

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR INTERNET:

LE «POLICIER À CHEVAL» ET LE «VOLEUR EN FORMULE 1»?

par

François Painchaud*

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

I. Introduction

La croissance exponentielle de l'Internet, dont le nombre d'utilisateurs est passé de quelques milliers à plusieurs millions, contribue à mettre en relief l'importance qu'il y a à comprendre l'impact que le phénomène-réseau pourra avoir sur nos concepts de propriété intellectuelle. Les opinions sont partagées, allant de celles qui voudraient voir disparaître¹ le droit d'auteur tel que nous le comprenons à celles voulant que les normes législatives existantes puissent suffire à faire face aux problèmes qui pourraient surgir. Il est probable que le consensus se situe entre ces deux extrêmes. Nos notions de propriété intellectuelle répondent en général à nos besoins mais continueront d'évoluer, des changements pouvant être apportés afin d'adapter le droit aux besoins découlant des réseaux informatisés de grande envergure.

Le débat engage notre réflexion comme en font foi deux récents rapports. Aux États-Unis, le groupe de travail sur la propriété intellectuelle du *Task Force* de la Maison Blanche sur l'infrastructure de l'information a émis un rapport intitulé, *Intellectual Property and the National Information Structure*², qui tout

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1995.

* Avocat, François Painchaud est associé principal 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. La collaboration de Me Jacques A Labrèche, des mêmes Cabinets, doit être notée. Ce document, d'information générale, a été préparé dans le cadre d'une conférence prononcée à l'occasion d'un colloque ayant pour thème "Internet et Inforoute" qu'organisait l'Institut canadien à Montréal le 1995.11.20. Il ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 179.

¹Voir par exemple le magazine WIRED fév. 1994.

²de septembre 1995.

en mettant l'accent sur les avantages des réseaux, affirme également *creators, publishers and distributors of works will be wary of the electronic market place unless the law provides them the tools to protect their property against unauthorized use ... Thus the full potential of the NII will not be realized if the legal protections ... are not available.*

Au Canada, le sous-comité sur le droit d'auteur et l'autoroute électronique du Conseil consultatif sur l'autoroute électronique énonce dans son rapport¹ *as the world information society opens up with the advent of digital technologies, new issues arise and, as a consequence, we find the number of stakeholders included in the circle of the debate grows increasingly larger.*

C'est en ayant ces remarques à l'esprit que nous espérons contribuer au débat et le faire, peut-être avancer un peu.

II. Marques

Pour ceux qui pourraient douter de l'impact de l'Internet sur les marques de commerce, le bureau américain des marques et des brevets (USPTO) vient de suspendre les demandes de marques comportant le mot INTERNET. Cette décision fait suite à un litige en opposition entre Internet Inc., dont la marque a été approuvée en 1990 et la *Corporation for National Research Initiatives* qui soutient que tous devraient pouvoir utiliser le terme Internet².

Quoiqu'il en soit, le droit des marques de commerce et du délit de substitution sont des phénomènes bien connus des praticiens de la propriété intellectuelle. Il convient d'examiner l'impact des nouvelles technologies de réseau sur ces domaines, somme toute relativement bien définis, aussi bien par la législation que la jurisprudence. Nous examinerons d'abord la question des noms de domaine, puis nous nous pencherons sur l'impact que l'Internet peut avoir sur l'utilisation d'une marque ou d'un nom commercial.

A) La «violation» du nom de domaine

1) Problématique

Un aspect nouveau découlant directement de l'Internet est celui de ce que l'on qualifie en anglais de *domain name infringement*. Le nom de domaine est le nom de l'ordinateur qui lui sert d'adresse sur le réseau. Comme toute

¹de mars 1995.

²Source: The Internet Letter, netweek@access.digex.net.

adresse, celle-ci doit être unique et c'est de cette unicité que découle le problème.

Il n'est pas surprenant de constater qu'une entreprise, surtout lorsqu'elle est déjà connue, souhaitera utiliser un nom de domaine qui permettra de l'identifier et de la retrouver facilement sur le réseau. C'est d'ailleurs le cas: l'adresse principale de IBM est `ibm.com`, celle de Apple est `apple.com`, celle de Microsoft est `microsoft.com` et ainsi de suite.

Mais il existe une différence fondamentale entre un nom de domaine et une marque qui se situe au niveau des moyens utilisés pour l'enregistrer. En effet, l'enregistrement d'un nom de domaine ne se fait pas auprès du Registraire des marques¹ mais plutôt auprès d'un organisme non gouvernemental appelé le *InterNIC Registration Service*² qui attribue les noms de domaine en fonction des demandes faites sur la base du «premier arrivé, premier servi». Comme le rôle de InterNIC est de coordonner les activités sur le réseau mais non d'établir ou de défendre des intérêts privatifs particuliers, l'organisme ne se souciait pas, jusqu'à tout récemment, du fait qu'un nom de domaine ait pu être enregistré comme marque de commerce.³

Cet état de fait a donné lieu à des situations où certaines tierces parties ont procédé à l'enregistrement en masse de noms de compagnies connues comme McDonald ou Coca Cola dans l'espoir de revendre les noms de domaines enregistrés à ces compagnies au moment opportun. Étant donné que, en 1994, on estimait que seul trente trois pour cent des compagnies américaines du *Fortune 500* avaient enregistré elle-mêmes un nom de domaine⁴, le potentiel de mésutilisation du système d'enregistrement des noms de domaine apparaît réel.

On a d'ailleurs souligné que la mésutilisation de l'enregistrement d'un nom de domaine pouvait soulever des problèmes à plusieurs niveaux. Premièrement, l'enregistrement d'un nom de domaine par une tierce partie non autorisée

¹Ni au Canada ni aux États-Unis.

²Il existe également un organisme canadien: CA*net. Cet organisme attribue des noms de domaine et les adresses numériques correspondantes. Lorsqu'un domaine est attribué par CA*net, il se termine normalement par les lettres «.ca». C'est le cas par exemple de Revenu Canada, Douanes et Accise dont l'adresse est «`revcan.ca`». Ceux qui désirent éviter le qualificatif «.ca» (ou `.qc.ca` pour Québec) doivent s'enregistrer directement auprès de InterNIC (Internet Network Information Center) Pour des explications détaillées sur les noms de domaine voir: Carroll, J., Broadhead, R., *Canadian Internet Handbook*, Prentice Hall, Scarborough, 1995, aux pages 62 à 80.

³Voir Bulletin de l'INTA, vol. 50, no. 13, 2 octobre 1995.

⁴50% des compagnies n'avaient pas enregistré le nom de domaine et 14% avaient perdu l'opportunité de ce faire, une tierce partie ayant déjà enregistré le nom, protégé par une marque ou non, qu'elles auraient souhaité utiliser. Voir *Trade Mark World*, Mars 1995.

peut empêcher le propriétaire légitime du nom ou d'une marque d'enregistrer ceux-ci comme nom de domaine. Deuxièmement, l'utilisation d'un nom ou d'une marque connue comme nom de domaine peut créer de la confusion et même engendrer des situations de délit de substitution¹. Finalement, une utilisation non autorisée d'un nom de domaine peut résulter en une dilution de l'identité corporative ou de la marque et, au niveau économique, engendrer des pertes substantielles de revenu.

2) Un cas d'espèce: *Kaplan c. Princeton Review*

Un des litiges les plus publicisés illustrant le problème des noms de domaine est l'affaire *Kaplan c. Princeton Review*. Les parties sont des entreprises concurrentes qui oeuvrent dans le domaine des services de préparation aux tests universitaires² et autres. Le *Princeton Review* enregistra le nom de domaine *kaplan.com* et rendait disponible aux usagers à cette adresse un message introductifs disant: *Welcome to the Princeton Review*. De plus, on y offrait de l'information dénigrant les cours offerts par *Kaplan* tout en faisant valoir les avantages de ceux offerts par *Princeton*.

Alerté, *Kaplan* mis *Princeton* en demeure de cesser d'utiliser le nom *Kaplan* et de leur transférer l'enregistrement du nom de domaine. Une action fut intentée, puis le litige fut réglé de consentement par un arbitre qui rendit une décision favorable à *Kaplan*.

3) Analyse

Doit-on être surpris d'une telle décision? Nous ne le croyons pas. Une solution canadienne au litige dans *Kaplan* aurait, selon nous, trouvé une solution similaire. En effet la *Loi sur les marques de commerce*³ prohibe, à l'article 7, la concurrence déloyale et l'utilisation de marques interdites⁴. La loi stipule que

7. Nul ne peut:

¹*Passing Off.*

²Par exemple le SAT, LSAT, GMAT, etc., sur lesquels se fondent certaines Universités pour choisir leurs candidats.

³L.R.C. 1985, c. T-13.; ci-après LMC.

⁴La constitutionnalité de l'article 7 a été mise en doute. Une discussion détaillée déborderait toutefois le cadre de cette communication. Notons cependant que, la Cour suprême a jugé dans *McDonald v. Vapour Canada Ltd*, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1, que le paragraphe 7(e) était *ultra vires* des pouvoirs fédéraux et donc inopérant. Des décisions plus récentes de la Cour fédérale tendent à considérer que le reste de l'article 7, lorsque interprété de façon stricte, est opérant. Pour plus de détails, voir LÉGER-ROBIC, *Canadian Trade-marks Act Annotated*, pp. 7-5 to 7-8; Kokonis, J.D., *The Scheme of the Canadian Trade Marks Act in Intellectual Property: Trademark Law*, National Judicial Institute Conference, Nov. 19-20, 1992, pp. 43 & 44.

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
- d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:
 - (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
 - (ii) soit leur origine géographique,
 - (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;
- e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnête usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

Si l'on met de côté la question de l'application territoriale de la loi¹, il nous semble qu'il y a de quoi être rassuré quant à la capacité de la loi de régir des situations nouvelles.² L'application de l'article 7 au cas *Kaplan* nous enseigne que la technologie ne fait pas de la législation un «panier percé» soudain incapable de régir les nouvelles situations de fait.

B) L'Internet et l'usage des marques

Comme chacun le sait, le droit conféré par une marque, même enregistrée, dépend de son usage³. L'Internet changera-t-il le concept de l'usage des marques de commerce, enregistrées ou non? Nous examinerons d'abord des interprétations possibles de la LMC, puis nous considérons des questions de preuve d'usage.

¹Voir *infra* B.1 et B.2. Il existe des cas plus difficiles. Si, par exemple, une vitrine étrangère qui pourrait être reconnue au Canada, sans y être utilisée, selon l'article 5 LMC, causait de la confusion avec une autre marque, comment et en vertu de la loi de quelle juridiction pourrait-on faire cesser la confusion?

²Aussi bien le "Common Law" que le droit civil prohibe le délit de substitution indépendamment de l'article 7 LMC. Le *Code civil* le prohibe par le biais de l'article 1457 (anciennement 1053).

³Voir, *inter alia*, les arts. 13, 16, 30, 38, 45, 57 LMC

1) L'application de la LMC

a) Marchandises

Selon l'article 4

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises, si lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans les lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Ce paragraphe peut trouver application dans le monde de l'Internet. Les vitrines électroniques¹ permettent d'offrir toutes sortes de marchandises². Dans ce cas une marque apparaissant sur l'Internet n'est pas nécessairement associée avec la marchandise comme telle dans le sens où, même si la même marque apparaît sur l'Internet et sur les marchandises tangibles publicisées par le biais de l'Internet, l'association directe et physique avec les marchandises ne se fait pas par le biais de l'Internet³.

Il existe toutefois une autre forme de bien lesquels l'Internet est le lieu par excellence, c'est ce qu'on pourrait appeler des «produits d'information». Ces produits d'information peuvent être à la fois publicisés par le biais de l'Internet⁴ mais aussi distribués «physiquement» sur le réseau. Prenons l'exemple d'une firme de courtage qui met à la disposition de ses clients des rapports de recherche: un "produit d'information". Ces rapports peuvent être achetés et acheminés au client entièrement par le biais de l'Internet. Une copie électronique du rapport est transférée au client, et cette copie peut contenir une marque de commerce de la maison de courtage. Il s'agit dès lors de déterminer si une telle copie électronique d'un rapport de recherche est bien une marchandise, au sens de la LMC. Or la loi définit les

¹Connues en anglais sous le nom de *Web Pages*.

²On peut par exemple commander des homards frais via l'Internet qui seront livrés en 48 heures par messenger.

³Selon nous l'association se fait plutôt avec l'entreprise à cause de la définition des paragraphes 4(1) et 4(2) de la LMC. Il n'y a pas transfert de possession des marchandises sur l'Internet ou grâce à l'Internet mais plutôt de façon traditionnelle. La vitrine fait office, si l'on veut, de publicité. Il faut toutefois noter qu'une marque peut être liée à une marchandise autrement qu'en étant apposée directement sur la marchandise ou le colis la contenant en vertu de l'art. 4. La notion de colis n'apparaît pas devoir s'appliquer à une marchandise «informationnelle» comme telle, voir *infra*.

⁴Ce qui n'exclut pas les autres moyens.

marchandises¹ comme étant assimilées aux publications imprimées². D'autre part, la jurisprudence tend à donner une interprétation large de ce qui constitue les marchandises, ce qui nous porte à croire que l'on peut voir, lorsqu'un "produit d'information" sur lequel figure une marque, change de main, une utilisation d'une marque associée à des marchandises. Quoiqu'il en soit, la jurisprudence devra trancher.

b) Services

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Ce paragraphe nous apparaît clairement trouver application dans l'univers de l'Internet. La Vitrine n'est souvent autre chose qu'une publicité pour des services ou des marchandises.

c) Exportation

4. (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur des colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

A ce niveau, il nous faut considérer ce que d'aucuns nomment «l'espace virtuel sans frontières». En effet, grâce à l'Internet, il est possible de naviguer d'un site à l'autre en l'espace de quelques secondes même si ceux-ci se trouvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Si des marchandises sont transigées ou des services offerts, il n'est souvent pas clair ni où se trouve le vendeur³, ni où se trouve l'acheteur.

2) Preuve d'usage au Canada

¹En anglais *Wares*.

²LMC, art. 2.

³Dans un premier temps, la plupart des usagers ne portent pas attention à l'adresse où ils se sont branchés et, dans l'hypothèse où celle-ci leur est connue, elle n'indique pas nécessairement sa situation géographique.

Nous avons examiné la question de l'usage au Canada¹, mais une marque étrangère peut y être reconnue même si elle n'est pas utilisée au Canada à condition qu'elle y soit connue².

L'article 5 LMC, nous met face à ce problème, en effet selon cet article

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union³, autre que le Canada en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas:

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque;

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

Comment donc faire une preuve d'usage au Canada dans l'environnement Internet?⁴ Nous considérerons, pour les fins de la discussion qui suit qu'une marque apparaît dans une vitrine⁵ ou est associée directement aux marchandises tel que discuté ci-haut. Le fait que la marque apparaît dans l'environnement Internet nous semble faciliter la preuve de l'usage de la marque⁶. D'une part, il est très facile de compter tous les usagers qui accèdent à une page donnée, si ces dispositions sont prises on aura non pas une information statistique mais une information précise sur le nombre d'usagers pouvant avoir vu la marque. D'autre part, de nombreuses vitrines invitent l'utilisateur à s'inscrire dans un livre des visiteurs⁷, où ils fournissent typiquement leurs coordonnées et des commentaires. Finalement, il existe

¹LMC, article 4.

²LMC, article 5.

³C'est à dire un pays membre de la Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; voir LMC art. 2.

⁴Il est possible que l'Internet rende plus atténuée la distinction entre usage et révélation des articles 4 et 5 LMC.

⁵Web Page.

⁶Hormis le problème de la territorialité, discuté *infra*.

⁷Guest Book.

des vitrines où, si l'utilisateur veut avoir un accès véritablement utile, il devra obtenir un code d'utilisateur, qu'il n'obtient qu'après avoir fourni ses coordonnées pour la facturation.

Toutes ces données amassées électroniquement ne font pas preuve directement que la marque comme telle est utilisée¹, mais elle peuvent grandement faciliter cette preuve sous réserve des aspects particuliers de la preuve rattachée aux données informatiques².

Celui qui offre ses services ou ses marchandises par le biais de l'Internet aura avantage à conserver des registres précis permettant de retracer: la date du début de l'affichage de sa marque, les modifications apportées à sa vitrine et de l'effet éventuel de ces modifications sur sa marque, le nombre d'utilisateur ayant accédé à sa vitrine, le maximum d'informations possibles sur la provenance des usagers et, finalement, de s'assurer que sa vitrine identifie sa propre provenance. Ce qu'il nous semble important de noter est que la preuve de l'usage se fera essentiellement en montrant que des usagers d'origine canadienne³ ont accédé à la vitrine.

Cet état de choses suppose que c'est à partir de l'utilisateur que l'on mesure l'usage⁴. On pourrait également supposer que c'est l'endroit où se situe la vitrine qui doit être le point de départ de l'analyse. Bien que cette situation soit plus facile à gérer⁵, et bien qu'on puisse dire que le simple fait d'afficher une vitrine ou de distribuer un produit d'information où une marque est affichée puisse constituer un usage au Canada, ceci nous semble aller à l'encontre de ce que constitue l'usage.

Notons finalement que l'approche qui consiste à analyser l'usage à partir des usagers permet d'éviter beaucoup de problèmes d'application de normes internationales et de conflits de lois éventuels mais pourrait aussi avantager les offrants étrangers dont les vitrines sont accessibles du Canada par rapport

¹Au niveau de la preuve d'usage de la marque, l'utilisateur pourrait ne pas avoir remarqué celle-ci en «visitant» la vitrine. D'autre part, une vitrine peut exister sans qu'une marque ne s'y retrouve en tout temps car comme tout «document électronique» il est très facile de modifier une vitrine; voir aussi «Electronic Media Issues», John P. Summer, p.203 de «Les Nouvelles» éd. de décembre 1994 et «Licensing Interactive Multimedia», Jennifer D. Choe, p.104 de «Les Nouvelles», éd. de juin 1995: Les Nouvelles est le périodique de la Licensing Executives Society.

²On pourra se référer aux articles 2837 à 2839 du *Code civil du Québec* qui ne traitent cependant que des actes juridiques informatisés.

³On infère ici que l'utilisateur dont l'adresse est au Canada a vraisemblablement visionné la vitrine et la marque au Canada.

⁴Ou, à tout le moins, le fait que la marque de commerce est réputée révélée.

⁵Parce qu'il suffit d'établir que l'offrant est situé au Canada.

aux offrants dont les vitrines se situent au Canada¹. En effet, le nombre de vitrines «canadiennes» est de beaucoup moindre que celui des vitrines étrangères, notamment américaines, et l'article 5 pourrait leur fournir des droits au Canada qui ne seraient pas nécessairement consentis aux vitrines canadiennes à l'étranger².

II. Droit d'auteur

S'il est un sujet relié à l'autoroute électronique qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est bien le droit d'auteur et le débat ne va pas s'arrêter. Comme le dit le rapport du Conseil consultatif sur l'autoroute électronique: *the debate on the many complex issues surrounding copyright in the digital universe will no doubt continue to be boisterous and widespread*³

L'aspect technologique est un aspect central de ces questions⁴. En effet, dès l'entrée en scène de l'ordinateur, l'acte de copier devenait d'une facilité déconcertante⁵. Or, comme le dit l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur*⁶: «droit d'auteur» s'entend du droit exclusif de reproduire une oeuvre ou une partie importante de celle-ci sous une forme matérielle quelconque. Mais où, auparavant, l'accès à un ordinateur personnel non relié en réseau, ou l'accès à des réseaux privés fermés de l'extérieur pouvait permettre de restreindre ou contrôler la dissémination, l'autoroute électronique offre l'accès à des milliers de sites contenant des millions de documents et l'accès à des millions d'autres usagers avec lesquels «l'information» peut être échangée.

De plus, si les oeuvres de l'informatique traditionnelle étaient surtout des logiciels et des documents électroniques contenant surtout des informations littéraires, l'Internet met à la disposition des usagers des oeuvres où le son et l'animation prennent une importance grandissante. Ces oeuvres s'assimilent davantage aux oeuvres cinématographiques avec les enchevêtrements de droits qu'on leur connaît.

¹Ce qui dépendra en partie de la façon dont on appliquera les articles 4 et 5 LMC à ces situations.

²Voir Alexander M.J., International Protection of Famous Marks in the United States, INTA 117th annual meeting, p.141, coursebook.

³Preface.

⁴Mais ce n'est évidemment pas le seul: des intérêts économiques, culturels et politiques s'affrontent.

⁵Amenant d'ailleurs des modifications à la LDA: pensons au paragraphe 3(1)(h) qui donne un droit de reproduire un programme pour fins d'exécution.

⁶LRC, 1985, c.C-42, ci-après "LDA".

Finalement, l'Internet permet de faire des représentations¹ directement sur le réseau, évinçant les médias traditionnels comme la télévision.

Il est clair que nous ne saurions faire dans ce cadre-ci une analyse de tous les aspects du droit d'auteur pouvant être affectés par l'autoroute électronique. Nous ne nous concentrerons que sur quelques aspects en espérant pouvoir faire progresser le débat.

A) Le débat sur le rôle du droit d'auteur

Bien que l'aspect technologique soit central² et que cette même technologie puisse nous poser des défis complexes en tant que praticiens de la propriété intellectuelle, il nous semble que la technologie n'est qu'un nouveau terrain sur lequel s'affrontent des intérêts économiques, politiques et culturels qui, eux, ne sont pas nouveaux en eux-mêmes. Examinons brièvement les thèses soutenues.

Selon Eric Schlachter³, il existerait quatre grands types de visions du droit d'auteur:

1. L'information doit circuler librement;
2. Les auteurs n'ont qu'un droit d'être reconnu comme tel⁴;
3. Les droits d'utilisation doivent être élargis, et⁵;
4. Les régimes de propriété intellectuelle doivent être strictement

appliqués.

Les idées émanant de ces diverses tendances et, en particulier de la première, peuvent nous apparaître parfois surprenantes. Il suffit d'examiner les titres de certains articles pour le constater: *"Is Copyright dead on the Net?"*⁶ ou encore,

¹Au sens de la LDA.

²Parce que les possibilités offertes par la technologie peuvent mettre en cause les balises fixées par le droit actuel en matière de droit d'auteur.

³Intellectual Property Regimes in the Age of Internet. Ce document est disponible à partir de l'Internet. On peut rejoindre l'auteur, du cabinet Cooley, Godward, Castro, Huddleson & Tatum, Palo Alto, CA, à schlachtere@cooley.com.

⁴Donc d'être cités, mais pas d'autres droits exclusifs comme celui de contrôler la reproduction de leurs oeuvres.

⁵Il s'agit des droits de personnes autres que l'auteur ou le propriétaire.

⁶Lance Rose, Magazine WIRED, Nov. 93, p. 112.

"*The Economy of Ideas: Rethinking Patents and Copyrights in the Digital Age*"¹. Si les questions qu'on y pose apparaissent fondées, par exemple

*If our property can be infinitely reproduced and instantaneously distributed all over the planet without cost, without our knowledge, without its even leaving our possession, how can we protect it? How are we going to get paid for the work we do with our minds? And, if we can't get paid, what will assure the continued creation and distribution of such work?*²

On peut par contre se surprendre des réponses apportées:

*Intellectual property law cannot be patched, retrofitted, or expanded to contain digitized expression*³

Nous ne tenterons pas ici de faire le procès de l'une ou l'autre tendance, mais plutôt d'apporter quelques suggestions qui permettront peut-être d'encadrer le débat. Il nous semble qu'il faut situer le débat à l'intérieur des balises suivantes: le problème de l'encadrement de la propriété intellectuelle appliqué à l'autoroute électronique doit, selon nous, s'analyser en fonction de ses composantes techniques, économiques, culturelles, politiques et juridiques.

En effet, il est trop facile de faire souffler un vent de panique rattaché à l'avenir de la propriété intellectuelle en ne considérant que sa dimension technologique. Vu uniquement sous cet angle, les problèmes peuvent apparaître énormes car il est vrai que la reproduction incontrôlée et incontrôlable d'oeuvres est possible sur l'autoroute électronique. Possible ne signifie pourtant pas probable (ni souhaitable) d'une part. D'autre part, la technologie peut aussi apporter des solutions, pensons à l'encodage⁴ ou à la définition de standards permettant d'identifier de façon permanente la provenance de chaque oeuvre⁵. Mais ne s'attarder qu'à cette dimension nous fait ignorer les autres composants qui, eux, apportent des éléments de solutions.

L'aspect économique nous apparaît l'un des plus évidents. En effet, si les technologies sont nouvelles, les intérêts économiques reflètent une approche connue, voir même traditionnelle. Rappelons les commentaires du groupe de

¹John Perry Barlow, WIRED Fev. 1994. L'article est sous-titré *Everything you know about intellectual property is wrong*.

²*supra*, note précédente.

³*Ibid.*

⁴En anglais *Encryption*.

⁵Voir Perritt, H.H., *Knowbots, Permission Headers and Contract Law*, avril 1993. On peut rejoindre l'auteur, professeur de droit au *Villanova Law School* à perritt@ucis.vill.edu.

travail sur la propriété intellectuelle du *Task Force* de la Maison Blanche sur l'infrastructure de l'information:

*Creators and owners of intellectual property rights will not be willing to put their investments and their property at risk unless the appropriate systems are in place - both in the U.S. and internationally - to permit them to set and enforce the terms and conditions under which their works are made available ... Likewise the public will not use the services available ... and generate the market necessary for its success unless a wide variety of works are available under equitable and reasonable terms and conditions, and the integrity of those works is assured. All the computers, telephones, scanners, printers, switches, routers, wires, cables, networks and satellites in the world will not create a (success) ... if there is no content.*¹

Il s'agit donc de balancer les intérêts des producteurs et des consommateurs, ni plus, ni moins. C'est là une problématique qui, tout en étant complexe, nous est familière et pour laquelle nous avons développé de puissants outils juridiques.²

Le débat culturel nous éclaire aussi. S'il existe une «culture de l'autoroute électronique»³ qui peut nous sembler étrangère, nous sommes familiers avec les débats «culturels»⁴ en propriété intellectuelle, notamment au niveau des droits moraux. Or, notre expérience de praticiens de la propriété intellectuelle nous montre une convergence de plus en plus grande entre les différents systèmes de droits dans les pays industrialisés, qui, si elle n'a pas atteint l'uniformité, se situe dans la foulée du progrès⁵.

Finalement, le droit possède ses sources et ses méthodes propres. Si la législation semble un outil de plus en plus utilisé, il est important de ne pas négliger la jurisprudence, la coutume⁶ et la doctrine comme sources de droit évolutives qui peuvent s'adapter à une réalité changeante.

¹Extrait de l'*Executive summary* du rapport (nos soulignements).

²Comme, par exemple, la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c.C-34.

³Voir par exemple Smith, R.J., Gibbs, M. et McFedries, P., *Navigating the Internet*, 3e Ed., Sams.net Publishing, E.-U., 1995, aux pp. 85 à 99.

⁴Même si l'on peut argumenter qu'il s'agit de notions économiques déguisées.

⁵Pensons à l'adhésion des États-Unis à la convention de Berne et aux efforts d'uniformisation de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC ou de l'Union Européenne.

⁶La coutume nous apparaît comme une avenue intéressante en ce qu'elle pourrait permettre d'intégrer les pratiques de l'industrie de la technologie avec celles de l'économie en général et du droit en particulier. On pourra regarder à ce titre l'article 6 de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.R.C. 1985 c. 114.6, qui, il nous semble, codifie la pratique de cette industrie en matière d'améliorations apportées à des circuits existants. La notion de violation y est moins large qu'elle ne l'est, par exemple, en droit d'auteur.

B) Les compilations

La LDA définit les compilations comme «les oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données».¹ Comme chacun sait, le droit d'auteur rattaché à la compilation en protège le choix ou l'arrangement mais n'enlève ou n'ajoute rien au droit d'auteur qui peut se rattacher à ses parties constituantes.

La facilité donnée par l'informatique de constituer des bases de données² et la nature dynamique de l'arrangement qui y donne lieu en font un sujet d'intérêt particulier. On peut s'attendre que les litiges reliés aux compilations impliquant l'Internet ne seront pas rares tel qu'en fait foi le journal LE DEVOIR.

Abondante, diversifiée, accessible et le plus souvent tout à fait gratuite, l'information qui circule sur Internet peut facilement créer l'illusion que la propriété intellectuelle et les droits d'auteurs n'ont pas la même portée dans le cyberspace ... La direction de Qui fait Quoi, un magazine qui publie chaque année un guide sur papier destiné aux professionnels des industries de la culture et des communications, a (dénoncé) Québec en Direct, un site sur le WWW³, qui aurait «reproduit illégalement la totalité des informations» contenues dans son Guide annuel 1995⁴.

Si toutes les bases de données sont des compilations, toutes les compilations ne sont pas nécessairement des bases de données dans le sens informatique du terme. L'Union européenne, dans le cadre de l'harmonisation de ses lois en matière de propriété intellectuelle a considéré une protection spéciale, dont certains principes sont *sui generis*. Il faudra voir comment cette directive s'appliquera aux bases de données et aux compilations multi-média que l'on retrouve sur l'autoroute électronique.

Au Canada, le Conseil consultatif a considéré cette question et en arrive à la conclusion suivante:

¹LDA, article 2.

²Dont les atomes peuvent ne pas être protégés par le droit d'auteur comme les bases de données dont les atomes sont des données brutes, mais qui pourraient aussi être constituées d'arrangements d'oeuvres de quelque type que ce soit bénéficiant de la protection du droit d'auteur. Voir les décisions CRTC 92-1 du 3 mars 1992 et *Feist v. Rural Telephone*, 111 S. Ct. 1282 (1991).

³C'est à dire le réseau de vitrines (*Web Pages*) de l'Internet.

⁴LE DEVOIR, 25 septembre 1995, page B-5.

The definition of "compilation" contained in the Copyright Act is sufficient to embrace multimedia works.

The current categories of works contained in the Copyright Act sufficiently identify works produced and used in a digital environment and should not be amended or eliminated.¹

Aux États-Unis, même si les principes sont essentiellement les mêmes, les résultats peuvent être différents. On ne peut pas *a priori* penser que toute compilation protégeable au Canada le sera automatiquement aux États-Unis.²

C) L'Internet comme moyen de distribution

L'un des obstacles qui se dressent devant ceux qui voudraient commettre des violations massives du droit d'auteur est la difficulté réelle de distribuer les reproductions. La reproduction³ comme la distribution⁴ sont clairement prohibées par le droit civil et le droit pénal⁵. Comme il existe des dispositions législatives régissant ces situations, la violation des droits, que ce soit par le biais de l'Internet ou autrement, se trouve réglementée. Mais il faudra prévoir des moyens de s'assurer que le cadre législatif soit appliqué et respecté sur l'autoroute électronique étant donné la facilité avec laquelle on peut à la fois reproduire et distribuer des copies d'oeuvres. Le conseil consultatif sur l'autoroute électronique fait des recommandations à cet effet.

The federal government should assist in the development and standardization of user-acceptable ways to track use of protected works.

The federal government should assist in the development and use of 'identifiers' to be included in the distribution of protected works in a digital format to make it easier to trace copyright ownership and unauthorized use of protected materials.

The federal government should take an active role, in partnership with industry and the creator and user communities, in a public education campaign to better inform users and creators about the use of copyright.

¹Appendice B.

²Voir *Nimmer on Copyright*, sec. 3.02 et *Feist vs Rural Telephone*, 111 S. Ct. 1282 (1991).

³LDA arts. 3 et 27.

⁴LDA para. 27(4).

⁵LDA, art. 42.

The federal government should consider the full range of policy instruments at its disposal to ensure effective copyright protection in order to support the creation of new Canadian works.

Tampering or bypassing, for the purposes of infringement, of any kind of encryption or copyguards should be made a criminal offense under the Copyright Act.¹

Au Canada, à notre connaissance, il n'y a pas encore eu de litiges ayant donné lieu à jugement. Aux États-Unis, par contre il existe plusieurs cas d'opérateurs de «Babillards électroniques»² qu'on a poursuivi et qui ont été trouvés responsables de violation de droit d'auteur³. Certaines compagnies⁴ font des vérifications périodiques de l'autoroute électronique afin de s'assurer que les droits d'auteur sur leurs oeuvres n'ont pas été violés. Même si la violation ou la contrefaçon individuelle est presque impossible à arrêter (comme c'est le cas pour l'enregistrement sur cassette ou sur vidéo), les mêmes actes lorsque faits à grande échelle sont difficiles, voire quasi-impossibles, à garder dans l'ombre. Dans ces cas, une poursuite dont le résultat sera positif pour le détenteur des droits tendra à avoir un effet dissuasif auprès du public en général et à le sensibiliser à ses obligations en matière de propriété intellectuelle.

D) L'utilisation équitable⁵

Certaines personnes qui rendent disponible sur l'Internet des contrefaçons ne font que reproduire une partie d'une oeuvre pensant, à tort, que ces pratiques sont permises en vertu de l'article 27 LDA. Cette disposition édicte ce qui suit:

27. (2) Ne constituent aucune violation du droit d'auteur:
(a) l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins d'étude privée ou de recherche;
(a.1) l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins de critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé destiné aux

¹Rapport du conseil, Appendice B: Sommaire des recommandations.

²En anglais *Bulletin Boards*. Ces organismes mettent à la disposition d'usagers toutes sortes d'oeuvres que les usagers peuvent télécharger sur leur propre système ou redistribuer s'il le veulent. Le BBS Alt.Wares est connu comme mettant à la disposition des usagers des logiciels piratés. La difficulté de mettre un terme à ces activités réside dans le fait que le Babillard électronique peut se déplacer facilement dans «l'espace virtuel» d'un site à un autre et il est donc difficile de mettre fin à ses opérations.

³*Sega v. Maphia*, 30 USPQ (2d) 1921.

⁴Par exemple Walt Disney, Lucas Arts, etc.

⁵*Fair dealing*.

journaux, à condition qu'il soit fait mention de la source et du nom de l'auteur, s'il figure dans la source: ...

Le rapport du Conseil consultatif, quant à lui, considère que les dispositions canadiennes offrent suffisamment de protection. Il note toutefois que

given the growing concern regarding the future of technology, the federal government should review the situation on a regular basis to ensure that the fair dealing provisions are appropriate in the context of the Information Highway.¹

E) La dimension internationale

Comme nous l'avons pour les marques, l'autoroute électronique ignore de façon générale les frontières traditionnelles entre les États. Il est possible, par exemple, d'y obtenir des reproductions d'oeuvres à partir de pays étrangers qui sont protégées par le droit d'auteur au Canada. Dans ces cas les dispositions de la loi² deviennent difficiles d'application. Là n'est pas le seul problème, comment par exemple qualifier la distribution des oeuvres sur l'autoroute électronique, s'agit-t-il d'une télécommunication au sens de la LDA ou d'une diffusion au sens de la *Loi sur la Radiodiffusion*.

La LDA définit la télécommunication comme

toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique³

Cette définition nous semble clairement englober la «distribution» par le biais de l'autoroute électronique. Cependant, en fonction de la qualification adoptée⁴ la réglementation de la part du CRTC pourrait s'appliquer d'une part et, d'autre part, l'ALÉNA et l'OMC auquel le Canada adhère pourraient s'appliquer de façon différente. Au chapitre de l'OMC, le Conseil consultatif conclut

Canada should ensure that the definition of "broadcasting" in the Broadcasting Act continues to apply to films, music, radio and television programs and other similar audiovisual programming services offered to the public on the information highway.

¹Appendice B.

²Aux articles 44 et s. LDA.

³LDA, art. 2.

⁴Voir le rapport du conseil consultatif, chapitre 13.

Conversely, primarily text-based multimedia services should not be included in the definition.

In regard to whether multimedia services on the information highway that fall between these two extremes should be categorized as "broadcasting" and/or exempted from regulation, the federal government should take into account the concerns raised by all parties to the information highway debate in this regard.

To the extent that audiovisual programming services are included in the definition of broadcasting, national treatment obligations will not apply to service providers in Canada, except in regard to the protection or enforcement of copyright in such programs.¹

Enfin, comment résoudre les conflits de lois éventuels? Nous avons suggéré précédemment une approche au niveau de l'évaluation de l'usage de marques. Le problème est ici plus complexe. L'Union européenne a été confrontée à un problème similaire au niveau de la réglementation communautaire de l'industrie du câble et des satellites de communication et a adopté la position suivante:

the act of communication to the public occurs solely in the member state where, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down toward the earth²

Cette approche situe l'acte de «transmission» au niveau de l'expéditeur quel que soit le récipiendaire. Mais au niveau de l'autoroute électronique, il n'existe pas d'organisme supra-national comme dans le contexte de l'Union européenne afin d'harmoniser la législation, d'une part et, d'autre part, il n'est pas clair qu'une règle aussi simple puisse satisfaire aux besoins de l'autoroute. Le véhicule qui présente la meilleure possibilité, à ce stade-ci, nous semble être l'OMC. En effet, dans le cadre de cet accord, des dispositions spécifiques régissent déjà la propriété intellectuelle³, celles-ci pourraient être adaptées pour répondre davantage aux besoins générés par l'autoroute électronique tout en ayant l'avantage de s'adresser à un forum international large.

¹*Ibid.*

²Art. 2.(b) de la Directive sur la diffusion par satellite et la cablo-distribution. Le texte cité ici est extrait de la position commune adoptée par le Conseil le 10 mai 1993 et non de la directive elle-même.

³La partie TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) de l'accord de l'OMC.

F) Les Sociétés de collection de droits

D'après le portrait que nous avons brossé, nous commençons à entrevoir que le problème le plus difficile est celui de l'application des droits d'auteur. En effet, le dispositif législatif, tel qu'il existe semble, à quelques exceptions près, assez souple pour englober les activités de l'inforoute, mais il pourra être difficile d'identifier et de traduire en justice les contrefacteurs, ou tout simplement impossible, au point de vue pratique de gérer des milliers, voire des millions de contrats régissant la protection de la propriété intellectuelle d'une oeuvre.

Des solutions de divers ordres nous apparaissent possibles. Dans un premier temps, il est possible à l'État d'imposer une taxe spéciale destinée à générer des revenus aux auteurs et propriétaires de droits de propriété intellectuelle. Le modèle existe déjà en France, où une taxe spéciale s'applique aux cassettes vierges en vue de compenser les détenteurs de droits contre les pertes de revenu découlant des actes de copie privée¹. Cette approche présente toutefois plusieurs problèmes. D'abord, même s'il est possible de taxer par exemple les frais d'adhésion à un service d'accès à l'Internet², il est très difficile de mesurer quel niveau de taxation pourrait raisonnablement compenser les pertes estimées dues à la copie non rémunérée d'oeuvres. D'autre part, il s'agirait là d'une intervention étatique qui pourrait ne pas bien cadrer avec les pratiques commerciales nord-américaines.

Il existe, heureusement, d'autres solutions. CANCOPY, par exemple, possède une vitrine sur l'Internet³. Les petits producteurs pourraient facilement s'entendre avec un tel organisme pour assurer le prélèvement des montants de leurs redevances. Du point de vue technologique, il est très simple de créer un lien⁴ entre les deux vitrines de telle sorte que l'utilisateur pourra faire un paiement sur une base transactionnelle⁵ pour l'usage qu'il désire faire de l'oeuvre⁶.

¹Qui sont tout aussi difficiles à administrer que les transactions sur l'inforoute.

²En anglais *Internet Providers*, c'est à dire ceux qui fournissent l'équipement et les ressources, normalement contre des frais mensuels, qui permettent de se brancher à l'Internet.

³Leur adresse est <http://www.cancopy.com>. Aux États-Unis il existe également au moins un service analogue du nom de Copyright Clearance Center.

⁴*Hyperlink*, c'est à dire un lien entre deux vitrines qui permet de se rendre directement de l'une à l'autre. Le concept de *Netsurfing* est fondé sur ces liens.

⁵C'est à dire que l'utilisateur paye sa redevance sur le champ et obtient l'accès qu'il désire.

⁶Voir aussi le rapport du Conseil consultatif au Chapitre 10: Administration.

Finalement, l'utilisation de codes d'identification permanents rattachés aux oeuvres¹, d'encodage sûr empêchant de déchiffrer le contenu sans autorisation², et la possibilité de pouvoir faire des transactions financières en toute sécurité, sont autant d'outils qui pourront contribuer à assurer aux producteurs leurs revenus sans pour autant rendre l'accès à l'utilisateur trop difficile ou onéreux.

III. Conclusion

Il est certain que nous n'avons pu, ici, que brosser un trop rapide tableau des implications de l'infouroute³ sur le droit de la propriété intellectuelle en général et du droit d'auteur et des marques en particulier. Nous terminerons par un bref coup d'oeil sur l'impact des brevets en matière de produits de l'infouroute avant de passer aux conclusions et recommandations.

A) Impact des brevets

Historiquement, la protection par brevets des logiciels a été la première à être considérée, mais ce type de protection a peu à peu été abandonné en faveur de la protection du droit d'auteur à la fois pour des raisons de coûts et devant les difficultés juridiques que posaient la brevetabilité des logiciels⁴. Cette année, le Bureau canadien des brevets a émis de nouvelles directives ayant trait à la brevetabilité des logiciels qui remplacent celles de 1993 et pourraient rendre plus facile la brevetabilité des logiciels. De la même façon, aux États-Unis, les conditions apparaissent plus favorables à la protection par brevet des logiciels. Selon Thomas MacBlain

The tenor of the proposed guidelines (of the USPTO) suggests a new willingness on the part of the PTO to find patentable subject matter, to be helpful in identifying an approach to appropriate claiming of software, and to no longer look for a way to reject applications claiming computer programs⁵.

¹Voir *supra*, article de Perritt.

²*Encryption*.

³Nous avons utilisé comme synonymes les termes Internet, autoroute électronique et infouroute, bien qu'il soit possible de les distinguer.

⁴À ce titre, et de façon extrêmement schématique, la position du bureau canadien des brevets était que les logiciels étaient exclus de la protection des brevets en vertu de l'article 27(3) de la *Loi sur les brevets* qui stipule qu'il ne peut être délivré de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. Les logiciels étant, dans cette perspective assimilés à ceux-ci.

⁵*Recent Developments in Software Patent Protection*, (1995) 5-2 Brumbaugh report 2-4.

Mais que les logiciels deviennent «plus brevetables» ne réglera pas les problèmes associés à l'inforoute. En effet, c'est au niveau de l'application¹ des droits de propriété intellectuelle que se situent les plus grands défis, et il sera aussi difficile de faire respecter un brevet, aussi large que soit cette protection, qu'il est difficile de faire respecter le droit d'auteur ou les marques.

B) Recommandations aux détenteurs de droits et aux usagers

Ceux qui veulent mettre leurs oeuvres et marques en circulation sur l'inforoute, par exemple, par le biais d'une vitrine auront intérêt à:

1. clairement s'identifier (nom de l'individu ou de la corporation, adresse, pays, etc.);
2. clairement aviser les usagers, par le biais d'avis, des droits qu'ils détiennent sur la propriété intellectuelle qui leur est présentée. À ce titre un avis au niveau du droit d'auteur et des marques est approprié ainsi qu'une brève explication de ce que l'utilisateur a le droit de faire;
3. présenter un minimum d'informations dans la vitrine et faire s'enregistrer l'utilisateur pour des informations ou services supplémentaires même si ceux-ci ne sont pas facturés; si cette approche apparaît rébarbative au premier abord, le fait de s'enregistrer donne parfois l'apparence d'une valeur accrue d'une part, et d'autre part, l'enregistrement permet d'obtenir des informations précieuses sur la provenance et le profil des utilisateurs accédant à la vitrine;

L'explosion commerciale de l'Internet ne fait que commencer et ne se poursuivra, selon certains, que lorsque les transactions sûres auront été implantées de façon générale. Ceci permet donc à ceux qui veulent exploiter une vitrine ou d'autres services de se préparer à l'avance.

Les utilisateurs, quant à eux, auront intérêt à se familiariser avec l'étiquette de l'Internet et avec la propriété intellectuelle. De nombreux ouvrages vulgarisés sont déjà disponibles qui permettent à l'utilisateur de l'Internet de comprendre ses droits et responsabilités²

C) Commentaires généraux

L'autoroute électronique pose des défis à bien des niveaux et, en particulier, au niveau de la propriété intellectuelle. Le cadre juridique existant permet déjà de régler la grande majorité des situations pouvant survenir sur le réseau,

¹Enforcement.

²Par exemple: Rose, L., *Netlaw, Your Rights in the Online World*, Berkeley, CA, McGraw Hill, 1995.

mais c'est au niveau de l'application de ce cadre législatif que les problèmes surviennent.

Un des meilleurs moyens pour parvenir à surmonter ce problème est sans doute l'éducation. En effet, d'une part, les juristes doivent apprendre à mieux connaître les aspects techniques de l'autoroute électronique, au moins à un niveau leur permettant d'appliquer le cadre législatif aux faits et, d'autre part, les détenteurs de droits et les usagers doivent se familiariser avec le cadre juridique qui les gouverne. Si Monsieur Tout-le-monde sait qu'il ne doit pas brûler un feu rouge, il ne requiert pas beaucoup plus d'effort pour savoir qu'il ne doit pas copier les oeuvres d'un autre. Une connaissance de base de principes, somme toute assez intuitifs, ne devrait pas échapper au consommateur moyen utilisateur de l'inforoute.

Finalement, il faut considérer le phénomène technologique de l'inforoute dans son contexte économique, social, politique et législatif et non comme un événement isolé et nouveau sur lequel nous n'avons pas prise. Les techniques connues au niveau économique et juridiques s'appliquent à l'inforoute. Nous ne croyons donc pas qu'il s'agisse d'une question de «policier à cheval» et de «voleur en formule 1». Au fur et à mesure des développements et technologiques et juridiques, une convergence pourra s'établir entre le cadre juridique et les faits; le droit continuera d'évoluer, non pas pour refléter la seule technologie, mais pour refléter les intérêts de ceux qui l'utilisent. C'est donc un moment intéressant pour le praticien de la propriété intellectuelle car celle-ci connaîtra sans doute un grand essor dans un monde où l'information et une foule d'intangibles acquièrent de plus en plus de valeur dans notre économie. Comme les Japonais le disent si bien

"May we live in interesting times!"

ANNEXE I

LOI SUR LES TOPOGRAPHIES (Article 6)

Cas de violation

6. (1) Quiconque accomplit l'un des actes visés au paragraphe 3(2) sans le consentement du propriétaire de la topographie enregistrée viole le titre de protection de ce dernier.

Non-violation

(2) Malgré le paragraphe (1), il n'y a pas violation dans les cas suivants :

- a) accomplissement de l'un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou b) aux fins soit d'analyse ou d'évaluation de la topographie enregistrée, soit de recherche ou d'enseignement lié au domaine des topographies;
- b) accomplissement de l'un des actes visés au paragraphe 3(2) relativement à une topographie qui est créée sur la base d'une telle analyse, évaluation ou recherche et qui est elle-même originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);
- c) exploitation commerciale ou importation d'un circuit intégré particulier dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci après la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la personne qui détient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou avec son consentement;
- d) accomplissement de l'un des actes visés au paragraphe 3(2) à des fins privées et non commerciales;
- e) introduction temporaire au Canada d'un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée, ou une partie importante de celle-ci, si ce circuit, d'une part, fait partie d'un véhicule - y compris un navire, un aéronef ou un vaisseau spatial - enregistré dans un pays étranger et entré au Canada temporairement ou accidentellement et, d'autre part, sert de façon principale ou accessoire à un tel véhicule.

Non-violation

(3) aucun des actes énumérés au paragraphe 3(2) ne constitue une violation du titre de protection quand il vise une autre topographie créée de façon indépendante.

L.C. 1990, ch. 37, art. 6.

* * *

ANNEXE II

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE (Articles 2, 4 et 5)

«emploi» ou «usage» "use"

«emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

«marchandises» "wares"

«marchandises» Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées.

Quand une marque de commerce est réputée employée

4.(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

S.R.C., ch.T-10, art. 4.

Quand une marque de commerce est réputée révélée

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas:

- a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;
- b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque:

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

S.R.C., ch. T-10, art. 5.

* * *

ANNEXE III

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR (Articles 2 et 3)

«**compilation**» "**compilation**"

«compilation» Les oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

«**programme d'ordinateur**» "**computer...**"

«programme d'ordinateur» Ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, quelque que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d'un résultat particulier.

«**télécommunication**» "**telecommunication**"

«télécommunication vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.

Définition de «droit d'auteur»

3. (1) Pour l'application de la présente loi, «droit d'auteur» s'entend du droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d'exécuter ou de représenter ou, s'il s'agit d'une conférence, de débiter, en public, et si l'oeuvre n'est pas publiée, de publier l'oeuvre ou une partie importante de celle-ci; **ce droit s'entend, en outre, du droit exclusif:**

- a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;
- b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;
- c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;
- d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l'aide desquels l'oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débité mécaniquement;
- e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de représenter publiquement l'oeuvre par cinématographie;
- f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique - autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique - créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil.

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

.../2

- 2 -

Fixation

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

Restriction

(1.3) N'effectue pas une communication au public au titre de l'alinéa (1)f) la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue.

Réseau et entreprise de programmation

(1.4) Toute transmission par une personne d'une oeuvre, par télécommunication, communiquée au public par une autre - sauf le retransmetteur d'un signal, au sens du paragraphe 28.01(1) - constitue, pour l'application de l'alinéa (1)f), une communication unique, ces personnes étant en l'occurrence solidaires, dès lors qu'elle s'effectue par suite de l'exploitation même du réseau au sens de la *Loi sur la radiodiffusion* ou de l'entreprise de programmation.

Règlement

(1.41) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «entreprise de programmation».

Restriction

(1.5) Ne constitue toutefois pas, dans le cadre de l'alinéa (1)f), une communication au public ou une communication unique, la communication, par télécommunication, d'une oeuvre lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par l'article 28.01.

Location de programme d'ordinateur

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)h), équivaut à une location l'accord - quelle qu'en soit la forme et compte tenu des circonstances - qui en a la nature et qui est conclu avec l'intention de faire un gain eu égard aux activités générales du loueur de programme d'ordinateur.

Télécommunication au public

(4) Pour l'application du paragraphe (1), le fait de communiquer une oeuvre au public par télécommunication ne constitue ni le fait de représenter, d'exécuter ou de débiter celle-ci en public ni leur autorisation.

S.R.C., ch. C-30, art. 3; L.R.C., 1985, ch. C-42, art. 3; L.R.C. 1985, ch. 10 (4e suppl.), art. 2; L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2; ch. 44, art. 55.



