



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## PROTECTION DES JEUX VIDÉO : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MODE MULTIJOUEUR

LOUIS-PIERRE GRAVELLE ET JEAN-FRANÇOIS JOURNAULT\*

**ROBIC**, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

1. Introduction
2. Les outils de protection : « Veuillez sélectionner votre mode »
  - 2.1 Le droit d'auteur
    - 2.1.1 Principes généraux
    - 2.1.2 Exemples d'éléments potentiellement visés par le droit d'auteur
      - 2.1.2.1 Le code source
      - 2.1.2.2 Les composantes audio-visuelles
      - 2.1.2.3 Les personnages
      - 2.1.2.4 Les modifications ou nouvelles versions
  - 2.2 Les marques de commerce
    - 2.2.1 Principes généraux
    - 2.2.2 Éléments additionnels potentiellement visés
  - 2.3 Les brevets
    - 2.3.1 Principes généraux
    - 2.3.2 Exemples d'éléments potentiellement brevetables
      - 2.3.2.1 Consoles, accessoires et périphériques
      - 2.3.2.2 Architecture de réseaux
      - 2.3.2.3 Moteurs de jeu
      - 2.3.2.4 Mécanique de jeu
  - 2.4 Les dessins industriels
    - 2.4.1 Principes généraux
    - 2.4.2 Exemples d'éléments potentiellement protégeables par dessin industriel
      - 2.4.2.1 Aspect visuel d'éléments matériels
      - 2.4.2.2 Interfaces graphiques et icônes
3. L'utilisation d'éléments protégés : mode coopératif ou duel
  - 3.1 Inclusion virtuelle d'éléments du monde réel
  - 3.2 L'image de marque des individus
4. Conclusion

---

© CIPS, 2012.

\* Louis-Pierre Gravelle est avocat, ingénieur et agent de brevets et Jean-François Journault est avocat et ingénieur, tous deux membres de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Développements récents en propriété intellectuelle 2012, coll. Service de Formation continue du Barreau du Québec. Publication 421.

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

## 1. Introduction

L'industrie du jeu vidéo est un univers complexe situé à la croisée de divers domaines, tant artistiques que technologiques. Les jeux vidéo modernes comprennent en effet une mécanique de jeu avancée et requièrent souvent la contribution d'éléments touchant à la physique, l'intelligence artificielle, l'image haute définition, la technologie 3D, l'audio numérique, l'électronique et les télécommunications.

Depuis leurs débuts, les jeux vidéo ont cheminé à partir d'une industrie plutôt marginale, ayant un créneau très spécifique, vers l'industrie globale que l'on connaît aujourd'hui. Il est désormais possible de jouer à partir d'appareils divers (console de jeux, ordinateur personnel, tablette, appareil mobile, etc.) à des jeux variés (aventure/action, jeux de rôle, sport, stratégie, aptitude cognitive/casse-tête, musical, etc.). Cette diversité a bien servi l'industrie qui atteint maintenant un large public, 59% des Canadiens affirmant avoir joué à un jeu vidéo au cours des quatre dernières semaines.<sup>1</sup>

Leur popularité se traduit par des revenus importants dont les entreprises canadiennes ont su tirer profit. L'impact économique des jeux vidéo était de 1,7 milliard de dollars sur l'économie canadienne en 2011, avec une croissance projetée de 17% au cours des deux années suivantes. L'industrie du jeu vidéo canadienne est la troisième en importance dans le monde pour le nombre d'employés, générant 16 000 emplois au Canada.<sup>2</sup>

La taille du marché fait cependant de cette industrie une cible de choix pour les contrefacteurs tentant de profiter des profits générés par cette dernière. Dans ce contexte, une stratégie de protection de la propriété intellectuelle reflétant cette mixité des domaines touchés, en faisant appel à une combinaison des différentes formes de protection offertes, s'avère un atout majeur pour la croissance des entreprises œuvrant dans ce domaine. Quels aspects peuvent bénéficier d'une protection? Comment bien cibler la forme de propriété intellectuelle adéquate pour les composantes importantes d'un jeu ou d'une plateforme? Pourquoi obtenir certaines licences d'utilisation pour un jeu à venir? Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées au cours du présent texte, à travers de nombreux cas récents et certaines autres affaires célèbres. La jurisprudence canadienne en la matière n'étant pas très abondante, plusieurs exemples servant à illustrer nos propos seront cependant tirés de la jurisprudence américaine.

---

<sup>1</sup> « 2011 Essential facts about the Computer and Video Game industry », Entertainment Software Alliance of Canada, < <http://www.theesa.ca/wp-content/uploads/2011/10/Essential-Facts-2011.pdf> >, consulté le 10 août 2012 (ci-après « Essential Facts »).

<sup>2</sup> *Ibid.*

Finalement, puisqu'il demeure que l'industrie du jeu vidéo est, à plusieurs égards, une sous-classe de l'industrie logicielle, nous tenterons au cours du présent article de nous concentrer sur les aspects spécifiques aux jeux vidéo à l'intérieur de l'industrie globale des logiciels. À titre d'exemple, bien qu'il existe des précédents intéressants concernant la relation entre un employeur et un contractant traitant de la propriété du droit d'auteur sur le logiciel développé en lien avec un jeu vidéo,<sup>3</sup> les principes à cet égard sont semblables à ceux reconnus dans l'industrie du logiciel et ne seront pas abordés. Similairement, les questions de standards et de communautés de brevets qui font grand bruit dans l'industrie des télécommunications sont également présentes dans l'industrie du jeu vidéo, mais ne feront pas l'objet de discussion dans le présent article, les principes applicables étant les mêmes que pour les autres industries visées.

## 2. Les outils de protection : « Veuillez sélectionner votre mode »

En matière de jeu vidéo comme dans de nombreux autres domaines, ce n'est souvent qu'une fois qu'un produit obtient du succès et devient la cible des contrefacteurs que les créateurs réalisent l'importance d'une protection adéquate visant à empêcher la distribution et la vente de copies. Cette réalité a longtemps été davantage présente dans le domaine du jeu vidéo où, compte tenu de l'évolution rapide et du caractère résolument artistique de nombreux éléments, plusieurs étaient portés à croire que seule la créativité constante pouvait permettre de devancer la compétition et éviter la copie.

Avec la maturation de l'industrie, il semble cependant que les entreprises œuvrant dans ce domaine sont de plus en plus intéressées à tirer profit des outils de protection disponibles afin de protéger les investissements réalisés lors de phases de développement et de création. Un indice de cette ouverture de l'industrie envers la protection des actifs intellectuels, qui constituent souvent le cœur des actifs des compagnies œuvrant dans ce domaine, est le nombre grandissant d'articles et d'ouvrages écrits sur le sujet et de conférences présentées lors des colloques et séminaires dédiés aux jeux vidéo.

La diversité des éléments inclus dans un jeu vidéo et des outils nécessaires afin de permettre aux utilisateurs d'y jouer rend complexe la détermination des différents aspects pouvant bénéficier d'une protection. La présente section vise donc à présenter les différents outils disponibles et à identifier des exemples d'éléments pouvant faire l'objet d'une protection pour chacun d'entre eux.

### 2.1 Le droit d'auteur

<sup>3</sup> Voir par exemple *Amusements Wiltron Inc. c. Mainville* (1991), 40 C.P.R. (3d) 521.

### 2.1.1 Principes généraux

De façon générale, le droit d'auteur vise à protéger une œuvre présentée sous une forme littéraire, dramatique, musicale ou artistique<sup>4</sup>, ainsi que les programmes d'ordinateur<sup>5</sup> et les compilations<sup>6</sup>. Avantageusement, le droit d'auteur naît automatiquement au moment de la fixation d'une idée sur un support tangible et ne nécessite aucune formalité additionnelle afin de produire ses effets. L'enregistrement du droit d'auteur auprès des bureaux compétents (l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « OPIC ») pour ce qui est du Canada) offre cependant plusieurs avantages, tels que la présomption juridique relative à la propriété du droit d'auteur.

Le droit d'auteur comprend également une composante appelée « droit moral » qui permet à l'auteur de protéger l'intégrité de son œuvre.<sup>7</sup> En matière de jeu vidéo, il a été argumenté qu'un dispositif matériel permettant de changer certaines caractéristiques d'un jeu lorsque branché entre la console et la cartouche de jeu allait à l'encontre du droit moral du créateur<sup>8</sup>. La valeur de cet argument demeure nébuleuse au Canada puisque la Cour a tranché cette affaire sur des bases différentes, évitant de se prononcer sur cette question précise. À première vue, il semble cependant qu'un tel argument est conforme aux principes de la Loi, cette dernière ne posant pas de restriction par rapport au type d'œuvres pour lesquelles le droit moral existe, laissant ainsi croire que ce dernier est tout aussi applicable aux programmes informatiques qu'aux œuvres ayant un caractère plus artistique.

La multidisciplinarité des jeux vidéo, qui touchent à plusieurs domaines et peuvent renfermer une pluralité d'œuvres de types différents, peut également susciter des questions juridiques difficiles à résoudre. Ce fut notamment le cas récemment dans le cadre de l'affaire *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*<sup>9</sup> portée devant la Cour suprême du Canada. Dans cette dernière, la Cour devait trancher la question à savoir si, lors du téléchargement d'un jeu vidéo sur Internet, la transmission d'une copie permanente d'un jeu vidéo renfermant une œuvre musicale équivalait à « communiquer » cette œuvre au public, justifiant ainsi le paiement supplémentaire de redevances de reproduction de l'œuvre musicale. La Cour suprême a conclu que le principe de la neutralité technologique (qui dicte une uniformité d'application de la loi vis-à-vis des supports traditionnels et des supports plus avancés sur le plan technologique) faisait en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'imposer un coût additionnel à une transmission d'une copie du jeu par Internet, par rapport à l'achat d'un exemplaire en magasin ou par la poste. Puisque les redevances pour la reproduction de l'œuvre musicale dans

<sup>4</sup> Art 5 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 (ci-après « L.D.A. »).

<sup>5</sup> Art 2 de la L.D.A.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Art 14.1 de la L.D.A.

<sup>8</sup> *Nintendo of America Inc. c. Camerica Corp.*, (1991) 34 C.P.R. (3d) 193, par 21-22 (C.F.P.I.), (ci après « Affaire Nintendo »).

<sup>9</sup> 2012 CSC 34 (CanLII).

le jeu ont déjà été versées au titulaire, le fait de devoir payer une redevance supplémentaire lors d'une transmission du jeu par Internet aurait créé un fardeau additionnel non-justifié simplement pour l'utilisation de technologies Internet comme mode d'acheminement d'une copie du jeu choisi par l'utilisateur. Cette décision constitue une victoire pour l'industrie des jeux téléchargeables en ligne et pour les consommateurs utilisant ce canal de distribution.

## 2.1.2 Exemples d'éléments potentiellement visés par le droit d'auteur

### 2.1.2.1 Le code source

Les programmes d'ordinateur sont maintenant une composante spécifiquement prévue à la *Loi sur le droit d'auteur* comme étant une œuvre littéraire protégée<sup>10</sup>. À ce titre, toute série d'instructions permettant à un joueur d'utiliser une console, un ordinateur, un téléphone portable ou un autre appareil afin, par exemple, de jouer une partie de hockey virtuelle contre son équipe favorite, est protégée pourvu qu'elle soit originale. Ainsi, toute personne qui copie le code source d'un jeu vidéo formant cette série d'instructions commet une violation de droit d'auteur. Cette protection est indépendante du langage de programmation utilisé.

Signe que le droit évolue, bien qu'aujourd'hui cette protection ne fasse aucun doute, de par son inclusion dans le texte de la loi, l'une des premières affaires canadiennes de droit d'auteur relative aux jeux vidéo<sup>11</sup> portait expressément sur cette question. La Cour fédérale de première instance avait alors jugé que la question de savoir si la *Loi sur le droit d'auteur* pouvait s'étendre au code source d'un jeu vidéo était assez importante pour justifier le refus de l'injonction demandée par demandeur et devait être décidée par le juge du procès.

### 2.1.2.2 Les composantes audio-visuelles

Pour les créateurs, il est souvent important d'obtenir une protection allant au-delà de celle offerte par le droit d'auteur sur le code source, dans le but d'empêcher une tierce partie de reproduire les éléments visuels et sonores d'un jeu via un code source différent qui ne constituerait pas une copie du code source du jeu original.

Les tribunaux américains ont depuis longtemps reconnu la possibilité de protection des éléments audiovisuels par droit d'auteur, mais non sans devoir trancher quelques questions préalables. Dans l'affaire *Midway Mfg. Co. c. Arctic International Inc*<sup>12</sup>, la Cour était notamment appelée à déterminer si un jeu vidéo pouvait se qualifier comme œuvre audio-visuelle, à la lumière de la définition législative édictant

---

<sup>10</sup> Art 2 de la L.D.A.

<sup>11</sup> *Atari, Inc c. Video Amusement of Canada, Ltd*, 1982 CF 1100 (C.F.P.I.).

<sup>12</sup> 704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983).

que cela vise une « série d'images liées »<sup>13</sup>. En effet, puisque dans un jeu vidéo la séquence d'images affichées à l'écran varie à chaque fois que le jeu est joué, par opposition à une séquence fixe (présentée par exemple dans le mode passif affiché dans les jeux d'arcade pour promouvoir le jeu lorsqu'aucun joueur ne joue) la Cour devait déterminer si une telle séquence d'images répondait à la définition de la Loi. La Cour devait également déterminer si ce n'était pas plutôt le joueur, par son action à partir du contrôleur, qui créait la séquence d'images et réalisait une œuvre à chaque période de jeu. La Cour a finalement décidé que les images étaient suffisamment liées pour constituer une œuvre audio-visuelle et que l'effort créatif d'un joueur était insuffisant pour créer un œuvre lors de chaque période de jeu, ce dernier étant limité au nombre de séquences parmi lesquelles le jeu lui permettait de choisir. Ainsi la Cour a établi que les jeux vidéo étaient des œuvres protégeables par droit d'auteur, un principe qui est maintenant clairement reconnu au sud de la frontière.

Au Canada, il n'existe à ce jour aucune décision faisant autorité concernant la protection des effets audio-visuels d'un jeu vidéo par droit d'auteur. Certaines causes canadiennes ont traité de cette question, sans pour autant y apporter une réponse claire et satisfaisante. Par exemple, dans l'affaire *Nintendo of America Inc. c. Camerica Corp.*,<sup>14</sup> dans un contexte d'injonction, la Cour a indiqué qu'il était certainement plausible que la *Loi sur le droit d'auteur* offre une protection pour les éléments audio-visuels d'un jeu vidéo, mais que les arguments allant à l'encontre de cette conception étaient également défendables. Elle a donc déclaré que cela constituait une question sérieuse devant être tranchée au procès.

Puisque la séquence d'images et la trame sonore constituant la représentation audio-visuelle de la grande majorité des jeux vidéo sont à plusieurs égards similaires à celle d'un film, il est cependant possible de croire que les aspects audio-visuels d'un jeu sont assimilables à une œuvre cinématographique au Canada. À cet effet, nous sommes d'avis que, comme certains auteurs le font valoir, une majorité des jeux vidéo rencontrent les critères propres aux œuvres cinématographiques : une séquence d'images enregistrée sur un support et pouvant être affichée comme une image animée, justifiant ainsi une telle protection en droit canadien<sup>15</sup>.

Une telle conclusion est cependant tributaire du niveau de contrôle de l'utilisateur sur le déroulement de l'action. Ainsi, plus un jeu vidéo s'éloignera du concept traditionnel où les actions d'un joueur sont limitées par la mécanique de jeu préétablie par le concepteur, plus il sera difficile d'assimiler les éléments audio-visuels à une œuvre cinématographique. Par exemple, les jeux massivement multijoueurs (souvent référencés par leur acronyme anglais « MMOG »), où les actions des joueurs sont

---

<sup>13</sup> Voir 17 U.S.C. § 101.

<sup>14</sup> Affaire Nintendo, précité note 9.

<sup>15</sup> Barry B. SOOKMAN, *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*. Toronto, Carswell, 2011, volume 2, chapitre 3, pp. 104-105



très peu circonscrites par la mécanique de jeu, seraient plus difficilement conciliables avec la définition d'œuvre cinématographique.

En ce qui concerne la musique utilisée dans les jeux vidéo, une prestation musicale étant insérée à l'intérieur d'un jeu vidéo pourrait constituer une œuvre à part entière, en absence de son inclusion dans le jeu vidéo. Cependant, au vu de la récente décision de la Cour suprême dans l'arrêt *Re:Sonne c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada*<sup>16</sup>, il appert que l'inclusion d'un enregistrement existant d'une prestation musicale à une œuvre cinématographique a pour effet de faire entrer cette prestation dans la portée du terme « bande sonore », ayant ainsi comme conséquence d'assujettir cette prestation à l'exclusion visant les enregistrements sonores accompagnant une œuvre cinématographique.<sup>17</sup> Ainsi, une telle prestation lorsque faisant partie d'un jeu vidéo, dont les aspects audio-visuels sont assimilables à une œuvre cinématographique, ne donne plus le droit à son interprète de percevoir une redevance indépendante pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de cette dernière, conformément à l'article 19 de la Loi.

### 2.1.2.3 Les personnages

Dans la mesure où les personnages présentés dans un jeu vidéo sont originaux, il est également fort probable que ces derniers puissent aussi bénéficier d'une protection contre la copie au Canada. Plus un personnage serait singulier, tant dans son apparence que dans son caractère, plus un jeu vidéo concurrent incluant un personnage similaire pourrait permettre de conclure à une violation du droit d'auteur.

À ce stade, il est important de rappeler la fonction première du droit d'auteur qui est de protéger la matérialisation d'une idée et non une idée en soi. Cette distinction est bien illustrée par une série de décisions américaines portant sur des jeux similaires au populaire Pac-Man<sup>18</sup>.

Dans une première affaire<sup>19</sup>, la Cour a conclu que le jeu Jawbreaker n'était pas une violation du droit d'auteur du jeu Pac-Man. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a analysé les similarités et différences entre les deux jeux et a conclu que même si dans les deux cas le jeu consistait en un personnage principal « avaleur » parcourant un labyrinthe afin d'avaler des objets, tout en étant pourchassé par des ennemis (les rôles étant inversés lorsqu'un objet spécial est avalé), cette idée générale ne pouvait bénéficier de la protection du droit d'auteur. Parmi les différences dans la mise en

<sup>16</sup> 2012 CSC 38 (CanLII).

<sup>17</sup> Art 2 de la L.D.A.

<sup>18</sup> Voir la discussion à ce sujet dans Jon FESTINGER, Chris METCALFE et Roch RIPLEY, « Video Game Law », 2<sup>nd</sup> édition, Markhman, LexisNexis Canada, 2012. pp. 63-67 (ci-après « Video Game Law »)

<sup>19</sup> *Atari, Inc. c. Williams*, 217 U.S.P.Q. (BNA) 746 (E.D. Cal. 1981)

œuvre du concept, la Cour a noté que la forme des ennemis, ainsi que la couleur de l'aveleur et des ennemis étaient différentes.

Par opposition, dans une seconde affaire<sup>20</sup> impliquant également un concept de labyrinthe où un personnage se déplace afin d'avaler des objets, la Cour a conclu en faveur d'Atari détenant les droits sur le jeu Pac-Man et a accordé une injonction préliminaire à l'encontre d'un compétiteur voulant mettre en marché le jeu K.C. Munchkin. Dans ce cas, malgré les distinctions relatives à la dynamique de jeu (le jeu K.C. Munchkin comprenant, par exemple, une portion se terminant en cul de sac, ce qui n'était pas présent dans le jeu Pac-Man, ainsi que plusieurs modes différents ajoutant à la complexité), la Cour a conclu que l'appropriation des personnages du jeu Pac-Man dans K.C. Munchkin justifiait l'émission de l'injonction. À cet effet, la Cour a noté que le fait d'utiliser un « aveleur » et des ennemis en forme de fantôme similaires à ceux du jeu Pac-Man capturait l'essence de celui-ci et allait donc ainsi bien au-delà de la simple appropriation du concept général d'un jeu.

#### 2.1.2.4 Les modifications ou nouvelles versions

Le droit d'auteur peut également être utilisé avec succès pour protéger un jeu vidéo contre la création de versions modifiées d'un jeu original, sous certaines conditions. Ainsi la création d'une version améliorée d'un ancien jeu populaire, comprenant par exemple des images en haute définition alors que le jeu original offrait des graphiques plus rustiques, pourrait être empêchée par le détenteur du droit d'auteur sur le jeu original.<sup>21</sup> Ces principes pourraient également servir à empêcher un utilisateur de créer une extension ou une suite d'un jeu sans l'accord du détenteur du droit d'auteur.

L'affaire *Micro Star c. FormGen Inc.*<sup>22</sup> a fourni un bel exemple de modification justifiant l'émission d'une injonction préliminaire se fondant sur la violation d'un droit d'auteur. Dans cette affaire, un disque comprenant 300 tableaux supplémentaires du jeu Duke Nukem 3D créés par des utilisateurs, et intitulé Nuke It, était mis en vente. La Cour d'appel a rejeté la décision de la Cour de première instance, concluant que les tableaux additionnels présents sur le disque Nuke It visaient des éléments protégés tels les personnages et l'essence du récit du jeu original.

Bien que l'affaire Micro Star précitée soit issue des tribunaux américains et repose largement sur le concept d'œuvre dérivée qui est plus étendu dans la loi américaine, tout porte à croire qu'un tribunal canadien en serait arrivé à une conclusion similaire s'il avait été confronté à un tel scénario. En effet, nous sommes d'avis qu'en vertu de

<sup>20</sup> *Atari, Inc. c. North American Philips Consumer Electronics Corp.*, 672 F.2d 607 (7th Cir. 1982)

<sup>21</sup> Voir par exemple : Zack BASTIAN, *Your Nostalgia, While Charming, Is Illegal: the Problem with Fan Remakes*, <<http://lawofthegame.blogspot.ca/2012/04/your-nostalgia-while-charming-is.html>>, consulté le 8 août 2012

<sup>22</sup> 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998).



l'énoncé ci-dessous, provenant du jugement majoritaire sous la plume du juge Binnie, dans l'affaire *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*<sup>23</sup> et des principes généralement reconnus en matière d'œuvre dérivée au Canada<sup>24</sup>, il est raisonnable de croire que la notion d'œuvre dérivée pourrait être utilisée au Canada pour empêcher la reproduction d'une partie importante d'une œuvre telle que les personnages et l'essence du récit :

[71] On retrouve le concept d'œuvre dérivée dans la Convention de Berne et dans la législation sur le droit d'auteur des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Toutes ces dispositions témoignent de la progression commune des lois sur le droit d'auteur dont la protection étroite contre la simple reproduction matérielle littérale s'est étendue pour donner, au titulaire du droit d'auteur, le contrôle sur certains changements de médium et certaines adaptations de l'œuvre originale. Bien que la notion d' « œuvres dérivées » trouve écho dans d'autres ressorts, notamment au Canada, le libellé de la loi américaine a une portée particulièrement étendue, notamment en ce qui concerne les termes [TRADUCTION] « toute autre forme dans laquelle une œuvre peut être refaçonnée, transformée ou adaptée » dont on ne retrouve pas l'équivalent précis dans la législation canadienne.

[...]

[73] Je dois souligner que, même si notre loi ne contient pas de notion explicite et distincte d'« œuvre dérivée », les mots « produire ou reproduire [. . .] l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque » figurant au par. 3(1) confèrent aux artistes et aux auteurs le droit exclusif de contrôler la préparation des œuvres dérivées [...]

Qui plus est, la notion d'utilisation équitable au Canada étant plus limitée qu'aux États-Unis, (cette dernière se limitant aux utilisations expressément prévues dans la *Loi sur le droit d'auteur* au Canada) les chances de voir la vente d'une modification d'un jeu être jugée comme étant une utilisation équitable au Canada sont plutôt minces.

## 2.2 Les marques de commerce

### 2.2.1 Principes généraux

En matière de marque de commerce, la protection accordée vise principalement l'utilisation d'un ou plusieurs mots, d'un dessin, ou une combinaison de ces éléments en association avec des produits ou des services. Au Canada, une marque de

<sup>23</sup> [2002] 2 R.C.S. 336 (C.S.C.)

<sup>24</sup> Voir par exemple : **Grace WESCOTT**, *Friction over Fan Fiction Is this burgeoning art form legal?*, *Literary Review of Canada*, <<http://reviewcanada.ca/essays/2008/07/01/friction-over-fan-fiction/>>, consulté le 30 juillet 2012.

commerce peut naître et générer des droits simplement par son usage en lien avec les produits ou services visés. Il est également possible, et généralement recommandé, de procéder à l'enregistrement de la marque de commerce auprès de l'OPIC puisque l'enregistrement confère de nombreux avantages. Une marque de commerce peut être utilisée afin d'empêcher un concurrent d'utiliser une marque similaire ou semblable au point de créer de la confusion pour les consommateurs.<sup>25</sup> Il est également possible d'empêcher les actions d'une partie qui auraient comme conséquence de déprécier une marque de commerce.<sup>26</sup>

Dans une industrie aussi compétitive que celle du jeu vidéo, où des sommes très importantes sont investies dans le développement de l'équipement, des jeux à grands budgets, communément appelés AAA, et pour le marketing lié à ces derniers, l'image de marque s'avère être cruciale pour attirer les consommateurs. En effet, la réputation du studio derrière le dernier titre offert sur les tablettes des grandes surfaces ou dans les magasins virtuels est l'un des principaux guides dans le choix des consommateurs auxquels l'éventail des jeux offerts est énorme. À ce titre, l'importance des marques de commerce est indéniable.

En matière de jeu vidéo, les aspects les plus susceptibles d'être visés par les marques de commerce sont les noms et logo des compagnies ou studios (Ubisoft, Electronic Arts, Beenox, etc.), les noms donnés aux différents produits liés à cette industrie (Wii, Xbox, PlayStation, etc.) et les noms des différents jeux ou franchises étant développés (Halo, Need For Speed, World of Warcraft, Farmville, etc.).

## 2.2.2 Éléments additionnels potentiellement visés

Certains éléments propres aux jeux vidéo pourraient également bénéficier d'une utilisation moins traditionnelle des marques de commerce, afin d'obtenir une protection.

Un premier aspect particulier tire sa source dans la protection des sons à titre de marques de commerce. Sur ce point, le Canada a longtemps fait figure de mouton noir à l'international, plusieurs juridictions étrangères reconnaissant ce type de marque alors que le Canada refusait de les accepter. Par contre, ce n'est officiellement plus le cas depuis l'ordonnance du protonotaire de la Cour fédérale, dans l'affaire *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. MGM c. Attorney General of Canada et al.*,<sup>27</sup> d'admettre la marque constituée du rugissement d'un lion au registre et la publication subséquente d'un avis de pratique de l'OPIC qui reconnaît la possibilité de déposer une demande d'enregistrement pour un son.<sup>28</sup> Depuis ce temps, plus

<sup>25</sup> Art. 7 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après « L.M.C. »).

<sup>26</sup> Art. 22 de la L.M.C.

<sup>27</sup> Numéro de Cour T-1650-10 (décision du 1<sup>er</sup> mars 2012)

<sup>28</sup> Site Internet de L'Office de la Propriété intellectuelle du Canada, *Marque de commerce qui consiste en un son*, <<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03439.html>>, publié le 28 mars 2012

d'une dizaine de marques sonores ont été déposées et peuvent être écoutées à partir d'une section spéciale de la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la séquence particulière de cinq notes qui est associée avec la compagnie Intel<sup>29</sup> dans les publicités de la compagnie.

Ainsi, toute séquence sonore caractéristique d'un jeu ou d'un dispositif de jeu particulier pourrait désormais faire l'objet d'une protection à condition de posséder les caractéristiques propres aux marques de commerce, notamment au point de vue du caractère distinctif. Des exemples de tels sons protégeables seraient la musique de type russe caractéristique du jeu Tétris, qui fait d'ailleurs l'objet d'un enregistrement de marque de commerce aux États-Unis depuis 1999,<sup>30</sup> ou le son particulier que l'on peut entendre lors de l'animation de démarrage du Xbox 360.

Certains éléments créés pour l'univers d'un jeu vidéo pourraient également justifier une protection par marque de commerce pour la notoriété que ces derniers pourraient obtenir à l'extérieur de leur monde virtuel.<sup>31</sup> Par exemple, il s'avèrerait intéressant de protéger par marque de commerce, le nom et la représentation graphique d'un personnage central d'un jeu vidéo, d'un lieu créé pour l'occasion ou d'un produit particulier créé spécifiquement pour ce jeu, en lien avec les divers produits dérivés qui pourraient être commercialisés. Une telle stratégie permettrait au détenteur de la marque d'obtenir un certain contrôle sur l'emploi qui est fait de cette marque et de profiter des retombées que peuvent générer les produits dérivés, soit par une commercialisation directe, ou par l'intermédiaire d'octroi de licence. Afin de bien saisir l'ampleur de l'industrie des produits dérivés et des profits que cette dernière peut générer, on peut simplement penser aux nombreux articles offerts et aux différentes utilisations commerciales des oiseaux du jeu Angry Birds, celles-ci allant même jusqu'à l'ouverture de parcs d'amusement ayant pour thème les personnages du jeu.<sup>32</sup> Pour les curieux, Rovio, la compagnie derrière le jeu si populaire, a effectivement déposé des demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada concernant la représentation graphique de certains de ses fameux oiseaux<sup>33</sup>.

## 2.3 Les brevets

### 2.3.1 Principes généraux

---

<sup>29</sup> Demande no. 1,579,541, produite le 25 mai 2012

<sup>30</sup> Marque de commerce no. 2,288,504, enregistrée le 26 octobre 1999

<sup>31</sup> Johanne AUGER et Marie Josée LapointeLAPOINTE, « Marques de commerce appliquées : ou quand le personnage a voix au chapitre et réussit à faire les grands titres... quel festival ! », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011

<sup>32</sup> Site internet Wikipedia, <[http://en.wikipedia.org/wiki/Angry\\_Birds](http://en.wikipedia.org/wiki/Angry_Birds)>, consulté le 7 août 2012.

<sup>33</sup> Voir par exemple la demande d'enregistrement no. 1,487,016 déposée le 29 juin 2010.

Pour leur part, les brevets visent principalement la protection des aspects fonctionnels d'un produit. Contrairement au droit d'auteur, les droits conférés par un brevet naissent uniquement suite à un examen de la part de l'OPIC afin de déterminer si les critères de brevetabilité sont rencontrés<sup>34</sup>. L'obtention d'un brevet nécessite également une divulgation complète et exhaustive de l'invention en échange du monopole d'exploitation temporaire offert une fois le brevet délivré.

En matière de brevets, certaines portions de l'industrie du jeu vidéo ont traditionnellement été plus proactives afin de profiter de cet outil pour protéger leurs produits. C'est notamment le cas des fabricants d'appareils et d'accessoires permettant l'interaction avec l'utilisateur. Par contre, les concepteurs de jeux en soi, dont la création repose grandement sur des aspects fonctionnels tels les méthodes et la mécanique de jeu ont tardé à tirer profit des avantages que peut offrir une protection par brevet. Ainsi, compte tenu du caractère résolument technologique de l'industrie du jeu vidéo et des sommes investies dans le développement de nouveaux titres, la quantité de brevets détenus par ces entreprises est plutôt faible.

La disparité entre les différents secteurs de l'industrie en matière de brevets s'explique fort probablement par le fondement même de la protection offerte par les brevets qui est, de par sa nature, plus intimement liée aux composantes physiques d'un produit qu'aux autres caractéristiques innovatrices pouvant être mises en œuvre dans un jeu vidéo. De plus, il existe plusieurs idées préconçues à l'égard de la possibilité et de l'utilité d'obtenir une protection par brevet pour une création à saveur logicielle comme un jeu vidéo.<sup>35</sup> Bien que quelques-unes de ces préconceptions puissent avoir un certain fondement factuel, l'évolution du droit en la matière fait en sorte qu'il est désormais possible d'obtenir un brevet concernant des éléments spécifiques mis en œuvre à l'intérieur d'un jeu vidéo et le nombre grandissant de demandes en la matière démontre un intérêt croissant de la part des créateurs.

Au Canada, la reconnaissance de l'application des brevets aux inventions mises en œuvre par ordinateur a somme toute été plutôt tardive. L'octroi du brevet « simple clic » de la compagnie Amazon.com par l'OPIC, suite à une longue saga judiciaire, a cependant clos ce débat. En effet, dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale<sup>36</sup> avait demandé au Commissaire de réexaminer la demande de brevet suite à ses conclusions voulant que les méthodes d'affaires ne sont pas expressément exclues de la définition d'invention prévue par la *Loi sur les brevets*<sup>37</sup> et que ces dernières peuvent être brevetables advenant qu'elles ne constituent pas seulement une idée

<sup>34</sup> Pour une explication plus approfondie concernant ces critères, voir : *Le guide des brevets*, Office la propriété intellectuelle du Canada, < [http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/GuideBrevet-PatentGuide-fra.pdf/\\$file/GuideBrevet-PatentGuide-fra.pdf](http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/GuideBrevet-PatentGuide-fra.pdf/$file/GuideBrevet-PatentGuide-fra.pdf) >, consulté le 30 juillet 2012.

<sup>35</sup> : Voir par exemple : *Intellectual Property Protection for Games*, Pillsburylaw <<http://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/IPProtectionforGamesBrochure2011.pdf>>, accédé le 27 juillet 2012.

<sup>36</sup> *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, (2011) 97 C.P.R. (4th) 171 (C.A.F.)

<sup>37</sup> L.R.C. (1985), ch. P-4.

désincarnée et respectent le critère nécessitant un changement de nature ou d'état d'un objet physique. La décision du Commissaire de délivrer le brevet suite au réexamen démontre qu'une méthode mise en œuvre par ordinateur peut être brevetable au Canada dans certaines circonstances. En matière de jeu vidéo, puisque les éléments sont souvent intimement liés aux éléments matériels permettant l'expérience de jeu, tout porte à croire que la décision dans l'affaire Amazon.com ouvrira encore davantage la porte à l'utilisation des brevets pour protéger certaines caractéristiques novatrices étant mises en œuvre à l'aide d'éléments logiciels plutôt qu'au matériel sous-jacent uniquement.

Les principes généraux ayant maintenant été établis, il est intéressant de voir des exemples d'éléments liés aux jeux vidéo pour lesquels des brevets ont été délivrés et, dans certains cas, les litiges qui ont suivi.

## 2.3.2 Exemples d'éléments potentiellement brevetables

### 2.3.2.1 Consoles, accessoires et périphériques

Les consoles, accessoires et périphériques sont les premiers éléments technologiques de l'univers des jeux vidéo qui viennent en tête comme étant protégeables par brevet. Bien évidemment, les autres appareils permettant maintenant de jouer à un jeu vidéo, tels que les ordinateurs, les terminaux mobiles, les téléphones intelligents et les tablettes font également partie de ce groupe. Conséquemment les multiples brevets leur étant associés peuvent être inclus dans la présente section. On pourrait également y inclure les différents éléments et composantes nécessaires au bon fonctionnement des appareils. Par exemple, on peut penser aux supports de stockage amovibles qui permettent de stocker les données relatives à un jeu pour sa distribution aux utilisateurs.

Les brevets délivrés concernant les consoles, accessoires et périphériques sont nombreux et variés. Ils couvrent divers éléments permettant à un joueur de se fondre dans le monde virtuel créé par le jeu et permettent une expérience de jeu intéressante. Des exemples de brevets ayant été délivrés sont :

- le brevet No. 1,234,399 visant une enceinte de poste de pilotage de type arcade où un écran est situé à l'avant et un siège comprenant des dispositifs de contrôle sur les appuis-bras est situé devant l'écran. Le brevet prévoit également des modules pour insérer et recueillir des jetons et des haut-parleurs avançant à partir des côtés du dossier du siège.
- Le brevet No. 2,348,607 portant quant à lui sur un système de jeu où le contenu affiché à l'utilisateur est dépendant du type de contrôleur connecté à la console. Lorsqu'un contrôleur est jugé compatible, du contenu additionnel (ou « secret ») est disponible, alors que celui-ci n'est pas présent dans les autres cas.
- **Le brevet No. 2,247,718 décrivant le contrôleur utilisé en lien avec la console PlayStation de Sony et visant une forme et une disposition**

**des contrôles conçues pour permettre un accès à un maximum de contrôles tout en minimisant la fatigue des doigts de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée.**

- Le brevet No. 2,596,041 récemment délivré en lien avec un système favorisant l'activité physique des joueurs de jeu vidéo. Dans ce système, un dispositif de surveillance d'activité physique est placé dans la chaussure du joueur pendant qu'il effectue de l'activité physique et enregistre des données relatives à la quantité d'activité physique réalisée. Le dispositif de surveillance est par la suite utilisé en combinaison avec un dispositif permettant de jouer à un jeu vidéo. Certaines fonctions du jeu sont alors dépendantes de la quantité d'activité physique indiquée par le dispositif de surveillance, ces fonctions allant de caractéristiques propres à l'avatar du joueur (force, vitesse, endurance) à la possibilité même de jouer. Une fois l'énergie épuisée, il faut alors aller faire de l'exercice pour pouvoir rejouer!

Les exemples ci-dessus sont offerts à titre indicatif d'éléments ayant été brevetés, mais la base de donnée sur les brevets de l'OPIC regorge d'exemples additionnels d'éléments matériels liés aux jeux vidéo bénéficiant d'une protection par brevet. Les recherches réalisées en prévision de la rédaction du présent article nous ont même permis de localiser un brevet visant un appareil hybride de jeu et de bronzage<sup>38</sup> permettant à la fois de jouer à des jeux et de fournir des indications sur le changement de pigmentation de la peau d'un joueur. Les données sur le bronzage sont obtenues à partir de l'appareil en fonction de la quantité de rayons UV cumulatifs détectés et des données entrées par l'utilisateur concernant, par exemple, les caractéristiques de sa peau, du degré de bronzage souhaité et de la protection solaire utilisée.

Les brevets obtenus concernant les consoles, PC, accessoires, périphériques et autres objets nécessaires afin de pouvoir jouer à un jeu vidéo ont également été la source de nombreux litiges. Par exemple, un important litige aux États-Unis mettait en cause une compagnie appelée Immersion et les géants de l'industrie du jeu vidéo Microsoft et Sony.<sup>39</sup> Immersion est une compagnie qui se spécialise dans le développement de technologies de retour de force permettant de compléter l'expérience d'un utilisateur en produisant différents effets de vibration perceptibles par les utilisateurs. Dans les jeux vidéo, ces effets sont souvent utilisés afin de faire vibrer un contrôleur utilisé par un joueur lorsque l'action se déroulant dans le jeu le justifie, par exemple, lors de l'occurrence de collisions d'objets virtuels. Dans la présente affaire, Immersion alléguait que Microsoft et Sony contrevenaient à deux de ses brevets portant essentiellement sur une technologie similaire à celle décrite ci-haut. Microsoft et Immersion en sont rapidement venus à une entente permettant à Microsoft d'utiliser cette technologie. Pour ce qui est de Sony, ce n'est qu'après une série de revers judiciaires que ce dernier en est finalement venu à signer une entente

<sup>38</sup> Brevet no. 2,370,120, délivré le 15 décembre 2009.

<sup>39</sup> Pour un discussion de cette affaire, voir :Video Game Law, précité note 19, aux pp. 44-45



de licence lui permettant d'utiliser cette technologie. Au-delà des sommes importantes ayant été versées par les deux compagnies (26 millions par Microsoft pour les droits de licences et une participation dans la compagnie et 97,3 millions par Sony), une des conséquences les plus importantes de ce litige fut l'absence de technologie de retour de force dans les contrôleurs du PlayStation 3 lors de sa sortie, cette carence ayant maintenant été comblée suite à la conclusion du litige, et la multitude de litiges subséquents intentés par des détenteurs de brevets sur des périphériques.<sup>40</sup>

### 2.3.2.2 Architecture de réseaux

Au-delà des objets matériels purs, il existe également divers éléments supplémentaires pouvant potentiellement profiter d'une protection par brevet dans la gamme des composantes liées aux jeux vidéo. Ces éléments supplémentaires sont généralement des outils ou structures utilisés en combinaison avec les composantes matérielles dans la mise en place de l'univers virtuel.

Dans le contexte actuel où les jeux multijoueurs prennent de plus en plus d'importance, l'architecture des réseaux permettant d'offrir une expérience de jeu distribuée intéressante est cruciale. L'architecture de réseaux et les systèmes associés constituent donc un bel exemple d'éléments importants des jeux vidéo pouvant être protégés par brevet.

À titre d'exemple, on peut citer le brevet canadien no. **2,253,584** décrivant une architecture système et une gestion des données de transfert qui permettent de minimiser la charge imposée sur les réseaux de base utilisés pour interconnecter les différents réseaux. Le système décrit dans ce brevet vise donc à permettre la participation d'utilisateurs géographiquement dispersés (par exemple à la grandeur des États-Unis) à des applications multiutilisateurs, via un réseau à grande échelle, tout en respectant les contraintes actuelles de largeurs de bande des réseaux de base existants.

Sans ce type de technologie, la charge imposée sur l'ensemble des réseaux qui permettent de connecter les utilisateurs entre eux lors de séances de jeu multijoueurs serait énorme. C'est donc grâce à de telles technologies permettant de gérer la distribution des ressources et le transfert des données entre les utilisateurs, qu'il nous est désormais possible de jouer à des jeux massivement multijoueurs et que les services de jeu en ligne associés aux plateformes populaires telles que Xbox Live, PlayStation Network et Nintendo Network ont pu voir le jour.

### 2.3.2.3 Moteurs de jeu

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 45.

Finalement, certains aspects se trouvant plutôt du côté logiciel pourraient potentiellement faire l'objet d'une protection par brevet. Parmi ces aspects, on retrouve les moteurs de jeu qui, de façon simplifiée, sont des instruments logiciels regroupant un ensemble de composantes permettant de faciliter la création et la mise en application de jeux vidéo. Ces derniers permettent de gérer certains aspects spécifiques d'un jeu vidéo (par exemple : les ressources, le graphisme en 2D ou 3D, le son, la physique (mouvement, détection et gestion des collisions, etc.), l'intelligence artificielle, l'enchaînement des scènes, le réseau, etc),<sup>41</sup> sans avoir à programmer les portions de codes nécessaires à chaque fois. Certains moteurs spécialisés sont destinés uniquement à la gestion de l'un ou l'autre des aspects préalablement mentionnés (par exemple les moteurs graphiques qui se concentrent sur le rendu des images), alors que d'autres moteurs offrent une gamme de fonctionnalités plus élargie.

Comme les moteurs de jeu sont essentiellement des créations logicielles, ce sont principalement les principes relatifs aux inventions mises en œuvre par ordinateur qui s'appliqueront afin de déterminer leur brevetabilité. À cet effet, la décision dans l'affaire Amazon.com discutée ci-haut constitue la plus récente autorité. C'est donc sur la base des principes visant la détermination à savoir si l'objet revendiqué constitue ou non une idée désincarnée et respecte le critère nécessitant un changement de nature ou d'état d'un objet physique que l'objet de l'invention sera principalement évaluée, pourvu, bien sûr, que les autres critères relatifs, notamment à la nouveauté et à la non-évidence soient respectés. Ainsi, plus le moteur de jeu revendiqué dans une demande de brevet sera intimement lié aux composantes physiques permettant son fonctionnement, plus les chances d'obtenir un brevet en lien avec ce dernier seront élevées.

Il faut également bien saisir que la protection accordée par un éventuel brevet serait limitée à l'aspect particulier d'un moteur de jeu qui est nouveau par rapport à l'art antérieur existant au moment du dépôt de la demande de brevet. Par exemple, il est fort probable qu'un brevet puisse être obtenu pour un moteur graphique ayant un aspect novateur qui permettrait d'effectuer plus efficacement la prédiction des trajectoires des pièces d'un objet suite à une collision et résultant en une diminution de la puissance requise pour le fonctionnement de l'appareil correspondant.

#### 2.3.2.4 Mécanique de jeu

Un élément central du succès d'un jeu vidéo réside souvent dans la mécanique de jeu constituant l'ensemble des règles régissant l'interaction entre l'utilisateur et le jeu, cette dernière étant largement responsable de l'expérience utilisateur. Ainsi, il serait très intéressant de pouvoir obtenir une protection par brevet pour tenter d'empêcher la copie d'une nouvelle mécanique de jeu développée. Similairement au moteur de

---

<sup>41</sup> Pour une discussion détaillée des composantes d'un moteur de jeu, voir : Alan THORN, « Game Engine Design and Implementation », Missisauga, Jones & Bartlett Learning, 2011, pp 8-19.

jeu, la brevetabilité de la mécanique d'un jeu sera cependant dépendante des facteurs de matérialisation de l'idée et de la « physicalité » de la mise en œuvre.

À titre d'exemple, nous avons relevé certains brevets canadiens délivrés relatifs à des mécaniques de jeu particulières. Dans un premier temps, le brevet no. 2,208,932 décrit un jeu vidéo où la forme de l'onde cardiaque d'un joueur est intégrée au jeu afin de former une frontière pour le vaisseau virtuel de l'utilisateur. Évidemment, l'inclusion d'une telle composante au jeu vidéo, nécessite la présence d'un moniteur cardiaque porté par l'utilisateur et connecté au dispositif de jeu, ces éléments étant revendiqués comme faisant partie de l'invention. Dans un second temps, le brevet no. 2,535,087 décrit un système de jeu permettant l'addition de certains joueurs à une partie déjà en cours sans perturber le déroulement de la partie. Ce brevet décrit les moyens utilisés pour qu'un joueur puisse commencer une partie à tout moment en se joignant à une partie existante et puisse continuer sa propre partie au-delà de la fin de la première partie à laquelle il s'était joint initialement.

Il est donc possible d'obtenir au Canada un brevet relatif à la mécanique d'un jeu vidéo. Par contre, à la lumière des exemples fournis, on peut facilement constater encore une fois que le rattachement au matériel correspondant sera important. Plus la mécanique de jeu revendiquée sera mise en œuvre à l'aide de ce matériel, plus la brevetabilité de cette dernière sera facilement défendable. Par exemple, nous jugeons peu probable qu'un brevet portant simplement sur le déplacement de personnages à l'écart de la trajectoire d'un véhicule virtuel se promenant dans une ville, afin d'empêcher les collisions à l'intérieur d'un jeu vidéo, tel que celui délivré aux États-Unis,<sup>42</sup> soit jugé comme comprenant de la matière brevetable au Canada.

## 2.4 Les dessins industriels

### 2.4.1 Principes généraux

Tel que suggéré par leur désignation, les dessins industriels visent quant à eux à protéger les caractéristiques visuelles d'un produit fini, c'est-à-dire les aspects touchant à sa forme, sa configuration, son motif, ses éléments décoratifs ou une combinaison de ces derniers. De façon similaire aux brevets, la protection conférée par les dessins industriels ne peut être obtenue que suite à un examen de la part de l'OPIC afin de déterminer si le modèle proposé est nouveau par rapport à ce qui existe au moment du dépôt.

Puisque la protection conférée par les dessins industriels se rapporte aux aspects visuels plutôt que fonctionnels, ce type de protection est souvent perçu à tort comme une protection de moindre valeur, facilement contournable par une simple modification esthétique. Bien au contraire, l'aspect visuel d'un produit constitue fréquemment l'élément principal servant à associer un produit à son propriétaire. En ce sens, les dessins industriels doivent être vus comme un outil supplémentaire

<sup>42</sup> Brevet no. 6,200,138, délivré le 13 mars 2011.

parmi l'éventail d'outils de protection disponibles et pouvant être utilisés seul ou en combinaison avec les outils préalablement mentionnés pour faire fructifier l'investissement de temps et d'argent consacré à la création de la configuration, du motif ou des éléments décoratifs d'un produit.

Plusieurs acteurs de l'industrie du jeu vidéo semblent avoir bien compris le potentiel des dessins industriels en ce qui concerne la protection des éléments visuels des éléments matériels. Par contre, selon nos recherches, les dessins industriels visant des éléments informatiques tels que les interfaces utilisateurs et les icônes électroniques demeurent très peu utilisés par l'industrie du jeu vidéo, malgré le fait qu'il est désormais possible d'obtenir une protection par dessin industriel sur ces derniers au Canada.

## 2.4.2 Exemples d'éléments potentiellement protégeables par dessin industriel

### 2.4.2.1 Aspect visuel d'éléments matériels

Un coup d'œil à la banque de données des dessins industriels de l'OPIIC permet de constater encore une fois que ce sont les éléments matériels tels que les appareils, accessoires et périphériques qui sont principalement visés. À l'intérieur de cette catégorie, la représentation de chacun des types d'éléments est bien répartie et couvre un vaste éventail de produits.

Parmi ceux-ci, on retrouve d'abord des dessins industriels concernant des appareils permettant de jouer à des jeux vidéo. Ces derniers visent entre autres les terminaux de jeux tels que ceux que l'on retrouve communément dans les arcades, les casinos ou autres endroits publics similaires. Un exemple d'un tel terminal est donné dans le dessin enregistré no. 132,464 qui présente un terminal d'une forme particulière avec deux écrans superposés. Dans la même veine, de nombreux dessins industriels visent des boîtiers de consoles de jeu. Par exemple, la compagnie Microsoft détient à ce jour au moins une dizaine de dessins industriels enregistrés visant la forme d'éléments particuliers du boîtier de la console Xbox 360.<sup>43</sup> À cela, il faut également ajouter de nombreux dessins industriels enregistrés en lien avec l'aspect visuel d'appareils multifonctions permettant, entre autres choses, de jouer à des jeux vidéo. Les nombreux dessins industriels liés aux ordinateurs de type tablette, tel que le iPad de Apple constituent un bon exemple.

On retrouve également de nombreux dessins industriels sur les contrôleurs de jeux vidéo. À cet effet, un bon exemple de complémentarité des différentes formes de propriété intellectuelle est celui des manettes de jeu du PlayStation de Sony qui font non seulement l'objet d'une protection par brevet, tel que nous l'avons vu précédemment, mais pour lesquelles de nombreux dessins industriels sont

---

<sup>43</sup> Voir par exemple les dessins industriels no. : 110,994; 110,995; 110,996; 110,997; 110,998; 110,999; 138,101; 138,102; 138,103 138,104; et 138,105.

également enregistrés.<sup>44</sup> Dans ce domaine, la créativité des créateurs d'accessoires est facilement constatable de par la grande variété des formes et types de manettes enregistrées, allant de la guitare<sup>45</sup> aux pédales de voiture.<sup>46</sup>

Parmi les exemples additionnels d'éléments matériels liés aux jeux vidéo pouvant bénéficier de la protection offerte par les dessins industriels, on retrouve les supports de stockage amovibles permettant la distribution ou la sauvegarde des données relatives à un jeu. Pour les plus nostalgiques, on peut citer en exemple le dessin industriel no. 74,754 qui vise la forme des cartouches de jeu utilisées en lien avec la console Super Nintendo.

Finalement, un élément méconnu et peu souvent protégé par dessins industriels, concerne l'emballage d'un produit. L'emballage est souvent vu comme une simple coquille permettant de protéger le produit entre la fabrication et la délivrance à un utilisateur, alors qu'il constitue l'élément premier constaté par un consommateur qui achète un produit. Ainsi, dans le cas où une compagnie de jeux vidéo développe un emballage nouveau qui permet de distinguer ses produits de ceux des concurrents sur le marché, il est possible de protéger cet aspect par dessin industriel. L'exemple le plus éloquent en la matière est probablement l'emballage des produits de la compagnie Apple pour lesquels de nombreux dessins industriels ont été déposés.<sup>47</sup>

#### 2.4.2.2 Interfaces graphiques et icônes

Traditionnellement, les dessins industriels étaient utilisés en lien avec des éléments physiques. Par contre, dans l'ère actuelle où les éléments graphiques des interfaces deviennent de plus en plus importants, la popularité des dessins industriels concernant ces éléments est grandissante. Tel que préalablement mentionné, l'industrie du jeu vidéo ne semble toutefois pas profiter réellement de cette possibilité pour le moment, du moins au Canada.

En effet, bien que la banque de données des dessins industriels comprenne une multitude de dessins enregistrés concernant des interfaces utilisateurs<sup>48</sup>, aucun de ces derniers ne semble lié à celle d'un jeu vidéo. Toutefois, l'état actuel du droit en la matière permettrait notamment à un studio développant un jeu comprenant, par exemple, un menu de sélection ayant une apparence nouvelle, d'obtenir une protection sur les aspects visuels nouveaux de ce menu.

Les icônes électroniques peuvent également bénéficier d'une protection par dessin industriel. Par exemple, Microsoft possède des enregistrements au Canada relatifs à

<sup>44</sup> Voir notamment les dessins industriels no. : 75,816; 81,639; 117,797; 118,154; et 118,180.

<sup>45</sup> Dessin industriel no.138,386, enregistré le 22 août 2011.

<sup>46</sup> Dessin industriel no. 119,790, enregistré le 16 avril 2008.

<sup>47</sup> Voir par exemple les dessins industriels no. 123,792; 124,938; 126,426; 142,224

<sup>48</sup> À titre d'exemple, voir le dessin industriel no. 136,372 enregistré le 21 décembre 2010.

la majeure partie des icônes communément utilisées dans le système d'exploitation Windows.<sup>49</sup> Par analogie, l'aspect visuel d'une icône nouvelle utilisée pour afficher une caractéristique d'un avatar dans un jeu vidéo (énergie, puissance, etc.) ou permettant d'accéder à un menu ou des éléments supplémentaires de contrôle, pourrait être protégé.

Finalement, comme la plupart des jeux de table populaires ont fait l'objet d'un jeu vidéo correspondant, il est également important de mentionner que dans de nombreux cas, la planche de jeu utilisée pour jouer à un jeu de table est protégée par un dessin industriel. En fait, l'utilisation du mot « jeu » comme mot clé dans la base de données des dessins industriels retourne pratiquement autant d'enregistrements liés à des planches de jeu que d'enregistrements autres. Ainsi, le modèle d'une planche de jeu virtuelle présentée dans un jeu vidéo pourrait être protégé par dessin industriel. Inversement, le créateur d'un jeu vidéo relatif à un jeu de table devra être vigilant pour ne pas se placer en violation d'un dessin industriel déposé concernant la planche de jeu correspondante.

### 3. L'utilisation d'éléments protégés : mode coopératif ou duel

#### 3.1 Inclusion virtuelle d'éléments du monde réel

Afin d'ajouter au réalisme des jeux vidéo, bon nombre de ces derniers font appel à l'inclusion d'éléments connus du monde réel à l'intérieur des mondes virtuels qui sont créés. Bien que cela soit criant à l'intérieur des univers virtuels souvent similaire au nôtre, comme c'est le cas dans *Second Life*, cette tendance peut également être constatée dans de nombreux types de jeux vidéo, notamment via le placement de produits et l'inclusion de lieux ou monuments mondialement connus. Par exemple, les jeux de sports offrent communément la possibilité de jouer une partie à l'intérieur d'un stade bien connu ou de tenter d'atteindre le vert sur un terrain de golf célèbre.

Dans les faits, dans plusieurs cas le placement de produits et l'inclusion d'éléments protégés au contenu d'un jeu vidéo constituent une forme de publicité souhaitable et souhaitée par les entreprises associées à ces produits. Bien souvent, les entreprises compétitionnent pour conclure des ententes de placement publicitaire avec les développeurs de jeux vidéo dans l'espoir d'atteindre certains groupes cibles qui se détournent de plus en plus des médias traditionnels, mais consomment beaucoup de jeux vidéo.<sup>50</sup> Certains estimés prédisent même que la taille de l'industrie publicitaire en lien avec les jeux vidéo pourrait atteindre deux milliards de dollars en 2012.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Voir par exemple le dessin industriel no. 110,827 enregistré le 14 septembre 2007 concernant la corbeille.

<sup>50</sup> Pour une discussion concernant les considérations principales de ce type d'entente, voir par exemple : Greg BOYD et Vejay LALLA, *Emerging issues in in-game advertising*, Gamasutra, <[http://www.dglaw.com/images\\_user/newsalerts/Boyd\\_Lalla\\_Emerging%20Issues%20in%20In%20Game%20adv\\_Feb09.pdf](http://www.dglaw.com/images_user/newsalerts/Boyd_Lalla_Emerging%20Issues%20in%20In%20Game%20adv_Feb09.pdf)>, consulté le 10 août 2012.

<sup>51</sup> *Ibid.*



L'inclusion d'éléments réels n'est cependant pas toujours vue d'un œil favorable par le propriétaire de ce dernier. Dans ces cas, la question se pose à savoir si l'inclusion d'un élément tiré du monde réel au contenu du jeu vidéo constitue une violation des droits du propriétaire et si ce dernier possède des motifs permettant de l'empêcher.

Comme c'est souvent le cas, à plusieurs égards la réponse à cette question ne se situe pas à l'un ou l'autre des opposés du spectre, mais est plutôt teintée de gris. Certains aspects sont cependant plus clairs. Par exemple, en ce qui concerne l'inclusion d'une œuvre musicale à un jeu, cette dernière devrait normalement se faire uniquement avec l'accord des détenteurs de droits et tout usage non-autorisé devrait être considéré comme une violation. Évidemment, il faut cependant mentionner certaines utilisations possibles en vertu des principes d'utilisation équitable prévus à la *Loi sur le droit d'auteur*.<sup>52</sup>

La détermination à savoir si l'affichage non-autorisé d'une marque de commerce dans un jeu vidéo va à l'encontre de la *Loi sur les marques de commerce* ou non, sera quant à elle largement dépendante des faits de l'affaire en question. Les principales questions en litige dans une telle affaire risquent fort d'être la détermination à savoir si l'affichage de la marque crée de la confusion pour le consommateur au niveau de l'association ou l'affiliation entre la marque et le jeu vidéo, ou a pour effet la diminution de la valeur de l'achalandage de cette dernière.<sup>53</sup> Ainsi, il serait probablement fort difficile pour un détenteur de marque de commerce de s'opposer à ce que cette dernière soit présente dans quelques scènes d'un jeu vidéo étant, par exemple, apposée sur un mur ou un objet faisant partie du décor. D'un autre côté, le fait d'apposer cette dernière sur un élément présent tout au long de l'action, ou se trouvant directement sur la pochette du jeu, pourrait véhiculer une impression d'association entre la marque et le jeu vidéo justifiant son retrait.

Un cas américain impliquant Caterpillar et Disney illustre bien ce propos. Dans cette affaire<sup>54</sup> Caterpillar tentait d'obtenir une injonction visant à retarder le lancement du film *George de la jungle 2*, afin que la marque Caterpillar apposée sur les camions utilisés par le vilain souhaitant détruire la forêt soit retirée. À cet effet, la Cour a indiqué que, dans un premier temps, rien n'indiquait que la présence de cette marque de commerce dans quelques scènes faisait en sorte de créer une association dans la tête du public avec la compagnie Caterpillar. En ce qui concerne les allégations de Caterpillar à l'effet que la représentation de ses produits comme des outils de destruction portait atteinte à sa marque de commerce et aurait pour effet la diminution de la valeur de l'achalandage de celle-ci, la Cour les a également rejetées, notant qu'il s'agissait d'un œuvre fictive où il appert clairement que les

<sup>52</sup> Art 29 et suivants de la L.D.A.

<sup>53</sup> Pour une discussion à ce sujet, voir : David SPRATLEY, « How real is too real? Depicting real-world brands and peoples in video games », *The Lawyers Weekly*, 26 novembre 2010, p. 11 (ci après « How Real »)

<sup>54</sup> *Caterpillar Inc. c. The Walt Disney Company*, 68 U.S.P.Q.2d 1461 (C.D. III. 2003).

appareils ne sont que les objets utilisés pour les fins du vilain personnage. Ainsi la Cour a refusé d'émettre l'injonction puisqu'elle jugeait improbable que Caterpillar puisse avoir gain de cause sur ces points, non sans noter que des produits protégés par une marque de commerce étaient communément représentés dans les films et séries télévisées et que cette représentation en soi ne causait normalement pas une diminution de l'achalandage de celle-ci, ni ne constituait une violation. Bien que cette affaire traitait d'une œuvre cinématographique plutôt que de jeux vidéo, nous voyons difficilement comment ces principes pourraient ne pas être transposables à l'univers du jeu vidéo.

Finalement, l'inclusion à l'intérieur d'un jeu vidéo d'un modèle numérique d'un objet du monde réel ayant une représentation graphique particulière soulève certaines questions additionnelles mixtes de droit d'auteur, de marque de commerce et de dessin industriel.<sup>55</sup> À première vue, le droit d'auteur semble offrir une protection intéressante pour l'inclusion de modèles numériques d'un objet pouvant être protégé par ce dernier. Par contre, certaines exceptions particulières font en sorte de considérablement restreindre les possibilités d'utilisation de la protection offerte par le droit d'auteur pour contrer l'emploi d'un modèle visant une œuvre architecturale, une sculpture ou un objet utilitaire dans un jeu vidéo, ces catégories regroupent la grande majorité des modèles possiblement visés.

Si le modèle constitue une œuvre architecturale ou une sculpture, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit expressément que sa reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une œuvre cinématographique ne constitue pas une violation.<sup>56</sup> Bien que la loi n'étend pas spécifiquement cette exception aux jeux vidéo, nous sommes d'avis que de solides arguments pourraient être soulevés à cet effet. En ce qui a trait aux objets utilitaires, l'article 64 prévoit que les droits conférés par la *Loi sur le droit d'auteur* ne seront pas violés si l'objet visé est produit à plus de 50 exemplaires, ce qui sera vraisemblablement le cas pour la majeure partie des objets utilitaires ayant une valeur commerciale intéressante. Ainsi, le droit d'auteur sera à toutes fins pratiques inutile en ce qui a trait à la possible inclusion d'un objet utilitaire dans un jeu vidéo.

Pour les objets utilitaires, certains pourraient être portés à se tourner vers les dessins industriels pour obtenir une protection, à condition, bien sûr, d'avoir obtenu un enregistrement concernant la représentation de cet objet. Les termes mêmes de la Loi sont cependant ambigus en ce qui concerne une reproduction numérique d'un tel objet. En effet, la Loi prévoit que l'obtention d'un dessin industriel permet d'empêcher un tiers de fabriquer, d'importer, de vendre, de louer, d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré.<sup>57</sup> Par contre,

<sup>55</sup> Pour une discussion à ce sujet, voir : Robert S. KATZ et Daniel G. CARDY, *Virtual design theft is it legal? Can you stop it?*, Innovation Journal, <[http://www.bannerwitcoff.com/\\_docs/library/articles/Katz%20and%20Cardy%20Innovation%20article.pdf](http://www.bannerwitcoff.com/_docs/library/articles/Katz%20and%20Cardy%20Innovation%20article.pdf)>, consulté le 9 août 2012

<sup>56</sup> Art 32.2 de la L.D.A.

<sup>57</sup> Art. 11 de la Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9, (ci-après L.D.I).

elle définit le terme « objet » comme visant tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine.<sup>58</sup> Certains sont donc d'avis que la protection offerte vise uniquement les objets physiques.<sup>59</sup> Au contraire, nous sommes d'avis que l'enregistrement de dessins industriels en ce qui concerne des interfaces graphiques et des icônes électroniques démontre que cette protection peut également s'étendre à des objets intangibles et pourrait être utilisée pour empêcher l'utilisation d'un objet protégé par dessin industriel sous une forme numérique. Cette question n'ayant pas encore été portée devant les tribunaux, les avis divergents sur le sujet peuvent cependant être défendus. Une façon ingénieuse d'augmenter les chances de succès d'une telle protection contre une utilisation sous forme numérique d'un modèle serait d'enregistrer ce dernier comme icône électronique.

En ce qui concerne l'inclusion dans un jeu d'un modèle numérique d'un objet dont la représentation graphique est protégée par une marque de commerce, les principes énoncés ci-haut concernant l'inclusion d'une marque à l'intérieur du jeu peuvent être suivis.

### 3.2 L'image de marque des individus

Il est également courant qu'une personnalité connue soit associée à un jeu vidéo. Ce phénomène est fort présent dans les jeux de sports où un ou plusieurs athlètes bien en vue dans cette discipline sont représentés dans le jeu, se retrouvent sur la pochette ou prêtent leur nom au titre d'un jeu. Ce fut notamment le cas pour les populaires jeux de la franchise Tiger Woods PGA Tour dont la 13<sup>e</sup> édition a fait son apparition cette année.

À ce sujet, les Cours québécoises<sup>60</sup> et canadiennes<sup>61</sup> ont reconnu que l'utilisation non autorisée de l'image de marque d'une personnalité, dans un contexte commercial, était prohibée. Ainsi, lorsqu'il est possible pour les membres du public de présumer qu'une célébrité approuve ou est derrière la création d'un certain jeu, que ce soit par l'inclusion d'un personnage ayant ses traits à l'intérieur du jeu, de son image sur la pochette ou son nom directement dans le titre du jeu, le consentement de cette personnalité devrait être obtenu préalablement. À défaut d'obtenir ce consentement, le créateur du jeu s'expose à une éventuelle poursuite.

Le consentement obtenu devrait également être clair quant à l'utilisation permise en lien avec le jeu vidéo développé, afin d'éviter les problèmes potentiels.<sup>62</sup> Par exemple, un litige américain a eu lieu entre le professionnel du BMX Dave Mirra et le

---

<sup>58</sup> Art 2 de la L.D.I.

<sup>59</sup> How Real, précité note 54.

<sup>60</sup> Voir par exemple *Laoun c. Malo*, [2003] R.J.Q. 381 (C.A. Qué.).

<sup>61</sup> Voir par exemple *Krouse c. Chrysler Canada Ltd*, (1973) 13 C.P.R. (2d) 28 (C.A. Ont).

<sup>62</sup> Pour un exemple de mésentente potentielle, voir par exemple : *Podolej c. Rodgers Media Inc.*, [2005] R.R.A. 98 (C.S. Qué.).

développeur de jeux vidéo Acclaim Entertainment Inc. concernant l'association de ce dernier avec le jeu intitulé BMX XXX.<sup>63</sup> Au cœur du litige, monsieur Mirra souhaitait obtenir des dommages pour l'utilisation de son image et son nom dans la promotion d'un jeu différent de celui originalement convenu. Selon ses dires, le scénario initial lui ayant été présenté portait sur un jeu humoristique pour adulte, alors que le jeu final contenait également son lot de contenu sexuellement explicite. Les parties en sont finalement venues à une entente.

#### 4. Conclusion

Comme le lecteur fut à même de le constater, l'univers du jeu vidéo en est un relativement complexe apportant ses questions juridiques propres, principalement liées aux multiples facettes entrant en jeu dans la création de ces derniers. Au cours du présent article, nous avons tenté de répondre à certaines de ces questions, notamment en ce qui concerne les différents aspects pouvant être protégés par l'une ou l'autre des formes de propriété intellectuelle offerte. Bien évidemment, nous n'avons pas la prétention d'avoir couvert l'ensemble des éléments protégeables, le présent texte se voulant plutôt un guide permettant de saisir les différentes catégories d'éléments protégeables et d'associer ces derniers aux outils de protection appropriés.

Dans une industrie aussi compétitive, une utilisation efficace des outils de propriété intellectuelle est souvent déterminante pour les studios de création et les producteurs de jeux vidéo qui dépensent en moyenne environ 10 millions de dollars pour le développement d'un jeu pour console au Canada.<sup>64</sup> Ces derniers ne sont toutefois souvent pas suffisants pour empêcher les différentes formes de piratage présentes à tous les niveaux de l'industrie du logiciel. Il n'est donc pas surprenant de constater l'apparition dans l'univers des jeux vidéo de nouvelles technologies visant à minimiser l'impact du piratage. On peut par exemple mentionner la venue des verrous numériques et mesures de protection technologiques qui ont fait leur apparition et devraient, selon toute vraisemblance, recevoir une protection législative au Canada par le biais de la future loi sur la modernisation du droit d'auteur.<sup>65</sup>

Certains modèles d'affaire ont également vu le jour pour tenter de restreindre le piratage.<sup>66</sup> Par exemple, le modèle des micro-transactions où le jeu est offert gratuitement à un utilisateur qui devra par la suite payer des petites sommes pour acquérir des outils supplémentaires au cours du jeu est de plus en plus populaire, notamment au niveau des jeux d'appareils portables. Ces nouveaux modèles

<sup>63</sup> Video Game Law, précité note 19, p. 114

<sup>64</sup> Essential Facts, précité note 2, p. 7.

<sup>65</sup> Projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur 1<sup>re</sup> session, 41<sup>e</sup> législature (version adoptée en première lecture, 29 septembre 2011)

<sup>66</sup> Voir par exemple : Brandon EVENSON, *Jason Kee: IP Trends in the Video-Game Industry*, IP Osgood , <<http://www.iposgoode.ca/2008/12/ip-osgoode-presents-ip-trends-in-the-gaming-industry/>>, consulté le 10 août 2012.

d'affaires, combinés à une bonne stratégie de protection de la propriété intellectuelle pourraient s'avérer être une formule gagnante pour protéger les innovations d'une industrie qui sait nous divertir par la création constante de jeux qui repoussent les barrières de ce que l'on croyait possible.



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006