment at first glance appears to be more restrictive than a simple option especially with respect to the time element. The publisher is furthermore given a real interest in the copyright itself.[42]

Par une telle cession, l'éditeur se réserverait l'exclusivité du prochain roman de son auteur. Une telle réserve doit cependant être conforme aux prescriptions de l'article 34 de la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs*[43]:

> Toute entente entre un diffuseur et un artiste réservant au diffuseur l'exclusivité d'une oeuvre future de l'artiste ou lui reconnaissant un droit de décider de sa diffusion doit, en plus de se conformer aux exigences de l'article 31:
>
> 1° porter sur une oeuvre définie au moins quant à sa nature;
>
> 2° être résiliable à la demande de l'artiste à l'expiration d'un délai d'une durée convenue entre les parties ou après la création d'un nombre d'oeuvres déterminées par celles-ci;

40. G.H. FOX, *op. cit.*, note 5, p. 6.
41. *Id.*, p. 290.
42. L. SARNA, *Authors and Publishers Agreements and Legal Aspects of Publishing*, Toronto, Butterworths, 1980, p. 47.
43. L.Q. 1988, c. 69.

3° prévoir que l'exclusivité cesse de s'appliquer à l'égard d'une oeuvre réservée lorsque, après l'expiration d'un délai de réflexion, le diffuseur bien que mis en demeure, n'en fait pas la diffusion;

4° indiquer le délai de réflexion convenu entre les parties pour l'application du paragraphe 3°.

Au regard de ce qui précède, il semble que la cession puisse être invalide en l'absence de l'engagement par l'éditeur de publier l'oeuvre dans un délai raisonnable: il s'agirait d'une condition dont l'inexécution entrainerait la résiliation de la cession et la rétrocession à l'auteur des droits acquis par l'éditeur.

Sous réserve des principes ci-haut exposés, il résulterait de la cession un transfert à l'éditeur d'un intérêt ou droit quelconque dans la propriété du droit d'auteur. Ce transfert prendrait effet dès la création de l'oeuvre visée par la cession.

Dans cette perspective, l'éditeur serait, en qualité de cessionnaire, titulaire des droits de publication sur l'oeuvre et pourrait, en vertu de l'article 36 de *Loi sur le droit d'auteur*, empêcher ou faire cesser la publication de celle-ci par un tiers-acquéreur ou cessionnaire: un tel acte serait, en vertu de l'article 27.(1) de la Loi attentatoire au droit de l'éditeur, exposant le tiers-acquéreur à des recours en violation du droit d'auteur et en usurpation du droit de propriété.

Un tel transfert peut faire l'objet d'un enregistrement au Bureau du droit d'auteur. Il s'agit d'une procédure utile pour préserver les droits ainsi acquis contre tout transfert subséquent des mêmes droits, à la condition toutefois qu'elle intervienne avant l'enregistrement de cet acte ultérieur, tel qu'il apparait de l'article 57.(3) de la Loi:

> **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'ai 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.

L'éditeur pourrait ainsi se prévaloir de la cession ainsi enregistrée contre tout cessionnaire subséquent des droits de publication.

Il est vrai qu'en vertu de l'article 1713 C.C.Q., la vente du bien d'autrui serait frappée de nullité, peu importe si l'acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi, à moins cependant que le vendeur ne devienne propriétaire du bien vendu. Selon l'article 1714 C.C.Q., le véritable propriétaire du bien vendu pourrait demander la nullité de la vente et revendiquer ce bien contre l'acheteur, *à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive*, en vertu des articles 2917, 2919 et 2920 C.C.Q.:

> **2917.** Le délai de prescription acquisitive est de dix ans, s'il n'est autrement fixé par la loi.
>
> **2919.** Le possesseur de bonne foi d'un meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire.
>
> Tant que ce délai n'est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le meuble, à moins qu'il n'ait été acquis sous l'autorité de la justice.
>
> **2920.** Pour prescrire, il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé *lors de l'acquisition*, quand même leur possession utile n'aurait commencé depuis cette date. [...]

Il convient de noter que ces dispositions viseraient tout bien meuble tant corporel qu'incorporel, dont le droit d'auteur.

Suivant le Code civil du Québec, le véritable propriétaire pourrait, tant que le délai de prescription acquisitive n'est pas expiré, revendiquer le meuble, à moins qu'il n'ait été acquis sous l'autorité de la justice:

> En ce qui concerne la vente d'un bien meuble, cette vente, sauf cas de fraude ou de non-respect des formalités prescrites par la loi, accorde à l'adjudicataire une protection complète contre la revendication en nullité.[44]

Si le bien ainsi vendu était un meuble *acquis par l'acheteur dans le cours des activités de l'entreprise du vendeur*, le véritable propriétaire ne pourrait exercer son droit de revendication qu'en remboursant à l'acheteur de *bonne foi* le prix payé par celui-ci, selon le deuxième alinéa de l'article 1714 du Code civil du Québec.

44. P.G. JOBIN, *op. cit.*, note 30, p. 407.

Au regard de ce qui précède, il s'avère donc important de faire enregistrer, dans les meilleurs délais après la ratification, la cession du droit d'auteur consentie à l'éditeur.

En ce faisant, l'éditeur donnerait notification publique de son acquisition. Cette notification aurait l'avantage d'être opposable à tout acquéreur subséquent et de mettre en échec la prescription acquisitive de l'*acquéreur de bonne foi*, (art. **2920** C.C.Q.) et même, à notre avis, celle du possesseur de mauvaise foi (art. **2917**). Nous croyons, en effet, que tout transfert subséquent à un tiers-acquéreur des droits cédés à l'éditeur, après l'enregistrement prescrit par l'article 57 de la *Loi sur le droit d'auteur*, procéderait d'un acte frauduleux auquel participerait le tiers-acquéreur.

2.4 Conclusion

L'octroi d'une option ne confère à l'éditeur aucun intérêt ni titre dans la propriété du droit d'auteur sur l'oeuvre visée par l'option.

L'éditeur ne pourrait se prévaloir de son option que pour empêcher la cession subséquente des droits de publication, en vertu du droit civil, à la condition d'intervenir avant la ratification de cet acte subséquent. Autrement, il n'aurait pas l'intérêt requis pour empêcher ou faire arrêter la publication par le tiers-cessionnaire ou acquéreur.

Les recours de l'éditeur seraient, dans cette perspective, limités à une action en dommages-intérêts contre l'auteur et le tiers-acquéreur de mauvaise foi.

CHAPITRE 3- L'ENGAGEMENT À CÉDER

Pour les fins de ce chapitre, nous ne ferons état que des effets de l'*engagement à céder* stipulé à l'article 14.2 de l'*Entente Collective* entre l'Association des producteurs de films et de vidéo du Québec (A.P.F.V.Q.) et l'Association des réalisateurs et réalisatrices de films du Québec (A.R.R.F.Q.), section longs métrages (salles et dramatiques), novembre 1989.

> **14.2** Sous réserve de l'exécution intégrale des obligations du producteur énoncées dans les présentes et parfait paiement des sommes énoncées ci-après, le réalisateur s'engage à céder au producteur au fur et à mesure de la création du film, les droits de reproduction et d'exécution publique qu'il détient ou détiendra à titre de réalisateur sur le film, dans la mesure nécessaire pour la production et pour l'exploitation du film.

Cet engagement ne procède pas, selon nous, d'une cession de droits d'auteur sur des oeuvres futures, devant prendre effet au fur et à mesure de la création de celles-ci. Un engagement à céder n'équivaut pas à une cession. Il s'agit d'une offre ferme et complète, assortie d'un délai, qui constituerait une promesse de contracter. Dans cette perspective, le producteur du film serait dans la même situation que l'éditeur détenteur d'une option ou promesse de cession[45].

45. *Id.*, p. 392-393; art. 1396, al. 1, C.C.Q.