

LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
JANVIER 2007 VOL. 19 N° 1

PRÉSENTATION

Laurent Carrière*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
 Avocats, 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

Tel que le révèle la table des matières, ce numéro des CPI est sous le signe de la diversité.

Lucie Gauthier¹, récipiendaire du Prix 2006 des CPI² nous fait part de ses observations sur le pool de brevets et le droit de la concurrence³.

À l'ombre des arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans les affaires *Matte*⁴ et *Veuve Clicquot*⁵, Geneviève Bergeron et Alain Murad⁶ explorent, dans une approche de droit comparé Canada / États-Unis, la protection dévolue aux marques notoires, notamment dans le contexte de leur dilution⁷.

© CIPS, 2007

* Rédacteur en chef des CPI, avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats d'agents de brevets et de marques. Publication 276.055.

¹ Avocate au contentieux d'Hydro-Québec.

² Pour les conditions d'admission, le lecteur pourra consulter le site Internet des CPI, à www.robic.ca/cpi.

³ «La propriété industrielle ne comprend pas seulement la matière des inventions, brevetables ou non, des dessins ou modèles de fabrique, etc.; elle comprend aussi les restrictions conventionnelles à la liberté du commerce et de l'industrie.» *Répertoire général alphabétique du droit français* (Paris, Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts, 1903), tome 31, n° 2, sous l'entrée «Propriété industrielle».

⁴ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* 2006 C.S.C. 22 (2006-06-02).

⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée* 2006 C.S.C. 23 (2006-06-02).

⁶ Avocats chez Borden Ladner Gervais s.r.l.

⁷ «Avant d'avoir été poursuivi [sic], ils ont été invités par les appelants à se désister de l'usage de la marque en question. Malgré cette intimation ils ont persisté à manufacturer du savon portant la même marque. C'est donc en parfaite connaissance du tort qu'ils faisaient aux appelants qu'ils ont continué l'imitation de leur marque et ils doivent en supporter les conséquences.» *Barsalou c. Darling* 9 R.C.S. 677 (C.S.C.; 1882-03-28), le juge Fournier à la page 690.

Benoît Clermont⁸ revoit le cadre que la Cour suprême du Canada a défini pour les recours en diffamation en droit civil québécois de même que l'évolution de la jurisprudence québécoise relative à la prise en compte des honoraires extra-judiciaires payés par la victime de diffamation ainsi que la diffamation des collectivités, un sujet ouvert⁹.

Mise à jour procédurale, Daniel S. Drapeau¹⁰ nous fait part des développements jurisprudentiels récents en matière d'ordonnance Anton Piller¹¹, notamment en commentant l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *Celanese*¹².

Droit des affaires et droit des marques sont bien représentés par l'étude de droit comparé de Panagiota Koutsogiannis et Marie-Ève Côté¹³ contenue à un article portant sur la responsabilité du concédant de licence de marques de commerce à l'égard de produits défectueux.

L'auteur Robert Mainville¹⁴ nous donne un état du droit autochtone en matière de protection du patrimoine culturel, notamment à l'égard de certains traités: l'auteur aborde, entre autres, les pouvoirs des tribunaux d'ordonner des mesures de réparation lorsqu'il y a atteinte à un droit ancestral ou issu d'un traité dans le contexte particulier des atteintes au patrimoine culturel autochtone¹⁵.

⁸ Vice-président, affaires juridiques et commerciales, chez Productions J. inc.

⁹ Plutôt qu'une citation dans une anthologie savante, l'actualité judiciaire nous livre, par le juge Laramée dans *Église raélienne c. Gratton* 2006 QCCS 3560 (C.S. Qué.; 2006-06-21), aux paragraphes 113 et 114: «En fait, plus on aspire à la notoriété, plus on s'expose à la critique. Si, au surplus, on prend des moyens originaux et discutables pour atteindre cette notoriété, on s'expose à une critique plus originale, voire sévère et même cinglante. Dans un tel contexte, une personne doit être disposée à accepter une critique à la mesure de ses écarts puisque le tribunal devra se demander si elle n'a pas, par sa conduite, provoqué les propos diffamatoires». Et le juge, insensible à la langue de bois et au «politically correct», de poursuivre, au paragraphe 120: «D'une part, le demandeur, sous l'alias Raël, raconte d'abord l'histoire de ce qui lui serait arrivé. Pour bien comprendre, au Québec, on pourrait dire que Claude Vorhilon est à Raël ce que Michel Noël est au Capitaine Bonhomme ou ce que Jacques Desrosiers est à Patof, à la différence que Raël demande à ses disciples de croire ses contes.» [À suivre.]

¹⁰ Avocat chez Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l., s.r.l.

¹¹ «Cette question est fort grave dans la pratique; car il faut reconnaître d'une part, que l'un des plus sérieux obstacles à l'exercice des droits des propriétaires réside dans l'habileté des contrefacteurs à effacer les traces de leur délit; [...]» Auguste-Charles RENOUARD, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris, Jules Renouard et Cie, 1839), tome second, p. 391, n° 226.

¹² *Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corporation* 2006 CSC 36 (2006-07-27).

¹³ Avocates chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

¹⁴ Avocat chez Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

¹⁵ «Une loi sur cette matière ne saurait être bonne qu'à la double condition de ne sacrifier ni le droit des auteurs à celui du public, ni le droit du public à celui des auteurs.» Auguste-Charles

Et le numérique? Lionel Maurel¹⁶ fait le tour des systèmes de métadonnées juridiques et discute de leurs applications en bibliothèque numérique¹⁷

Le professeur Pepin¹⁸ nous offre ses réflexions sur l'illégalité/légitimité de la consultation en ligne de parties d'oeuvres protégées¹⁹.

Dans le style iconoclaste qu'on lui reconnaît, David Vaver²⁰, dans une traduction de Ejan Mackaay²¹, y va de remarques bien senties et fort à propos sur la protection que réclament les éditeurs dans les oeuvres qu'ils publient²².

Cinq capsules complètent ce numéro.

Guilhem Chabaud²³ présente l'arrêt communautaire *Montex*²⁴ sur la question de savoir si un fabricant peut faire transiter des marchandises à destination d'un pays où la marque apposée n'est pas protégée et faire ainsi échec au droit du titulaire de la marque enregistrée dans le pays de transit²⁵.

RENOUARD, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris, Jules Renouard et Cie, 1838), tome premier, p. 437.

¹⁶ Elève-Conservateur à L'École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (Villeurbanne, France); en stage à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

¹⁷ «I mean our borrowers of books--those mutilators of collections, spoilers of the symmetry of shelves, and creators of odd volumes. »: Charles Lamb, *Essays of Elia*, ch. 1 - The South Sea House (London, Taylor and Hessey, 1823), que je traduirais librement «Les emprunteurs de livres: ces mutilateurs de collections, destructeurs de la symétrie des rayons et créateurs de volumes dépareillés».

¹⁸ Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

¹⁹ «Bizarrerie de la langue: l'évasion par la lecture est d'autant plus grande que le livre nous tient captif.» : Albert Brie, *Le retour du silencieux*, (Montréal, Boréal, 1989).

²⁰ Professeur de droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information à l'Université d'Oxford.

²¹ Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et directeur du Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI), membre du conseil d'administration des CPI.

²² «Ils (les intellectuels universitaires) parlent des éditeurs (où ils courent tous, il le faut bien) et ils se les représentent vraiment comme de grands croquemitaines, grands et gros, comme des grands seigneurs, comme des tyrans mystérieux, qui agiraient par on ne sait quels moyens mystérieux, dans on ne sait quelles intentions mystérieuses qui seraient de spolier les auteurs, pour le plaisir, et ainsi devenir énormément riches»: Charles Péguy, tel que cité par Michèle VESSILLIER-RESSI, *Le métier d'auteur* (Paris, Dunod, 1982), à la page 83.

²³ Juriste français, en stage auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

²⁴ *Montex Holdings Ltd. c. Diesel S.p.A* (Aff. C-281/05; arrêt du 2006-07-04 de la CJCE).

²⁵ «Une importation parallèle est une importation à titre commercial d'un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle dans le pays d'importation, par un tiers qui n'est pas le titulaire de ce droit sur ce produit, en provenance d'un pays (le pays d'exportation) où il a été mis sur le marché pour la première fois par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son

André Dorion²⁶ nous initie à la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans le cadre de la propriété intellectuelle²⁷.

Christel Lacarrière²⁸ résume l'arrêt *La Baronía* où, dans le cadre d'une procédure d'opposition communautaire²⁹, il est discuté du caractère suffisant des preuves d'emploi et de la recevabilité de celles-ci.

Les conséquences du caractère multilingue du territoire d'enregistrement d'une marque de commerce sur les règles d'acquisition du caractère distinctif par l'usage³⁰ sont commentées par Nicolas Pelèse³¹.

Enfin, Asim Singh et Thomas Debiesse³² présentent un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française³³ relativement à la responsabilité d'un « peer2peeriste » dans le cadre du téléchargement en ligne d'oeuvres protégées par le droit d'auteur³⁴.

Les deux prochains numéros des CPI seront thématiques: celui de mai 2007 sera un «Spécial Glouglou» alors que celui d'octobre 2007 sera un «Spécial Toussaint».

Sur ce, bonne lecture!

Laurent Carrière,

consentement. L'importation parallèle est problématique uniquement lorsqu'elle est effectuée sans l'accord du titulaire du droit dans le pays d'importation.»: Daniel E. KRAUS, *Les importations parallèles des produits brevetés* (Zurich, Schulthess, 2004), à la page 12.

²⁶ Conseiller juridique au Ministère de la justice - Patrimoine canadien.

²⁷ «Le point d'exclamation a une fonction expressive et indique un élément de surprise. Il n'est pas nécessaire de mettre un point d'exclamation avec un impératif, le point suffit. L'utilisation du «(!)» peut permettre à un auteur de se distancier des propos qu'il rapporte mais devrait être minimisée dans la littérature scientifique. Par contre, l'utilisation du double point d'exclamation («!!») est à proscrire»: *Guide de style juridique* (Toronto, LexisNexis, 2006), à la page 7.

²⁸ Juriste chez Nestlé (Suisse).

²⁹ *La Baronía de Turis c. OHMI et Baron de Rothschild* (Aff. T-323-03; arrêt du 2006-07-10 du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes).

³⁰ *Affaire Bovemij Verzekeringen NV c. Benelux Merkenbureau* (arrêt C-108-05 du 2006-09-07 de la CJCE)

³¹ Conseil en propriété intellectuelle au cabinet Germain & Maureau (Paris).

³² Avocats au Barreau de Paris, spécialistes en propriété intellectuelle, tous deux du cabinet Sokolow Carreras & Associés.

³³ *Affaire Aurélien D* (arrêt de cassation du 2006-05-30).

³⁴ «Les chanteurs ambulants, en exécutant, dans un café, sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants-droit, des compositions musicales non tombées dans le domaine public, peuvent donc se rendre coupables du délit prévu par la loi des 13-19 janv. 1791, et puni par l'art. 428, C. pén.»: *Répertoire général alphabétique du droit français* (Paris, Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts, 1903), tome 31, n° 467, sous l'entrée «Propriété littéraire».

Rédacteur en chef.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

