

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR L'INTERNET

par

Hugues G. Richard*

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

Avant d'entreprendre mon exposé, il est important que je souligne le fait que je n'ai aucunement la prétention d'être un expert en internet, mes enfants/adolescents s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je me présente devant vous aujourd'hui comme juriste et non comme internaute.

Ceci étant dit, de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Le thème de mon allocution est vaste et pourrait faire l'objet de plusieurs thèses de doctorat. Il faudra donc faire preuve de restriction mentale afin de se concentrer sur certains aspects seulement de la propriété intellectuelle et de l'internet.

J'ai pensé, afin de ne pas se confondre dans l'abstrait, de traiter de la question en faisant référence à un exemple:

Une société canadienne du nom de "Publications ROBIC Inc." maintient à jour au Canada une base de données. Publications Robic Inc. publie au Canada des extraits importants de sa base de données sous forme de livres qu'elle vend sous la marque de commerce enregistrée au Canada: "ROBIC'S WORLD RECORDS".

Une société américaine du nom de "US Records Inc." qui n'a pas de place d'affaires au Canada, achète tous les livres publiés par Publications ROBIC Inc., et copie aux USA l'ensemble des données contenues dans les "ROBIC WORLD RECORDS", reconstituant ainsi sur sa propre base de données, la compilation de Publications ROBIC Inc.

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1997.

* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce texte a été préparé pour fins d'information générale: il s'agit de notes pour une allocution prononcée le 1997.09.19 lors d'un déjeuner-causerie du salon TEL@Net 1997. Publication 220.

Par la suite, US Records Inc. donne accès, contre rémunération, à sa base de données par l'internet, à partir d'un serveur situé aux USA, à tous les usagers/navigateurs du monde entier, y compris, il va sans dire, à ceux situés au Canada. Le nom de domaine pour accéder au site de US Records Inc. est: "www.robic.com." Sur la page de bienvenue de ce site, il est indiqué que la compilation des données apparaissant sur ce site est fiable car elle provient des "ROBIC'S WORLD RECORDS".

Prenez pour acquis, pour les fins de notre exemple, que les compilations de Publications ROBIC Inc. sont protégées par droits d'auteur au Canada mais ne le sont pas aux USA, et que la marque de commerce ROBIC'S WORLD RECORDS est protégée au Canada mais ne l'est pas aux USA.

Première question:

L'usager/navigateur canadien a-t-il violé les droits d'auteur de Publications ROBIC Inc.?

Deuxième question:

US Records Inc. a-t-elle violé au Canada les droits d'auteur de Publications ROBIC Inc.?

Troisième question:

US Records Inc. a-t-elle violé au Canada les droits de Publications ROBIC Inc. dans sa marque de commerce?

Quatrième question:

L'usager/navigateur canadien a-t-il violé les droits de Publications ROBIC Inc. dans sa marque de commerce?

Cinquième question:

Si oui, les tribunaux canadiens ont-ils la compétence de décider de ces questions?

Bien qu'à première vue, les faits énoncés ci-haut semblent sortir de l'ordinaire, il n'en est rien dans le domaine de l'internet. Sur l'internet, nous naviguons dans l'international presque toujours et chevauchons des juridictions nationales multiples sans même le réaliser. Un usager/navigateur surfant sur l'internet, passant d'un hyper-lien à un autre, peut en quelques heures visiter plusieurs pays dont les lois nationales sont différentes.

DROITS D'AUTEUR

Première question:

L'utilisateur/navigateur canadien a-t-il violé les droits d'auteur de Publications ROBIC Inc.?

L'article 3(1) introductif de la *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît comme droit exclusif appartenant au titulaire de droit d'auteur le fait de produire ou de reproduire une oeuvre protégée ou une partie importante de celle-ci. L'article 2 de la même loi définit la contrefaçon comme comprenant aussi une imitation déguisée.

L'utilisateur/navigateur viole donc les droits d'auteur lorsqu'il fait des copies sur papier de l'oeuvre protégée ou d'une partie importante de celle-ci. L'utilisateur viole aussi les droits d'auteur par la création de copies résultant du fonctionnement même de la technologie de l'internet. Voici la liste de telle copie selon Terje Norderhaug apparaissant dans le texte d'une conférence donnée à San Diego en 1995:

1) *The document may be stored in the memory of the computer by the browser as part of loading or display.*

(traduction)

Le document peut être emmagasiné dans la mémoire de l'ordinateur par l'utilisateur/navigateur au moment du téléchargement ou du visionnement.

2) *The document may be automatically temporarily stored on the hard/disk by the browser.*

(traduction)

Le document peut être automatiquement et temporairement emmagasiné sur le disque dur par l'utilisateur/navigateur.

3) *A document might be mirrored to another hard/disk on the network other than its origin, during transfer.*

(traduction)

Un document peut être, au moment du transfert, reproduit (mirrored) sur un disque dur faisant partie du réseau autre que le disque dur d'origine.

4) *A document may be (automatically) stored on a cache/proxy, so that the browser fetches the document from the cache rather than from the original source.*

(traduction)

Un document peut être automatiquement emmagasiné sur un tampon (cache) de façon à ce que l'utilisateur/navigateur puisse prendre le document du tampon (cache) plutôt que de sa source originale.

Ainsi, en vertu de l'article 3(1) introductif de la Loi sur le droit d'auteur, l'utilisateur/navigateur viole les droits du titulaire des droits d'auteur par les diverses reproductions de l'oeuvre dont il est la cause.

De plus, l'article 3(1)(d) de Loi sur le droit d'auteur stipule qu'il est du ressort exclusif du titulaire des droits d'auteur, de confectionner toute empreinte... ou autres organes quelconques, à l'aide desquels l'oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement. L'utilisateur/navigateur, en téléchargeant son disque dur ou en confectionnant une disquette, crée cet organe quelconque à l'aide duquel l'oeuvre pourra être exécutée. Il s'agit donc là aussi d'une violation du droit d'auteur dont sera responsable l'utilisateur/navigateur.

Selon ce qui précède, l'utilisateur/navigateur sur l'internet peut être la cause d'une violation des droits d'auteur de Publications ROBIC Inc., sans le vouloir dans le contexte législatif actuel.

L'utilisateur/navigateur pourrait peut-être avoir une défense, à savoir celle du "fair-dealing" ou "utilisation équitable" prévue à l'article 27(2)(a) de la Loi sur le droit d'auteur. Il est stipulé à cet article que ne constitue pas une violation de droits d'auteur l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins d'étude privée ou de recherche. Je ne sais pas jusqu'à quel point une telle défense serait recevable. Il serait trop long d'ailleurs d'en discuter ici.

Deuxième question:

US Records Inc. a-t-elle violé au Canada les droits d'auteur de Publications ROBIC Inc.?

Si tout s'était passé au Canada, il y a peu de doute que les gestes posés par US Records Inc. constitueraient une violation desdits droits d'auteur. Le fait d'avoir copié l'intégralité ou une partie importante des compilations se trouvant dans les ROBIC'S WORLD RECORDS, US Records Inc. aurait enfreint les dispositions de la parties introductive de l'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur.

Toutefois, selon notre hypothèse, la copie n'a pas eu lieu au Canada mais aux USA où l'oeuvre par hypothèse n'est pas protégée. Ainsi, on est forcé de conclure que le fait de copier les livres aux USA n'est pas une violation des droits d'auteur existant en vertu de la loi canadienne, celle-ci n'ayant aucune application aux Etats-Unis.

Cependant, qu'en est-il du fait de donner sur l'internet accès à cette oeuvre contrefaite à des canadiens par l'intermédiaire d'un serveur situé aux Etats-Unis?

L'article 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît comme étant un droit exclusif du titulaire du droit d'auteur le fait de "communiquer par télécommunication au public". Ainsi, lorsque US Records Inc. rend disponible à des canadiens sur l'internet une oeuvre qui au Canada est contrefactrice, elle communique au public situé au Canada par télécommunication une oeuvre contrefactrice au Canada.

Je prétends que pour qu'il y ait communication au public, il faut au moins deux acteurs, celui qui communique, à savoir ici, US Records Inc. et un public, soit ici, les usagers/navigateurs canadiens. Dans la mesure où l'un des acteurs est situé au Canada, je prétends que la violation du droit d'auteur a eu lieu en partie au Canada.

Autre argument, l'article 3(1) *in fine* stipule que c'est un droit exclusif du titulaire du droit d'auteur d'autoriser la commission des actes qui sont du ressort exclusif du titulaire du droit d'auteur.

Ainsi, on l'a vu, est du ressort exclusif du titulaire du droit d'auteur en vertu de l'article 3(1) introductif, le fait de produire ou de reproduire une oeuvre protégée. On a vu que l'usager/navigateur reproduit de plusieurs façons l'oeuvre protégée. Alors, lorsque US Records Inc. rend accessible aux usagers/navigateurs canadiens l'oeuvre contrefactrice, elle autorise ceux-ci à reproduire l'oeuvre, et ce faisant, contrevient à l'article 3(1) *in fine* de la Loi sur le droit d'auteur. Il est d'ailleurs généralement admis que celui qui rend son site accessible aux usagers/navigateurs, accorde l'autorisation implicite de visionnement et de téléchargement de même que d'impression pour fins individuelles de ses textes.

De plus, il est du ressort exclusif du titulaire du droit d'auteur, comme on l'a vu en vertu de l'article 3(1)d), de confectionner toute empreinte... ou autres organes quelconques à l'aide desquels, l'oeuvre pourrait être exécutée. Le fait pour US Records Inc. d'autoriser l'usager/navigateur de procéder à cette confection constitue, selon moi, une violation du droit d'auteur.

Pour ces raisons, je crois que US Records Inc. a violé au Canada les droits d'auteur de Publications ROBIC Inc.:

- i) en communiquant par télécommunication une oeuvre protégée au Canada à des usagers/navigateurs situés au Canada;
- ii) en autorisant les usagers/navigateurs situés au Canada de violer les droits d'auteur de Publications ROBIC Inc.

MARQUES DE COMMERCE

Troisième question:

US Records Inc. a-t-elle violé au Canada les droits de Publications ROBIC Inc. dans sa marque de commerce?

Deux faits attirent notre attention; le fait pour US Records Inc. d'avoir incorporé le mot "ROBIC" dans son nom de domaine et le fait de déclarer sur sa page de bienvenue de son site WEB que ses compilations sont fiables car provenant de ROBIC'S WORLD RECORDS. Traitons d'abord du nom de domaine "www.robic.com."

Un nom de domaine peut-il fonctionner comme marque de commerce? Oui dans certaines circonstances.

Lorsque le nom de domaine est employé par une personne pour distinguer les produits ou les services qu'elle offre des produits et services offerts par quelqu'un d'autre (article 2 de la Loi sur les marques de commerce, Définition de marque de commerce). En d'autres mots, un nom de domaine sera une marque de commerce s'il sert à indiquer la source ou l'origine d'un produit ou d'un service.

Dans notre exemple, je crois que l'usage du nom de domaine "www.robic.com." en liaison avec la vente de compilations, est une indication de source. Ce ne sera pas toujours le cas, cela dépend des circonstances. On sait qu'un numéro de téléphone n'est pas nécessairement une marque de commerce. Pizza Pizza en a fait une marque de commerce par l'usage important de son numéro de téléphone 11.11. Le nom de domaine étant en partie nominal, son assimilation à une marque de commerce est plus facile et évidente.

On peut aussi dire que US Records Inc. a fait usage de son nom de domaine comme marque de commerce selon l'article 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet article prévoit entre autres qu'une marque est réputée être employée en liaison avec des marchandises si lors du transfert de propriété des marchandises, la marque est liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété est transférée.

Ici, US Records Inc. vend sur son site Web des compilations et identifie son site avec le nom de domaine www.robic.com., il s'agit selon moi d'un avis de liaison suffisant. Pour qu'il y ait contrefaçon de marque, il faut que la marque violée soit enregistrée, c'est le cas ici et il faut qu'il y ait vraisemblance de confusion entre la marque enregistrée et celle du défendeur. Cette vraisemblance de confusion s'évalue selon, entre autres, les critères énoncés

à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je crois qu'il y a ici vraisemblance de confusion. Le recours est lui-même fondé sur les articles 19, 20 ou 22 de la même loi.

Si la marque "ROBIC'S WORLD RECORDS" n'avait pas été enregistrée, des recours en concurrence déloyale auraient été possibles sous l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et l'article 1457 du *Code Civil du Québec*. D'ailleurs, ces recours peuvent être cumulatifs.

L'autre aspect de la violation de la marque de commerce est le fait d'avoir sur la page de bienvenue du site Web, indiqué que la compilation est fiable car provenant de ROBIC'S WORLD RECORDS. Je crois que dans le présent contexte, il s'agit d'un usage illicite. Il est évident que par un tel usage, US Records Inc. vise à se donner une crédibilité qu'elle n'a pas par ailleurs, c'est faire usage de la marque d'autrui pour profiter de son achalandage. Il s'agit peut-être d'une violation de l'article 20 et probablement de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et certainement de l'article 7(b) de cette même loi et de l'article 1457 du *Code Civil du Québec* à titre d'acte de concurrence déloyale.

Le fait que le serveur soit situé aux USA change-t-il quelque chose à la problématique? Je ne le crois pas. Il y a peu de doute qu'il y aurait eu violation des droits à la marque si US Records Inc. avait vendu ses compilations par catalogue ou magazine circulant au Canada ou via la radio ou la télévision dont les ondes seraient captées au Canada. Le fait de vendre ses compilations par l'internet n'est vraiment pas différent. Dans tous ces cas, l'avis de liaison dont parle l'article 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est donné au Canada à celui qui acquiert la propriété des compilations. La marque est donc employée au Canada et la vraisemblance de confusion a lieu au Canada.

US Records Inc. devrait donc être trouvée responsable de violation de droits d'auteur de la marque ROBIC'S WORLD RECORDS au Canada.

Quatrième question:

L'usager/navigateur canadien a-t-il violé les droits de Publications ROBIC Inc. dans sa marque de commerce?

Le fait d'avoir accès à la page Web de US Records Inc. en utilisant le nom de domaine www.robic.com., constitue-t-il une violation des droits à la marque? Je ne le crois pas. Le simple fait de composer un nom de domaine ne saurait être assimilé à un usage de marque de commerce.

Qu'en est-il toutefois du fait d'acheter par l'internet les compilations auxquelles la marque "ROBIC" est associée ou liée?

Je ne suis pas certain que l'utilisateur/navigateur puisse lui-même être assimilé à un contrefacteur ou comme un participant au délit de contrefaçon. Toutefois, l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* donne à la cour le droit d'émettre toute ordonnance quant à la disposition par destruction, exportation ou autrement des biens contrefacteurs et de toutes matrices employées à leur égard. Il va sans dire toutefois que si l'utilisateur/navigateur fait le commerce de telles compilations en liaison avec la marque "ROBIC", il se rendrait alors responsable de violation des droits à la marque.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

Cinquième question:

Si oui, les tribunaux canadiens ont-ils la compétence de décider de ces questions?

Nous répondons par l'affirmative. La réponse ne représente pas de difficultés dans tous les cas où nous avons conclu que l'utilisateur/navigateur canadien est responsable. Celui-ci, par hypothèse, étant domicilié au Canada, défendeur, les tribunaux canadiens auraient la compétence de le juger (articles 3134 et 3148(1) *Code Civil du Québec*).

La réponse est moins évidente lorsqu'on cherche à impliquer US Records Inc. qui, selon notre hypothèse, est une société américaine n'ayant pas de place d'affaires au Canada. Selon notre hypothèse, elle n'a fait rien d'illégal aux Etats-Unis. On ne saurait donc pas la poursuivre aux Etats-Unis, ce qui aurait été une solution possible.

Selon notre hypothèse et les conclusions de droit que nous en avons tirées, US Record Inc. est responsable d'avoir violé nos lois canadiennes sur le droit d'auteur et sur les marques de commerce.

Publications ROBIC Inc. subit un dommage au Canada, c'est ici que son achalandage est déprécié, c'est ici que ses ventes sont affectées et que le caractère distinctif de sa marque de commerce est mis en péril.

Selon l'article 3148(3) du *Code Civil du Québec* et selon certaines jurisprudences, les tribunaux de l'endroit où le préjudice est subi, ont la compétence d'entendre le litige.

S'il en était autrement, on pourrait imaginer des pays, style paradis fiscaux, qui seraient maintenant paradis de l'internet. Ces pays pourraient n'avoir adopté aucune loi sur la protection de la propriété intellectuelle, ils pourraient donner asile à tous les sites des copieurs du monde entier et les pays victimes ne pourraient rien contre les contrefacteurs. Cela n'aurait pas beaucoup de bon sens.

Toutefois, même lorsque les pays victimes acceptent d'avoir compétence sur les contrefacteurs étrangers, il reste toujours le problème d'exécution des jugements. C'est là que nos lois actuelles sont faibles, car le processus d'exemplification n'est pas toujours facile. La façon la plus évidente de contrôler les abus des contrefacteurs, c'est de responsabiliser les usagers/navigateurs. Sans leur complicité, la contrefaçon serait inexistante. Un site non utilisé ne crée pas beaucoup de tort.

Nos législateurs auront peut-être à explorer cet aspect de la problématique. Le danger toutefois est qu'il ne faut pas tomber dans l'excès contraire. Ce qui a fait de l'internet le plus grand réseau de communications du monde, est son manque de réglementation et la liberté d'action des participants à tous les niveaux.

Par contre, à moins que nous ne voulions oublier que nous vivons en société, il faudra toujours se rappeler: Qui dit société, dit réglementation. En société, la liberté des uns cesse là où commence la liberté des autres.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

