

Activité du 7 novembre 2013

Le droit d'auteur, un précieux allié du droit des marques de commerce.

Jean-Philippe Mikus

Associé

Fasken, Martineau, DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal

jpmikus@fasken.com

- **Une marque verbale consistant en un ou deux mots inventés peut-elle faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur ?**

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, para. 16.

16 J'arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, une œuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre œuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d'une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d'auteur accorde à une œuvre « originale ».

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42.

« oeuvre littéraire » Y sont assimilés les tableaux, les programmes d'ordinateur et les compilations d'oeuvres littéraires.

Exxon corp. c. Exxon Insurance Consultants International Ltd., [1982] Ch. 119 (C.A.).

STEPHENSON L.J.

The question, therefore, is whether this word "Exxon" is an "original literary work." It was invented, as the statement of claim alleges, after research and testing to find a suitable word, apparently over a period of more than a year. It is therefore difficult, if not impossible, to say that it is not original. [...] "I would have thought, unaided or unhampered by authority, that unless there is something in the context of the Act which forbids it, a literary work would be something which was intended to afford either information and instruction, or pleasure in the form of literary enjoyment, whatever those last six words may add to the word "pleasure." Mr. Price has not convinced me that this word "Exxon" was intended to do, or does do, either of those things; nor has he convinced me that it is not of the essence of a literary work that it should do one of those things. Nor has he convinced me that there is anything in the Act, or in what Peterson J. said about the words in the earlier Act, or in any authority,

or in principle, which compels me to give a different construction from Davey L.J.'s to the words "literary work." As I have already said, I agree with the way in which Graham J. put the matter; I am not sure whether this can be said to be a "work" at all, I am clearly of the opinion that it cannot be said to be a "literary work." I therefore agree with Graham J. and I would dismiss this appeal.

Bird v. Parsons, 289 F.3d 865 (6th cir 2002)

Both Afternic and the Dotster defendants argue that Bird failed to state a claim of copyright infringement because a copyright ordinarily does not subsist in a single word. Courts that have addressed this issue have concluded that taking a single word, or even a phrase, from a copyrighted work generally does not violate the rights that copyright law provides to the owner of that work. *CMM Cable Rep, Inc. v. Ocean Coast Props., Inc.*, 97 F.3d 1504, 1519-20 (1st Cir.1996) ("It is axiomatic that copyright law denies protection to fragmentary words and phrases and to forms of expression dictated solely a[s] functional considerations on the grounds that these materials do not exhibit the minimal level of creativity necessary to warrant copyright protection.") (internal quotation marks and citation omitted); *Arica Institute, Inc. v. Palmer*, 970 F.2d 1067, 1072-73 (2d Cir.1992) (holding that the single words that the defendant copied did "not exhibit the minimal creativity required for copyright protection").

In *Arica Institute*, the Court of Appeals for the Second Circuit explained that a defendant's copying of a word or phrase is actionable under copyright law only if the defendant "has also appropriated enough of plaintiff's sequence of thoughts, choice of words, emphasis, and arrangement to satisfy the minimal threshold of required creativity." 970 F.2d at 1073 (internal quotation marks and citation omitted). The defendants' alleged use of the word "efinancia" simply does not reproduce any of the creativity that entitles Bird to a copyright in the computer program titled Financia.

Bird's contention that the word "financia" is not found in any dictionary, but instead "developed as a noun in Late Latin from a Middle-German root word" does not alter this conclusion. In fact, his claim that the word derives from another language suggests a lack of originality and creativity. *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 547, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985) ("The copyright is limited to those aspects of the work — termed 'expression' — that display the stamp of the author's originality.").

We therefore conclude that Bird has failed to state a claim of copyright infringement against either Afternic or the Dotster defendants. The district court thus did not err in dismissing Bird's copyright infringement claim.

- **Un slogan est-il protégé par droit d'auteur ?**

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 17 juin 2011, n° 10/12092 ("UN NOM POUR UN OUI" vs. "UN JOLI NOM POUR UN GRAND OUI")

Cass. com. 30/1/1996, pourvoi 94-15725 ("« La Hollande, l'autre pays du fromage » vs. « La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe »)

- **Le titre d'une œuvre protégée par droit d'auteur peut-il être une marque de commerce valable ?**

Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft, 2009 CF 17 (CanLII)

[179] Il m'apparaît évident que le titre *Dans la lumière de la vérité* n'a rien à voir avec le genre de titres que la jurisprudence a considéré être descriptif. Dans un premier temps, ce titre m'apparaît beaucoup moins explicite et transmet beaucoup moins d'information que les titres dont on a rejeté l'enregistrement à titre de marque de commerce. Il est en effet difficile de prétendre que le consommateur moyen verra dans ce titre une indication claire quant au contenu de l'ouvrage, et qu'il ne peut y avoir aucune ambiguïté non seulement sur le genre de livre dont il s'agit mais également sur la substance de ce

qu'il contient. D'autre part, la marque en litige ici n'a pas le caractère générique des expressions qui ont été jugées non enregistrable dans le passé.

[180] Ceci étant dit, j'estime néanmoins que le titre d'une œuvre littéraire est intrinsèquement descriptif non pas parce qu'il transmet de l'information sur le contenu de l'ouvrage, mais parce qu'il s'agit de la seule façon d'identifier le livre en question. En ce sens, le titre ne peut être dissocié de l'œuvre elle-même. Comment, en effet, une maison d'édition pourrait-elle identifier le livre qu'elle publie autrement qu'en l'identifiant par son titre?

[181] Les tribunaux américains ont rejeté depuis longtemps la possibilité d'enregistrer une marque de commerce sur le titre d'un livre précisément pour cette raison. Dans l'une des premières décisions sur le sujet, la Court of Customs and Patent Appeals a jugé dans l'arrêt *In re Cooper*, 254 F.2d 611 (1958), que le titre d'un livre ne peut être utilisé comme marque de commerce parce qu'il s'agit de la seule façon d'identifier ce livre. Dans un article publié en 2004 (« Single Literary Titles and Federal Trademark Protection: The Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents » (2004), 45 *Idea* 77, à la page 86), le professeur James E. Harper a bien résumé le raisonnement de la Cour dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Le requérant affirmait que l'examineur du PTO avait commis une erreur en disant que le titre d'un livre ne peut constituer une marque parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de demander le livre. Comparant une demande portant sur le livre intitulé TEENY-BIG avec une demande portant sur des oranges SUNKIST, le requérant faisait valoir que des titres uniques peuvent constituer des marques de commerce pour différencier les millions de livres, tout comme des marques commerciales telles que SUNKIST permettent de différencier les diverses marques d'oranges. Rejetant cet argument, la Cour a jugé que l'analogie faite par le requérant était fautive. La Cour expliquait qu'une demande portant sur un livre parmi des millions ressemble davantage à une demande portant sur un type d'aliment plutôt qu'à une demande portant sur une marque précise d'un type particulier d'aliment. De l'avis de la Cour, l'analogie la plus juste concernerait une personne qui demande un aliment et qui, en réponse à la question : « Quel genre d'aliment? » dirait : « Une soupe de poulet et vermicelle ». Puis la Cour écrivait que le titre d'une œuvre littéraire unique, qu'il soit ou non arbitraire, inédit ou peu descriptif du contenu du livre, décrit quand même le livre. « De quelle autre manière le décririez-vous – quel autre nom lui donneriez-vous? Si le nom ou le titre d'un livre n'existait pas comme moyen de décrire le livre, l'effort à accomplir pour désigner le livre reviendrait à jouer au jeu des "Vingt questions" ». [Notes en bas de page omises.]

[182] Cette décision a par la suite été entérinée à de nombreuses reprises : voir, à ce sujet, J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 2, chapitre 10 (4^e éd., feuilles mobiles. St. Paul, Minn. : West, 1998). Tout au plus le propriétaire d'un titre sur une œuvre littéraire pourra-t-il intenter une action en concurrence déloyale s'il peut établir que l'utilisation du même titre par quelqu'un d'autre est susceptible de créer de la confusion, à condition bien entendu de pouvoir établir que le titre original a acquis une signification secondaire. Même si cette approche a été critiquée en certains milieux, elle continue d'être privilégiée par les tribunaux américains, comme en témoigne notamment la décision de la Cour d'appel du circuit fédéral [des États-Unis] dans l'arrêt *Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002). Le témoin Michael Oort, directeur de la Stiftung, a d'ailleurs témoigné à l'effet que le Canada était le seul pays où l'on avait autorisé la défenderesse à enregistrer ses marques de commerce.

[183] Le procureur des défenderesses a soutenu qu'aucun principe juridique n'interdisait l'adoption et l'enregistrement du titre d'une publication écrite comme marque de commerce. Il en veut pour preuve le fait que le législateur a expressément prévu cette possibilité dans la définition de l'expression « marchandises » à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, selon laquelle « [s]ont assimilées aux marchandises les publications imprimées ».

[184] Cet argument appelle un certain nombre de commentaires. D'abord, je dois dire que les parties ne m'ont soumis aucune décision portant sur cette question, et que je n'en ai moi-même répertorié aucune. D'autre part, les mots « publications imprimées » (« *printed publications* » dans la version anglaise) sont pour le moins assez flous, et cet ajout n'a pas vraiment fait l'objet de discussion lors de son introduction dans la *Loi sur les marques de commerce* en 1953 (S.C. 1952-53, ch. 49 [alinéa 2f]). On peut bien sûr prétendre qu'un livre est une publication imprimée, au sens large du terme. Il semble pourtant que cette modification ait été faite pour contrer la jurisprudence selon laquelle un journal ne pouvait être considéré comme un « objet manufacturé, produit ou article » au terme de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, ch. 201 (voir Gill et Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., feuilles mobiles, à la page 4-51). Or, le titre d'une revue, d'un journal ou d'une

circulaire a bien peu à voir avec le titre d'une œuvre littéraire, ne serait-ce que parce que dans le cas d'une publication en série, le titre indique que chaque numéro provient de la même source; c'est là, rappelons-le, la raison d'être fondamentale d'une marque de commerce.

[185] En supposant même qu'un livre puisse être considéré comme une marchandise à titre de « publication imprimée », encore faudra-t-il que le titre que l'on voudrait enregistrer comme marque de commerce réponde aux exigences de la *Loi*, et notamment de son article 12. Pour les motifs exposés précédemment, j'en suis venu à la conclusion que le titre d'un livre est intrinsèquement descriptif dans la mesure où il constitue le moyen le plus sûr de l'identifier. Par conséquent, le fait qu'un livre puisse être considéré comme une marchandise ne suffira pas pour que son titre puisse être considéré comme une marque de commerce enregistrable.

[186] À ces arguments qui militent à l'encontre du droit d'enregistrer une marque de commerce sur le titre d'une œuvre littéraire s'en ajoute un troisième, selon lequel le droit des marques de commerce ne peut avoir pour effet de mettre en échec ou de contourner les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*. L'article 6 de cette dernière stipule que le droit d'auteur subsiste « pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès ». À l'échéance, l'œuvre sur laquelle existait un droit d'auteur tombe dans le domaine public, et tous pourront faire ce qui était auparavant réservé au titulaire du droit d'auteur, et notamment la reproduire en totalité ou en partie. En accordant à une personne le droit d'enregistrer une marque de commerce sur le titre d'une telle œuvre, l'on se trouverait en quelque sorte à contrarier l'intention du législateur qui était de mettre une œuvre passée dans le domaine public à la disposition du public pour que tout intéressé puisse se l'approprier, s'en inspirer et même la modifier comme bon lui semble.

[187] Le demandeur a longuement insisté sur son droit à la liberté d'expression, tel que protégé par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés et par les instruments internationaux, pour soutenir son argument fondé sur l'expiration des droits d'auteur. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux droits fondamentaux pour résoudre le présent litige. La Cour doit se garder de trancher une question aussi complexe lorsqu'il n'est pas absolument requis de le faire pour trancher le litige, surtout lorsque cette question n'a pas été débattue pleinement par les parties avec preuve à l'appui. D'autre part, je note que cette Cour a déjà conclu que l'objet ou l'effet de la *Loi sur le droit d'auteur* n'était pas de restreindre la liberté d'expression, et qu'en tout état de cause les restrictions qu'elle pourrait comporter constituent des limites raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique : voir *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses*, 1996 CanLII 3920 (FC), [1997] 2 F.C. 306 (1^{re} inst.).

[188] Ceci étant dit, je suis d'accord avec le demandeur lorsqu'il soutient que la *Loi sur les marques de commerce* ne saurait être utilisée pour priver d'effet et contourner la *Loi sur le droit d'auteur*. À partir du moment où les droits d'auteur expirent, toute personne a le droit de reproduire l'œuvre qui est tombée dans le domaine public, y compris son titre. Le législateur n'a pas pu vouloir étendre indirectement la portée du droit d'auteur en permettant que l'on s'approprie le titre d'une œuvre. Comment pourrait-on en effet commercialiser un livre sans y référer par son titre? Un tel résultat m'apparaît absurde. C'est d'ailleurs ce que concluait la Cour fédérale américaine dans l'affaire *Herbko International, Inc.*, précitée. Confrontée au même problème, la Cour écrivait (au paragraphe 20) :

[TRADUCTION] Cependant, même lorsqu'un titre a peu de rapport, voire aucun, avec le contenu du livre, une autre raison a pour effet de forclure les droits de marque sur le titre d'un livre unique, du moins après l'expiration du droit d'auteur sur le livre. Cette raison vient de l'interaction du droit d'auteur et du droit des marques. Plus précisément, une marque subsiste aussi longtemps qu'elle est employée, mais le droit d'auteur finit par expirer. À l'expiration du droit d'auteur, quiconque a le droit de reproduire l'œuvre littéraire et d'utiliser le titre pour désigner l'œuvre (...). Par exemple, une fois expiré le droit d'auteur sur l'œuvre *Autant en emporte le vent*, une foule d'éditeurs voudront peut-être commercialiser des copies de l'œuvre. Une marque portant sur le titre de ce livre unique mettrait en péril le principe de l'emploi sans restriction après l'expiration du droit d'auteur, parce qu'un livre dont le titre serait protégé par une marque ne pourrait naturellement être publié que sous un titre différent. *Autant en emporte le vent* deviendrait peut-être *Le livre sur Scarlett O'Hara et Rhett Butler*, ou encore *Ma vie avec Tara, 1864*. Le principe qui interdit les droits exclusifs sur les titres de livres uniques trouve donc un appui additionnel dans l'interface avec le droit d'auteur.

Voir aussi, au même effet: *Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

[189] Pour tous ces motifs, je suis donc d'avis que la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ (de même que ses équivalents en langue anglaise et allemande) n'est pas valide. Les défenderesses ont soutenu

qu'elles avaient enregistré leurs marques pour que le consommateur puisse reconnaître la qualité de la traduction des livres qu'elle publie, et ainsi les distinguer des autres versions qui pourraient être commercialisées. Cet argument n'est pas suffisant pour conférer à une marque les qualités requises par la Loi aux fins de son enregistrement. Au demeurant, il existe pour les défenderesses d'autres moyens pour atteindre leur objectif. La Stiftung peut d'abord informer le lecteur potentiel au sujet de la qualité de sa traduction par une mention sur la page couverture. Elle peut également arriver à ses fins par le biais de la publicité, de façon à ce que le consommateur associe la Stiftung à un certain niveau de qualité. Enfin, les défenderesses peuvent tenter un recours en concurrence déloyale selon l'article 1457 du Code civil du Québec [L.Q. 1991, ch. 64] ou en commercialisation trompeuse (*passing off*), tel que codifié (partiellement) par l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce. Bien que les exigences sous-jacentes à de tels recours soient plus onéreuses que les conditions devant être réunies pour avoir gain de cause dans une action en violation d'une marque de commerce, elles ne sont pas insurmontables et ne laissent pas les défendeurs dans une position de totale vulnérabilité.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42.

« oeuvre » Est assimilé à une oeuvre le titre de l'oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif.

Francis Day and Hunter Ltd v Twentieth Century Fox Corporation Ltd and Others,
[1939] 4 All ER 192

Assuming, but not deciding, that the appellant company is entitled to the copyright in Canada which it claims, it is, in their Lordships' judgment, not entitled to succeed in its claim that the respondents have infringed that right. The copying which is complained of is the use of the title, and that is too unsubstantial on the facts of this case to constitute an infringement. The appellants' contention was put as high as that copyright in a title is infringed by the application of that title to a work of a different character from that of the work to which it was originally applied. In the present case, the title was originally applied to a musical composition, whereas it has been applied by the respondents to a motion picture or a film. The argument of the appellant company would be the same, it seems, if the application of the title complained of had been to a picture or a statue. On this reasoning, it would be said that the title "Adam" applied to a work of statuary would be infringed if that title were used as that of a novel. These and other anomalous consequences justify the broad principle that in general a title is not by itself a proper subject-matter of copyright. As a rule, a title does not involve literary composition, and is not sufficiently substantial to justify a claim to protection. That statement does not mean that in particular cases a title may not be on so extensive a scale, and of so important a character, as to be a proper subject of protection against being copied. As Sir George Jessel MR said in *Dicks v Yates*, at p 89 (which, as Lindley LJ said in *Licensed Victuallers' Newspaper Co v Bingham*, virtually overruled on this point *Weldon v Dicks*), there might be copyright in a title "as for instance a whole page of title, or something of that kind requiring invention." This could not be said of the facts in the present case, however. There may have been a certain amount, though not a high degree, of originality in thinking of the theme of the song, and even in choosing the title, though it is of the most obvious. To "break the bank" is a hackneyed expression, and Monte Carlo is, or was, the most obvious place at which that achievement or accident might take place. The theme of the film is different from that of the song, and their Lordships see no ground in copyright law to justify the appellants' claim to prevent the use by the respondents of these few obvious words, which are too unsubstantial to constitute an infringement, especially when used in so different a connection.

The appellants' counsel, however, have strenuously contended that, though this might be the position under English or Canadian law before 1931, it was changed in Canada by an amendment in that year of the Canadian Act of 1921, which added a new definition to those contained in s 2 of the latter Act--namely, "(v) work shall include the title thereof when such title is original and distinctive." It was in virtue of this definition that McEvoy J held that there was infringement, and he awarded damages to the appellant company. The Court of Appeal reversed that holding. Middleton JA did not think it necessary to decide whether the amendment applied to existing copyrights. "It is admitted," he said, "that prior to this Act no such right existed." He did not think that, for the purposes of this case, the Act of 1931 had changed the law. Their Lordships are prepared to assume, for the purposes of this appeal, that the amendment applied to

existing copyrights. They will likewise assume that the title was original in the sense that it had not been copied from another work. They are content, for the purposes of this appeal, to adopt the definition given by Maclean J, in *Kantel v Grant, Nisbet & Auld Ltd*, though they wish to reserve the question how far that definition can be accepted as sufficient in other cases. It is, however, difficult to define satisfactorily the word "distinctive," since it cannot mean merely that the title is used to identify the particular work. In this connection, regard must be had to s 3 of the Act of 1921, which defines copyright as the "right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof." The definition (v) does not, in their Lordships' judgment, mean that the title of a work is to be deemed to be a separate and independent "work." Work is to include "the title thereof." That is to say, the title is to be treated as part of the work, provided that it is original and distinctive, whatever those words may connote. When that definition is read with s 3, the result is that to copy the title constitutes infringement only when what is copied is a substantial part of the work. This view would agree in effect with what was said by Sir George Jessel MR, in *Dicks v Yates* in the words quoted above, and would apply to a case such as a title covering a whole page of original matter, or something of that nature, but would not justify such a wide extension of copyright as the appellants company has contended for, or the holding of McEvoy J on this point. It is said that so to construe the definition is to treat it as adding nothing to the law. The definition may have been inserted to settle doubts and to avoid its being said that in no circumstances could a title receive protection. In any event, their Lordships do not think that the new definition (v) entitles the appellants to succeed in this case.

Shewan c. Canada (Attorney General), 1999 CanLII 14930 (ON SC) ("YUKON MAGIC & MYSTERY")

B. Copyright and Ideas

[99] One of the basic principles in copyright law is that it protects only the expression of ideas in a fixed form. It does not protect the idea itself. The leading authority in that area is the Supreme Court of Canada's decision in *Cuisenaire v. South West Imports Ltd.*, 1968 CanLII 122 (SCC), [1969] S.C.R. 208. In that decision, Mr. Justice Ritchie on behalf of the Court quoted with approval at page 211 from the decision of President Thorson in the Exchequer Court of Canada in *Moreau v. St. Vincent*, [1950] Ex. C.R. 198 at p. 203, as follows:

It is, I think, an elementary principle of copyright law that an 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.

[100] The plaintiff has vigorously asserted that she is the only person to have linked together the words "Magic and Mystery" with the word Yukon. It is this Court's conclusion that the words "Magic and Mystery" constitute an idea as opposed to the expression of an idea in a fixed form. Evidence was led by the defendants that the phrase Magic and Mystery or variations of it have been used by many authors in the past. One has only to refer to the Beatle's Magical Mystery Tour as an example. The phrase has also been used by authors to describe many countries and places. In this Court's view, the phrase is not unique to the plaintiff but is in common usage in the English language.

[101] Her song is copyrighted and so, to a large extent, are the specific lyrics of the song. The opening stanza of her song is as follows: "Yukon will you set us free, with your magic and your mystery". Although the point is trite, the Yukon government has not used the specific lyrics from her song. The Yukon government rather has expressed a concept which has been previously articulated in her song. The manner in which the idea is expressed is copyrighted but not the idea itself.

[102] If the Yukon government had used the specific words from her song, her argument would be much

more compelling. Even in those circumstances, the plaintiff would still run up against the definition of “musical work” or “composition with words” in the *Copyright Act*.

[103] To a lesser extent, the plaintiff has argued that the registration of the song in 1992 also constitutes a literary registration in addition to musical. The strict wording of the registration would support that argument. Although this Court’s conclusion concerning the definition of “musical work” or “composition with words” would not apply to a literary copyright, the Court remains of the conclusion that the government of Yukon has not taken a substantial part of the plaintiffs literary or musical work by using the words Yukon, the Magic and the Mystery. In addition, there is no causal connection between the two works. I will return to that point in a moment.

C. “Substantial Part Thereof”

[104] The plaintiff complains that a substantial part of her song “Yukon Magic and Mystery” has been copied. She has led evidence from Mr. Morley and in her own testimony to support the proposition that the title “Yukon Magic and Mystery” and “Magic and Mystery” are original and distinctive. Mr. Morley stated that the lyrics in the song were also original and distinctive. The fact that the first and last verse are repeated potentially reinforces in a listener’s mind the importance of the phrase “Yukon, will you set us free with your magic and your mystery”. In Mr. Morley’s and Ms. Shewan’s view, the essential and memorable part of the song or its “hook” consists of the words “Yukon magic and mystery”.

[105] The plaintiff’s position is that the slogan represents a reproduction of a substantial portion of the song, namely its essential parts in the words “Yukon magic and mystery”.

[106] What is noteworthy concerning the resolution of this case was the testimony of the three experts. Mr. Morley testified that he had never heard of a situation concerning copyright infringement wherein the essence of a song had been taken absent the utilization of the music. Mr. Patton indicated that in his thirty-five years of experience, he was not aware of a case where anyone had paid for the use of three words from a song without the accompanying music. He could not think of any single analogous situation to the case at bar. Mr. Renewych for the defendant stated that he could not recall any situation where someone had paid for the use of three words from a song without the musical accompaniment. He did, however, state that someone had once paid a licensing fee to use one sentence from the song “White Christmas”.

[107] This Court has carefully considered the plaintiffs case concerning whether a substantial part of the song in question has been taken by the Yukon government. This Court has concluded that the words “Yukon, Magic and ” without musical accompaniment cannot constitute a substantial part of the song in question.

[108] In addition, this Court is mindful of the decision of the Privy Council in *Francis Day and Hunter, Ltd. v. Twentieth Century Fox Corp.*, [1940] A.C. 112. Mr. Justice Wright in that decision on behalf of the Privy Council stated the point as follows at pages 120-121: “There cannot be an infringement of performing right in a musical composition (assuming it to exist) unless there has been a public performance of the musical composition by the defendant ... A musical composition is performed by audible reproduction, by the voice or by musical instruments, or by mechanical methods of reproduction.”

[109] Although that case dealt with the use of a song title in a movie, Wright J’s comments are illustrative of this Court’s perspective. Copyright in a song cannot be infringed unless a substantial portion of the song in some medium has been used. The Yukon government has not infringed the copyright in the song in question because they have not used a substantial portion of the song.

[110] There are two essential elements which must be established for a finding of copyright infringement: (1) similarity between the two works and; (2) access to the copyrighted work by the creator of the

infringing work (i.e. a causal connection between the two works). This Court has concluded that the song and slogan are not sufficiently similar because no music from the song has been used.

- **À quelles conditions des logos simples peuvent-ils être protégés ? Qu'en est-il des marques figuratives consistant simplement en un ou plusieurs mots dans une police de caractère particulière ?**

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42.

« oeuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'oeuvres artistiques.

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, para. 16.

- 16 [...] L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'oeuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d'une oeuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d'auteur accorde à une oeuvre « originale ».

DRG Inc. c. Datafile Ltd., (1987) 18 C.P.R. (3d) 538, 545-546 (C.F.P.I.)

Even if works of craftsmanship and architecture must be measured against some test of "artistic"-ness (as set out in the Henscher, Merlet or Hay cases) I do not accept that the category of artistic works in general must meet such a test. I do not accept that the word "artistic" in reference to "artistic works" is being used in the same sense as the word "artistic" in reference to "works of artistic craftsmanship", that is, if in the latter case "artistic"-ness requires a determination along the lines of that attempted in Hensher, Merlet or Hay. In my view the phrase "artistic work" is used merely as a generic description of the type of works which follow. It is used as a general description of works which find expression in a visual medium as opposed to works of literary, musical or dramatic expression.

Centre de location Ravary (Laval) Ltée c. Tele-Direct (Publications) inc., [1995] R.J.Q. 1252 (C.S.) (dessins d'outils formant un logo)

Spiros Pizza & Spaghetti House Ltd. c. Riviera Pizza Inc. 2005 ABQB 80 (CanLII)



SPIROS ON 17th

Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37 (logos Côte d'Or et Toblerone)

- 4 Tout au long de ses motifs, le juge Bastarache s'appuie sur une distinction entre les oeuvres protégées par le droit d'auteur qui sont vendues et les oeuvres qui sont un « simple élément accessoire » de l'article vendu. Il conclut que, puisque les logos de Toblerone et de Côte d'Or représentent un simple élément accessoire de l'article vendu (la tablette de chocolat), ils ne bénéficient pas de la protection conférée par le droit d'auteur. Si je comprends bien, cette distinction est au coeur de son analyse. Cependant, je ne vois rien dans la loi qui permette d'affirmer que les oeuvres « accessoires » ne sont pas protégées par la *Loi sur le*

droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. L'arrêt *CCH* de notre Cour confirme que toutes les œuvres artistiques sont protégées par le droit d'auteur si elles satisfont aux normes requises du « talent et du jugement » : *CCH*, par. 16. La *Loi sur le droit d'auteur* ne soustrait pas les œuvres dites « accessoires » à sa protection. Ni le juge Bastarache ni aucune des parties ne conteste que les logos de Côte d'Or et de Toblerone résultent de l'exercice du talent et du jugement. Pour cette raison, les logos sont légitimement visés par le droit d'auteur.

- **Peut-on invoquer un droit d'auteur dans la configuration tridimensionnelle d'un produit de consommation en plus ou au lieu de faire valoir l'existence d'une marque tridimensionnelle ?**

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42

64. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 64.1.

« dessin » • “*design*” • • « dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

« fonction utilitaire » • “*utilitarian function*” • • « fonction utilitaire » Fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire.

« objet » • “*article*” • • « objet » Tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine.

« objet utilitaire » • “*useful article*” • • « objet utilitaire » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. • •

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire — au Canada ou à l'étranger — remplisse l'une des conditions suivantes :

a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;

g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 64; L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 11; 1993, ch. 44, art. 68; 1997, ch. 24,

art. 39.

- **Le titulaire d'un droit d'auteur peut-il s'opposer à une demande d'enregistrement de marque de commerce qui reproduit sans droit l'œuvre sur laquelle porte ses droits ? Si une marque enregistrée vise une œuvre contrefaite peut-on faire annuler l'enregistrement en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* ?**

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) c. T-13

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198.

Wang (Re), 2013 TMOB 104 (CanLII)



[13] The second ground of opposition based on non-compliance with section 30(i) of the Act is based on an allegation that the Mark infringes copyright which exists in the Opponent's A & Design mark (the Work).

[14] Non-compliance with section 30(i) can be found where a *prima facie* case of non-compliance with a federal statute is made out [see for example *Interprovincial Lottery Corp v Monetary Capital Corp reflex*, (2006), 51 CPR (4th) 447 (TMOB) and *Canadian Bankers' Assn v Richmond Savings Credit Union reflex*, (2000), 8 CPR (4th) 267 (TMOB)]. In this case, the Opponent has alleged a violation of the *Copyright Act RSC, 1985, c C-42*. In order to succeed in this ground of opposition, the Opponent must establish a *prima facie* case of copyright infringement [see *E Remy Martin & Co SA v Magnet Trading Corp (HK) Ltd. reflex*, (1988), 23 CPR (3d) 242 (TMOB)].

[15] I agree with the Opponent that the following evidence and submissions are sufficient to make out a *prima facie* case of copyright infringement:

- (a) the Work is an artistic work created by Yin Tongyue, Board Chairman of the Opponent and a Chinese national (Andersen affidavit No. 1, Exhibit F);
- (b) the Work was first published on March 18, 1999 in China (Andersen affidavit No. 1, Exhibit F);
- (c) the author and first owner of copyright in the Work (Mr. Tongyue) assigned all right, title and interest in and to the Work and all copyright in Canada and all other countries of the world relating thereto to the Opponent effective April 18, 1999 (Andersen affidavit No. 1, Exhibit F);

- (d) both Canada and China were signatories to the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* as of the date the Work was published and assigned. By virtue of the reciprocity and national treatment provisions of the *Berne Convention* copyright also subsisted in the Work in Canada as of the date of publication of the work (March 18, 1999) (Andersen affidavit No. 2, Exhibits A and B);
- (e) trade-marks comprising the Work have been used extensively throughout the world (although notably, not in Canada) by the Opponent in association with automotive vehicles, parts and accessories (Andersen affidavit No. 1, Exhibit D); and
- (f) the Mark is identical to the Work.

[16] While the Work is the subject of a formal copyright registration which issued on November 2, 2011 under No. 1090977 (Andersen affidavit No. 1, Exhibit F and certified copy of the copyright registration No. 1090977), this registration post-dates the material date for this ground of opposition. However, this does not prevent the Opponent from making out a *prima facie* case of copyright infringement. I am satisfied that the evidence shows that at the material date copyright existed in the Work, the Opponent owned said copyright, and the Mark is an identical copy of the Work.

[17] The Opponent has thus succeeded in meeting its evidential burden and the Applicant has failed to provide any evidence in response. Specifically, the Opponent points out that the Applicant failed to provide any evidence disputing the Opponent's claim of ownership of copyright in the work or evidence of independent creation of the Mark.

[18] I find that the Applicant has not met his onus of demonstrating that he was satisfied that he had the right to use the Mark in Canada. This ground of opposition is therefore successful.

Ace Cafe London Limited c. Ace Cafe Toronto Limited, 2012 CMOC 219 (CanLII)



[14] M. Huff, président de l'opposant, affirme que le dessin ACE CAFE LONDON a été créé au Royaume-Uni par les citoyens britanniques Mark Wilsmore, Robert Wilsmore et Christopher Church (para 4). M. Huff déclare que le droit d'auteur a été cédé au requérant le 20 mai 2010 (para 4). Même si le contrat de cession annexé comme pièce « A » de l'affidavit de M. Huff ne comporte pas de signatures, je suis prête à accueillir la déclaration de M. Huff en ce qui concerne la cession car elle n'est pas contredite et le requérant a décidé de ne pas le contre-interroger.

[15] Comme il semble y avoir un droit d'auteur lié au dessin ACE CAFE LONDON appartenant au prédécesseur en titre de l'opposant et que l'opposant a fait la preuve de l'emploi de ce dessin (et de dessins légèrement différents) avant la date de dépôt de la demande en cause et que la marque est pratiquement identique, il semble que l'opposant ait présenté une preuve suffisante à première vue de violation de droit d'auteur. J'adopte les commentaires du membre Martin de la Commission dans l'affaire *E Remy Martin & Co SA c. Magnet Trading Corp (HK)*, (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (COMC), page 246 :

[Traduction]

Étant donné qu'un droit d'auteur lié au dessin de centaure de l'opposant existe au Canada, que l'opposant a fait la preuve d'un emploi assez répandu de ce dessin sur ses étiquettes et ailleurs et que la partie graphique de la marque du requérant est pratiquement identique au dessin de l'opposant, il semblerait que l'opposant ait présenté une preuve suffisante à première vue de violation de droit d'auteur. [...] Cela ne veut pas dire que le requérant a, de fait, violé le droit d'auteur de l'opposant. Cependant, le requérant n'a rien fait pour démontrer le contraire, par exemple, présenter une preuve de création indépendante. Si, de fait, le requérant a violé le droit d'auteur de l'opposant, il ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'enregistrer les deux marques visées par sa demande et dont la caractéristique dominante est un dessin pratiquement identique à celui de l'opposant. Étant donné que le requérant a le fardeau ou le fardeau ultime de montrer qu'il respecte l'alinéa 29i) de la Loi, je dois conclure que le premier motif de chaque opposition de l'opposant est accueilli.

Même si le droit d'auteur a été cédé à l'opposant après la date de dépôt de la demande, je dispose de renseignements suffisants pour conclure qu'il y avait une preuve suffisante à première vue de violation de droit d'auteur à cette date importante. Par conséquent, je conclus que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il était convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque au Canada. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) c. T-13

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

S.R., ch. T-10, art. 57; S.R., ch. 10(2^e suppl.), art. 64.

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants

:

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

S.R., ch. T-10, art. 18.

General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc., [2001] 1 CF 665

[16]Les appelantes prétendent que le juge de première instance a omis de prendre en compte le fait que l'affidavit de Segal était incomplet et faux ce qui, disent-elles, rend l'enregistrement nul *ab initio*.

[17]Elles se fondent sur les affaires *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*³ et *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.*⁴, et plus particulièrement sur l'extrait suivant de Harold G. Fox⁵ qui est cité et approuvé dans ces affaires:

[traduction] La Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement [. . .] deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi ou à moins qu'il n'y ait eu des fausses déclarations frauduleuses. [Non souligné dans l'original.]

[18]L'invalidité de l'enregistrement peut résulter de deux types de fausses déclarations: 1) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles et 2) celles qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l'article 12 à l'enregistrement auraient été insurmontables.

[19]Les appelantes font valoir les deux. Elles disent qu'elles étaient des fausses déclarations frauduleuses. Elles disent également que l'intimée a omis de fournir des renseignements pertinents au registraire et que cette omission fait en sorte que les marques de commerce ne sont pas enregistrables au sens de l'article 12 de la Loi.

- **Le titulaire d'un droit moral dans une marque figurative peut-il s'opposer à une demande d'enregistrement ou faire annuler un enregistrement en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce ?**

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985) c. C-42

14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

(3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d'auteur ou du détenteur d'une licence peut, à moins d'une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l'un ou l'autre à utiliser l'oeuvre.

L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 4.

Nature du droit à l'intégrité

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur ou de l'artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une

déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 20.

Waldman v. Thomson Reuters Corporation, 2012 ONSC 3436 (CanLII)

[75] The author has a moral right to the integrity of the work and a right to be associated with the work as its author by name or a right to keep his or her association anonymous. The integrity of the work is infringed only if the work is modified "to the prejudice of the honour or reputation of the author:" *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, *supra*, at para. 17. The need for prejudice to the honour or reputation of the author is an essential element of an infringement of the right of integrity; without prejudice, the right of integrity is not infringed: *Prise de parole Inc. v. Guerin Éditeur Ltee* [reflex](#), (1995), 66 C.P.R. (3d) 257 at 265, *aff'd* [reflex](#), (1996), 73 C.P.R. (3d) 557; *Harmony Consulting Ltd. v. G.A. Foss Transport Ltd.*, [2011 FC 340 \(CanLII\)](#), 2011 FC 340 at para. 290.

- **Le titulaire d'un droit d'auteur peut-il saisir une demande de marque de commerce ou un enregistrement qui contient une œuvre contrefaite ? Quelles sont les conséquences d'une telle saisie ?**

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42

Propriété des planches

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

(3) Le tribunal doit avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

□(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

a) la proportion que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 38; 1997, ch. 24, art. 20.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

S.R., ch. T-10, art. 57; S.R., ch. 10(2^e suppl.), art. 64.

- **Le titulaire d'un droit d'auteur peut-il saisir des affiches, des enseignes, des dépliants, des marchandises, etc. sur lesquels sont apposés des copies contrefaites d'œuvres protégées par droit d'auteur ?**

Gestion Radisson Design inc. c. Structure Marine Amarco inc., 2007 QCCS 243 (CanLII)

Le droit d'auteur sur la brochure de Technomarine, sur son contenu, sur les copies contrefaites par Structure Marine et sur leurs modes de reproduction

[19] La saisie avant jugement invoque les art. 34 (1) et 38 (1) de la *Loi sur le droit d'auteur*[1]. L'art. 38 (1) prévoit que le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'œuvres et de toutes « les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires ». Cet article autorise donc le titulaire du droit d'auteur à saisir non seulement les exemplaires contrefaits mais, de plus, d'engager des procédures de saisie avant jugement relativement aux planches servant à la reproduction des exemplaires contrefaits.

[20] Par la vente P-4 Radisson a acquis tous les actifs tangibles et intangibles, corporels et incorporels. Radisson a donc acquis les droits d'auteur notamment sur la brochure produite à P-10 et intitulée « Manuel de référence » ayant appartenu à Technomarine ainsi que sur son contenu.

[21] L'examen comparatif de la brochure de vente de Technomarine appelée « Manuel de référence » (P-10) et celle de Structure Marine appelée « Company Statement » (P-8) démontre que dans la très grande majorité de son contenu P-8 est la copie de P-10. Les mêmes mots, les mêmes dispositions, les mêmes espaces ainsi que les mêmes erreurs de langue se trouvent dans l'une et dans l'autre. On trouve à P-8 à peu de choses près les mêmes figures et photographies qu'on trouve dans P-10. Il y a lieu de conclure que P-8 est une copie contrefaite de P-10 dans une partie très importante.

[22] Le droit de saisir avant jugement en vertu de l'art. 38 (1) et 34 (1) s'applique à toutes les copies contrefaites[2].

[23] La demanderesse demande de saisir de plus et, en obtenant copie des disques durs elle les a saisies, les données informatiques permettant de la reproduire (textes et dessins).

[24] L'art. 38 (1) parle de planches destinées à produire les exemplaires contrefaits référant ainsi au procédé traditionnel d'imprimerie. Le Tribunal estime cependant que ce terme doit s'interpréter de façon à lui donner un contenu susceptible d'évoluer selon les progrès de la technologie.

[25] Le Tribunal estime donc que la demanderesse pouvait saisir tant les exemplaires contrefaits que les modes technologiques de les reproduire.

[26] En plus de prendre sa source dans l'acte de vente (P-4) le droit de la demanderesse s'appuie sur l'art. 34.1 : l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être protégée par le droit d'auteur. Ceci s'applique tant à la brochure elle-même qu'à son contenu.

[27] Les défendeurs ont élaboré une savante argumentation sur la protection accordée par la *Loi sur le droit d'auteur*, ce qui tombe et ne tombe pas sous le sceau du droit d'auteur, l'étendue de la protection,

les exceptions et les réserves prévues à la loi.

[28] Le Tribunal estime que cette discussion relève plutôt du fond du débat à savoir si la demanderesse est détenteur ou non d'un droit d'auteur et sur la portée de ce droit d'auteur. Le Tribunal ne croit pas approprié d'entrer dans cette discussion dans l'examen de la suffisance de l'affidavit.

[29] Il se peut bien qu'après enquête, il soit décidé que certaines parties de la brochure ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur.

[30] Le Tribunal estime cependant que ce n'est pas le cadre de l'examen de la suffisance des affidavits qu'il y a lieu d'examiner le fondement du droit des demandeurs. Cet examen sera fait à une autre étape du débat.

[31] Comme l'indique la Cour d'appel dans *Sogides*[3], il faut tenir compte de l'ensemble de la situation décrite dans les affidavits et éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante des documents.

[32] Il suffit pour l'instant qu'il y ait allégation de l'existence d'un droit d'auteur en faveur de la demanderesse et contestation de ce droit par les défendeurs pour que naisse la présomption de l'art. 34.1 et que s'ouvre par conséquent le remède de l'art. 38 (1). Cela s'applique aussi au contenu de la brochure.

[33] Les affidavits, surtout celui de Claude Barbeau et celui de Robert Fortin qui en est la copie sont suffisants pour soutenir la saisie avant jugement des brochures et de leur contenu.

[34] Les défendeurs opposent qu'on ne peut saisir des données informatiques et ils invoquent à leur soutien les arrêts *D. & G. Enviro-group*[4] et *Bigknowledge*[5].

[35] *D. & G. Enviro-group*[6] soutient l'argument à l'effet que l'art. 734 C.p.c. ne permet pas de fouiller un ordinateur sans la permission d'un juge et selon les conditions et modalités qu'il détermine ni de saisir le contenu d'un ordinateur.

[36] Quant à *Bigknowledge*[7], en plus de réaffirmer qu'on ne peut saisir en vertu de l'art. 734.1 C.p.c. le contenu d'un ordinateur, le jugement limite la saisie aux meubles physiques et corporels appartenant à la saisissante.

[37] Même si cette dernière décision ne permet pas de saisir les logiciels, codes et fichiers informatiques, le Tribunal estime que les faits de la présente affaire permettent de procéder à la saisie.

[38] Ici, un texte législatif (38 (1)) permet de saisir avant jugement. De plus, le Tribunal estime que la saisie du matériel permettant la reproduction est aussi autorisée par la loi (38 (1)) et que cette disposition s'étend au matériel informatique.

[39] Si le droit d'auteur s'applique, et il est ici présumé s'appliquer en vertu de 34.1 (1), ce droit s'étend aux documents informatiques qui lui donnent son aspect matériel.

[40] Inversément, il ne servirait à rien de protéger le droit d'auteur par la simple saisie de quelques exemplaires d'une brochure si des centaines de brochures peuvent encore être imprimées.

[41] Par ailleurs, la demanderesse n'a pas procédé à une saisie des données informatiques pour y fouiller, en extraire une preuve pertinente ou s'approprier des renseignements auxquels elle n'aurait pas droit.

[42] Le procédé utilisé jusqu'à présent par la confection d'une copie « miroir » du disque dur et sa détention par un officier de justice assure que tous les droits seront respectés.

[43] Il appartiendra aux parties de débattre ultérieurement devant un autre juge de la façon dont doit être traitée cette information. Ainsi, l'utilisation des informations pourra être circonscrite par un juge comme le suggère le jugement de la Cour d'appel.

[44] Jusqu'à présent, aucun dommage n'a été créé aux défendeurs et les droits de la demanderesse sont sauvegardés.

[45] La saisie a été pratiquée par la reproduction des informations contenues sur le disque dur des ordinateurs des défendeurs sans les effacer et en laissant l'usage aux défendeurs.

[46] Il est toujours temps d'obtenir la permission de procéder à un inventaire du contenu des disques durs, de disposer s'il y a lieu de la confidentialité de certaines informations propres aux utilisateurs et d'identifier ce qui semble appartenir à Technomarine donc à la demanderesse

[47] Comme l'a fait le juge Chaput dans *Sysbyte[8]* le Tribunal ne croit pas qu'il faille annuler la saisie parce que cette permission n'a pas été obtenue avant d'y procéder.

[48] Le présent débat n'a pas porté sur la façon dont doivent être traitées les informations contenues dans les disques durs et les parties n'ont proposé aucune façon pour y procéder. Il est par ailleurs trop tôt pour le faire, ce dossier devant aussi franchir l'étape de l'examen de la véracité des allégations.

- **Quels sont les avantages et inconvénients d'une action en contrefaçon de droit d'auteur par rapport à une action en contrefaçon de marque de commerce ?**

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Article 5 Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d'origine; 3. Dans le pays d'origine; 4. «Pays d'origine»

(1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

(3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

(4) Est considéré comme pays d'origine:

(a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

(b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays;

(c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois,

(i) s'il s'agit d'œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et

(ii) s'il s'agit d'œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays.

Droit d'auteur sur l'oeuvre

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

- a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;
- f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
- j) s'il s'agit d'une oeuvre sous forme d'un objet tangible, d'effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l'objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n'a jamais été transférée au Canada ou à l'étranger avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

(1.1) Dans le cadre d'une communication effectuée au titre de l'alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3; 2012, ch. 20, art. 4.

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

□(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

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

□(2.1) Il est entendu que la production de l'exemplaire à l'étranger ne constitue pas une violation du droit d'auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l'exemplaire avait été produit au Canada, il l'aurait été au titre d'une exception ou restriction prévue par la présente loi.

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

□(2) Le tribunal saisi d'un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-

intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux;

b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

□(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu'il estime indiquées à cet effet.

□(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

Définition de « requête » □(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 34; L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44, art. 65; 1994, ch. 47, art. 62; 1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 43.

35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 35; 1997, ch. 24, art. 20.

Projet de Loi C-8, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence*

27. (2.11) Constitue une violation du droit d'auteur l'exportation ou la tentative d'exportation, en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d'exporter l'exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays où il a été produit.

Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, [2007] 3 RCS 21

JUGE ROTHSTEIN

50 Au Canada, la *Loi sur le droit d'auteur* ne protège pas les licenciés exclusifs contre l'importation parallèle. L'*alinéa 27(2)e* de la *Loi sur le droit d'auteur*, interprété dans son contexte et conjointement avec les dispositions examinées précédemment, montre qu'un licencié exclusif ne peut pas intenter une action pour violation à une étape ultérieure dans le cas où le concédant est l'auteur de la violation hypothétique, du fait que le titulaire □ concédant ne peut pas violer son propre droit d'auteur et faire l'objet de poursuites à cet égard. Si le législateur décide que ce résultat pose un problème, il peut modifier la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans l'intervalle, la Cour doit appliquer la Loi telle qu'elle a été adoptée par le législateur.

BASTARACHE

75 Pour interpréter correctement le par. 27(2), il faut donc examiner l'économie et l'objet de la Loi sur le droit d'auteur. Au paragraphe 4 de ses motifs, mon collègue le juge Rothstein est d'avis qu'il faudrait une disposition législative précise pour déterminer l'étendue de la protection offerte par le par. 27(2). Il estime que j'introduis une notion d'intérêts légitimes pour atténuer la portée des droits conférés par la Loi sur le droit d'auteur (par. 7), que j'introduis même une nouvelle théorie d'equity (par. 8) ou que je tente de substituer mes préférences en matière de politique générale à celles du législateur (par. 3). Je ne fais qu'appliquer systématiquement nos règles d'interprétation législative afin de déterminer l'intention du législateur et, ce faisant, je dois dûment tenir compte du contexte législatif en examinant les dispositions en cause, la Loi en général et les autres dispositions législatives qui s'appliquent à des concepts connexes. En fait, le juge Rothstein reconnaît dans ses propres motifs que la présente loi doit être interprétée dans son véritable contexte législatif et qu'il est inexact qu'elle est libellée d'une façon telle qu'aucune inférence n'est nécessaire. Aux paragraphes 34, 35 et 37, par exemple, il conclut que l'intérêt de propriété conféré au licencié exclusif est limité, et il restreint l'application des par. 13(6) et 36(1) en attribuant une signification et une portée particulières au mot « autorisation » figurant à l'art. 2.7, où le législateur affirme clairement que le licencié exclusif peut accomplir un acte visé par le droit d'auteur de façon exclusive, « l'exclusion vis[ant] tous les titulaires », y compris le titulaire du droit d'auteur. Au paragraphe 31, le juge Rothstein évoque les limites des droits des licenciés exclusifs, auxquelles il faut conclure « par déduction nécessaire ». Selon moi, l'objet du par. 27(2) est déterminant et je n'ai pas à me pencher sur la question de la concession d'une licence. Toutefois, je serais d'accord avec la juge Abella pour dire que le libellé de l'art. 2.7 est parfaitement clair (par. 114), qu'une concession est une concession (par. 115) et que la concession en l'espèce est celle d'une licence exclusive conférant le « droit exclusif » au droit d'auteur (par. 123). Ce droit peut être exercé en vertu du par. 36(1). Il est évident, selon moi, que le juge Rothstein doit donc avoir tort d'affirmer, au par. 22, que l'existence d'une violation hypothétique n'a pas été établie. Les sociétés mères Kraft en Europe ne pouvaient pas avoir reproduit l'œuvre au Canada sans violer le droit d'auteur. J'estime, en outre, que restreindre le droit du licencié à un recours fondé sur la responsabilité contractuelle n'est aucunement justifié sur le plan juridique (par. 27); cela contredirait clairement le libellé du par. 36(1). Je ne vois toujours pas l'utilité d'emprunter cette voie alors que les motifs du juge Rothstein impliquent manifestement qu'il serait possible de contourner l'objet de la Loi par la cession du droit d'auteur plutôt que par la concession d'une licence.

JUGE ABELLA

128 Bien que le titulaire□concedant demeure, à proprement parler, le titulaire du droit d'auteur, il est néanmoins responsable envers le licencié exclusif s'il viole l'intérêt dans le droit d'auteur qu'il lui a concédé. Sinon, le titulaire□concedant pourrait continuer de maintenir que, même s'il a concédé un intérêt exclusif dans son droit d'auteur, il était libre de faire concurrence au licencié exclusif, sans craindre de faire l'objet des recours prévus par la Loi. J'estime que cette immunité n'est pas possible selon le libellé de la Loi; la Loi habilite clairement le licencié exclusif à intenter une action pour violation à une étape ultérieure, même dans le cas où l'œuvre a été reproduite par le titulaire□concedant.

- Comment devient-on propriétaire du droit d'auteur dans une marque figurative ?

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

□(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre 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.

□(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 relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

□(6) Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui-ci.

(7) Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 13; 1997, ch. 24, art. 10; 2012, ch. 20, art. 7.

Turgeon c. Michaud, 2003 CanLII 4735 (QC CA)

[68] L'appelant fait valoir qu'en vertu de la *LDA* toute cession doit être faite par écrit et de façon expresse. Or, selon lui, la réserve de publication n'a pas ce caractère exprès et ne peut donc être une cession valide du droit de publier.

[69] Cette prétention ne tient pas.

[70] D'entrée jeu, je souligne que le paragraphe 13(4) de la *LDA* qui régit les cessions ne requiert nullement comme condition de validité que celles-ci soient rédigées en des termes exprès :

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 relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

[Je souligne.]

[71] Il me paraît, par ailleurs, déraisonnable d'invalider une cession écrite pour le simple motif qu'elle n'utilise pas une formulation expresse, alors qu'il ressort de l'écrit que l'intention des parties était de procéder à une telle cession. À mon avis, pour qu'une cession soit valide, il suffit d'être en présence d'un écrit signé par le titulaire du droit et qu'il en ressorte clairement que la véritable intention de celui-ci était de céder ce droit.

[72] Bien que l'objet du protocole soit une oeuvre protégée au sens de la *LDA*, ce dernier demeure un contrat soumis au droit civil québécois (*Electric Fireproofing Co. of Canada c. Electric Fireproofing Company*, (1909) 43 R.C.S. 182, aux pp. 193-194) qui demande qu'on recherche qu'elle a été la commune intention des parties.

[73] Sur cette dernière question, le professeur David Vaver, précité, écrit (à la p. 97) :

[...] a document signed by X, saying "X hereby assigns all her worldwide copyright in work Y to Z", should work to achieve precisely what it says. Explicit

language of this kind has even been said to be essential, but this view seems too radical. An implied assignment can be as effective as an express one, if the implication is clearly discernible from some writing signed by the copyright holder or her agent.

Whether such an implication may properly be made depends on the standard legal principles relating to the interpretation of documents. The signer's intention to assign must be clearly inferable from her writing.

[Références omises] [Je souligne.]

[74] Plusieurs autres auteurs tiennent de tels propos.

[75] John S. McKeown explique notamment (*Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3^e éd, 2000, Carswell, Scarborough, à la p. 376) :

The Act does not specify that an assignment be in any proscribed form apart from the fact that it must be in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant made, or by the owner's duly authorized agent.

An assessment must be made in each case to determine the effect of the "document" in issue and whether it indicates an intention to assign copyright or a part thereof. The determination of the intention of the parties is of paramount importance.

[Je souligne.]

[76] Le professeur Normand Tamaro, pour sa part, affirme (*Le droit d'auteur : fondements et principes*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1994, à la p. 187) :

Il n'existe pas de formule miracle pour déterminer si un contrat transfère un droit d'auteur exclusif. Dans toutes les situations qui lui sont soumises, un tribunal analyse les stipulations du contrat et se demande s'il laisse voir un véritable transfert de droit de propriété sur l'un ou l'autre des droits exclusifs. [Je souligne.]

[77] La jurisprudence révèle également qu'une cession n'a pas à être explicite pour être valide.

[78] Récemment, le juge Gilles Mercure de la Cour supérieure du Québec rappelait ce principe dans *Mensys Business Solution Centre Ltd. c. MRC de Drummond* 2002 CanLII 41481 (QC CS), [2002] R.J.Q. 765, au paragr. 29 :

La jurisprudence et la doctrine retiennent les principes suivants en ce qui a trait à l'exigence de l'écrit comme condition essentielle à la cession du droit d'auteur :

[...]

- l'écrit n'a pas à prévoir explicitement la cession. Il suffit qu'il soit signé par l'auteur et que l'on puisse raisonnablement inférer la cession du droit d'auteur du texte de l'écrit; [Je souligne.]

[79] Dans *FWS Joint Sports Claimants c. Canada (Commission du droit d'auteur)* reflex, [1992] 1 C.F. 487, la Cour d'appel fédérale reconnaît implicitement ce principe. Au nom de la Cour, le juge Linden a conclu qu'une disposition ambiguë ne constituait pas en l'espèce une cession du droit de retransmission, mais uniquement après une analyse de la véritable intention des parties (à la p. 493) :

Ce libellé [celui de la disposition ambiguë], soutient-on, équivaut à une cession du droit d'auteur sur l'émission de télévision à la NFL, mais cette interprétation est contestée. [...] Bien qu'il semble effectivement y avoir cession de certains éléments du droit d'auteur à la Ligue selon les termes du contrat, il existe d'autres éléments qui ne sont pas cédés. [...] Rien n'est mentionné expressément en ce qui concerne les droits de retransmission, mais les droits vidéo ne pourraient pas être

exploités sans le consentement du réseau. En résumé, il ne ressort pas clairement du libellé utilisé qu'il y a eu cession des droits de retransmission. Dans ces cas-là, on peut prendre le témoignage oral en considération (*Alampi c. Swartz*, [1964] 1 O.R. 488 (C.A.)). Après examen du témoignage oral de M. Standford et M. Vanderstar, la Commission a conclu, et je suis d'accord avec elle, que la clause relative à la cession figurant dans le contrat visait simplement à permettre à la Ligue [...] de poursuivre les bars de la ville qui présentaient les matchs à l'intention de leurs clients. [...] Il ressort clairement de la preuve que l'on n'avait nullement l'intention de céder l'ensemble du droit d'auteur ni les droits de retransmission à Ligue. [Je souligne.]

[80] Dans *Lifestyle Homes Ltd. c. Randall homes Ltd.*, *reflex*, (1991) 34 C.P.R. (3d) 505 [ci-après *Lifestyle*], le juge en chef Scott de la Cour d'appel du Manitoba, dissident, souligne lui aussi qu'une cession écrite n'a pas à être explicite et que la validité de celle-ci n'est tributaire que de l'intention des parties. Seul à examiner la question de la cession, il corrige ainsi la conclusion du premier juge selon laquelle une clause cédant la propriété dans des plans n'est pas assez spécifique pour inclure la cession des droits d'auteur sur ceux-ci (à la p. 515) :

In my opinion the learned trial judge misinterpreted the effect of *Massie & Renwick*, supra, and was in error in so concluding. He seems to have taken the decision as standing for the proposition that a transfer of property without more does not assign the incorporeal right [les droits d'auteur en l'occurrence]. But this is not the correct test; the question is one of interpretation – what did the parties intend to transfer? [Je souligne.]

[81] Précisons que, dans cet arrêt, la majorité n'a pas eu à traiter de cette question, étant d'avis que les plans ne pouvaient même pas faire l'objet de droits d'auteur.

[82] Dans *Massie & Renwick Ltd. c. Underwriter's Survey Bureau Ltd.*, 1940 CanLII 1 (SCC), [1940] R.C.S. 218, la Cour suprême a également conclu qu'une cession écrite pouvait être implicite en jugeant qu'un contrat de vente d'entreprise pouvait entraîner la cession des droits d'auteur à l'égard des oeuvres protégées contenues dans cet actif. À ce sujet, le juge en chef Duff énonce d'abord le principe suivant (à la p. 229) :

It is clearly settled now, by the authority of *In re Dickens* [1935] Ch. D. 267, that the author, in transferring the property in his manuscript, does not thereby necessarily assign the incorporeal right.

Puis examinant les faits en l'espèce, il écrit (aux pp. 231, 237, 238 et 239) :

I have no doubt that the delivery of completed materials by an independent contractor to an official of the Association for the Association as such or the completion of the work by a servant or agent and delivery into the custody of the proper official of the Association with the intention, express or implied from the circumstances, of transferring the common law incorporeal right, would have the effect of vesting this in the members.

[...]

I think the transfer from the Toronto General Trusts Corporation to the persons who became members of the firm Charles E. Goad Company, which was a transfer of the business of Charles Edward Goad as a going concern, and a list of assets including (*inter alia*) good will and advances made to surveyors, by necessary implication had the effect of vesting in the transferees the title to the copyrights which had been acquired by Charles Edward Goad.

[...]

I do not think it is doubtful that the intention of the members of the Association and

of the Bureau and the plan committee was that the legal property in all the plans and revisions produced after the incorporation of the bureau, and revisions of these plans acquired from the Goads, should vest in the Bureau although no formal, explicit agreement to that effect is proved.

[Je souligne.]

[83] Prenant appui sur ces autorités, je conclus que la clause réservant à Lefebvre « le droit de ne pas publier l'ouvrage » constitue, en vertu de la *LDA*, une cession valide du droit exclusif de publier le manuscrit. Elle est faite par écrit, elle est signée par l'appelant et il ressort clairement de l'interprétation déjà faite du protocole et du contrat d'édition que la véritable intention des parties était de procéder à une telle cession.