



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

MARQUES, BREVETS, DROIT D'AUTEUR – QUI PEUT POURSUIVRE?

HUGUES G. RICHARD*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

- A) Introduction
- B) Marques de commerce
 - 1. Disposition législative pertinente
 - 2. Interprétation
 - 2.1. Recours en contrefaçon
 - 2.2. Recours en *passing off*
 - 3. Quelques illustrations
 - 3.1. *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.*
 - 3.2. *Natural Waters of Viti, Ltd. c. C.E.O. International Holdings Inc.*
 - 4. Qu'en est-il du recours en dépréciation de l'achalandage?
- C) Brevets
 - 1. Dispositions législatives pertinentes
 - 2. Interprétation
 - 3. Quelques illustrations
 - 3.1. *Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée*
 - 3.2. *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*
 - 3.3. *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Minister of Health)*
- D) Droit d'auteur
 - 1. Dispositions législatives pertinentes
 - 2. Interprétation
 - 3. Quelques illustrations
 - 3.1. *Ateliers Tango Argentin Inc. c. Festival d'Espagne & d'Amérique Latine*
 - 3.2. *Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*
 - 3.3. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*
- E) Conclusion et Tableau récapitulatif

© CIPS, 2008.

* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est un des associés principaux de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et de d'agents de brevets et de marques de commerce; l'auteur remercie Iana Alexova, stagiaire, de sa collaboration à la recherche et à la rédaction de cet article. Présentation donnée le 2008-11-14 dans le cadre du Colloque *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2008)* organisé par le Service de formation continue du Barreau du Québec. Publication 384.

A) INTRODUCTION - BREF RÉSUMÉ

Il va sans dire que le titulaire d'un brevet, d'une marque de commerce ou d'un droit d'auteur peut poursuivre un tiers dans le but de réprimer la violation de son droit. Mais qu'en est-il du licencié d'un tel droit? Dans quelles circonstances a-t-il l'intérêt juridique suffisant pour poursuivre? Tous les licenciés ont-ils les mêmes droits? Dans quelles circonstances le titulaire d'un droit doit-il être désigné comme partie à l'action à titre de défendeur? Dépendant qu'il s'agisse d'une marque, d'un brevet ou d'un droit d'auteur, les réponses sont-elles les mêmes?

Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre ci-après.

B) MARQUES DE COMMERCE

1. Disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*¹

Action par le propriétaire

Art. 50(3) : Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

2. Interprétation

2.1. Recours en contrefaçon

En lisant l'art. 50(3) L.M.C., il appert que :

- le licencié peut demander au propriétaire d'une marque de commerce d'instituer des procédures;
- si le propriétaire ne le fait pas dans les deux mois, le licencié peut instituer lui-même les procédures en question;
- dans cette éventualité, il doit désigner le propriétaire comme partie à l'action, à titre de codéfendeur.

Soulignons que le tout début de la disposition en question (c.-à-d. : «*Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce*

¹ L.R.C. 1985, c. T-13, ci-après citée «L.M.C.».

[...]») laisse entendre que les parties peuvent très bien convenir d'un fonctionnement différent dans le contrat de licence.

2.2. Recours en *passing off*

A été soulevée la question de savoir si un licencié a intérêt pour instituer un recours en *passing off* et s'il peut le faire tout seul, sans constituer le propriétaire de la marque visée comme partie à l'action. Notons que la «liberté» du licencié en la matière diffère de celle qu'il détient en matière de contrefaçon.

De prime abord, mentionnons que les tribunaux ont déjà reconnu le droit d'un licencié d'instituer un recours en *passing off*².

Par la suite, toutefois, la Cour d'appel fédérale a décidé que seul le propriétaire d'un achalandage peut tenter un recours en *passing off*³.

Cela cependant, ne semble pas être un point de vue partagé par tous et chacun, tel que nous le verrons dans quelques instants.

3. Quelques illustrations

3.1. *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.*⁴

Les questions suivantes ont été soulevées dans ce pourvoi :

1 - Est-ce que l'intimée, à titre de licenciée à l'égard de marques de commerce déposées au Canada, peut faire valoir des droits contre des personnes qui importent, distribuent et vendent des produits portant lesdites marques, qui ont été mis dans le circuit commercial par le propriétaire des marques?

La Cour répond par la négative à la question et à cet effet, le juge Hugessen écrit :

«Subsection 50(3) is of particular interest in the context of the present case for it makes it plain that the only rights that the respondent can exercise as a licensee of the Nivea trade marks are those of the owner of those marks. From that, of course, it follows that any defences which would be available to the appellants against BDF in an action for trade

² *S. C. Johnson & Son Ltd. c. PIC Corp.* (1975), 19 C.P.R. (2d) 26 (C.F.P.I.).

³ *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 153 (C.A.F.) – voir texte plus bas pour des détails concernant cette cause.

⁴ *Id.*

mark infringement launched by the latter is equally available to them against the respondent. To put the matter another way, the respondent, as a licensee of BDF, can assert no higher rights flowing from the latter's registered trade marks than could its licensor. [...]

Before leaving this aspect of the case, I wish to emphasize the importance of the fact that the respondent's only rights are as licensee and not as owner of the trade marks in question. Decisions in such cases as *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.* (1960), 32 C.P.R. 99 (Ex. Ct.) and *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (F.C.T.D.), while perhaps open to question, turned on the fact that the Canadian subsidiaries of the multi-nationals concerned were the registered owners in Canada of the various trade marks. That fact gives rise to different considerations and different problems. The question as to whether a Canadian subsidiary of a multi-national can sufficiently distance itself from its parent so as to assert rights in a Canadian trade mark owned by the subsidiary against persons importing similarly marked goods originating with the parent offshore is a difficult one which we do not have to answer here. Our situation is far simpler, and it is in my view manifest that the respondent cannot assert rights as a licensee against goods which, directly or indirectly, originate with its licensor.⁵ [Nos soulignements.]

2 - Une licenciée peut-elle se prévaloir de l'art. 7 L.M.C. et instituer un recours en *passing off*?

La Cour répond également par la négative à cette question et le juge Hugessen mentionne :

«The latter alone owns the trade mark and the goodwill associated with it and the statutory passing-off action, like its common law counterpart, can only be brought by it as the owner of such goodwill.»⁶

3.2. *Natural Waters of Viti, Ltd. c. C.E.O. International Holdings Inc.*⁷

Dans cette décision, la position adoptée par la Cour d'appel fédérale dans *Smith & Nephew Inc.*⁸ a été réitérée :

⁵ *Id.*, pp.157, 160.

⁶ *Id.*, p.164.

⁷ 2000 CanLII 15141 (C.F.).

⁸ *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.*, précitée, note 13.

«Dans leurs observations écrites, les demanderesse prétendent qu'est discutable la question de savoir si un distributeur à qui une licence d'emploi a été octroyée peut intenter une action en commercialisation trompeuse ou s'il peut s'y joindre. Cependant, les demanderesse n'ont allégué aucun fait pertinent suggérant que Viti avait octroyé une licence d'emploi à Brio.

De toute façon, le droit d'un licencié d'intenter une telle action semble limité. Dans l'arrêt *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.*, la Cour d'appel fédérale devait décider si la demanderesse, à titre de licenciée à l'égard d'une marque de commerce déposée au Canada, pouvait faire valoir des droits contre des personnes qui importent, distribuent et vendent des produits portant ladite marque, qui avaient été mis dans le circuit commercial par le propriétaire de la marque. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Hugessen (tel était alors son titre) a conclu que seul le propriétaire de l'achalandage attaché à une marque de commerce pouvait intenter une action en commercialisation trompeuse fondée sur la loi [...].⁹

Tel que précédemment mentionné, malgré cet état de la jurisprudence, l'affaire *Smith & Nephew Inc.* ne fait pas l'unanimité.

En effet, certains auteurs ne semblent pas tout à fait d'accord avec la conclusion du Tribunal en la matière :

«Thus, while this point is anything but clear, it seems more reasonable that a licensee, whether exclusive or non-exclusive, has a right to bring a passing-off action on its own without naming the licensor of the trading indicia as a party to the action. A defendant should not therefore be able to defend an action on the basis that the proper owner of the trading indicia is not before the court. All recognized defences to passing off are available against that plaintiff, including loss of common law rights to the trading indicia due to improper licensing, whether under the old law discussed above, or under the new law as codified by s. 50(3) of the Trade-marks Act.»¹⁰ [Nos soulignements.]

En d'autres mots, quelques uns sont d'avis qu'il serait plus raisonnable qu'un licencié puisse intenter seul un recours en *passing off*.

4. Qu'en est-il du recours en dépréciation de l'achalandage?

⁹ *Natural Waters of Viti, Ltd. c. C.E.O. International Holdings Inc.*, précitée, note 17, par.17-18.

¹⁰ Kelly GILL et R. Scott Joliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^{ème} éd., Toronto, Thomson Carswell, 2007, p. 4-25.

Dans le même ordre d'idées, nous pouvons nous demander si un licencié pourrait tenter seul un recours en vertu de l'art. 22 L.M.C.

À la lumière de la position de la doctrine exprimée ci-dessus, à notre avis, il serait tout aussi plausible d'affirmer que si un licencié a le droit de bénéficier d'un certain achalandage et que celui-ci se trouve diminué (c.-à-d. qu'on a porté atteinte à un de ses droits) ce serait raisonnable que ce dernier puisse instituer une procédure.

C) BREVETS

1. Dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets*¹¹

Contrefaçon et recours

Art. 55(1) : Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet.

Indemnité raisonnable

(2) : Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10 et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

Partie à l'action

(3) : Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).
[Nos soulignements.]

Procédures en vue de prévenir la violation du brevet

Art. 66(1) : Lorsque le commissaire est convaincu qu'a été établi un cas d'abus de droits exclusifs à la faveur d'un brevet, il peut exercer l'un des pouvoirs suivants, selon qu'il le juge à propos dans les circonstances :

a) il peut ordonner la concession d'une licence à un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent

¹¹ L.R.C. 1985, c.P-4., ci-après citée «L.B.».

une clause interdisant au porteur de licence d'importer au Canada des marchandises dont l'importation, si elle était pratiquée par d'autres personnes que le breveté ou des personnes se réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement convenus d'empêcher une telle importation; [...]

- (2) : Un porteur de licence aux termes de l'alinéa (1)a a le droit d'exiger du breveté qu'il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté refuse ou néglige d'intenter des procédures dans un délai de deux mois après en avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s'il était lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur n'encourt aucuns frais, à moins qu'il ne produise une comparution et ne prenne part à l'instance. [Nos soulignements.]

2. Interprétation

Le breveté peut octroyer des licences exclusives ou non exclusives et ce, aux termes et conditions convenus par les parties¹².

Quand au statut d'un licencié pour instituer des procédures en matière de brevets, des questions se sont posées quant à savoir si un licencié non exclusif et/ou un licencié exclusif ont la qualité pour ce faire.

En conséquence, il a été décidé que les termes «le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci» que l'on retrouve à l'art. 55(1) L.B. sont suffisamment larges afin de permettre tant à un licencié exclusif que non exclusif d'intenter un recours en dommages pour contrefaçon de brevet.¹³

3. Quelques illustrations

3.1. *Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée*¹⁴

¹² Il ne semble pas y avoir de restrictions dans la Loi sur les Brevets re : octroi de licences.

¹³ Roger T. Hughes et Dino P. Clarizio, *Hughes & Woodley on patents*, 2^{ème} éd., Volume 1, Pub. 5910, p. 554. *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907 (C.S.C.) – qualité pour agir dans une action en contrefaçon reconnue pour les titulaires de licences non exclusives.

¹⁴ [1993] 1 F.C. 341 (C.F.A.), permission d'en appeler devant la Cour suprême du Canada a été refusée : 48 C.P.R. (3d) vi.

Dans cette affaire, la question était de savoir si l'acquéreur d'un article breveté (possédant de ce fait une licence implicite de l'utiliser) fait partie de «toute personne se réclamant du breveté» et peut en conséquence intenter un recours en contrefaçon.

Dans ce cadre, le juge Hugessen écrit :

«À mon avis, une personne «se réclamant» du breveté est une personne qui tire du breveté son droit d'utilisation de l'invention brevetée, à quelque degré que ce soit. Le droit d'employer une invention en est un dont le monopole est conféré par un brevet. Lorsque la violation de ce droit est alléguée par une personne qui peut directement faire remonter son titre jusqu'au breveté, cette personne «se réclame» du breveté. Peu importe le moyen technique par lequel le droit d'utilisation peut avoir été acquis. Il peut s'agir d'une cession directe ou d'une licence. Comme je l'ai indiqué, il peut s'agir de la vente d'un article constituant une réalisation de l'invention. Il peut également s'agir de la location de l'invention. Ce qui importe est que le réclamant invoque un droit sur le monopole et que la source de ce droit puisse remonter au breveté. C'est ce qui se produit ici dans le cas de l'appelante.»¹⁵ [Nos soulignements.]

Dans son analyse de la décision, Philippe Van Eeckhout refuse de souscrire aux commentaires du juge Hugessen et écrit :

«Quant à nous, une personne se réclamant du breveté doit être une personne qui possède un droit ou un intérêt dans le brevet et non pas dans un article breveté.

De plus, rattacher le droit d'utilisation implicite d'un article breveté au droit corporel de propriété explique également le fait que le breveté ne puisse intenter d'action en contrefaçon contre l'acquéreur et tout autre acquéreur subséquent de cet article puisque, comme le juge Hugessen le dit lui même, le droit corporel de propriété peut être invoqué contre tous et donc, *a fortiori*, contre le breveté.»¹⁶

Également, Hughes mentionne :

¹⁵ *Id.*, 356-357.

¹⁶ Philippe Van Eeckhout, «Qui a qualité pour agir? Vers un élargissement de la notion de «personne se réclamant du breveté» au sens de l'art. 55 de la Loi sur les brevets commentaires sur l'affaire *Signalisation de Montréal c. Services de Béton Universels*», (1994), 6 Les cahiers de propriété intellectuelle 257-269. Publication 124 - <http://www.robic.ca/publications/Pdf/124-PVE.pdf>, p.12.

«A purchaser of an article is also a person claiming under the patentee; a purchaser acquires a right to use the article and not to sue under the patent.»¹⁷ [Nos soulignements.]

Néanmoins, nous pouvons retenir que l'art. 55(1) L.B. est suffisamment large afin d'englober tant les licenciés exclusifs que non exclusifs relativement à l'institution d'un recours.

3.2. *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*¹⁸

À titre d'exemple, il avait déjà été décidé ici que le titulaire d'une licence non exclusive a le droit d'obtenir réparation du contrefacteur pour les dommages que la contrefaçon lui a fait subir et ceux-ci ne peuvent être déterminés qu'à la suite d'un procès.

3.3. *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Minister of Health)*¹⁹

Ce jugement interlocutoire illustre bien le fait que le breveté doit être constitué, partie à tout recours entrepris par un licencié.

Ici, les demanderesses ont présenté une requête pour ajouter le propriétaire du brevet comme partie à l'instance. D'un autre côté, des requêtes en radiation de l'instance ont été présentées par les défenderesses en ce qui concerne l'un des brevets en question, au motif que l'instance était nulle puisque la propriétaire dudit brevet, n'était pas initialement l'une des demanderesses.

Dans ses motifs accueillant la requête des demanderesses, lors de l'examen des dispositions du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement AC) applicables en l'espèce, le juge Hughes mentionne :

«Les poursuites en contrefaçon peuvent être présentées par le breveté et également par «toute personne se réclamant [du breveté]» tel que le prévoit le paragraphe 55(1). Dans toutes les versions de la *Loi sur les brevets*, la jurisprudence établit que le titulaire d'une licence exclusive et non exclusive est assimilé à une «personne se réclamant [du breveté]» et peut intenter un recours en dommages-intérêts (*Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907 (S.C.C.), aux pages 917 à 920). L'action en contrefaçon dans laquelle le breveté n'a pas au départ été désigné à titre

¹⁷ R. T. Hughes et D. P. Clarizio, *op.cit.*, note 13.

¹⁸ (1972), 7 C.P.R. (2d) 61 (C.F.A.).

¹⁹ (2007), 56 C.P.R. (4th) 89 (C.F.).

de partie n'est pas nulle et le breveté peut être ajouté plus tard (*American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, [1972] F.C. 739 (Fed. C.A.), aux pages 761 et 769). [...]

Il n'est pas fatal à une demande que le titulaire d'un brevet qui n'est pas la «première personne» n'était pas partie à l'instance initiale pourvu qu'il soit constitué comme partie au moment ultérieur approprié. Le but de joindre le titulaire est clair: il doit être présent devant la Cour lorsque ses brevets sont en cause. Si le titulaire ne se joint pas à l'action à titre de demandeur, il peut s'y joindre à titre de défendeur.²⁰ [Nos soulèvements.]

Cette décision a récemment été portée en appel²¹ où la Cour d'appel fédérale a confirmé le jugement de première instance, mais a indiqué qu'il était inutile que le juge fasse appel à l'art. 55(3) L.B., puisque l'art. 104(1) des *Règles des Cours fédérales* confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de constituer le breveté comme partie à l'instance «à tout moment» et d'assortir l'ordonnance qu'elle rend à cet égard de directives appropriées, notamment en vue d'assurer que l'ajout soit fait de manière à maintenir le déroulement normal de l'instance.²²

D) DROIT D'AUTEUR

1. Dispositions pertinentes de la *Loi sur le droit d'auteur*²³

Licence exclusive

Art. 2(7) : Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.

Cession et licences

Art. 13(4) : Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce

²⁰ *Id.*, pp. 93-94.

²¹ *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Minister of Health)* (2008), 64 C.P.R. (4th) 332 (C.A.F.).

²² *Id.*, p. 335.

²³ L.R.C. 1985, c. C-42, ci-après citée «L.D.A.».

droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

[...]

(7) : Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur. [Nos soulignements.]

Protection des droits distincts

Art. 36(1) : Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt. [Nos soulignements.]

Partie à l'action

(2) : Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :

- a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;
- b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d'auteur partie aux procédures;
- c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

2. Interprétation

En matière de droit d'auteur, un licencié aurait qualité pour instituer un recours en matière de droit d'auteur si les dispositions législatives pertinentes sont respectées. En somme, quiconque possède un droit, titre ou intérêt acquis (il est important que ce dernier provienne d'une cession ou concession écrite) peut faire valoir ses droits.

Plus précisément, John S. McKeown résume bien ce à quoi il faut faire attention pour que l'art. 36(1) L.D.A. puisse trouver application :

«In order that separate rights may be protected under the subsection, the right, title or interest must be assigned or granted “in writing” and it must be a grant of a “right, title, or interest” in the copyright itself. A person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant from the owner, but not in writing, could not seek a remedy for infringement. A collateral interest, such as an interest in the right to sell a work subject to copyright, is not a “right, title or interest” in the copyright in the work and as such would not justify a claim under the subsection. [...] A person deriving a right from the copyright owner may protect and enforce any right that he or she holds, and, to the extent of that right, is entitled to the remedies provided by the act.»²⁴ [Nos soulignements.]

En théorie, donc pour qu'un licencié non exclusif puisse instituer un recours, il lui faudra démontrer qu'il détient un intérêt dans le droit en question. Cela ne semble pas toutefois être chose facile à faire, surtout dans l'optique où la Cour suprême mentionnait récemment qu'un licencié non exclusif ne peut intenter une action pour violation du droit d'auteur (bien que cela prenait place dans le cadre d'une décision où les juges ne s'entendaient pas du tout).²⁵

Un licencié exclusif, de son côté, est présumé détenir l'intérêt en question.

En confirmant les droits du licencié exclusif, John S. McKeown écrit :

«Prior to the amendments to the Act brought about by *An Act to Amend the Copyright Act*, it was not clear whether an exclusive licensee had the right to institute proceedings in its own name. In addition, a non-exclusive licensee did not derive any right title or interest in copyright which would give it standing to sue. [...] As a result, it is now clear that an exclusive licensee may sue for infringement [...].»²⁶

L'auteur ne se prononce pas expressément sur les droits d'un licencié non exclusif suite aux amendements faits à la L.D.A. en conséquence, la situation semble pas mal plus incertaine en ce qui concerne le droit d'instituer des procédures d'un licencié non exclusif.

Pour ce qui est de la désignation du titulaire du droit comme partie à l'action entreprise par un licencié, l'art. 36(2) L.D.A. établit trois cas d'exception où la

²⁴ John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial designs*, 4^{ème} éd., Toronto, Thomson Carswell, 2008, pp. 24-10, 24-11.

²⁵ *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.* [2007] 3 R.C.S. 20.

²⁶ J. S. McKeown, *op.cit.*, note 20, pp. 24-11, 24-12.

désignation en question ne sera pas nécessaire. Dans tous les autres cas, il faudra constituer le titulaire du droit d'auteur comme partie à l'action.

Maintenant, lorsqu'il est question de «partie à l'action» il est possible de se demander à quel titre exactement : est-ce à titre de codemandeur, codéfendeur ou de mis-en-cause?

À cet effet, examinons l'article 104(1) des *Règles des Cours fédérales*²⁷ qui éclaircit un peu la situation :

Ordonnance de la Cour

Art. 104(1) : La Cour peut, à tout moment, ordonner :

a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne. [Grasses et soulignements ajoutés]

À la lecture de cette disposition, il est possible de constater que le titulaire du droit peut aisément être constitué comme codéfendeur ou mis-en-cause, mais que son consentement est nécessaire afin de le joindre comme codemandeur.²⁸

3. Quelques illustrations

3.1. *Ateliers Tango Argentín Inc. c. Festival d'Espagne & d'Amérique Latine*²⁹

Dans cette affaire, il était question d'un créateur de photo, qui a concédé à *Ateliers Tango Argentín*, le droit d'utiliser cinq de ses photos, pour une période de cinq ans :

²⁷ DORS/98-106.

²⁸ Roger T. Hughes et al., *Hughes on copyright and industrial design*, 2^{ème} éd., Pub. 5908, pp. 327-329 et John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial designs*, 4^{ème} éd., Toronto, Thomson Carswell, 2008, pp. 19-25-19-33, 24-7-24-16 (consultés à titre de référence).

²⁹ (1997), 84 C.P.R. (3d) 56, 69-70 (C.S.).

«Pour ce qui est d'Ateliers Tango Argentin, il a obtenu par son contrat avec M. Arguez un intérêt dans l'oeuvre. **Que l'on qualifie ce contrat de cession, de concession ou de licence n'a pas véritablement d'incidence ici.** L'article 13(4) de la Loi prévoit que le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit en totalité ou en partie, pour la durée complète ou partielle de la protection. Il peut aussi concéder par licence un intérêt quelconque dans ce droit. L'article 13(4) requiert cependant que la cession (ou concession) soit rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet.

Ici, le créateur de la photo, M. Arguez, a, par son contrat avec *Ateliers Tango Argentin*, concédé à cette dernière le droit d'utiliser cinq des photos qu'il prendrait, pour une période limitée de cinq ans, « for the promotion and representation of their school *Les Ateliers Tango Argentin* and their dance company *Graffiti Tango*».

Il s'agit là d'une cession ou concession partielle, faite par écrit, conférant un droit et un intérêt bien particulier et permettant à *Ateliers Tango Argentin* de se porter demanderesse pour faire respecter son droit et obtenir réparation judiciaire si son droit a été violé [...]

Sans être le premier titulaire du droit d'auteur, *Ateliers Tango Argentin* a néanmoins un intérêt suffisant à protéger et peut, dans la mesure de l'étendue de son droit, obtenir réparation si ce droit a été violé. À cet égard, son recours est recevable.» [Grasses et soulignements ajoutés.]

Cette décision de la Cour Supérieure semble conférer plus de droit au licencié non exclusif qu'est prête à en conférer la Cour Fédérale, comme on le verra ci-dessous.

3.2. *Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*³⁰

Dans cette décision, la Cour fédérale a estimé qu'un licencié non exclusif ne possédait pas l'intérêt requis pour instituer seul des procédures.

À cet effet, la Cour mentionne :

«As for Milliken Canada, it claims standing as a licensee. At all material times, Milliken Canada had a non-exclusive licence to use, reproduce, modify and exercise the copyright associated with the Mangrove design in Canada. The plaintiffs submit that a non-exclusive licensee has the required

³⁰ (1998), 83 C.P.R. (3d) 470, 484-485 (C.F.P.I.) raisons additionnelles dans *Milliken & Co. v Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, [1998] F.C.J. No. 541 (C.F.P.I.), confirmée en appel dans *Milliken & Co. v. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 209 (C.A.F.).

standing to sue for copyright infringement. Counsel for the plaintiffs cited the case of *Armstrong Cork Canada Ltd. v. Domco Industries Ltd.*, in which the Federal Court of Appeal held that a non-exclusive licensee could maintain an action in patent infringement to recover damages it had suffered as a result of the infringement.

The defendant suggests that a non-exclusive licensee does not derive any right, title or interest in the copyright that could give it the standing to sue. I agree. The *Armstrong Cork* case deals with section 57 of the *Patent Act*. The wording of that section is specific. It gives a right of action to a patentee and to "all persons claiming under him". This expression was held to be sufficient to confer to a non-exclusive licensee the right to sue. No equivalent expression is found in the *Copyright Act*.

Further, the Court of Appeal of England held in *Heap v. Hartley* that an exclusive licence does not confer sufficient interest in the right to allow the licensee standing to sue alone for infringement. This case was approvingly cited by the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* which was decided prior to the amendment of section 57 of the Patent Act when only the patentee had a right of action.

In light of the above, it would be incorrect to assert that a non-exclusive licensee has a right to sue **alone** in a copyright infringement action. Accordingly, this is a second ground for dismissal of the actions.»

Nous mettons l'emphase ici sur le mot «seul», puisqu'il nous semble que la situation serait peut-être différente si le titulaire du droit est constitué comme partie codemanderesse à l'action.

3.3. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*³¹

Notons qu'il s'agit d'une décision plutôt «serrée» dans laquelle les juges se sont entendus sur le fait qu'une licence peut octroyer un intérêt constituant un droit de propriété à un licencié exclusif, mais ne sont pas arrivés à un consensus sur la portée de ce dernier.

Les faits

- sur chaque tablette de chocolat, il y a un dessin qui est protégé par droit d'auteur (l'éléphant CÔTE D'OR et l'ours dans la montagne TOBLERONE);
- le titulaire du droit d'auteur est Kraft Europe (c.-à-d. Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA);

³¹ [2007] 3 R.C.S. 20.

- Euro Excellence importe au Canada des tablettes authentiques Toblerone dont elle fait l'acquisition d'un fournisseur anonyme européen;
- Kraft Europe a accordé une licence exclusive de droit d'auteur à Kraft Canada afin d'empêcher Euro Excellence d'importer ce produit parallèlement au Canada.

Juges Rothstein, Binnie et Deschamps

Dans cette décision, dans le cadre d'un examen de l'art. 27(2)e) de la L.D.A., le juge Rothstein, mentionne que le seul recours dont le licencié exclusif dispose contre le titulaire-concédant est une action fondée sur la responsabilité contractuelle. La Cour est d'avis que même si la L.D.A. place les licenciés exclusifs au-dessus des simples licenciés et qu'elle leur permette d'acquérir un intérêt de propriété limité dans le droit d'auteur, le traitement réservé aux licenciés exclusifs et aux cessionnaires dénote l'intention du législateur de traiter les licenciés exclusifs différemment des titulaires du droit d'auteur et des cessionnaires.

Selon les juges, cela s'explique par le fait que le législateur a expressément indiqué qu'il plaçait les cessionnaires sur un pied d'égalité avec les titulaires du droit d'auteur, mais il ne l'a pas fait en ce qui concerne les licenciés exclusifs.

Également, contrairement au cessionnaire, le licencié exclusif n'est pas habilité à intenter une action pour violation du droit d'auteur sans être constitué partie avec le titulaire-concédant. D'un autre côté, en ce qui concerne le licencié non exclusif, le juge Rothstein écrit :

«Le licencié non exclusif n'a aucun droit de propriété sur le droit d'auteur, et jouit seulement de droits contractuels à l'égard du titulaire-concédant. Il ne peut donc pas intenter une action pour violation du droit d'auteur.»³²

Enfin, en définissant le concept de «licence exclusive» comme étant une «autorisation», l'art. 2.7 L.D.A. porte à croire qu'il est question d'un intérêt qui ne constitue pas tout à fait un droit de propriété (mais un droit de propriété limité).

De l'avis des juges en titre, si le législateur avait voulu que le licencié exclusif puisse intenter une action pour violation du droit d'auteur contre le titulaire-concédant, il aurait certainement placé les licenciés exclusifs sur un pied d'égalité avec les cessionnaires ou il aurait expressément accordé ce droit aux licenciés exclusifs dans le texte de la Loi.

Juge Abella et la Juge en Chef McLachlin (Dissidentes)

Il est intéressant de noter que selon elles, si l'art. 27(2) L.D.A. avait été applicable ici, le licencié exclusif aurait pu poursuivre le titulaire-concédant du droit d'auteur.

³² *Id.*, p. 39.

«En fait, le juge Rothstein reconnaît dans ses propres motifs que la présente loi doit être interprétée dans son véritable contexte législatif et qu'il est inexact qu'elle est libellée d'une façon telle qu'aucune inférence n'est nécessaire. Aux paragraphes 34, 35 et 37, par exemple, il conclut que l'intérêt de propriété conféré au licencié exclusif est limité, et il restreint l'application des par. 13(6) et 36(1) en attribuant une signification et une portée particulières au mot «autorisation» figurant à l'art. 2.7, où le législateur affirme clairement que le licencié exclusif peut accomplir un acte visé par le droit d'auteur de façon exclusive, «l'exclusion vis[ant] tous les titulaires», y compris le titulaire du droit d'auteur. Au paragraphe 31, le juge Rothstein évoque les limites des droits des licenciés exclusifs, auxquelles il faut conclure «par déduction nécessaire». Selon moi, l'objet du par. 27(2) est déterminant et je n'ai pas à me pencher sur la question de la concession d'une licence. Toutefois, je serais d'accord avec la juge Abella pour dire que le libellé de l'art. 2.7 est parfaitement clair (par. 114), qu'une concession est une concession (par. 115) et que la concession en l'espèce est celle d'une licence exclusive conférant le «droit exclusif» au droit d'auteur (par. 123). Ce droit peut être exercé en vertu du par. 36(1). Il est évident, selon moi, que le juge Rothstein doit donc avoir tort d'affirmer, au par. 22, que l'existence d'une violation hypothétique n'a pas été établie. Les sociétés mères Kraft en Europe ne pouvaient pas avoir reproduit l'œuvre au Canada sans violer le droit d'auteur. J'estime, en outre, que restreindre le droit du licencié à un recours fondé sur la responsabilité contractuelle n'est aucunement justifié sur le plan juridique (par. 27); cela contredirait clairement le libellé du par. 36(1). Je ne vois toujours pas l'utilité d'emprunter cette voie alors que les motifs du juge Rothstein impliquent manifestement qu'il serait possible de contourner l'objet de la Loi par la cession du droit d'auteur plutôt que par la concession d'une licence.»³³ [Nos soulignements.]

E) CONCLUSION ET TABLEAU RÉCAPITULATIF

À première vue, l'on pourrait penser que la plupart des réponses aux questions soulevées ne varient pas de manière trop importante dépendamment du domaine examiné.

Toutefois, à la lumière de ce qui précède nous pouvons constater qu'en matière de brevets, les licenciés bénéficient d'une situation nettement plus avantageuse.

En effet, il appert que tous les licenciés ne détiennent pas systématiquement le même intérêt juridique afin d'instituer des procédures. L'illustration la plus flagrante

³³ *Id.*, pp.57-58.

de cela se trouve en matière de droit d'auteur où la situation actuelle du licencié non exclusif n'est pas des plus aisées.

	Brevets	Marques de commerce	Droit d'auteur
1. De manière générale, un licencié a-t-il un intérêt juridique suffisant pour poursuivre?	OUI (art. 55(1) L.B.)	OUI – en matière de contrefaçon (art. 50(3) L.M.C.) NON –selon la jurisprudence, en matière <i>passing off</i> un licencié semble détenir des droits très limités quoi que la doctrine soit d'un avis différent (la situation n'est pas des plus claires); À MOINS de désigner le propriétaire de la marque comme partie à l'action.	OUI – dans la mesure où il détient effectivement un intérêt dans le droit en question. Le titulaire du droit d'auteur doit être constitué partie à l'action.
2. Tous les licenciés ont-ils les mêmes droits afin d'instituer un recours	OUI, tant un licencié exclusif que non exclusif est en mesure d'instituer un recours en	OUI – cela nous semble être le cas.	NON – selon la jurisprudence, un licencié non exclusif semble détenir des droits très

(licenciés exclusifs vs. non exclusifs)?	contrefaçon en matière de brevets.		limités. Un licencié exclusif, est présumé détenir l'intérêt requis à condition que la licence soit écrite.
3. Titulaire du droit désigné comme partie à l'action?	OUI (art. 55(3) L.B.) + (art. 104(1) <i>Règles des Cours fédérales</i>)	OUI – en matière de contrefaçon, À MOINS QUE les parties en conviennent autrement (art. 50(3) L.M.C.); OUI – il doit l'être en matière de passing off pour que le recours puisse être institué; + (art. 104(1) <i>Règles des Cours fédérales</i>)	OUI – à moins de cadrer dans une des 3 exceptions prévues à l'art. 36(2) L.D.A. + (art. 104(1) <i>Règles des Cours fédérales</i>)

