

DROIT PÉNAL EN MARQUES DE COMMERCE ET DROIT D'AUTEUR: UN SURVOL

Par

Bob H. Sotiriadis et Jacques E Labrèche*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

PREMIÈRE PARTIE: MARQUES

INTRODUCTION

Au Canada, c'est devant les tribunaux civils que la très grande majorité des propriétaires de marques de commerce fait valoir ses droits vis-à-vis les personnes réputées les avoir violés.

Un certain nombre d'obstacles inhérents se dressent sur le chemin du plaignant dans une cause au criminel. Il faut, *inter alia*, d'abord convaincre le procureur de la Couronne d'intenter une poursuite nonobstant l'existence, au même moment, d'une instance civile. La victime ne doit s'attendre à aucune compensation en fonction du droit pénal. De plus, le libellé des articles impose un fardeau de la preuve difficile à rencontrer.

Cependant, dans certains cas, les propriétaires de marques de commerce ont intérêt, pour protéger ces droits, à se prévaloir des dispositions du *Code criminel*.

Les peines et amendes prévues au *Code criminel* en matière de violation de marques peuvent, dans certains cas, influencer la conduite de la personne qui viole ou violerait ces droits d'une manière que ne le pourraient une simple injonction, ou une ordonnance de paiement de dommages symboliques, surtout lorsqu'il s'agit de contrevenants dont les activités sont pour le moins douteuses.

* © LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1995.

Avocat, Bob H. Sotiriadis est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.; avocat, Jacques E. Labrèche est membre des mêmes cabinets. (1995), 7 Les cahiers de propriété intellectuelle 341-386. Publication 160.

Il faut également considérer le coût d'intenter une poursuite civile qui pourrait ne donner lieu qu'à une injonction ou à l'octroi de dommages d'une utilité parfois limitée, alors que les frais d'une poursuite au criminel sont assumés par la Couronne. Finalement, au niveau de l'avantage potentiel que peuvent donner les moyens de perquisition et de saisie du *Code criminel*.

Nous brosserons donc, dans le cadre de cet article, un tableau des articles du *Code criminel* qui traitent de la protection des marques et nous examinerons des éléments de la jurisprudence existante, si mince soit-elle.

I. **Infractions prévues au Code criminel**

Nous passerons d'abord en revue les articles de droit substantif du *Code criminel* dont nous ferons mention, que les mots «marque de commerce» tels que compris par le *Code criminel* ont le même sens que leur donne la *Loi sur les marques de commerce*. Cette identité des définitions est conforme à l'article 4(4) du *Code criminel* que confirme l'affaire *R. c. Strong Cobb Arner of Canada Ltd.*¹.

A) **Contrefaçon de marques**

Les articles 406, 407 et 409 du *Code criminel* traitent de la contrefaçon de marques et des instruments pour contrefaire une marque.

L'article 406 définit la contrefaçon de la façon suivante:

Pour l'application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas:

- a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d'être conçue de manière à induire en erreur;
- b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.

Le mot «authentique» du paragraphe (b) de l'article 406 ne nous apparaît pas traduire de façon claire l'intention du législateur. Nous sommes d'avis, avec Fox², qu'il s'agit d'un mot qui n'ajoute rien au sens du texte.

¹(1973), 16 C.C.C. (2d) 150 (Ont. C.A.).

²Harold G. FOX, «*Criminal Offenses under the Canadian Trade-marks Act*», vol. 25, section 1, C.P.R. p. 111-112.

L'article 407 crée l'infraction de contrefaçon de marque:

Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l'intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.

Notons que la Couronne doit établir l'intention de l'accusé de «tromper ou de frauder le public ou toute personne». Hormis la question de tromperie ou de fraude, le praticien en marques de commerce aura reconnu la protection usuelle contre la violation d'une marque. La Couronne doit donc, dans un cas de contrefaçon de marque, d'abord établir que la marque en question a été «faite ou reproduite» ou «qu'une marque lui ressemblant au point d'être conçue de manière à induire en erreur» a été «faite ou reproduite». Lorsqu'il s'agit d'une ressemblance, la marque doit avoir été faite ou reproduite avec l'intention d'induire en erreur.

De plus, la reproduction, ou la facture d'une marque identique ou conçue de manière à induire en erreur, doit avoir eu lieu sans le consentement du propriétaire, ce qui constitue un fardeau de preuve supplémentaire pour la Couronne.

Celle-ci semble avoir un élément de preuve supplémentaire à démontrer au niveau du *mens rea*, tel que défini à l'article 407, car elle doit établir que les actes physiques de contrefaçon de l'article 406 ont été faits avec l'intention de tromper ou de frauder le public. Cependant, on doit également noter que l'article 407 stipule qu'il s'agit de fraude perpétrée avec «l'intention de tromper ou frauder le public ou toute personne, déterminée ou non». Il n'est donc pas nécessaire d'établir qu'une personne, identifiable ou non, a en fait été trompée ou fraudée.

B) Instruments pour contrefaire une marque de commerce: article 409(1)

L'article 409(1) traite des instruments utilisés pour contrefaire une marque de commerce:

Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.

Les instruments dont il est question dans cet article sont ceux utilisés pour contrefaire une marque. Nous en avons noté la définition dans notre survol

de l'article 406. L'infraction semble être subordonnée à celle de la contrefaçon prévue à l'article 407. Il appert que, lorsque la Couronne doit déterminer s'il y a eu contrefaçon d'une marque, elle devra, dans bien des cas, produire la preuve matérielle sous forme des instruments ayant servi à la contrefaçon pour réussir à obtenir un jugement de culpabilité selon les articles 406 et 407.

L'infraction de l'article 407 semble avoir, au premier coup d'oeil, une portée assez large. Les instruments dont l'article dresse la liste n'auront pas à avoir été conçus et destinés à être utilisés en vue de la contrefaçon de la marque. En effet, la Couronne pourra réussir sa demande si, comme le stipule l'article, les instruments ont été conçus ou destinés à contrefaire la marque. Il semblerait que la Couronne doive prouver que l'accusé savait que la qualité des instruments était telle que la contrefaçon de marque fut possible.

L'impact de l'article 409(1) est diminué par la réserve introduite au paragraphe 409(2):

Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au présent article s'il prouve qu'il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.

Nous croyons que cette réserve de bonne foi existe en sus des autres moyens de défense dont peut se prévaloir l'accusé incluant la réserve générale de bonne foi.

Il semble que l'article 409 crée une infraction qui a pour but d'empêcher quiconque de faire le commerce d'un objet qui pourrait être utilisé pour créer de la confusion en ce qui a trait à une marque. Comme il s'agit ici de droit pénal, nous croyons, pour que la possession de l'instrument donne lieu à une condamnation, qu'il doit être utilisé dans le but de confondre le public eu égard à la marque du plaignant.

C) Substitution (Passing off)

L'article 408 fait du délit de common law de substitution une infraction pénale.

Cet article devrait être d'un intérêt certain pour les propriétaires de marques utilisées en association avec des produits de luxe:

Commet une infraction quiconque, avec l'intention de tromper ou frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas:

(a) passe d'autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;

(b) utilise, à l'égard de marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel en ce qui concerne:

(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) soit l'origine géographique,

(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,

de ces marchandises ou services.

On constate donc qu'une personne qui appose une marque d'origine frauduleuse sur, par exemple, une valise de luxe, commet une infraction pénale aux termes de l'article 408. Nous devons présumer, comme le *Code criminel* ne définit pas la substitution, autrement qu'à l'article 408, que - et ceci s'applique particulièrement au paragraphe 408(a) - la définition à retenir dans un contexte pénal est la même que celle qui est utilisée dans la sphère civile au moment où l'infraction présumée a été commise. Notre interprétation est appuyée par l'affaire *Strong Cobb Arner*³ et l'article 4(4) du *Code criminel*, ainsi que par l'affaire *Cruttenden* dont nous discuterons *infra*⁴.

II. Disponibilité d'une défense reconnue par la juridiction civile

Comme nous l'avons indiqué, les mots «marque de commerce» des articles appropriés du *Code criminel* doivent avoir le même sens qu'ils ont dans la *Loi sur les marques de commerce*. Ceci implique que toute question de droit substantif liée aux marques dans un contexte pénal doit être décidée de la même façon que si la question s'était posée sous l'empire de la *Loi sur les marques de commerce*.

Un principe reconnu s'applique en matière d'affaires pénales liées aux marques: si une défense peut être introduite dans la sphère de la juridiction civile, elle peut l'être aussi dans la sphère pénale. À titre d'exemple, si le plaignant se fonde sur une marque que l'accusé considère nulle ou invalide, quels que soient les fondements en droit civil, ce dernier pourra faire la preuve de l'invalidité de la marque, comme de son utilisation continue au

³*Supra*, note 1.

⁴Voir la note 5.

Canada conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le principe voulant que l'accusé ne puisse être privé d'une défense qui lui est ouverte au civil a été énoncé dans l'affaire *The King c. Cruttenden*⁵, où le juge Moss écrit à la page 227:

(...) but the defendant is not to be deprived of his rights because of the form in which the proceedings have been launched against him. He ought not to be deprived of the benefit of defence which would be open to him in a civil action. (...) The defendant is not driven to an application to remove the trademark from or to rectify the register.

Le principe énoncé dans l'affaire *Cruttenden* permet donc à l'accusé, auteur d'une infraction présumée en vertu des articles 407, 409 et 410 du *Code criminel*, de démontrer que le plaignant, propriétaire présumé d'une marque, n'a, en fait, pas de droits à faire valoir en vertu des lois civiles régissant les marques. Par extension du principe, il se pourrait que la Couronne doive établir, *prima facie*, que le plaignant pouvait invoquer ses droits en vertu de la *Loi sur les marques* à l'encontre de l'accusé, et ce dans tous les cas. De la même façon, on pourrait dire que s'il était démontré que le plaignant n'avait aucun droit envers l'accusé en vertu de la *Loi sur les marques*, ou, en ce qui concerne la substitution, en vertu du *common law* ou du droit civil, alors il n'aurait également aucun droit en vertu du *Code criminel*.

Pour des raisons stratégiques, nous suggérons que l'accusé, s'il doit se prévaloir de cette défense, le fasse par une requête en rejet d'instance après la présentation par la Couronne de sa preuve. Ceci étant dit, il est clair que, dans les poursuites pénales en matière de marques, aussi bien la Couronne que le procureur de l'accusé devront éclairer la cour quant aux droits civils des parties afin d'établir si le plaignant a un recours contre l'accusé devant la juridiction civile. Les questions de violation devront être débattues puisque, à titre d'exemple, l'article 409 n'a plus de sens si l'on présume que le législateur permette une condamnation en vertu de cet article lorsqu'il n'y a eu ni violation, ni violation présumée.

Nous sommes d'avis que le même raisonnement s'applique aux cas de substitution.

A) Autres infractions se rapportant aux marques de commerce

⁵(1905) 10 C.C.C. 223 (C.A. Ont.).

Nous terminerons la présente section en faisant un survol des articles 410 et 411 du *Code criminel*.

410. Commet une infraction quiconque, avec l'intention de tromper ou frauder, selon le cas:

(a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d'une autre personne sans le consentement de cette dernière;

(b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d'une autre personne, sans le consentement de cette dernière.

411. Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchan-dises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d'une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu'elles ne sont pas alors dans l'état où elles ont été originairement faites ou produites.

L'article 410 crée, en introduction, une infraction qui requiert l'intention de «tromper ou de frauder». Le paragraphe 410(a) apparaît suffisamment clair pour que nous n'ayons pas à en discuter de façon exhaustive. Toutefois, le paragraphe 410(b) semble présenter quelques problèmes au praticien spécialisé en propriété intellectuelle.

On peut facilement concevoir le cas où un négociant remplit d'un breuvage fabriqué par le propriétaire de la marque une bouteille affichant la marque d'autrui sans le consentement de ce dernier, pour fins de vente ou négoce, sans pour autant avoir l'intention de tromper ou frauder le public. Par opposition à la *Loi sur les marques*, l'article 410 semble donner au propriétaire d'une marque des droits qu'il n'aurait pas nécessairement dans un contexte de litige civil.

L'article 411 est d'application simple. Il interdit simplement de déprécier l'achalandage d'une marque en faisant passer pour neufs des biens reconditionnés ou usagés.

B) Sanctions

L'article 412 énonce les sanctions dont sont passibles ceux qui commettent une infraction en vertu des articles 407, 408, 409, 410 ou 411. La Couronne peut, à sa discrétion, procéder par voie de mise en accusation ou par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Ce qui est plus intéressant, du point de vue du propriétaire de la marque, est le fait que les choses utilisées pour commettre l'infraction peuvent, sauf stipulation contraire du tribunal, être confisquées par la Couronne au moment où le verdict de culpabilité est rendu (art. 412(2)).

III. Interprétation du *Code criminel* par les tribunaux

A) Introduction

Il existe très peu de décisions rapportées traitant des articles du Code criminel s'appliquant aux marques de commerce ou aux infractions connexes. Dans bien des cas, l'accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité.

B) Cacher ou enlever illégalement une marque

Dans l'arrêt *Regina c. Locqueté*, l'accusé était poursuivi pour trois chefs d'accusation: (1) avoir reproduit la marque MAGICIEL dans un logiciel, sans le consentement du propriétaire de la marque et avec l'intention de tromper l'acheteur du logiciel, et ce en vertu de l'ancien article 365 (maintenant art. 407) du Code criminel; (2) avoir illégalement caché ou enlevé du guide de l'utilisateur, attaché au logiciel et vendu au client, le nom du propriétaire de la marque, en vertu de l'ancien article 368(a) (maintenant art. 410(a)) du *Code criminel*; et finalement, (3) en vertu du même article, avoir illégalement caché ou enlevé du guide de l'utilisateur, attaché au logiciel vendu à un autre client, le nom du propriétaire de la marque sans son consentement.

Dans cette affaire, le plaignant était propriétaire de la marque MAGICIEL et l'accusé était un concurrent qui, comme l'accusation en fait foi, avait copié le guide l'utilisateur de MAGICIEL -un logiciel destiné à informatiser la comptabilité-, et caché le nom du véritable propriétaire de la marque lorsqu'il traitait avec ses clients.

L'accusé plaida qu'il avait effectivement copié la marque, ainsi que le guide de l'utilisateur, mais que ceci s'était produit avec le consentement du plaignant car il s'agissait de procéder à l'évaluation et, possiblement, à l'adaptation du

⁶⁵ C.P.R. (3d) 173 (C.Q.).

logiciel afin de mieux servir la clientèle cible. L'accusé plaida de plus que le plaignant savait que le nouveau produit, une fois adapté et modifié, serait vendu avec une marque différente dont l'accusé était propriétaire.

Étant donné l'absence de preuve écrite au soutien des allégations de l'accusé et la présence de certaines contradictions dans la preuve, le tribunal condamna l'accusé.

Un élément de l'affaire, dont le jugement écrit ne fait pas état, a trait à la responsabilité personnelle de l'accusé. À la lumière de l'énumération des faits par le juge, on peut conclure que c'est l'entreprise, dont l'accusé était le président, qui a commis les actes reprochés.

C) Substitution

Dans *Regina c. Ferjo*⁷, présentement en appel, on a appliqué avec succès les dispositions de l'article 408 du *Code criminel* ayant trait à la substitution suivant la plainte de Vuarnet à propos de lunettes de soleil.

Dans cette affaire typique, le plaignant accusait l'accusé de vendre une imitation de son produit et de la substituer à des biens de luxe protégés par une marque.

Plusieurs défenses qui auraient pu être invoquées devant un tribunal civil le furent par l'accusé, sans succès toutefois.

Contrairement à la situation dans l'affaire *Locquet*, la sentence est discutée dans le jugement *Ferjo*. La cour a condamné l'accusé à une amende de 2 000\$ ou, à défaut de payer dans le délai fixé, à une peine d'emprisonnement de soixante jours.

Comme dans *Locquet*, l'accusé est un individu et non une corporation mais, contrairement à la situation dans l'affaire *Locquet*, le jugement ne fait aucunement mention d'une entreprise avec laquelle M. Ferjo aurait pu être associé.

De plus, la cour a évalué les stigmates reliés à une condamnation au pénal et l'importance relative de l'amende en tant que mécanisme de dissuasion.

On peut donc constater que les affaires *Locquet* et *Ferjo* illustrent certains aspects pratiques des articles 407 (contrefaçon), 408 (substitution) et 410 (fait de cacher)

⁷47 C.P.R. (3d) 210 (O.C.P.D.); voir aussi 58 C.P.R. (3d) 223.

D) Violation de marque et substitution

L'arrêt *R. c. Impenco Ltd.*⁸, traite directement de plaintes faites en vertu des articles 407 (contrefaçon) et 409 (instruments), et indirectement de questions soulevées lorsqu'une accusation est portée en vertu de l'article 410(b) (embouteillage ou siphons).

Le plaignant dans cette affaire était la compagnie Seiko Time Canada Inc., et les faits sont de telle nature que plusieurs des principes dont nous avons déjà discuté s'appliquent.

Impenco est un manufacturier de boîtes diverses dont les affaires n'ont pas de lien avec le contenu éventuel de ses boîtes. Le plaignant, Seiko Time Canada Inc. (ci-après Seiko), était, à l'époque, usager inscrit au Canada de la marque SEIKO, dont la compagnie japonaise Hattori Seiko était propriétaire.

La plainte a été faite en vertu de l'article 409 du *Code criminel*, impliquant, par le fait même, l'application des articles 406 et 407. Impenco était accusé de possession d'un poinçon destiné à contrefaire une marque.

Dans un premier temps, la cour considéra que Hattori Seiko n'était pas propriétaire de la marque enregistrée SEIKO eu égard aux boîtes et que l'usager inscrit, Seiko, n'oeuvrait pas dans le commerce de boîtes. La Cour conclut que la manufacture de boîtes était une activité totalement étrangère à celles du plaignant.

Dans le passé, Seiko s'était liée par contrat avec Impenco pour la manufacture de boîtes destinées à contenir des montres que Seiko vendait directement. Quelque temps après, Seiko mettait fin à cette relation à la suite d'un désaccord sur les prix. Par la suite, Impenco continua à manufacturer des boîtes affichant le nom SEIKO en utilisant, pour ce faire, ses propres moules et poinçons.

Le tribunal détermina qu'à partir du moment, au début de l'année 1984, où Seiko avait avisé Impenco qu'elle ne lui commanderait plus de boîtes, Impenco enleva de ses machines le moule fourni par Seiko, l'entreposa avec d'autres moules dans son usine et ne produisit plus de commandes avec ce moule. La preuve démontrait que le moule en question était désuet, de peu

⁸J.E. 91-280 (C.Q.).

de valeur, et que Seiko n'entreprit pas de démarches sérieuses pour le récupérer.

Lors de l'introduction des procédures criminelles, l'équipement et les boîtes affichant la marque SEIKO furent saisis par voie de perquisition et saisie.

Comme nous l'avons vu, l'article 409(2) du *Code criminel* contient une défense de bonne foi qui permet de faire échec au *mens rea* que le paragraphe 1 de l'article semble requérir. L'accusé dut donc établir qu'il manufacturait les boîtes SEIKO dans le cours ordinaire de ses affaires. La cour estima que l'accusé avait été en tout temps de bonne foi puisque les boîtes destinées à contenir les montres portaient clairement l'indication qu'elles avaient été manufacturées par Impenco. Il est intéressant de noter que l'une des défenses civiles disponibles dans les cas de substitution est précisément la présence de la marque du défendeur sur les biens en cause.

En l'espèce, la marque de commerce de Impenco était gravée au-dessous de presque toutes les boîtes que la compagnie produisait. Impenco identifiait même le numéro du moule utilisé pour la fabrication de chaque boîte. Le tribunal jugea que ces faits démontraient que Impenco fabriquait ses boîtes ouvertement et sans intention de cacher leur origine. Impenco appliquait le nom SEIKO sur ses boîtes à l'aide d'un petit poinçon s'insérant dans les moules Impenco et pouvant être enlevé sur demande.

Il a été admis à l'instance que les boîtes vendues par Impenco à ses clients et affichant la marque SEIKO étaient vendues à des distributeurs de montres SEIKO authentiques. Cependant, ces montres provenaient d'un marché parallèle. De plus, il a été prouvé que Seiko n'avait jamais autorisé les acheteurs des boîtes Impenco à vendre des montres Seiko au Canada. À la lumière d'une décision de la Cour suprême du Canada (*infra*, note 9) dans laquelle Seiko avait échoué dans une tentative de mettre fin à un cas d'importation parallèle, on peut supposer que Seiko a cru difficile de poursuivre les acheteurs de boîtes Impenco, revendeurs de montres Seiko en provenance du marché parallèle, et qu'elle a plutôt invoqué les articles du *Code criminel* régissant la violation et la contrefaçon de marques envers l'accusé, afin de mettre fin à la pratique de la vente de montres SEIKO authentiques en provenance de fournisseurs autres que Seiko.

Le tribunal reconnut le principe en vertu duquel l'expression «marque de commerce» utilisée dans les articles invoqués avait le même sens que celui de la *Loi sur les marques de commerce*. La cour réitéra ainsi le principe voulant que, dans de pareils cas, l'accusé ne peut être privé d'une défense dont il pourrait se prévaloir dans le cadre d'un litige civil en violation de marque. Impenco a donc pu plaider que le propriétaire d'une marque,

plaignant en vertu de l'article 409, n'a pas plus de droits envers l'accusé qu'il n'en aurait en vertu du droit des marques en matière civile.

La Cour analysa les principes énoncés par les tribunaux civils pour déterminer les droits respectifs des parties dont la décision de la Cour suprême dans *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada et le Procureur général de l'Ontario*⁹ et elle a conclu que, si Seiko n'avait de recours ni en vertu de la *Loi sur les marques*, ni en vertu des extensions à la doctrine de la substitution, alors le plaignant n'avait pas de droit non plus en vertu du Code criminel.

Impenco plaida avec succès qu'un jugement favorable à la Couronne aurait l'effet de mettre un terme aux activités des distributeurs non autorisés de montres Seiko d'origine en s'en prenant à la compagnie qui fabrique les boîtes dans lesquelles les montres sont vendues au public.

La cour émit un verdict de non-culpabilité sur la base d'une défense de bonne foi, comme le prévoit l'article 409(2), mais aussi pour d'autres motifs, comme le consentement du propriétaire de la marque. Elle conclut, à partir de la façon dont Seiko gérait son système de distribution, en particulier parce que les distributeurs autorisés et non autorisés étaient responsables de l'emballage et de la présentation des montres Seiko qu'ils vendaient, que Seiko avait donné son consentement tacite. Elle alla encore plus loin en stipulant que, dans des cas semblables, la Couronne devait établir que le consentement du propriétaire n'avait pas été donné.

Mais il y a un autre aspect de l'affaire qui met en lumière l'importance des principes de droit civil en matière de marques de commerce dans le cadre des affaires criminelles et ceci aussi bien pour le plaignant, qui doit s'assurer que le procureur de la Couronne en est informé, que pour l'accusé qui aura intérêt à s'adjoindre un procureur de la défense bien au fait de ces principes. À la suite de la décision de la Cour suprême statuant sur la légalité des activités des vendeurs se fournissant sur le marché parallèle, et étant donné que ces derniers se conforment à la loi canadienne sur la concurrence, la cour décida que le fait que ces mêmes vendeurs soient des clients de Impenco, qui leur vend des boîtes affichant le nom Seiko, ne donne pas à cette dernière des droits vis-à-vis Impenco en matière de violation de marque. Impenco se devait donc de plaider en fonction de notions de substitution, et de substitution étendue, comme dans l'affaire *Consumers*. Nous avons mentionné que l'article 409 pouvait presque être considéré comme une infraction préliminaire à celle de l'article 407 et que l'article 410(b), comme l'article 409, pouvait donner lieu à des abus au niveau pénal, à moins de considérer dans chaque affaire pénale les principes de droit civil

⁹(1984) 1 R.C.S. 183.

en matière de marques et de substitution. Cette approche s'inscrit dans la foulée de l'affaire *Cruttenden*¹⁰.

E) Autres principes de droit civil s'appliquant aux affaires pénales

On ne peut donc obtenir un verdict de culpabilité en vertu de l'article 409 que si l'accusé a effectivement violé une marque. Il semblerait que, pour qu'une infraction existe, il doit également exister des marchandises qui violent une marque. En d'autres termes, on ne peut conclure à l'existence d'une infraction pénale en matière de marque sauf lorsqu'une marque est affichée sur des biens qui n'appartiennent pas au propriétaire de la marque. De plus, on peut légalement au Canada identifier des marchandises avec le nom du manufacturier à condition que celles-ci correspondent à ses produits. Comme le dit Fox¹¹:

The test of infringement is, of course, deception. And therefore the infringement must be in respect of spurious goods. There can be no infringement if the mark is used upon the plaintiff's goods (...) It is, therefore, quite proper for a person who has obtained goods from the trademark owner to place the owner's trademark on the goods, or to renew the labels if they become lost or damaged, or if the trademark has been obliterated and he may have labels printed for the purpose, if the goods are of the trademark owner's quality.

Fox identifie clairement «la personne qui a obtenu les biens du propriétaire de la marque». Dans l'affaire *Impenco*, il apparaît pour le moins incongru que le plaignant accuse le manufacturier de boîtes destinées aux clients du plaignant lui-même, car ces clients ont effectivement acheté des montres SEIKO d'origine du propriétaire de la marque.

C'est dans l'affaire *Farina c. Silverlock*¹² qu'est énoncé le principe voulant qu'on puisse afficher la marque d'autrui sur des emballages contenant de la marchandise d'origine si elle est fabriquée par le propriétaire de la marque. Farina, un distributeur d'eau de Cologne, tenta d'obtenir une injonction contre Silverlock, un manufacturier d'étiquettes. Farina s'opposait au fait que Silverlock étiquetait des contenants d'eau de Cologne Farina d'origine et plaidait que cela violait sa marque. La cour conclut que Silverlock pouvait agir ainsi puisque les bouteilles ainsi étiquetées contenaient bien de l'eau de Cologne d'origine.

¹⁰*Supra*, note 5.

¹¹Dans *Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition*, Toronto, Carswell, 1972, page 357.

¹²(1856) 26 L.J. 11 (H.L.).

Soulignons ce qui est dit dans *Farina*¹³:

But it seems to me clear that any man who had got any of the eau de Cologne of Maria Farina and had not got a label, might employ any printer he thought fit to print or engrave for him a label which should be an exact counterpart of that which was used by Maria Farina.

La question du droit d'imprimer ou de graver des étiquettes nous apparaît capitale sous les articles 407, 409 et 410(b) du *Code criminel*, mais aussi au niveau de la substitution à l'article 408. Le tribunal, dans *Farina*, s'exprime ainsi¹⁴:

All that the law restrains a person from doing is selling the article which is not the manufacturer of Johann Maria Farina but with the label of Johann Maria Farina upon it. But if it be the article which has been manufactured by Johann Maria Farina, he must not complain that the person sells it with something upon it to represent its trademark though it is not a genuine trademark.

The gist of a trademark in an action at law would be this: that he had sold for the manufacture of the plaintiff something that was not his manufacture and his supposed spurious label is put on in order to make it more apparent that it is his manufacture. Therefore, I think it clear that any man may be at liberty if he is capable of printing and engraving, to print and engrave for himself a label being a colourable imitation, or a copy of the plaintiff's label.

Selon nous, l'article 409, comme d'ailleurs un quelconque article du *Code criminel* régissant les marques, devrait être interprété, de façon impérative, à la lumière des droits du propriétaire de la marque et des défenses disponibles au défendeur en matière civile. On ne doit pas interpréter le *Code criminel* de façon à créer des infractions générales envers quiconque. Prenons, par exemple, le cas d'une personne trouvée en possession d'une étiquette ou d'un instrument servant à faire une étiquette, lorsque l'objet en question est utilisé, ou destiné à être utilisé, dans un but que la jurisprudence et la doctrine déclarent être parfaitement légitime en matière civile. La défense de bonne foi prévue à l'article 409(2) C.cr. appuie notre affirmation en ce sens qu'il reconnaît de nombreux cas où des marques sont reproduites légalement et que des instruments très spécifiques sont nécessaires à la reproduction d'une marque. L'exemple classique est celui des agences de publicité qui utilisent des imprimantes pour publiciser des produits via les médias.

¹³*Id.*, page 13.

¹⁴*Ibid.*

On retrouve ces principes dans l'arrêt *Saper Ltd. c. Specters Ltd. and Boxes Ltd.*¹⁵ qui traite d'un litige entre Saper et Specters au sujet de ventes de caramel. Le plaignant protestait contre le fait que les boîtes utilisées par Specter pour la vente de ses caramels étaient presque identiques aux siennes. Une plainte fut portée également contre le manufacturier de boîtes, Boxes Inc. Le tribunal rejeta les accusations.

On constate donc que l'essence de l'infraction régie par le *Code criminel* consiste à vendre un produit sur lequel on affiche la marque d'un manufacturier donné sans son consentement et avec la connaissance que le propriétaire de la marque n'est pas le manufacturier. Ce principe a été réitéré en appel dans deux affaires criminelles: *R. c. Closs*, et *R. c. Smith*¹⁶.

IV. Défense de droit pénal

A) L'erreur

Un spécialiste en droit pénal serait peut-être mieux placé pour discuter cette défense, surtout eu égard aux dispositions du *Code criminel* auxquelles nous avons fait référence. Il est néanmoins intéressant de considérer le cas où l'accusé, lorsqu'une intention de tromper ou de frauder lui est imputée, peut faire usage d'une défense «*Claim of Right*». En d'autres termes, une erreur de droit peut-elle faire échec au *mens rea* dans ces cas?

Les références répétées à l'intention de tromper ou frauder que l'on retrouve dans les articles pertinents du *Code criminel* impliquent que la compréhension et l'appréciation qu'a l'accusé de ses droits en vertu de la *Loi sur les marques*, ou en vertu du droit civil applicable aux marques et noms de commerce, doivent être prises en considération pour établir sa véritable intention criminelle. Il se pourrait, par exemple, que l'accusé savait que ses agissements seraient perçus par le propriétaire d'une marque comme une violation ou, dans le cas d'une marque non enregistrée, comme de la substitution, mais que l'accusé, après avoir ou non consulté un expert, ait considéré que ses agissements n'étaient ni une violation, ni de la contrefaçon au sens du *Code criminel*. Dans l'hypothèse où la cour accepte ces arguments, une telle défense entraînerait probablement un verdict d'acquiescement dans presque tous les cas limites.

¹⁵(1953) 70 R.P.C. 173 (H.C.J. Ch.D.).

¹⁶(1857) C.L.C. 494 et (1858) C.L.C. 32.

Appliquer ce raisonnement à l'affaire *Impenco* donne l'argumentation suivante: l'accusé aurait pu plaider qu'il connaissait l'arrêt *Consumers Distributing*, que sa compréhension de la situation était que l'importation parallèle était légale, que le plaignant, en vertu du droit civil, ne pouvait invoquer contre lui ni la *Loi sur les marques*, ni la substitution, et qu'il savait, au meilleur de sa connaissance, que des montres SEIKO d'origine seraient vendues dans ses boîtes.

L'importance du droit civil en matière de droit pénal régissant les marques nous indique qu'il ne faut pas ignorer une défense d'erreur relativement aux articles dont nous traitons dans cet article. Nous nous référons donc aux autorités compétentes en la matière¹⁷.

B) Défense spécifique de bonne foi en vertu de l'article 409(2)

L'article 409(2) C.cr. donne à l'accusé, entre autres, une défense. De plus, nous pensons que cette défense peut être basée selon la balance des probabilités à la lumière de l'affaire *Rodinson c. R.*¹⁸. Comme nous l'avons vu, l'article 409 est une disposition préliminaire à l'article 407. Nous suggérons que la Couronne doive d'abord prouver la violation de marque, telle que définie par la *Loi sur les marques*, avant d'obtenir un verdict de culpabilité en vertu de l'article 409. En effet, cet article deviendrait superflu s'il était utilisé pour faire dire au législateur qu'une condamnation pourrait avoir lieu en l'absence de violation ou de violation potentielle.

V. Aspects pratiques des procédures pénales en matière de marques

Il semble, à partir de notre exposé, que seuls les cas les plus évidents devraient être traduits devant la justice pénale. Mais les affaires *Locquet* et *Ferjo*, même si cette dernière est actuellement en appel, ainsi que les statistiques émanant de la Gendarmerie royale, spécialisée dans la protection des droits de propriété intellectuelle, confirment que le recours pénal peut être efficace, au moins dans les cas manifestes de contrefaçon.

L'un des aspects intéressants, dans le respect des droits sous le *Code criminel*, en plus de la confiscation prévue à l'article 412, se situe au niveau des articles régissant la perquisition et la saisie.

¹⁷Williams GLANVILLE, *Criminal Law*, 2^e éd., Stevens & Sons Ltd., London, p. 304-345. J.C. SMITH, et B. HOGAN, *Criminal Law*, 6^e éd., Smith & Hogan, London, 1988, p. 83-85. *Regina c. Ilezyszyn*, (1988) 45 C.C.C. (3d) 91 (Ont. C.A.). *Regina c. Van Herke*, (1984) 12 C.C.C. (3d) 359 (Alta. C.A.).

¹⁸(1973) 37 D.L.R. (3d) 1 (C.S.C.).

A) Procédures et pouvoirs reliés au respect du droit des marques en droit pénal

Les dispositions du *Code criminel* régissant les mandats de perquisition, dont l'article 487, s'appliquent aussi aux marques:

(1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas:

(a) une chose à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

(b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

(c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;

peut, à tout moment décerner un mandat sous son seing, auto-risant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix:

(d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

(e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possibles, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.

(2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu, dans lequel est présumé se trouver une chose mentionnée au paragraphe (1), est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut décerner son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et le mandat peut être exécuté dans l'autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription.

(3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII ajustée selon les circonstances.

(4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou les personnes à qui il a été d'abord adressé et à tous ceux qui ressortissent au juge de paix qui l'a visé d'exécuter le mandat et de s'occuper des choses saisies en conformité avec l'article 489.1 ou d'une autre façon prévue par la loi.

On constate qu'en vertu des articles 487 et suivants le propriétaire d'une marque se voit accorder des possibilités qui ne lui sont normalement pas offertes dans le domaine civil.

Le mandat obtenu permet à la personne qui y est nommée, ou à l'agent de la paix, de perquisitionner et saisir les choses décrites dans le mandat, lequel peut être émis en dépit du fait que la violation n'a pas encore été établie. En d'autres mots, l'accusé peut être sujet à une saisie avant d'avoir été reconnu coupable d'une infraction.

Le *Code criminel* et les principes généraux du droit pénal prévoient divers moyens de faire casser une saisie. Ces moyens incluent l'absence de motifs raisonnables pour émettre le mandat, l'information incomplète ou trompeuse à la base de celui-ci et certains recours extraordinaires. Cependant, et malgré les complexités de la procédure pénale, notre examen de la jurisprudence nous démontre que, en ce qui concerne les cas de violation de marque, il n'est pas facile de faire casser un mandat de manière procédurale avant que la cause ne soit entendue au mérite. Pour ce qui est de la question du contrôle judiciaire des mandats, nous vous renvoyons aux autorités compétentes.

Plus intéressant pour nous est sans doute le fait que les choses saisies peuvent être produites en preuve, bien que l'article 490 établisse des règles régissant les délais et les motifs permettant à la Couronne de conserver les choses saisies, ainsi que les conditions auxquelles les termes et délais peuvent être étendus ou modifiés.

B) Utilisation des choses saisies produites en preuve en matière civile

On doit se demander comment les choses saisies en vertu des moyens de perquisition et de saisie du *Code criminel* en matière de marques peuvent être utilisées en matière civile.

Il semblerait que le droit du propriétaire de la marque d'utiliser les éléments de preuve émanant de la police dans un cadre civil dépend de l'évolution du procès au pénal.

Dans l'hypothèse où il y a eu perquisition et saisie, que des accusations ont été portées et qu'un jugement final a été rendu, il semblerait qu'aucune objection possible ne pourrait empêcher l'utilisation de la même preuve dans un contexte civil, puisque cette preuve est devenue partie intégrante du domaine public.

Il y a cependant des situations où la police saisit des choses et les conserve plusieurs mois avant que la Couronne ne décide de porter des accusations. Il semble contraire à la *Charte canadienne des droits et libertés* de permettre à un propriétaire de marque d'utiliser cette preuve avant que la Couronne n'ait porté des accusations. Les biens peuvent en effet être conservés pendant plusieurs mois car il existe des dispositions du *Code criminel* permettant à la police de demander un délai additionnel après la période initiale de saisie.

Si la police a procédé à la perquisition et la saisie et que la Couronne a porté des accusations, la situation est moins nette que les deux précédentes car, bien que la Couronne ait agi, l'accusé n'a pas encore été déclaré coupable et il a été dépossédé de biens que l'on doit présumer lui appartenir.

À titre d'exemple, en matière civile, une disposition du nouveau *Code civil du Québec* traitant de la preuve pourrait venir en aide au défenseur. L'article 2858 édicte:

Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit du droit au respect du secret professionnel.

Cet article requiert deux choses: premièrement, un droit et une liberté fondamentaux ont été violés et, deuxièmement, l'administration de la justice se trouve déconsidérée. L'article confère une large discrétion au tribunal, mais nous rappelle que la question de l'utilisation des choses saisies en matière criminelle dans un cadre civil est délicate.

Nous supposons que, si la Couronne ou la police ne met pas à la disposition du plaignant les choses saisies ou les informations obtenues, celui-ci procédera par voie de requête comme le prévoit le *Code criminel* pour examiner et prendre connaissance de la preuve accumulée. La police sera

sans doute réticente à fournir volontai-rement au plaignant de l'information, des copies de documents ou des photos de la preuve et elle obligera normalement le plaignant à procéder par voie de requête.

La situation est rendue plus complexe parce que le tribunal a donné au plaignant le droit de prendre connaissance de la preuve accumulée dans le cadre d'une instance pénale. Il est facile par la suite de blâmer le plaignant s'il devient demandeur, ou s'il est déjà demandeur dans une instance civile et qu'il utilise la preuve acquise au pénal pour appuyer sa position civilement.

Cet aspect particulier de la question des biens saisis participe de la nature des droits en matière de marques. Si la saisie porte sur des stupéfiants ou des armes à feu, par exemple, il y a peu d'intérêt dans la chose saisie en termes d'action civile. En matière de marques, le plaignant est toujours un demandeur potentiel dans une action civile et il a donc un intérêt aussi bien pour les procédures civiles que pénales.

Il est évident que le plaignant, et demandeur potentiel, ne peut utiliser le *Code criminel* de façon abusive, car il s'expose alors à une action en dommages-intérêts s'il s'avère que sa plainte n'était qu'un moyen d'intimider indûment l'accusé.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Nous avons tenté de broser un tableau d'ensemble de l'inter-relation des dispositions du *Code criminel* portant sur les marques et des principes applicables aux marques et à la substitution en matières civiles.

Étant donné les possibilités qu'offrent les défenses de bonne foi, ainsi que la nécessité pour la Couronne d'établir une intention criminelle hors de tout doute raisonnable, il apparaît que les mécanismes pénaux présentent une voie difficile pour les litiges de marques confus ou difficiles.

Par contre, les dispositions du *Code criminel* en matière de marques, ainsi que celles régissant la perquisition et la saisie, peuvent être un outil efficace pour les cas de contrefaçon et de substitution clairs. Les amendes ne peuvent qu'augmenter dans les prochaines années à mesure que les tribunaux de juridiction pénale y seront de plus en plus confrontés et qu'une expertise, et peut-être même une certaine ouverture, se développe chez les juges de ces tribunaux en matière de marques de commerce.

DEUXIÈME PARTIE: DROIT D'AUTEUR

INTRODUCTION

Tout comme en matière de marques de commerce, il peut être intéressant de recourir au droit criminel lorsqu'il s'agit de droits d'auteur.

Contrairement à la situation qui prévaut en matière de marques, la *Loi sur le droit d'auteur* (ci-après LDA) prévoit un certain nombre de recours de nature pénale. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur ces recours, puis nous analyserons, parfois en nous référant à ce qui a été dit précédemment, les recours en vertu du *Code criminel* et d'autres lois.

I. Recours criminels en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*

C'est aux articles 42 et 43 de la LDA que sont énumérées les infractions de nature pénale. Il s'agit en fait de neuf infractions punissables par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation, selon le cas.

A) Généralités

Avant de traiter de chaque infraction, il convient d'examiner les aspects qui leur sont communs. Celles sous l'article 42 sont introduites soit par voie de mise en accusation, soit par procédure sommaire. À l'article 43, seules les procédures sommaires¹⁹ sont permises. Il est utile de garder cette distinction en mémoire car elle a une influence sur la prescription. Nous y reviendrons²⁰. Il est également important de noter l'effet cumulatif des recours criminels et des recours civils²¹.

1. L'élément mental et le fardeau de la preuve

a) L'élément mental

Dans tous les cas, sauf celui de l'article 43(2), l'infraction comporte un élément mental ou *mens rea*. Comme la loi utilise le terme «sciemment» ou «knowingly», la Couronne aura donc le fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la présence de cet élément mental.

¹⁹En vertu de la partie XXVII du C.C.R.

²⁰*Infra*, note 2. Le choix de la procédure et la prescription.

²¹*R. c. Shimming*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 397.

La connaissance, par l'accusé, du fait qu'il violait une disposition est donc nécessaire pour obtenir une condamnation en vertu de ces articles. Il pourrait exister une présomption de la connaissance de la violation du droit en vertu de l'article 39 de la LDA. L'aveuglement volontaire est assimilé à la connaissance²². Finalement, l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse.

Notons que la connaissance est un élément des recours civils prévus à l'article 27(4) de la LDA. Il faut toutefois clarifier la nature de la connaissance requise pour entraîner une condamnation au pénal. En effet, si le droit civil évalue souvent le comportement de l'individu par rapport à la personne raisonnable - critère objectif -, le droit pénal se réfère plutôt à l'individu lui-même - critère subjectif. Peut-on dès lors transposer en matière de droit d'auteur la conception objective à la sphère pénale? Dans l'affaire *Clarke Irwin & Co. c. Cole and Co.*, on peut lire la définition suivante de la connaissance:

Knowledge in the section cannot mean (...) any more than notice of facts such as would suggest to a reasonable man that a breach of copyright law was being committed.²³

Cependant, il faut opposer ce langage aux affaires de nature proprement pénale. Dans *R. c. Brooks and DKK Entreprises Ltd.*, le juge McDonald s'exprime en ces termes:

The question of knowledge was also argued before me (...) the evidence to support the conviction must show that this is done knowingly. I think that it was evident that *Mr. Brooks* had knowledge from the evidence (...) he had the knowledge.²⁴

De la même façon, dans *R. c. Kirkwood*:

The respondent was fully aware of the illegitimate origins of the counterfeit cassettes (...) The respondent knew (...) that by dealing in these counterfeit tapes he was effectively depriving their owners of copyright (...) ²⁵

Nous sommes d'avis que la «connaissance» doit s'apprécier en fonction de l'accusé et non en fonction du critère objectif de la personne raisonnable comme c'est le cas en matières civiles.

²²*Hooi c. Brophy*, (1984) 52 A.L.R. 710 (Aust. S.C.).

²³(1960) 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.), p. 18; nos italiques.

²⁴(1976) 29 C.P.R. (2d) 77; nos italiques.

²⁵(1983) 73 C.P.R. (2d) 114; nos italiques.

b) Le fardeau de la preuve

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, que ce soit celui de la connaissance ou d'un autre élément de l'infraction reprochée, il incombe à la Couronne d'établir le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable et non selon la balance des probabilités, comme en matières civiles. Nous tenons toutefois à examiner à cet égard la récente affaire *R. c. Ghnaim*²⁶, où le juge Ketchum écrit:

In my view it is sufficient for a prosecution (...) that the Crown proves, on the balance of probabilities, that, at all material times copyright subsists in someone other than the accused

Pourtant le même juge ajoute plus loin:

but even if the onus to prove copyright is the criminal test, I am still satisfied beyond a reasonable doubt that the Crown has discharged this onus

2. Le choix de la procédure et la prescription

Une dernière clarification s'impose quant à la prescription. Contrairement à la période de trois ans en matières civiles²⁷ que stipule l'article 41 de la *Loi sur le droit d'auteur*, la prescription en matières pénales varie selon la procédure.

D'après l'article 42, elle est de six mois²⁸ lorsque les procédures sont entreprises par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Dans le cas où les accusations sont portées par voie de mise en accusation, l'infraction est imprescriptible, mais on doit tenir compte de l'article 11(b) de la *Charte canadienne des droits et libertés*²⁹. On entrevoit déjà des possibilités pour le plaignant (demandeur) dont l'action civile serait prescrite. Il faut également noter que la Couronne doit choisir un mode d'accusation et qu'elle ne peut cumuler les deux comme en fait foi l'affaire *R. c. Georgieff*³⁰.

²⁶(1988) 23 C.I.P.R. 102; nos italiques.

²⁷L'art. 41 ne s'applique qu'aux recours civils et non aux recours de nature pénale de la *Loi sur le droit d'auteur*; voir *R. c. Harris*, (1990) 34 C.P.R. (3d) 392.

²⁸Art. 786(2) du C.cr.

²⁹Voir aussi l'affaire *R. c. Miles of Music*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 301, pour les articles 7 et 15 de la *Charte*.

³⁰(1955) 111 C.C.C. 3.

Selon l'article 43, contrairement à l'article 42, seule la mise en accusation par voie de procédure sommaire peut être entreprise. Il y a là une prescription absolue de six mois, qui est plus courte que la prescription civile de l'article 41 LDA.

Soulignons enfin que la procédure par voie de mise en accusation est régie par les articles 552 et suivants du C.cr. (les parties XIX et XX). La procédure sommaire, quant à elle l'est par les articles 785 et suivants du C.cr. (la partie XXVII).

B) Recours en vertu de l'article 42 de la *Loi sur le droit d'auteur*

L'article 42 énonce sept infractions de nature pénale. Dans un premier temps, il interdit de sciemment contrefaire, vendre ou louer, mettre en circulation, exposer commercialement en public, ou importer une oeuvre protégée par le droit d'auteur. L'article 42 est le pendant criminel de l'article 27(4) LDA en matières civiles et il sanctionne essentiellement les mêmes écarts de conduite.

L'article 42(2) LDA quant à lui interdit de sciemment confect-ionner ou posséder une planche destinée à la contrefaçon ou de représenter publiquement une oeuvre protégée.

1. Peines et prescription

Bien que le libellé de l'article 42 prévoit à deux endroits différents des peines pour les cinq infractions du paragraphe 42(1) et celles de l'article 42(2), il s'agit des mêmes sanctions s'appliquant aux sept infractions. En d'autres termes, le texte des sanctions sous 42(1) est le même que celui sous 42(2). L'article 42 stipule que:

Le contrevenant encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Le contrevenant s'expose, par voie de procédure sommaire qui doit intervenir dans les six mois de l'infraction, à une amende de 25 000\$ ou à une peine maximale de six mois, ou aux deux. Aucune peine minimale n'est prévue.

Par voie de mise en accusation, le contrevenant pourrait être passible d'une amende maximale de 1 000 000\$ ou d'une peine maximale de cinq ans, ou des deux. Notons encore une fois qu'il n'y a pas de prescription en l'espèce.

Le pouvoir du juge de choisir entre l'amende et l'emprisonnement est essentiellement discrétionnaire. Bien qu'aucune peine minimale n'est prévue, il n'en demeure pas moins que les infractions régies par l'article 42 sont des infractions criminelles au plein sens du terme³¹, puisqu'elles comportent l'élément mental de la connaissance dont nous avons traité précédemment.

2. L'article 42(1)

L'article 42 s'inscrit dans la section «Recours sommaires» et s'intitule «Infractions et peines». Examinons le texte même de l'article 42(1):

42.(1) Commet une infraction quiconque, sciemment:

a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une oeuvre encore protégée;

b) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location, un exemplaire contrefait d'une telle oeuvre;

c) met en circulation des exemplaires contrefaits d'une telle oeuvre, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

d) expose commercialement en public un exemplaire contrefait d'une telle oeuvre;

e) importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait d'une telle oeuvre.

Mentionnons de nouveau que l'article 42 est le pendant pénal de l'article 27(4) LDA qui énonce les violations donnant ouverture à un recours civil.

a) Contrefaçon: art. 41(1)(a)

Le paragraphe 42(1)(a) stipule:

³¹R. c. *Sault Ste-Marie*, (1978) 2 r.c.s. 1299.

se livre en vue de la vente ou de la location, à la contre-façon d'une oeuvre encore protégée.

On sanctionne ici la contrefaçon elle-même. L'article 2 LDA définit d'ailleurs la contrefaçon de la façon suivante:

«contrefaçon» «infringing»

«contrefaçon» À l'égard d'un exemplaire d'une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, faite ou importée contrairement à la présente loi.

La lecture du texte dégage les trois éléments matériels qui doivent être présents et ils constituent, avec l'élément mental de la connaissance, l'infraction de contrefaçon. Il doit y avoir (a) contrefaçon (b) d'une oeuvre protégée (c) dans un but commercial de vente ou de location.

On pourrait se demander si le but commercial constitue une intention, un élément mental plutôt qu'un élément matériel ou *actus reus*. Nous croyons qu'il s'agit d'un élément matériel. Dans un premier temps le «but commercial» est plutôt un objectif qu'une intention, et même plutôt un motif qu'une intention. Or, le droit criminel distingue le motif de l'intention et ignore les motifs. Par ailleurs, le législateur n'emploie pas ici le langage de «l'intention». De plus, l'examen du texte anglais de la disposition nous suggère une conclusion similaire. En effet le texte de l'article 42(1)(a) se lit:

42.(1)(a) makes for sale or hire any infringing copy of a work in which copyright subsists.

Il est essentiel de saisir les trois éléments matériels. En effet, si l'on compare l'article 27(4) à l'article 42(1), on constate que la contrefaçon elle-même n'est pas sanctionnée par l'article 27(4). C'est plutôt la vente ou la location (27(4)(a)), la circulation (27(4)(b)), l'exhibition publique (27(4)(c)) et l'importation dans un but de vente ou de location (27(4)(d)) qui constituent des violations du droit d'auteur en matières civiles.

L'infraction pénale peut se résumer à contrefaire³² une oeuvre dans un but commercial. Afin de prouver la culpabilité de l'accusé, la Couronne devra montrer que les copies contrefaites sont protégées en vertu de la LDA. À cette fin, elle devra aussi démontrer que le droit d'auteur appartient à

³²La contrefaçon sous-entend que l'oeuvre est une oeuvre protégée selon la définition même de l'article 2 L.D.A.

quelqu'un d'autre que l'accusé³³. La preuve du certificat d'enregistrement en vertu de l'article 53(2) LDA est donc un outil d'importance en l'espèce.

Enfin, les dispositions des articles 487 et suivants du *Code criminel*, traitant de la perquisition et de la saisie s'appliquent. Comme l'écrit le juge Culliton:

resort can be had to s. (487) of the Criminal Code in prosecutions instituted pursuant to the provisions of the Copyright Act³⁴.

b) Vente et location: art. 42(1)(b)

Ce paragraphe édicte:

vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location, un exemplaire contrefait d'une telle oeuvre.

La vente ou la location, et même l'offre de vente ou de location, constituent des infractions pénales. La LDA ne définit pas les termes «vente» et «location», ni non plus ce qui constitue une activité «commerciale». Quoi qu'il en soit, cet article viserait l'activité même de vente ou de location de contrefaçon indépendamment d'un quelconque caractère commercial. En effet, dans le cas de la vente ou de la location, par opposition à l'offre de vente ou de location, le caractère commercial ne nous apparaît pas implicite. En d'autres termes, la vente ou la location ne serait-ce que d'une seule copie contrefaite constituerait une infraction comme l'énonce le juge Ritchie dans *Fraser c. R.*:

I can envisage cases of individual sales which would constitute an offence³⁵.

Cette interprétation, basée sur l'exégèse du texte même de la disposition, implique qu'il faut distinguer la vente ou la location de l'offre de vente ou de location, cette dernière devant revêtir un caractère commercial. À titre d'exemple, il nous semble que la vente par un individu à un autre d'un exemplaire contrefait constitue une infraction en vertu de 42(1)(b), mais que l'offre de vente dans les mêmes conditions n'est pas une infraction parce qu'elle ne revêt pas un caractère commercial.

³³*R. c. Ghnaim, supra*, note 26.

³⁴*Re Adelphi Book Stores Ltd. and the Queen*, (1972) 7 C.P.R. (2d) 166.

³⁵(1967) R.C.S. 38, à la page 44.

L'interprétation inverse, voulant que le caractère commercial reçoive une interprétation large, peut également être soutenue. En effet *Le Petit Robert* définit le commerce comme étant une:

opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur, ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformée ou non.

Cependant, le principe d'interprétation des lois de nature pénale veut qu'elles soient interprétées de façon stricte. C'est pourquoi nous soumettons qu'il faut distinguer la vente ou la location de l'offre de vente ou de location. La jurisprudence devra donc trancher.

En pratique, cette distinction ne nous semble pas capitale, puisqu'il est clair qu'il y a peu de chances que le procureur de la Couronne engage des procédures contre un individu qui vendrait ou louerait, ou offrirait de vendre ou de louer un seul ou une petite quantité d'exemplaires contrefaits.

c) Mise en circulation ou distribution: art. 42(1)(c)

L'article 42(1)(c) stipule:

c) met en circulation des exemplaires contrefaits d'une telle oeuvre, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur.

Tout comme la contrefaçon et la vente ou la location, la distribution d'oeuvres contrefaites est prohibée. C'est là, il nous semble une extension légitime à apporter à la protection du droit d'auteur, car l'intermédiaire qui n'a ni vendu, ni contrefait une oeuvre doit aussi être régi par la loi.

Soulignons que la distribution commerciale est interdite, mais que la portée de l'article ne semble pas se limiter aux seules activités commerciales. En effet, l'article stipule que la mise en circulation faite «de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur» est également prohibée.

(i) La nature de l'acte

Que doit-on entendre par distribution? Il semble acquis que la distribution englobe des activités plus larges que celle de vendre ou de louer. Comme il est mentionné l'affaire *Fraser c. R.*:

distribution is obviously a word of wider connotation than «sale» as sale is only one of a number of means of distribution.³⁶

Cette interprétation «large» du mot distribution (ou mise en circulation) avancée dans l'affaire *Fraser* s'appuie sur le fait qu'une interprétation trop restreinte de ce qui constitue la distribution aurait pour effet de réduire la portée du paragraphe 42(1)(c) à celle du paragraphe 42(1)(b) et de le rendre inutile³⁷. *Le Petit Robert* définit la distribution comme la «répartition entre personnes», d'une part, ou la «répartition en des endroits différents», d'autre part. Même si le texte français n'utilise pas l'expression «distribution» pour traduire l'anglais distribution, le *Webster* la décrit comme to divide among several or many.

Il y a selon nous, dans l'idée de distribution, l'idée de répartition dans l'espace. La distribution est une activité reliée, mais différente de la vente ou de la location, comme elle peut être un prélude à la vente ou à la location. C'est là l'activité visée par le paragraphe 42(1)(c). Il nous semble que ce point de vue est confirmé par *R. c. Sudbury News Service Ltd.*³⁸:

The word «distributes» ... is not limited to commercial connotations of distribution by wholesaler or retailer. The relevant provisions ... do not use the words «Wholesale» or «retail» in this connection. The word «distributes» is broad in its meaning.

Et le juge Howland continue:

In my opinion, the allocation and delivery of the magazines to the confectionery stores in question in this appeal constituted distribution. The act of distribution was complete upon delivery to the stores.

(ii) Le caractère commercial

Le caractère commercial de la distribution n'est pas une condition *sine qua non* à l'infraction. En effet, l'article précise que la distribution faite «dans un but commercial» ou qui porte «préjudice au titulaire du droit d'auteur» sera sanctionnée.

Il faut d'abord remarquer que, contrairement aux matières civiles, un préjudice subi par le plaignant n'est pas un élément essentiel en droit pénal. Ce dernier sanctionne le manquement à l'ordre public et pas nécessairement

³⁶*Supra*, note 35.

³⁷Et donc ne viole pas le principe de l'interprétation restrictive à donner aux lois pénales.

³⁸(1978) 39 C.C.C. (2d) 1.

le dommage subi par un particulier. Dans cette optique, nous croyons que la distribution faite dans un but commercial est sanctionnée par l'article même s'il n'y a pas eu de dommage réel et certain, de préjudice, infligé au plaignant. Le texte anglais utilise d'ailleurs l'expression «affect prejudicially», et non l'expression «damage».

Mais l'infraction ne se limite pas aux activités commerciales à la condition que le plaignant ait subi un préjudice. On peut concevoir, à titre d'exemple, la distribution d'exemplaires contrefaits dans le cadre d'activités non commerciales mais causant un préjudice. Imaginons le cas où un syndicat distribue des feuillets où se retrouve un exemplaire contrefait d'une oeuvre appartenant à une entreprise dans le but de recruter des membres au sein de l'entreprise. Supposons de plus que la contrefaçon dévalorise l'image de l'entreprise. Il y aura là, selon nous, matière à l'application du paragraphe 42(1)(c). Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une activité commerciale faite par l'accusé, il y aurait préjudice à cause de la dévalorisation de l'image de l'entreprise.

Mentionnons en terminant que, dans le cas d'une distribution non commerciale, le préjudice ne doit pas nécessairement être réel et certain pour les mêmes raisons auxquelles nous avons déjà fait appel.

d) Exposition commerciale: art. 42(1)(d)

Ce paragraphe stipule:

d) expose commercialement en public un exemplaire contrefait d'une telle oeuvre.

Les éléments matériels de l'infraction sont (a) l'exposition commerciale (b) en public (c) d'une oeuvre contrefaite. Rappelons que, comme toutes les infractions définies à l'article 42, l'élément mental de la connaissance doit aussi être présent.

Le Petit Robert définit l'exposition comme «l'action d'exposer, de mettre en vue». Il s'agit, selon nous, de mettre en vue les exemplaires contrefaits. Il faut d'ailleurs distinguer l'exposition de la représentation (performance) envisagée au paragraphe 42(2)(b), ou de celle de l'article 43(1) qui ne s'applique qu'aux oeuvres dramatiques, aux opéras ou aux compositions musicales. Il s'agit de mettre en vue, aux yeux du public, des exemplaires de n'importe quelle oeuvre contrefaite, quelle que soit sa nature.

L'exposition doit avoir lieu «en public». Le *Code criminel* peut ici nous être utile. En effet, l'article 319 C.cr.³⁹ définit en ces termes l'endroit public:

«endroit public» Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite.

Il nous semble qu'on puisse retenir la même définition pour les fins du paragraphe 42(1)(d). Finalement, le dernier élément matériel est celui de la contrefaçon dont nous avons traité précédemment.

e) Importation: art. 42(1)(e)

Le paragraphe énonce:

e) importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait d'une telle oeuvre.

Traiter en détail de l'importation nous entraînerait hors du thème de cet article. Mentionnons brièvement que l'élément matériel consiste à importer pour la vente ou la location un exemplaire contrefait. Il faut également référer aux articles 44 et 45 LDA qui déterminent les modalités sous-jacentes à l'importation d'exemplaires. L'article 44 interdit l'importation d'oeuvres contrefaites, le tribunal ayant un pouvoir très large de rendre des ordonnances, incluant la destruction de l'oeuvre (art. 44(9)). Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à ces articles et à la jurisprudence pertinente.

3. L'article 42(2)

a) Généralités

L'article 42(2) s'intitule «Possession et infractions découlant d'une action, et peines». S'il présente, à première vue, moins d'unité que l'article 42(1), qui traite d'infractions découlant plus ou moins naturellement des droits exclusifs de l'auteur, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une protection importante sanctionnée par des dispositions pénales.

Le paragraphe 42(2)(a) sanctionne la fabrication et la possession de planches destinées à la contrefaçon, alors que le paragraphe 42(2)(b) traite de la représentation publique illicite d'oeuvres.

³⁹Bien qu'il traite de l'incitation publique à la haine.

Nous rappelons au lecteur que l'élément mental de la connaissance est un élément essentiel de ces deux infractions et que, d'autre part, les sanctions prévues à l'article 42(1) s'appliquent aussi ici.

b) Confection ou possession d'une planche

L'article 42(2)(a) stipule:

Commet une infraction quiconque, sciemment:

a) confectionne ou possède une planche destinée à la contre-façon d'une oeuvre protégée.

Tout comme l'article 42(1) sanctionne la contrefaçon, la vente ou la location, la distribution, l'exposition commerciale, ou l'importation, il est logique que le paragraphe 42(2)(a) protège le droit d'auteur en interdisant la fabrication ou la possession d'instruments destinés à la contrefaçon.

Trois éléments matériels doivent être analysés: (i) la confection ou possession (ii) d'une planche (iii) destinée à la contrefaçon.

(i) Confection et possession

On retrouve également la «confection» dans le cadre de l'article 3 LDA. La jurisprudence s'est penchée sur ce terme dans l'affaire *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc.*⁴⁰:

... the verb to make (confectionner) includes the direct sense of physically causing the record to come into being. It may also include the general activity of bringing about the production of the record and the indirect actions associated therewith ...

On doit donc donner au mot «confection» son sens ordinaire, celui de «faire, préparer»⁴¹.

Si la fabrication d'une planche est un élément matériel de l'infraction, la possession l'est au même titre, l'article stipulant «confectionne ou possède». Le *Code criminel* la définit à l'article 4(3)⁴²:

⁴⁰(1980) 1 R.C.S. 357.

⁴¹*Le Petit Robert*.

Pour l'application de la présente loi:

a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment:

(i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,

(ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;

b) lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, a eu et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

L'étude détaillée de la possession dépasse l'objet du présent article. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux publications spécialisées en droit criminel⁴³.

(ii) Planche

La *Loi sur le droit d'auteur* précise, à l'article 2, ce qu'est une planche:

«planche» «plate»

«planche» Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, moule, matrice, cliché, transposition ou épreuve négative servant ou destinée à servir à l'impression ou à la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce à l'aide de laquelle des empreintes, rouleaux perforés ou autres organes utilisés pour la reproduction sonore de l'oeuvre sont confectionnés ou destinés à l'être.

Cette définition est, selon nous, non limitative, puisqu'on y retrouve l'expression «ou autres organes»⁴⁴. Elle a, bien sûr, donné lieu à une interprétation jurisprudentielle⁴⁵. Des appareils aussi divers que des machines

⁴²«The Copyright Act does not ... exclude the application of ... the Criminal code», *Re Adelphi Book Store*, *supra*, note 34.

⁴³Entre autres, *Tremear's Criminal Code* 1994, p. 14 et 15.

⁴⁴Traduction peu heureuse de «contrivance».

⁴⁵Voir *Compo c. Blue Crest*, *supra*, note 40; *R. c. Brooks and DKK*, *supra*, note 24.

à reproduire les cassettes audio et vidéo et les matrices destinées à produire des disques ont été considérés comme des planches en vertu de l'article 2 LDA.

La rédaction pourrait être plus transparente, mais il nous semble qu'il faut voir là la définition d'un appareillage permettant la reproduction d'une oeuvre, qu'elle soit littéraire, photographique, musicale, etc. *A priori*, une planche pourrait englober n'importe quel appareil servant à la reproduction d'oeuvres.

Notons également que la simple possession ou confection d'une planche suffit. D'après le libellé de l'article 2 LDA, il s'agit d'appareils «servant ou destiné(s)» à la reproduction d'oeuvres protégées. Il n'est donc pas nécessaire que la planche ait effectivement servi à la reproduction, mais plutôt qu'elle puisse y servir.

(iii) Destinée à la contrefaçon

Le dernier élément matériel est le but illégal auquel la planche est destinée. Il y a là un lien évident avec les deux éléments précédents. En effet, nous avons vu qu'une planche pouvait être presque n'importe quel appareil servant à la reproduction. Mais encore faut-il que la reproduction soit illégale. Un magnétophone, par exemple, est un appareil courant utilisé à des fins licites. Ce n'est que lorsqu'il sert à la contrefaçon qu'il peut être qualifié de «planche» au sens de la LDA. Considérons ce que dit le juge McDonald dans *R. c. Brooks and DKK*⁴⁶ à propos d'un appareil destiné à copier des cassettes:

I think this is a machine that can be used for a whole number of quite innocent purposes. It is not as if it were a machine particularly constructed for the purpose of breaking the law ... They are not in themselves offensive.

c) Performance publique non autorisée

Le paragraphe 42(2)(b) stipule:

Commet une infraction quiconque, sciemment (...):

b) fait, dans un but de lucre, exécuter ou représenter publi-quement une telle oeuvre sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

⁴⁶*Supra*, note 24.

Il énumère cinq éléments matériels: (1) faire exécuter ou représenter, (2) dans un but de lucre, (3) publiquement, (4) une oeuvre protégée, (5) sans le consentement du titulaire.

Dans un premier temps, l'accusé en vertu du paragraphe 42(2)(b) peut être, selon nous, celui qui représente l'oeuvre ou qui, de façon plus indirecte, la fait représenter, sans la représenter lui-même; c'est le cas d'un producteur ou impresario, par exemple. De plus, l'article 2 LDA précise ce qu'on entend par exécution ou représentation:

«représentation», «exécution» ou «audition» Toute reproduction sonore d'une oeuvre ou toute représentation visuelle de l'action dramatique qui est tracée dans une oeuvre, y compris la représentation à l'aide de quelque instrument mécanique ou par transmission radiophonique.

Deuxièmement, «le but de lucre» ou private profit, dans la version anglaise du texte, comporte un avantage pour l'accusé. Il faut donner à l'expression un sens plus large que celui de «profit net», par exemple, selon l'affaire *Canadian Performing Right Society Ltd. c. Canadian National Exhibition Association*⁴⁷.

Troisièmement, la représentation doit avoir lieu en public. Nous avons vu (*supra*) que l'endroit public est entre autres défini à l'article 319 C.cr. On a également jugé, dans *Canadian Admiral Corporation c. Rediffusion Inc.*⁴⁸, qu'un endroit public devait être considéré comme l'antithèse d'un endroit privé.

Quatrièmement, l'oeuvre doit être protégée en vertu de la LDA. Contrairement à l'article 43(1), il n'y a pas de restriction relative au genre d'oeuvre, celle-ci pouvant être littéraire, une lecture publique et payée par exemple.

Finalement, le titulaire du droit d'auteur ne doit pas avoir donné son consentement.

4. L'article 42(3)

Nous avons jusqu'ici exploré les aspects de droit substantif reliés aux infractions décrites. Nous rappelons toutefois que des mécanismes, notamment au niveau des procédures de saisie et de perquisition, sous-tendent la mise en oeuvre des droits substantifs. L'article 42(3) quant à lui

⁴⁷(1934) O.R. 610.

⁴⁸(1954) Ex. C.R. 382.

traite des pouvoirs du juge sur les éléments de preuve rassemblés au cours d'une poursuite en vertu de l'article 42 LDA.

L'article 42(3) donne en effet au tribunal de larges pouvoirs pour disposer de planches ou d'exemplaires contrefaits:

42(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, que le contrefacteur présumé soit déclaré coupable ou non, ordonner que tous les exemplaires de l'oeuvre ou toutes les planches en la possession du contrefacteur présumé, qu'il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches destinées à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

Le juge peut, à sa discrétion, faire détruire, remettre au titulaire du droit d'auteur ou autrement disposer (1) des exemplaires contrefaits ou (2) des planches, même si l'accusé est jugé non coupable. Notons qu'en vertu de l'article 38 LDA

les exemplaires contrefaits (...) de même que (...) les planches (...) sont réputés être la propriété du titulaire du droit d'auteur.

Il y a donc moyen pour le plaignant de récupérer les exemplaires contrefaits (et les planches) avec lesquels on porte atteinte à ses droits ou, à tout le moins, de voir les activités de l'accusé cesser avec la destruction des exemplaires et planches.

Parfois, le juge se montre plus clément avec l'accusé. C'est le cas dans l'affaire *R. c. Brooks and DKK*:

I think I will exercise my discretion by ordering that (the plate) be returned to the appellant after time for appeal is expired, because I think ... section (42(3)) is there to cover a unique plate, say a counterfeiting plate or something. I think this (tape copying machine) is a machine that can be used for a whole number of quite innocent purposes. It is not as if it were a machine particularly constructed just for the purpose of breaking the law.

C) Recours en vertu de l'article 43 de la Loi sur le droit d'auteur

1. Généralités: prescription et peines

L'article 43 LDA sanctionne deux activités: la représentation illégale (art. 43(1)) et l'altération du titre ou de la signature (art. 43(2)) de certaines oeuvres. À la différence de l'article 42, seule la mise en accusation par voie de procédure sommaire est permise en vertu de l'article 43.

En conséquence, une prescription de six mois s'applique à ces infractions. De plus, les peines sont beaucoup moins sévères que celles de l'article 42. En effet, sous l'article 43(1), le contrevenant:

(...) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d'un maximal de deux mois ou de l'une de ces peines.

Quant à l'article 43(2), il s'agit d'une amende maximale de 500\$ et d'un emprisonnement maximal de quatre mois.

2. L'article 43(1)

L'article 43(1) stipule:

Atteinte au droit d'auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale

43. (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d'une oeuvre dramatique, d'un opéra ou d'une composition musicale sur laquelle un droit d'auteur existe au Canada, est coupable d'une infraction (...).

Pour être jugé coupable, l'accusé aura dû: (1) exécuter ou faire exécuter (2) une représentation (3) sciemment, (4) en public, (5) pour un motif de profit, (6) la totalité ou une partie d'une oeuvre (a) dramatique, (b) d'un opéra, ou (c) d'une composition musicale, ces oeuvres étant protégées, mais non d'autres genres d'oeuvres, (7) sans le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant.

Nous avons déjà examiné certains aspects des éléments de l'infraction décrite à l'article 43(1). L'exécution, la représentation, la connaissance, le motif de profit et le lieu public sont des éléments qui nous sont déjà connus. Nous nous attarde-rons plutôt aux éléments nouveaux de l'infraction, à savoir: (i) le genre d'oeuvre et (ii) le consentement écrit.

(i) Le genre d'oeuvre

Seuls trois genres d'oeuvres sont visés par l'article 43(2): l'oeuvre dramatique, l'opéra et la composition musicale. L'article 2 LDA définit ainsi l'oeuvre dramatique:

«oeuvre dramatique» Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixée par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d'oeuvres dramatiques.

Par contre, les expressions «opéra» et «composition musicale» ne sont pas définies dans la LDA. Il serait possible d'assimiler l'opéra à une oeuvre dramatique⁴⁹, mais on se demande alors l'utilité de spécifier l'opéra dans le texte de l'article. On pourrait également soutenir que la «composition musicale» doit avoir une portée plus large qu'une «oeuvre musicale» qui, elle, est définie à l'article 2 LDA. À l'analyse du texte de cette définition, il nous apparaît que les expressions «composition musicale» et «oeuvre musicale» sont effectivement synonymes. En effet, l'article 2 stipule:

«oeuvre musicale» «musical work»
 «oeuvre musicale» Toute oeuvre ou toute composition musicale -avec ou sans paroles - et toute compilation de celle-ci.⁵⁰

Quoi qu'il en soit, l'article 43(1) protège les oeuvres dramatiques et musicales (et éventuellement les «opéras») contre la représentation non autorisée, mais il ne protège pas, par exemple, la représentation d'oeuvres littéraires⁵¹. Il y a donc une distinction entre la portée de l'article 41(2)(b) et celle du présent article.

Le libellé de l'article 43(2) spécifie que la représentation de «la totalité ou une partie» des oeuvres en cause constitue une infraction. À ce titre, il faut noter⁵² que seule la représentation d'une partie substantielle de l'oeuvre peut constituer une représentation illicite, et ce en vertu de l'article 3 LDA. La représentation d'une partie non substantielle des oeuvres touchées ne pourrait donc constituer une violation du droit d'auteur et elle n'entraînerait pas de sanctions sous l'article 43(1). En d'autres termes, la représentation

⁴⁹Voir Léger-Robic, *Canadian Copyright Act Annotated*, Toronto, Carswell, 1993, p. 43-8.

⁵⁰Nos italiques.

⁵¹À moins qu'on assimile la représentation d'une oeuvre littéraire à une oeuvre dramatique: «... pièces pouvant être récitées», art. 2 L.D.A.

⁵²En accord avec les auteurs précités, note 49, p. 43-9.

d'une partie non substantielle d'une oeuvre décrite à l'article 43(1) est une représentation licite.

(ii) Le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur

La *Loi d'interprétation*⁵³ définit l'écrit. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un écrit signé. Dans les faits, le tribunal aura à déterminer la valeur probante de tel ou tel écrit⁵⁴. Il faut aussi souligner que l'autorisation de représenter les oeuvres ci-haut mentionnées doit être obtenue du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant légal. Ce dernier est défini à l'article 2 LDA:

«représentants légaux» «legal representatives»

Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents et fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit.

On remarque ici une différence avec le paragraphe 42(2)(b) où le consentement n'a pas à être écrit et une autre avec l'article 43(2) qui exige un consentement écrit de la part de l'auteur lui-même et non du titulaire du droit d'auteur (ou de son représentant légal).

3. L'article 43(2)

L'article 43(2) est la dernière disposition pénale en vertu de la LDA que nous étudierons. C'est la seule disposition pénale en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* qui ne requiert pas d'élément mental:

Altération du titre ou de la signature d'une oeuvre dramatique ou musicale

43. (2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l'auteur d'une oeuvre dramatique, d'un opéra ou d'une composition musicale sur laquelle un droit d'auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l'auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d'une infraction ...

⁵³L.R.C. (1985), c. I-21.

⁵⁴Voir *Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, (1982) 1 C.F. 638.

L'article sanctionne, en quelque sorte, l'atteinte à certains droits moraux de l'auteur. Il comporte six éléments matériels: l'accusé a (1)(i) modifié ou retranché le titre ou le nom de l'auteur, ou (1)(ii) opéré un changement (2) dans une oeuvre dramatique, un opéra, ou une composition musicale, (3) pour faire représenter l'oeuvre, (4) dans un but de lucre, (5) en public, (6) sans le consentement écrit de l'auteur; ou il est à l'origine de ces actes.

Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de faire des commentaires supplémentaires, étant donné que nous avons examiné précédemment les divers éléments qui composent l'infraction en vertu de 43(2) LDA.

II. Recours en vertu du *Code criminel*

S'il est vrai que, à l'opposé de la situation qui prévaut en matière de marques de commerce, l'on retrouve en droit d'auteur des dispositions pénales ailleurs que dans le Code criminel⁵⁵, il n'en demeure pas moins qu'il existe aussi des recours criminels applicables au droit d'auteur dans le Code criminel⁵⁶. Notre propos ne sera pas d'analyser tous ces recours en détail, mais plutôt de broser un bref aperçu de ces dispositions et de leur utilité.

A) Élection des recours

Le fait que la Couronne puisse poursuivre l'accusé en vertu de telle ou telle disposition pénale de la LDA ne lui empêche pas de décider de le poursuivre plutôt sous une disposition pertinente du Code criminel. Comme l'écrit le juge Proudfoot dans *Fitzpatrick c. R.*⁵⁷:

While ... I am of the opinion that the allegations could have been dealt adequately under the Copyright Act ... the Provincial Crown can proceed by way of ... the Criminal Code. The right remains in the Crown to, in effect, select their weapons.⁵⁸

Il va de soi que si la Couronne choisit de poursuivre l'accusé selon tel ou tel article du Code criminel, elle devra établir sa preuve, hors de tout doute raisonnable, en fonction de l'infraction invoquée.

⁵⁵Nous avons d'ailleurs examiné en détail les neuf dispositions pénales en matière de droit d'auteur en vertu de la L.D.A.

⁵⁶Ceci est en partie vrai pour des raisons historiques car les dispositions des articles 42 et 43 L.D.A. se rencontraient autrefois dans le cadre du C.C.R. plutôt que dans la L.D.A.

⁵⁷(1982) 28 C.R. (3d) 90.

⁵⁸Voir aussi *R. c. Béland*, (1989) 24 C.I.P.R. 318.

B) Aspects procéduraux

Même si la Couronne poursuit l'accusé en vertu d'une disposition pénale de la LDA, les dispositions du Code criminel relatives aux perquisitions et aux saisies s'appliquent⁵⁹. Il est clair que la même situation prévaut lorsque l'accusé est poursuivi en vertu du Code criminel lui-même.

Dans la perspective d'une poursuite en vertu du Code criminel on peut se demander si le juge dispose des mêmes pouvoirs que lui accorde l'article 42(3) de la LDA. La réponse est affirmative car les articles 725 et 726 du Code criminel lui donnent un pouvoir analogue. Ceci implique que, lorsque les accusations sont portées en vertu du *Code criminel*, plutôt que selon la *Loi sur le droit d'auteur*, le plaignant peut récupérer des exemplaires contrefaits et des planches, que l'accusé ait ou non été déclaré coupable.

C) Recours en droit d'auteur en vertu du *Code criminel*

Il n'y a pas de recours spécifiquement destiné à protéger le droit d'auteur dans le *Code criminel*, mais des dispositions plus générales peuvent s'appliquer en l'espèce. Nous les passerons brièvement en revue.

1. Faux: articles 366 et 368 C.cr.

Quand il s'agit de documents authentiques, la Couronne pourra porter des accusations en vertu de l'article 366 C.cr. qui stipule, entre autres:

366.(1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l'intention, selon le cas:

a) qu'il soit employé (...) comme authentique (...), (b) (...)

(2) Faire un faux document comprend:

(a) l'altération ...

(b) une addition essentielle ...

(c) une altération essentielle ...

⁵⁹R. c. *Stewart*, (1987) 1 R.C.S. 963, p. 984.

La sanction pour faux est l'emprisonnement maximal de quatorze ans conformément à l'article 367. L'article 368, quant à lui, sanctionne l'emploi d'un document contrefait.

2. Fraude: art. 380 C.cr.

Cet article édicte que:

380.(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, argent ou valeur (...) est coupable (...).

Le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans. Bien que le fardeau de la preuve de la fraude soit onéreux, la Couronne a déjà entrepris des poursuites reliées au droit d'auteur par le biais de la fraude⁶⁰.

3. Méfait: art. 430 C.cr.

L'article 430 C.cr. stipule:

430.(1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas (...)

(c) empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'opération légitime d'un bien;

(d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'opération légitime d'un bien.

Cette infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.

4. Recours accessoires à la LDA

Dans le cadre de poursuites entreprises selon l'article 42 LDA, il est possible que les dispositions du Code criminel traitant du complot (art. 465) et du conseil à commettre une infraction (art. 22) puissent également s'appliquer en vertu de l'article 34(2) de la *Loi d'interprétation*.

⁶⁰R. c. Kirkwood, (1983) 73 C.P.R. (2d) 114; R. c. Leahy, (1988) 21 C.P.R. (3d) 422.

5. Recours criminels sous d'autres lois

Pour terminer notre exposé, mentionnons que la *Loi sur la bibliothèque nationale*⁶¹ requiert que les éditeurs procèdent au dépôt légal des nouvelles publications. L'article 13(4) expose le contrevenant à une amende maximale de 150\$ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Finalement, la *Loi sur les archives nationales du Canada*⁶² prévoit également des infractions punissables sur déclaration par procédure sommaire⁶³ si des dépôts d'enregistrements de sons ou d'images ne sont pas effectués.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

Le plaignant en matière de recours criminels en droit d'auteur peut compter sur une large panoplie de dispositions. Il aura intérêt dans les circonstances et pour les raisons que nous avons exposées à s'en prévaloir.



⁶¹L.R.C., c. N-12.

⁶²L.R.C., c. N-2.5.

⁶³Article 8(4).

