

94 ans et toutes ses dents ? Ou : Exégèse de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* au regard de la propriété intellectuelle

André Dorion

Volume 34, Number 2, 2004

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1027253ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1027253ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Éditions Wilson & Lafleur, inc.

ISSN

0035-3086 (print)

2292-2512 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Dorion, A. (2004). 94 ans et toutes ses dents ? Ou : Exégèse de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* au regard de la propriété intellectuelle. *Revue générale de droit*, 34(2), 267–307. <https://doi.org/10.7202/1027253ar>

Article abstract

This article examines section 32 of the *Competition Act* as the main enforcement provision to be applied to intellectual property rights and their abuse in Canada.

Part I will put the provision in a historical context, to be followed by an overview of the only judgement applying it, *D.I.R. v. Warner*, to then conclude by putting it in proper perspective in the patchwork of the *Competition Act* as it pertains to intellectual property rights.

In part II, we proceed to a textual analysis of section 32, along with comments on its context, its means and sanctions, as well as its prohibited uses of intellectual property. This will allow us to conclude that an in-depth discussion of the interface between the Act and intellectual property rights is necessary.

In concluding, we wonder about the opportunity for such a discussion, in light of the new international normative framework for intellectual property, as well as the legitimate expectations of intellectual property stakeholders. Compared to this new environment, section 32 appears woefully inadequate, antiquated and even out of place in the modern framework of the Act. The strategic importance of the interface between antitrust and intellectual property warrants a much better response.

94 ans et toutes ses dents? Ou : Exégèse de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* au regard de la propriété intellectuelle

ANDRÉ DORION*

Conseiller juridique, Ministère de la Justice, Santé Canada, Ottawa

RÉSUMÉ

Le présent article analysera la place centrale qu'occupe l'article 32 de la Loi sur la concurrence dans l'application de la politique de concurrence canadienne aux droits de propriété intellectuelle et à leur exercice. Dans un premier temps, nous replacerons la disposition dans son contexte historique, pour ensuite examiner la seule décision judiciaire la concernant, soit D.E.R. c. Warner, et enfin la replacer dans la mosaïque que constitue la Loi sur la concurrence en ce qui a trait aux droits de propriété intellectuelle. Dans un deuxième temps, une analyse exégétique de la disposition, accompagnée de

ABSTRACT

This article examines section 32 of the Competition Act as the main enforcement provision to be applied to intellectual property rights and their abuse in Canada. Part I will put the provision in a historical context, to be followed by an overview of the only judgement applying it, D.I.R. v. Warner, to then conclude by putting it in proper perspective in the patchwork of the Competition Act as it pertains to intellectual property rights. In part II, we proceed to a textual analysis of section 32, along with comments on its context, its means and sanctions, as well as its prohibited uses of intellectual property. This

* Les idées exprimées ici n'engagent que l'auteur, et ne sauraient représenter en aucune manière celles de son employeur.

commentaires sur le contexte de la disposition, ses moyens et sanctions ainsi que les usages prohibés de droits de propriété intellectuelle, nous permettra de constater qu'une réflexion en profondeur s'impose sur l'approche de la Loi face à la propriété intellectuelle.

En conclusion, nous nous interrogerons sur l'opportunité d'une telle réflexion, eu égard aux nouvelles exigences du cadre normatif international, et des expectatives des acteurs de la propriété intellectuelle. Face à ces exigences et expectatives, force nous est de constater que l'article 32 constitue une piètre réponse, datant d'une autre époque et déplacée dans le cadre moderne de la Loi. L'interface primordiale entre le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle mérite mieux.

will allow us to conclude that an in-depth discussion of the interface between the Act and intellectual property rights is necessary.

In concluding, we wonder about the opportunity for such a discussion, in light of the new international normative framework for intellectual property, as well as the legitimate expectations of intellectual property stakeholders. Compared to this new environment, section 32 appears woefully inadequate, antiquated and even out of place in the modern framework of the Act. The strategic importance of the interface between antitrust and intellectual property warrants a much better response.

SOMMAIRE

Introduction.....	270
I. Notions générales	274
A. Historique	274
1. Les modifications « United Shoe »	274
2. 2 ^e époque — Exemption concernant les monopoles et abrogation.....	276
3. 3 ^e époque — Le vide législatif et les cartels internationaux	277
4. Dernières modifications.....	278

B.	<i>L'affaire Warner</i>	281
1.	<i>D.E.R. c. WARNER</i>	281
2.	La disposition vise expressément l'utilisation du droit d'auteur.....	282
3.	Critère relatif à l'effet sur la concurrence.....	283
4.	Le Procureur général du Canada, et non le Commissaire à la concurrence, est le demandeur	283
5.	Il existe un moyen de défense fondé sur les dispositions des traités	284
6.	Le Tribunal de la concurrence est un « tribunal inférieur »	285
C.	Autres dispositions de la <i>Loi sur la concurrence</i> et application	286
II.	Analyse interprétative et contextuelle.....	288
A.	Remarques préliminaires	289
1.	Sa présence dans la partie IV — Recours spéciaux.....	289
2.	« Cour fédérale ».....	291
3.	« plainte [...] par le Procureur général du Canada »	292
B.	Moyens et sanctions.....	292
1.	« en vue d'empêcher tout usage »	293
2.	« empêcher toute personne »	293
3.	« octroi de licences »	293
4.	« révoquer »	294
5.	« radiation [...] de l'enregistrement »	295
6.	« prescrire que d'autres actes »	296
7.	Ordonnances conformes aux traités internationaux.....	296
C.	Usages prohibés	298
1.	« chaque fois qu'il a été fait usage »	299
2.	« pour ».....	299
3.	« droits ou privilèges exclusifs »	300
4.	« article ».....	301
5.	« denrée ».....	302
6.	« objet d'un échange ou d'un commerce ».....	303
7.	« indûment ».....	303
	Conclusion	305

INTRODUCTION

C'est devenu un lieu commun de dire que l'économie d'aujourd'hui et, dans une plus grande mesure, celle de demain, sont menées par l'information. L'un des défis que doit actuellement relever le législateur fédéral et les responsables de l'application de la loi consiste à sopeser les diverses facettes de l'intérêt public en jeu en tenant compte de l'équilibre délicat devant nécessairement exister entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle¹.

D'une part, l'intérêt public concernant la concurrence semble justifier que l'on examine attentivement tout comportement anticoncurrentiel, y compris celui qui porte principalement sur les droits de propriété intellectuelle. D'autre part, on peut également faire valoir qu'il faut protéger adéquatement les droits de propriété intellectuelle, au moyen notamment de certaines prérogatives d'exclusivité, si on veut favoriser l'innovation et la créativité.

En réalité, loin d'y voir un conflit, on tend de plus en plus, en élaboration des politiques, à souhaiter la convergence des deux domaines du droit.

[TRADUCTION] Les droits de propriété intellectuelle existent avec le droit de la concurrence au Canada depuis le tout début. Même si on peut s'attendre à ce que les deux domaines du droit soient incompatibles vu que le droit de la propriété intellectuelle garantit des droits exclusifs alors que le droit de la concurrence a pour but d'empêcher l'acquisition ou l'exercice d'un pouvoir sur le marché, il n'y a pas de conflit entre eux et les deux peuvent en fait être considérés comme complémentaires.²

Ces deux domaines de droit visent essentiellement le même but au sens de la science économique, soit de faire en sorte

1. Les traductions d'extraits sont celles de l'auteur.

[TRADUCTION] «... il faut établir un équilibre entre la protection des droits du créateur de la propriété intellectuelle et la protection du bien public qui découle d'une concurrence vigoureuse sur le marché. Considérer que les droits de propriété intellectuelle sont des droits absolus équivaldrait à ignorer l'intérêt public concernant la concurrence et les bénéfices qui en découlent.»

R. CORLEY, C.J. PRUDHAM, «Intellectual Property Law & Canadian Competition Law », 1997 Protecting & Managing Intellectual Property Assets Conference, à la p. 31.

2. *Id.*, aux p. 24 et 25.

que les ressources de la société soient utilisées de manière optimale. De plus, le rôle de plus en plus grand de la science économique dans l'analyse de la concurrence aide à mieux comprendre les aspects favorisant la concurrence de certaines pratiques qui jadis étaient proscrites³.

Jusqu'à tout récemment, on pensait que la structure actuelle et le fond de la *Loi sur la concurrence* étaient suffisants pour garantir qu'elle s'appliquait aux droits de propriété intellectuelle de la même façon qu'aux autres types de biens. À cet effet, Richard Corley écrivait :

[TRADUCTION] À titre de bien personnel, la propriété intellectuelle est un « produit » au sens de la *Loi sur la concurrence* et est, par conséquent, assujettie aux dispositions de cette loi qui s'applique de façon générale à tous les produits. On ne trouve pas, dans la loi canadienne, de fondement à une distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les autres formes de droit de propriété qui sont clairement assujettis à la *Loi sur la concurrence*.⁴

Même si, en raison de la nature particulière et de la fragilité⁵ des droits de propriété intellectuelle, le Commissaire à la concurrence et les tribunaux⁶ étaient justifiés, pensait-on,

3. [TRADUCTION] « Certains commentateurs ont laissé entendre qu'on pouvait attribuer à une meilleure compréhension des conséquences économiques de l'utilisation des contraintes du marché vertical le fait que les effets défavorables des droits de propriété intellectuelle sur la concurrence suscitaient moins d'inquiétude. »

R. CORLEY, *id.*, à la p. 25.

4. *Id.*, à la p. 27.

5. [TRADUCTION] « Toutefois, contrairement aux biens matériels qui sont généralement protégés par les droits relatifs à la possession physique exclusive et les droits de propriété de la common law, les droits de propriété intellectuelle ne peuvent être possédés physiquement et exclusivement et sont susceptibles de faire l'objet d'une utilisation non autorisée (p. ex. reproduction illimitée d'un ouvrage protégé par le droit d'auteur) par des personnes autres que le propriétaire. En conséquence, un système de droit était nécessaire pour créer et protéger les droits du propriétaire et encourager ainsi l'innovation.

Id., à la p. 27.

6. Par exemple, et bien que la question n'ait pas été débattue à fond devant le Tribunal de la concurrence avant 1997, ce tribunal administratif spécialisé a jugé indiqué, dans un certain nombre de ses décisions à ses débuts, d'ordonner des mesures de redressement qui touchaient les droits de propriété intellectuelle. Voir ainsi :

D.I.R. v. Chrysler Canada (1989), 27 C.P.R. (3d) 1;

D.I.R. v. Nutrasweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1;

D.I.R. v. Xerox Canada Inc. (1990), 33 C.P.R. (3d) 83;

d'intervenir en vertu de certaines dispositions-clés de la Loi, l'opinion dominante voulait que l'application de la loi en la matière ne présente aucun problème particulier.

[TRADUCTION] L'inclusion dans la Loi de dispositions traitant d'exclusivité, de ventes liées et de limitation du marché (contenues actuellement à l'article 77) a eu pour effet de permettre l'utilisation de nouvelles mesures importantes qui ne sont pas de nature criminelle à l'égard de ces pratiques dans les cas de propriété intellectuelle.⁷

Toutefois, il nous semble qu'une analyse plus approfondie de cette croyance traditionnelle soit maintenant de rigueur suite aux décisions *Tele-Direct*⁸ et *Warner*⁹. Certains pourraient même soutenir que le droit a changé de manière fondamentale à la suite d'*obiter dicta* dans ces deux décisions du Tribunal de la concurrence. En effet, dans ces affaires où il était question d'utilisation abusive de la propriété intellectuelle par leurs détenteurs légitimes, le Tribunal a indiqué non seulement la nature limitée de ses pouvoirs à l'égard de tels droits, mais aussi, dans *Warner*, souligné la sous-utilisation de l'article 32 de la Loi dans de tels cas, par le Commissaire et le Procureur général.

Le Tribunal semble donc remettre à l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* le rôle de gardien primordial contre l'utilisation abusive de la propriété intellectuelle. À prime abord, l'article 32¹⁰ — et les dispositions qui l'ont

D.I.R. v. Southam Inc. (1993), 48 C.P.R. (3d) 224; et

D.I.R. v. AGT Directory Limited et al., inédite, TC 94/02, doc. n° 19(A), 18 nov. 1994 (disponible en français au site du Tribunal : http://www.ct-tc.gc.ca/francais/cas/agt/019_b.pdf).

7. R. ANDERSON, et autres, « The Competition Policy Treatment of Intellectual Property Rights in Canada: Retrospect and Prospect », dans KHEMANI et STANBURY, *Canadian Competition Law and Policy at the Centenary*, 1991, Institut de recherches en politiques publiques, ch. 23, à la p. 513.

8. *D.I.R. v. Tele-Direct (Publications) Inc. et al.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 1.

9. *Director of Investigation and Research v. Warner Music Canada Ltd. et al.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 321 (C.T.) (inédite en français, mais disponible sur le site Web suivant : <http://www.ct-tc.gc.ca/francais/cas/warner/warner.html>).

10. L'article 32 prévoit ce qui suit :

32.(1) Chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d'auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :

précédé¹¹ — devrait théoriquement fournir le cadre d'étude idéal de la problématique de l'interaction des deux

-
- a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasiner ou de négoce d'un article ou d'une denrée pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce,
 - b) soit restreindre indûment l'échange ou le commerce à l'égard d'un tel article ou d'une telle denrée ou lui causer un préjudice indu,
 - c) soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou la production d'un tel article ou d'une telle denrée, ou en augmenter déraisonnablement le prix,
 - d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d'un tel article ou d'une telle denrée,

la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.

(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le Procureur général du Canada, peut, en vue d'empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d'invention, des marques de commerce, des droits d'auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l'emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

- a) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage;
- b) empêcher toute personne d'exécuter ou d'exercer l'ensemble ou l'une des conditions ou stipulations de l'accord, de l'arrangement ou du permis en question;
- c) prescrire l'octroi de licences d'exploitation du brevet, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d'un droit d'auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet;
- d) prescrire la radiation ou la modification de l'enregistrement d'une marque de commerce dans le registre des marques de commerce ou d'une topographie de circuit intégré dans le registre des topographies;
- e) prescrire que d'autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l'estime nécessaire pour empêcher un tel usage.

(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont incompatibles avec un traité, une convention, un arrangement ou engagement concernant des brevets d'invention, des marques de commerce, des droits d'auteur ou des topographies de circuits intégrés conclu avec tout pays étranger et auquel le Canada est partie.

11. Il faut noter que, dans les citations et les notes qui suivent, l'article 32 actuel est appelé indifféremment l'article 29, 30 ou 32, selon l'époque. Le risque de confusion vient du fait que la disposition relative au complot, dont le libellé est semblable à certaines parties de l'article 32, était numérotée comme étant l'article 32 avant 1986.

domaines puisqu'il s'agit de la disposition de la *Loi sur la concurrence* qui traite le plus directement¹² de la propriété intellectuelle. Cependant, comme nous allons le voir, cette disposition n'est pas sans faille.

Nous proposons donc un survol des notions générales entourant l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*, incluant une analyse historique aussi nécessaire qu'instructive, ainsi qu'une analyse contextuelle. Par la suite, nous toucherons à ce qu'il conviendrait d'appeler les actes illicites, pour ensuite conclure.

I. NOTIONS GÉNÉRALES

A. HISTORIQUE

Nous n'avons pas l'intention¹³ de suivre à la trace les nombreux méandres des liens du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle depuis 1910. Un survol rapide de l'histoire des dispositions relatives à l'usage abusif de la propriété intellectuelle de la Loi devrait suffire aux fins du présent article.

1. Les modifications « United Shoe »

Le droit canadien sur les coalitions venait à peine d'atteindre la majorité légale en 1909 que déjà s'avérait nécessaire un examen des effets pernicieux de l'abus des droits conférés par les brevets sur l'économie. La modification de la *Loi des enquêtes sur les coalitions* et des dispositions cor-

12. [TRADUCTION] « L'article 32 de la *Loi sur la concurrence* est la disposition-clé qui fait le lien entre les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence; cette disposition semble à première vue être le principal outil de contrôle de l'exercice des droits de propriété intellectuelle dans un contexte de concurrence. »

J. KOKONIS, « Intellectual Property Rights and Canadian Competition Law », conférence BCE de 1994, Montebello, à la p. 18.

13. Il serait difficile, voire impossible, de faire mieux à cet égard que nos collègues Anderson, Khosla et Ronayne. Voir R. ANDERSON, *id.*, note 7, aux p. 497 à 538.

respondantes du *Code criminel* est apparue nécessaire suite aux abus de la compagnie United Shoe. Les dispositions restrictives concernant les ventes liées prévues dans le bail de United Shoe relativement à l'utilisation de sa machinerie brevetée pour la fabrication de chaussures avaient été contestées, au cours de la première décennie du siècle, par un défendeur (Brunet) qui invoquait l'usage abusif du brevet¹⁴ en défense à une poursuite contractuelle en violation de brevets intentée par United Shoe. Le Conseil privé a approuvé¹⁵ la répugnance antérieure des tribunaux inférieurs à intervenir lorsque les parties s'étaient initialement librement entendues sur des dispositions contractuelles, mais il a également invité le législateur à remédier aux conséquences apparentes des tactiques de United Shoe, qu'il estimait néfastes pour la société. En conséquence, le législateur avait adopté l'année suivante¹⁶ une disposition prévoyant la révocation des droits et des privilèges exclusifs conférés par la *Loi des brevets* dans les cas où ces droits et privilèges ont un effet anticoncurrentiel particulier. Le critère applicable à cet égard était le caractère indu des actes, mais la disposition prévoyait également la possibilité de révoquer ces droits et privilèges exclusifs lorsque le brevet avait été utilisé pour « restreindre ou léser l'industrie ou le commerce », sans exiger que cela ait été fait indûment¹⁷.

14. Par ce moyen de défense à une poursuite en contrefaçon de brevet, le défendeur fait valoir que le demandeur a fait un usage abusif de ses brevets dans le but de restreindre le commerce. Ce moyen de défense a été élaboré principalement aux États-Unis, mais a été invoqué régulièrement au Canada. Il constitue le fondement de l'application des règles antitrust américaines concernant l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle en vertu de la *Sherman Act*.

15. *United Shoe Machinery Company of Canada v. Brunet*, (1909) A.C. 330.

16. *Loi des enquêtes sur les coalitions*, 9-10 Edward VII (1910), ch. 9, art. 22.

17. À l'époque, le concept d'indu n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, avec le test économique-légal développé par la Cour suprême dans l'affaire *Canada c. Nova Scotia Pharmaceutical Society* ([1992] 2 R.C.S. 696; (1993), 49 C.P.R. (3d) 289 (C.S.C.); motifs supplémentaires à (1994), 55 C.P.R. (3d) 356 (C.S.C.)). Par contre, il était tout aussi significatif que ce concept soit absent, puisqu'il enlevait en théorie aux tribunaux la possibilité de balancer les intérêts respectifs en jeu, au nom de l'intérêt public, qui était justement compris à l'époque dans la notion de l'indu. (Voir à ce sujet II.C.7 du présent article).

2. 2^e époque — Exemption concernant les monopoles et abrogation

Il n'est pratiquement rien arrivé dans ce domaine au cours des 25 années suivantes¹⁸. En 1937 cependant, l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle dans les industries électriques et de la radio¹⁹ a mené à une proposition de modification de la *Loi des enquêtes sur les coalitions* qui avait pour but d'élargir les pouvoirs conférés par la Loi à cet égard. Toutefois, la tempête de protestations déclenchée par les milieux innovateurs et les juristes en propriété intellectuelle a créé une réaction brutale contre la Loi et contre ce qui était perçu alors comme une atteinte injustifiable aux prérogatives²⁰ rattachées aux brevets.

Cette situation a mené à la reconnaissance des droits et des privilèges exclusifs conférés par la *Loi des brevets* dans la définition de « monopole » sous la *Loi des enquêtes sur les coalitions* et, finalement, à l'abrogation en 1937 de la disposition relative à l'usage abusif de brevet, par suite de l'adoption antérieure d'une disposition équivalente dans la *Loi des brevets* en 1935, désormais destinée à agir seule.

La portée de cette partie de la définition de « monopole » avait pour but d'assurer que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne puissent être poursuivis en vertu de la Loi s'ils avaient simplement exercé les droits et les privilèges conférés par une loi. Cette préoccupation est encore présente aujourd'hui dans la Loi²¹ et dans la jurisprudence.

18. À noter toutefois la décision dans *Proprietary Articles Trade Association v. A.G. Canada*, (1931) LV C.C.C. 241 (P.C.), où le Conseil Privé note que le pouvoir de la Loi concernant la révocation de brevets correspond au pouvoir fédéral exclusif sous l'article 91(22) de l'A.A.N.B. en ce qui concerne les brevets. Considérant les changements depuis, au chapitre notamment des justifications constitutionnelles de la *Loi sur la concurrence* comme un pouvoir résolument fédéral, ce précédent n'a qu'un intérêt historique pour nous.

19. Notez ainsi les faits à la base de l'affaire *Philco products Ltd. v. Thermionics* [1940] S.C.R. 501, où la Cour suprême du Canada rejette toutefois la défense invoquée antérieurement dans *Massie Renwick* (*infra*, note 20).

20. Ces prérogatives commençaient toutefois à s'éroder. Notez ainsi les décisions de la Cour suprême du Canada dans les deux affaires *Massie & Renwick Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau Ltd.*, [1937] S.C.R. 265 et [1939] S.C.R. 218, où le moyen de défense (en matière de contrefaçon) relié aux coalitions prend droit de cité en droit canadien.

21. Notamment dans l'alinéa 79(5) de la Loi, dont nous reparlerons dans la section C de la présente partie.

3. 3^e époque — Le vide législatif et les cartels internationaux

Entre 1937 et 1946, le seul recours offert à une personne par le droit canadien pour se protéger contre l'usage abusif de brevets était prévu par la *Loi des brevets*. Ce recours existe encore aujourd'hui, aux articles 65 et suivants de cette Loi.

On s'est vite rendu compte que ce recours, bien qu'il soit offert à toute partie lésée, ne répondait pas à l'intérêt public au sens large²².

Encore aujourd'hui, les articles 65 et 66 de la *Loi sur les brevets* ne sont ni pris en compte²³ ni utilisés comme solution de rechange valable²⁴ à la *Loi sur la concurrence* dans les affaires d'usage abusif²⁵.

Le rapport McGregor²⁶ a été entrepris à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le but d'examiner les inci-

22. (Note : en ce qui concerne les dispositions de la *Loi sur les brevets*) « Ces dispositions consacrent un principe majeur de droit public, mais il semble évident que la protection de la population contre une exploitation monopolisante par les détenteurs de brevets ne peut être laissée entièrement à l'initiative et à l'intérêt des particuliers qui sollicitent des permis [sic]. Lorsque les propriétaires de brevets abusent de leur situation pour dominer une industrie au détriment du public ou pour se coaliser aux fins d'imposer à la liberté du commerce des restrictions injustifiables, ils tombent sous le coup de la *Loi des enquêtes sur les coalitions* car cette mesure s'applique, de façon générale, aux ententes et aux monopoles illégaux. » — Rapport du Commissaire de la *Loi sur les enquêtes sur les coalitions, Le Canada et les cartels internationaux*, 1945, à la p. 61.

23. [TRADUCTION] « À des fins de comparaison, il importe de mentionner que, sous le régime de la *Loi sur les brevets*, le Procureur général ou tout intéressé peut s'adresser au Commissaire [N.d.r. : *des brevets*] pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d'un brevet ont donné lieu à un abus, conformément à l'article 65 de la *Loi sur les brevets*. Les critiques de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* font notamment valoir qu'il est inefficace de laisser le gouvernement appliquer la loi et que cette tâche devrait plutôt être laissée au particulier qui est directement touché par des pratiques abusives. Une autre différence vient du fait que, sous le régime de la *Loi sur les brevets*, le demandeur doit attendre trois ans à compter de la date de concession du brevet avant d'intenter son action. La *Loi sur la concurrence* n'exige pas qu'un tel délai de grâce se soit écoulé avant qu'une action puisse être intentée. »

J. KOKONIS, *id.*, note 12, à la p. 20, note 51.

24. [TRADUCTION] « Finalement, les pouvoirs conférés au commissaire des brevets lorsque ce dernier est convaincu qu'un cas d'abus existe ne sont pas aussi étendus que ceux dont disposent la Cour fédérale sous le régime de la *Loi sur la concurrence*. »

J. KOKONIS, *id.*, note 12, à la p. 20, note 51.

25. Ce qui n'empêche pas le Bureau de la concurrence, dans ses Lignes directrices en matière de propriété intellectuelle parues en 2001, d'y faire allusion à mots couverts, à la p. 12.

26. *Id.*, note 22.

dences importantes des cartels internationaux sur l'économie canadienne. Le rapport a notamment souligné le peu d'efficacité de la *Loi des brevets* en matière de protection de l'intérêt du public au sens large contre les restrictions commerciales.

Le législateur a répondu à ce rapport en 1946 en proposant une série de modifications visant notamment à offrir une plus grande variété de recours et à les appliquer également aux marques de commerce. Ces modifications ont d'abord été accueillies avec crainte²⁷ par les juristes de la propriété intellectuelle²⁸, mais elles ont reçu un bon accueil de la part des responsables des enquêtes sur les coalitions.

4. Dernières modifications

Malgré certaines tentatives visant à moderniser les liens existant entre la Loi et les droits de propriété intellectuelle faites dans les années 1970²⁹, la disposition sur l'usage abusif

27. [TRADUCTION] « L'article 30 n'a pas souvent été invoqué et la Cour de l'échiquier n'a pas été appelée fréquemment à l'appliquer ou à l'interpréter. Ses effets sont cependant manifestement variés et servent de signal d'alarme pour les titulaires de brevet et de marque de commerce. »

E. FOX, *Canadian Patent Law*, 3^e éd., 1952, à la p. 570.

28. [TRADUCTION] « Il y a quelque temps, nous [...] avons atténué quelque peu l'efficacité du régime de brevets en ajoutant à notre loi sur les brevets des dispositions qui protègent contre les abus de droits exclusifs et qui prévoient l'octroi de licences obligatoires. Nous avons poursuivi nos efforts en adoptant le nouvel article 30 de la *Loi des enquêtes sur les coalitions*. Il faut espérer qu'une certaine prudence sera exercée dans l'application de cette disposition, sous peine de nous retrouver dans la position de la Hollande après 1869. Car il n'est pas nécessaire d'abroger une loi sur les brevets pour faire échouer les buts pour lesquelles elle a été adoptée. »

E. FOX, « Parturiunt Montes : Nascetur Ridiculus Mus », (nov. 1946) XXIV *Canadian Bar Review*, à la p. 752.

29. [TRADUCTION] « Entre 1973 et 1977, on a tenté à plusieurs reprises d'élargir la disposition et de l'ajouter aux dispositions relatives à la tenue d'un examen par un tribunal administratif spécialisé. Toutes ces tentatives avaient apparemment pour but d'assujettir les droits de propriété intellectuelle aux pouvoirs étendus d'un tribunal administratif spécialisé dans le but de réglementer leur exercice, c.-à-d. de limiter leur exercice aux cas qu'on estimait appropriés. De nombreux observateurs ont considéré cette idée comme un préjugé défavorable à la propriété intellectuelle. »

I. FELTHAM, « The Interface Between Intellectual Property Law and Competition Law in Canada » (1987), 12 *Canada-U.S. Law Journal* 149, à la p. 153.

des droits de propriété intellectuelle est demeurée essentiellement la même. Pendant ce temps, le projet de loi C-256³⁰ prévoyait la suppression de l'exemption relative aux droits de propriété intellectuelle figurant dans la disposition sur les monopoles et l'application des recours relatifs à la propriété intellectuelle à tous les cas où celle-ci est utilisée pour faciliter la commission d'une infraction criminelle prévue par la Loi, ou de nouvelles dispositions civiles. La communauté de l'innovation et les avocats spécialistes du domaine ont bien sûr considéré ces mesures comme un exercice (voire, un abus!) de pouvoir sans précédent à l'encontre de la créativité et de l'innovation.

Il faudra attendre jusqu'à la fin des années 1980 avant que l'article 32 ne soit révisé; paradoxalement, il a été modifié corrélativement à la *Loi sur le droit d'auteur*³¹. La modification a abrogé ce qui était alors l'article 29 et l'a remplacé par une disposition quasi identique. En fait, la seule modification apportée était l'ajout du droit d'auteur à la liste des droits de propriété intellectuelle qui figurait dans la Loi.

Finalement, en 1993³², la nouvelle *Loi sur les topographies de circuits intégrés* a modifié en conséquence l'article 32 afin d'ajouter à la liste dont il est question ci-dessus le nouveau droit prévu par cette loi.

Du côté des tribunaux, nous n'avons que des commentaires de type *obiter*, à propos des dispositions prévenant

30. Projet de loi C-256, 3^e session, 28^e Législature, 1970-71.

31. *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives*, L.C. 1988, ch. 15.

32. L.C. 1993, ch. 15.

l'abus des brevets³³ ou encore d'une défense d'abus de la Loi dans une poursuite en contrefaçon³⁴.

33. Dans *Genentech Canada Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 316) la décision du Comité d'examen du prix des médicaments brevetés portait sur l'abandon d'un brevet par Genentech, prétendument pour échapper à la compétence du Comité d'imposer des conclusions en vertu de la *Loi sur les brevets*. Le Comité est un tribunal administratif créé par cette loi et a compétence pour examiner les prix des produits pharmaceutiques brevetés. Il fallait déterminer dans cette affaire si le Comité a toujours compétence après que le titulaire du brevet a abandonné celui-ci au bénéfice du public.

Le Comité mentionne dans sa décision que l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* n'est que l'un des nombreux outils réglementaires offerts au public relativement aux abus de brevet. Il indique que la disposition confère une compétence en matière de recours à l'égard des abus de brevets commis dans le passé.

Le Comité compare ensuite l'article 32 et l'article 31 (décret du Gouverneur en conseil concernant les droits de douane) et souligne que l'abandon d'un brevet aurait pour effet de priver le Commissaire à la concurrence et le Gouverneur en conseil du pouvoir de réparer un abus en matière commerciale.

Enfin — et c'est peut-être la portion la plus intéressante de la décision — le Comité mentionne ce qui suit, à la page 328 :

[TRADUCTION]

Le Comité considère que la création, par le Parlement, de deux types d'ordonnances remédiatrices qui ne sont pas liées à l'exclusivité rattachée au brevet d'un médicament par suite des modifications apportées à la *Loi sur les brevets* en 1987 confirme que la compétence du Comité découle et dépend non pas de cette exclusivité, mais plutôt de l'objectif général du Parlement, qui existait avant les modifications de 1987, de prévenir l'usage abusif de brevets et de fournir au public une mesure de redressement lorsqu'un abus survient.

Ces remarques incidentes n'ont peut-être pas attiré beaucoup l'attention à l'époque, mais l'interprétation faite par le Comité du rôle respectif des dispositions sur l'usage abusif de brevets et des dispositions sur les droits de propriété intellectuelle nous donne à tout le moins un aperçu plus actuel du système réglementaire complexe laissé par les modifications successives qui, malheureusement, ont de toute évidence été apportées de façon quelque peu désordonnée à la *Loi sur les brevets* et à la *Loi sur la concurrence*, sur cette question précise.

34. *Eli Lilly and Co. et al. c. Novopharm Ltd., et al.* (1996) 68 C.P.R. (3d), à la page 254. La Cour fédérale n'a malheureusement pu profiter d'une rare occasion de se prononcer sur l'article 32 lorsque la défenderesse Novopharm n'a pas présenté d'argument à l'appui de ce qu'elle alléguait dans sa défense modifiée, à savoir que la conduite d'Eli Lilly contrevient à de nombreuses dispositions de la *Loi sur la concurrence*, notamment l'article 32. Dans cette affaire, aussi connue comme l'affaire *Prozac*, les plaignantes avaient intenté une poursuite contre les défenderesses à qui elles reprochaient d'avoir fait passer (*passing off*) leurs capsules de fluoxétine générique pour des capsules de Prozac (après l'expiration du brevet) en utilisant une présentation similaire. Les plaignantes avaient, par licence, autorisé un tiers à utiliser la présentation, et la licence était contestée au motif notamment qu'elle était contraire à l'intérêt public visé par la *Loi sur la concurrence*.

Dans leur soumission écrite, les défenderesses faisaient valoir que le titulaire de la marque de commerce avait accordé une licence à ce tiers dans le cadre

Depuis, le Tribunal de la concurrence s'est également prononcé en *obiter* sur le rôle de l'article 32, à l'occasion d'une affaire sous l'article 75 de la Loi, que nous analysons de sitôt.

B. L'AFFAIRE WARNER

Il serait en effet difficile de passer sous silence le rôle de l'*obiter* du Tribunal de la concurrence dans l'affaire *Warner*³⁵ dans l'analyse de l'article 32³⁶. En effet, malgré sa nature de commentaire, et malgré le fait que le Tribunal de la concurrence n'est pas nanti de la juridiction sous cette disposition, il est difficile d'imaginer que la Cour fédérale ignorera les commentaires de ses confrères du Tribunal dans ses futures délibérations (surtout considérant que les décisions de droit du Tribunal sont rédigées par des membres en bonne et due forme de la Cour fédérale³⁷). Si c'est effectivement le cas, il convient de se questionner sur l'approche sommaire qu'a prise le Tribunal pour analyser l'article, qui semble aller à l'encontre de bien des analyses précédant cette affaire. Nous verrons plus loin dans notre étude détaillée du vocabulaire de l'article 32 que les deux analyses ont bien peu en commun. Voyons donc les détails de l'affaire.

1. D.E.R. c. WARNER

À l'automne 1997, le Commissaire à la concurrence a déposé une demande en vertu de l'article 75 auprès du Tribunal de la concurrence contre Warner Music Canada Ltd., Warner Music Group Inc. et WEA International Inc.

Le Commissaire à la concurrence alléguait que les intimées avaient contrevenu à l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* en refusant de vendre un produit à BMG Direct Ltd., un

d'une stratégie de « marque de combat » dans le but de réduire la concurrence. Les défenderesses ne se sont pas fondées sur leur défense écrite, mais elles ont présenté des arguments concernant d'autres dispositions de la Loi, notamment l'article 79, sans succès cependant.

35. *Id.*, note 9.

36. Pari que prend pourtant résolument le Bureau de la concurrence dans ses lignes directrices, *id.*, note 25.

37. *Loi sur le Tribunal de la concurrence*, L.R.C. 1985, c. 19 (2^e suppl.), mod. par L.C. 1999, c. 2, art. 3.

club national de vente de disques par correspondance qui avait été lancé au Canada en décembre 1994. Se fondant sur le libellé de l'article 75, le Commissaire à la concurrence prétendait que BMG avait besoin du produit qui lui avait été refusé, à savoir des licences de fabrication, de distribution et de vente d'enregistrements des enregistrements sonores originaux de Warner, et que, du fait de ce refus, elle était sensiblement gênée dans son entreprise.

Les intimées ont immédiatement demandé, par requête, la radiation de la demande du Commissaire à la concurrence pour les motifs suivants :

- l'article 75 ne confère pas au Tribunal la compétence nécessaire pour contraindre les intimées à délivrer de telles licences;
- le Tribunal n'avait pas compétence à l'égard des défendresses WEA et Warner Music Group;
- la Loi n'a pas de portée extraterritoriale.

Deux autres questions relatives à la procédure ont été soulevées mais n'ont pas été tranchées.

Dans ses motifs et ordonnance de radiation de la demande, le Tribunal examine par analogie le rôle de l'article 32 dans le régime d'application de la *Loi sur la concurrence* au regard des droits de propriété intellectuelle. Les intimées faisaient valoir qu' [...] *qu'aucune disposition de la Loi ne confère au Tribunal le pouvoir de faire échec au simple exercice d'un droit de propriété intellectuelle et que, pour ce motif, l'octroi d'un tel pouvoir doit faire l'objet d'un libellé clair et non équivoque.*³⁸, tout comme, donc, à l'article 32.

Le Tribunal énonce d'abord quatre règles concernant l'article 32 et compare cette disposition avec l'article 75 (à la p. 13).

2. La disposition vise expressément l'utilisation du droit d'auteur

Alors qu'il n'est fait aucune mention du droit d'auteur à l'article 75, l'article 32 parle de droits et privilèges exclusifs conférés par la *Loi sur le droit d'auteur*. Le Tribunal semble

38. Warner, *id.*, note 9, aux p. 12-13.

ainsi avoir accepté la thèse des intimées concernant la nécessité d'un libellé clair et non équivoque.

3. Critère relatif à l'effet sur la concurrence

Le Tribunal fait évidemment référence à l'opinion souvent exprimée par des auteurs³⁹ selon laquelle l'article 75 est la seule disposition exécutoire de la partie VIII de la Loi qui ne prévoit pas de critère relatif à la diminution sensible de la concurrence⁴⁰. En conséquence, le Tribunal considère que l'article 32 fait entrer en jeu un critère concernant l'effet sur la concurrence, inclus de toute évidence dans le critère relatif au caractère indu de la conduite.

4. Le Procureur général du Canada, et non le Commissaire à la concurrence, est le demandeur

Rappelons en effet que les demandes en vertu de la *Loi sur la concurrence* proviennent soit du Procureur général du Canada (pour la partie criminelle de la Loi) soit du Commissaire (pour la partie dite « civile »). Le Tribunal semble donc attacher de l'importance à cette distinction. Cette affirmation soulève la question suivante : le Procureur général est-il censé jouer un rôle différent de celui du Commissaire à la concurrence dans les demandes présentées en vertu de l'article 32 ? Dans l'affirmative, quels critères doivent être utilisés pour décider s'il y a lieu de présenter une demande ? Ces critères concernent-ils la concurrence, la propriété intellectuelle, les deux ou encore réfèrent-ils par analogie implicite au processus de « dépôt d'accusations » du champ criminel ? À notre avis, bien qu'en théorie, le rôle du Procureur général du Canada soit de constituer un niveau supplémentaire de prise de décision en matière criminelle, en sus des recommandations du Commissaire, cette distinction ne vaut pas en pratique, surtout hors du contexte criminel. Certains protec-

39. Par exemple, Y. BÉRIAULT, et al., *Le droit de la concurrence au Canada*, 1999, à la p. 247.

40. Qui sont après tout les points d'appui de l'analyse juridico-économique nécessaire à la plupart des infractions ou conduites examinables de la Loi.

teurs de la propriété intellectuelle pourraient toutefois y voir une indication d'une volonté du législateur de ne pas se fier qu'au seul jugement du Commissaire⁴¹ lorsqu'il s'agit de ré-examiner le bien-fondé de l'octroi des droits de la propriété intellectuelle par la Couronne. Nous en doutons toutefois, puisqu'en pratique, les conditions d'émission de ces mêmes droits sont plutôt de nature technique, et non de nature de politique-cadre en matière économique. Il importe donc de réserver un droit de regard aux organismes chargés de l'application de cette politique, telles que la *Loi sur la concurrence*. Enfin, dans ses Lignes directrices en la matière, le Commissaire indique : « Dans la pratique, le procureur général ne chercherait probablement une mesure corrective en vertu de la *Loi sur la concurrence* que sur la recommandation du Bureau⁴². ».

5. Il existe un moyen de défense fondé sur les dispositions des traités

Cette remarque incidente du Tribunal soulève des questions quant au traitement de la disposition relative aux traités contenue à l'article 32(3)⁴³. Le juge McKeown semble accorder une certaine importance à cette partie de l'article, puisqu'il l'identifie parmi les points saillants, et semble d'avis que la Cour fédérale devrait considérer que les traités internationaux font partie intégrante de la défense d'un défendeur⁴⁴.

Vu qu'une certaine importance doit être accordée aux accords internationaux dans l'interprétation d'une loi⁴⁵, nous nous demandons quel poids la Cour fédérale donnera à cette remarque incidente et quelle forme la « défense de traité » prendra. Car bien que des accords tels que ceux des ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce⁴⁶ touchent effective-

41. Voir notamment les commentaires de Y. BÉRIAULT, *id.*, note 39, aux pages 54 et 84.

42. *Id.*, note 25, à la p. 4.

43. *Id.*, note 10.

44. Warner, *id.*, note 9, à la p. 14.

45. E.A. DRIEDGER, *The Construction of Statutes*, 1974, Butterworths, à la p. 129.

46. Aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, de l'Organisation mondiale du commerce (1995).

ment à l'application des lois-cadres de la concurrence aux droits de propriété intellectuelle, à son article 40, il serait surprenant que les tribunaux d'appel confirment un jour cette interprétation, étant donné que cette disposition n'est pas à première vue destinée à remplacer le droit substantif des pays membres en la matière. La présence d'un tel article dans les ADPIC servirait en effet à interpréter le recours à des dispositions substantives du traité en défense, comme on en trouve à la partie II de ce traité.

6. Le Tribunal de la concurrence est un « tribunal inférieur »

Dans une déclaration intéressante mettant en évidence sa déférence pour la Cour fédérale en la matière, le Tribunal reconnaît, comme les intimées le prétendaient, qu'il ne peut ordonner l'octroi de licences obligatoires :

Les défenderesses soutiennent que, en l'absence d'un libellé clair, il n'est pas fondé de conclure que le Tribunal, un tribunal d'instance inférieure, a le pouvoir de faire fi d'un droit de propriété intellectuelle et de leur ordonner d'octroyer à BMG (Canada) ce qui dans les faits constitue des licences obligatoires, alors que la Cour fédérale ne peut rendre une telle ordonnance que si le demandeur respecte un critère lié à l'effet sur la concurrence et qu'après l'examen de tout moyen de défense fondé sur des droits découlant d'un traité international.⁴⁷

Formulée la même année que l'arrêt *Southam*⁴⁸, dans lequel la Cour suprême a montré un si grand respect pour l'expertise du Tribunal qu'elle a établi une nouvelle norme en matière de contrôle en appel de ces décisions, cette remarque peut en surprendre plusieurs.

47. *Id.*, note 9, à la p. 14.

48. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam*, [1997] 1 R.C.S. 748.

C. AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE ET APPLICATION

De nombreuses autres dispositions de la *Loi sur la concurrence* font mention de tous les droits de propriété intellectuelle conférés par la législation, ou de certains d'entre eux. La majorité des observateurs estime que, malgré la présence de l'article 32, d'autres dispositions de la Loi pourraient s'appliquer aux droits de propriété intellectuelle⁴⁹, même après la décision *Warner*⁵⁰.

Les experts débattent, depuis la création du Tribunal de la concurrence en 1986, de l'application des dispositions de la partie VIII à différents types d'usage abusif des droits de propriété intellectuelle et de la compétence du Tribunal pour trancher ces affaires⁵¹. La plupart reconnaissent cependant un certain rôle⁵² à ces dispositions, malgré l'article 32.

Cette opinion est assurément intéressante, en particulier lorsqu'on considère le récent refus du Tribunal d'entendre la demande du Commissaire dans l'affaire *Warner* ou même, d'ordonner l'octroi d'une licence relative à une marque de commerce en vertu de l'article 79 dans

49. [TRADUCTION] « Même si l'article 32 a rarement été invoqué, de nombreux agissements visés par cette disposition pourraient faire l'objet d'une action en vertu d'autres dispositions de la Loi. »

P. FRANKLYN, E. CIPPARONE, « Competition Law Issues in Licensing », document présenté à la Conférence sur l'octroi de licences relatives à la propriété intellectuelle de l'Institut canadien, mai 1994, à la p. 52.

50. [TRADUCTION] « Bien que le Tribunal, dans l'affaire *Warner Music*, ait fermé la porte à l'utilisation des dispositions de la *Loi sur la concurrence* concernant le refus de vendre pour justifier l'octroi de licences obligatoires relatives à des droits de propriété intellectuelle, il reste encore un certain nombre de questions à régler en ce qui concerne le lien entre le droit antitrust et le droit de la propriété intellectuelle. Il ne fait aucun doute que, même si le Tribunal peut pénétrer doucement dans ces domaines, d'autres dispositions de la *Loi sur la concurrence* peuvent viser l'exercice des droits de propriété intellectuelle. »

D. KENT, R. WISNER, « Canada Dances to a Different Tune on Refusal to Deal: the Competition Tribunal's *Warner Music* Decision », avril 1998, *Antitrust Report*, à la p. 7.

51. [TRADUCTION] « Il n'est guère nécessaire, pour le Tribunal de la concurrence, de dénaturer ces dispositions vu que d'autres dispositions de la Loi (article 29) ou de la *Loi sur les brevets* (article 67) prévoient des recours appropriés. »

I. FELTHAM, *id.*, note 29, à la p. 157.

52. C'est aussi ce que conclut le Bureau de la concurrence dans ses Lignes directrices de 2001.

l'affaire *Tele-Direct*⁵³, qui précède *Warner*. On croyait auparavant que l'exception prévue au paragraphe 79(5) concernant les droits de propriété intellectuelle se limitait à cette seule disposition⁵⁴; la déférence que montre le Tribunal envers les droits de propriété intellectuelle nous permet maintenant d'en douter.

L'article 61 de la Loi prévoit expressément l'application des dispositions relatives au maintien des prix et au refus de fournir aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. Certains ont vu dans cette disposition une indication de l'intention du législateur de limiter l'application de la Loi aux droits de propriété intellectuelle, que par le seul biais de l'article 61⁵⁵. Cet avis est minoritaire, sinon unique, et nous ne le partageons pas. Il semble que la mention des droits de propriété intellectuelle ait été ajoutée pour englober les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des fournisseurs mais qui néanmoins se livrent à des activités de maintien des prix, qui refusent de fournir en imposant des licences ou encore menacent abusivement de faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle⁵⁶. Le but du législateur n'était donc pas de faire un choix de politique publique visant à restreindre l'action du Commissaire en matière de propriété intellectuelle, mais bien de capturer des activités qui autrement ne seraient pas « examinables » sous la Loi.

53. *Id.*, note 8.

54. (Au sujet de l'exception relative à la propriété intellectuelle prévue au paragraphe 79(5)) [TRADUCTION] « Peu importe le réconfort que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent tirer de l'exemption prévue à l'article 51, ils ne doivent pas oublier que l'article 29 les vise expressément dans la mesure où on peut considérer qu'ils utilisent leurs droits afin de réduire indûment la concurrence ou de lui causer un préjudice indu d'une façon générale ou de l'une des manières décrites dans cette disposition. L'exception ne s'applique pas à l'encontre de l'article 32 — la disposition pénale sur les complots — ni à l'encontre d'aucune autre disposition. »

I. FELTHAM, *id.*, note 29, à la p. 156.

55. [TRADUCTION] « Le fait de faire mention de la propriété intellectuelle dans une disposition particulière de la loi (dans les modifications de 1976) laisse croire que les autres dispositions de la Loi dans lesquelles il n'est pas question de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas aux pratiques relatives à l'octroi de licences relatives à la propriété intellectuelle. »

W. GROVER, « Intellectual Property Rights and the Competition Act : Different Perspectives on Welfare Maximization », conférence de l'Association du Barreau canadien sur le droit de la concurrence (1997), à la p. 7.

56. Lire notamment Y. BÉRIAL, *id.*, note 39, p. 191.

Le paragraphe 75(2) empêche l'application de la disposition du refus de vendre aux cas où un produit qui fait l'objet d'un refus de vendre puisse être distingué d'autres produits en raison uniquement de sa marque de commerce, à moins que la position du produit ne soit à ce point dominante que la personne touchée ne puisse exploiter une entreprise si elle n'a pas accès au produit en question⁵⁷.

Le paragraphe 79(5), dont il a déjà été question, a été interprété⁵⁸ comme une exception à l'application de la disposition relative à l'abus de position dominante, dans les cas où l'agissement anticoncurrentiel allégué n'est rien de plus que le simple exercice de droits de propriété intellectuelle conférés par la Loi.

Finalement, l'article 86, qui traite des accords de spécialisation, prévoit que le Tribunal, saisi d'une demande d'examen d'un accord de spécialisation enregistré, peut ordonner que d'autres licences que celles prévues dans l'accord soient concédées. Cet article n'a pas encore été appliqué.

Il apparaît donc, même à une lecture sommaire de la *Loi sur la concurrence*, que le législateur est loin d'être sans équivoque, si son intention est effectivement de conférer à l'article 32 un rôle principal dans l'application de la Loi à la propriété intellectuelle. Connaissant la nature quasi folklorique d'une conception d'un législateur omniscient et constant à travers les âges, il faut plutôt à notre avis se rabattre sur une analyse interprétative et contextuelle de la disposition pour pouvoir bien en saisir les potentialités, ce que l'histoire n'a pas encore révélé.

II. ANALYSE INTERPRÉTATIVE ET CONTEXTUELLE

Pour faire l'exégèse d'une disposition aussi complexe que l'article 32 de la Loi, il convient non seulement d'en interpréter le texte⁵⁹, mais aussi d'en faire une synthèse conceptuelle en tenant compte du contexte de la Loi. Nous commencerons par une étude du contexte et des acteurs qui initient le processus, pour ensuite voir les moyens et sanc-

57. *Id.*, à la p. 238.

58. Voir *Tele-Direct*, *id.*, note 8, p. 8.

59. Rappelons que le texte complet de l'article 32 est reproduit à la note 10.

tions, en concluant sur les usages de propriété intellectuelle qui sont prohibés.

A. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Ici, nous explorons le contexte de l'article 32 de la Loi, ainsi que la signification des rôles respectifs de la Cour fédérale du Canada et du Procureur général du Canada, qui initie la plainte.

1. Sa présence dans la partie IV — Recours spéciaux

La structure actuelle de la Loi date de 1986. L'article 30 de jadis avait toutefois été placé dans la partie de la Loi portant sur les recours spéciaux dès la refonte de 1927⁶⁰. Ce geste témoignait-il déjà d'une distinction à apporter face aux autres dispositions de la Loi?

Lorsqu'on analyse la partie IV, on ne peut s'empêcher de penser que celle-ci n'aurait aucune raison d'exister sans les dispositions relatives à l'exécution (dites « criminelles » et « civiles ») contenues dans la Loi dans les parties VI et VIII. Alors que les articles 31 et 32 peuvent à première vue pouvoir être invoqués indépendamment⁶¹ des dispositions sur l'exécution⁶², les articles 33 à 36 exigent tous qu'il y ait au préalable une condamnation, une ordonnance du Tribunal ou la prise de mesures à ces fins par le Commissaire à la concurrence et le Procureur général ou l'un d'entre eux.

Bien que cette disposition ne prévoit pas les obligations imposées par l'article 33 sur les injonctions (et, incidemment,

60. R.S.C. 1927, c. 26.

61. [TRADUCTION] « À mon avis, le Directeur pourrait entreprendre une enquête sur l'utilisation d'un brevet ou d'une marque de commerce qui justifierait une procédure en vertu de l'article 30, qu'une infraction prévue par une autre disposition de la Loi semble ou non avoir été commise, à condition qu'une telle situation puisse exister. »

D.W. HENRY, *Notes pour une allocution devant le chapitre de Montréal de l'Institut canadien des brevets et marques*, le 31 mars 1966, à la p. 6.

62. [TRADUCTION] « Cependant, les articles 29 et 30, qui traitent de la réduction ou de la suppression du tarif et des mesures à prendre relativement aux brevets et aux marques de commerce, constituent des recours civils qui sont des exceptions au régime général de droit pénal. »

D.W. HENRY, *id.*, à la p. 3.

l'article 104) de mener l'enquête avec diligence et de recommander le dépôt d'accusations, on a considéré à l'origine qu'elle complétait les mesures d'exécution de nature pénale (monopole et complot)⁶³.

Cet élément n'établit pas cependant de manière concluante le rôle de la disposition. Il pourrait s'agir d'une question relevant davantage de la mise en œuvre⁶⁴ que du droit.

Les Lignes directrices⁶⁵ nous éclairent à ce sujet. Le Bureau indique en effet qu'il s'agit d'un recours spécial, donc en marge des autres dispositions. Il semble par ailleurs réserver à l'article 32 un rôle modeste et plutôt d'appoint aux autres dispositions de la Loi, qualifiant les circonstances où il en serait fait usage de « très rares circonstances »⁶⁶. On ne semble en effet privilégier ce recours que pour les cas d'exercice par un détenteur de propriété intellectuelle de ses droits statutaires, exercice qui soulèverait par ailleurs des questions sous l'article 32. Le Bureau y astreint une série de conditions obligatoires à remplir⁶⁷, ce qui n'a pas empêché certains intervenants de s'en inquiéter⁶⁸. Il reste à voir le sort

63. « La Loi d'enquêtes sur les coalitions vise surtout à empêcher, par les sanctions du droit criminel, les abus monopolisateurs des brevets et leur emploi en vue d'aider les coalitions commerciales ou les monopoles à extorquer des prix exorbitants ou à restreindre injustement [sic] la production, la distribution ou le commerce canadiens ».

Commissaire de la *Loi des enquêtes sur les coalitions*, *id.*, note 22, à la p. 45.

64. [TRADUCTION] « En conséquence, le Commissaire à la concurrence pourrait choisir de déposer parallèlement une contestation à la Cour fédérale en application des dispositions civiles de l'article 32 de la Loi, qui visent expressément les abus de droits de propriété intellectuelle. »

R.J. ROBERTS, « Applying Competition Law to the Licensing of Intellectual Property : a Case of Strained Relations », 1997 Protecting & Managing Intellectual Property Assets Conference, à la p. 37.

65. *Id.*, note 25.

66. *Id.*, à la p. 12.

67. *Id.*, p. 11-12, à savoir :

- le titulaire de la PI est dominant sur un marché pertinent; et
- la PI est un intrant essentiel ou une ressource indispensable pour les entreprises qui participent au marché pertinent; et
- la PI constitue la barrière à l'entrée sur le marché pertinent et les entreprises sont incapables d'innover une solution de remplacement pour celle-ci.

68. Notamment Microsoft (<http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct01576f.html>) et les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (<http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct01618f.html>) dans leurs commentaires déposés suite à la première ébauche des Lignes directrices en matière de propriété intellectuelle, en 1999.

réservé à ces Lignes directrices et, si elles sont maintenues, ce qu'en pensera la Cour fédérale. Notons en effet que depuis leur dépôt, les rares affaires touchant la propriété intellectuelle⁶⁹ ont été réglées de consentement, et sans recours évident aux politiques contenues dans les Lignes directrices.

2. « Cour fédérale »

Compte tenu de l'existence du Tribunal de la concurrence, que signifie exactement cette attribution de compétence exclusive à la Cour fédérale? Cette attribution pourrait bien n'avoir aucune signification particulière vu le partage de compétences entre la Cour fédérale et les tribunaux supérieurs des provinces en matière de propriété intellectuelle⁷⁰. De plus, à la lumière du récent arrêt *Southam*⁷¹ de la Cour suprême, serait-il désormais concevable de conférer la compétence exclusive concernant les affaires relevant à la fois de la concurrence et de la propriété intellectuelle à la Cour fédérale, et non également (ou même encore plutôt) au Tribunal de la concurrence⁷²?

L'origine de la compétence de la Cour fédérale est probablement antérieure à l'arrêt *P.A.T.A.*⁷³ de la Cour suprême portant sur la validité constitutionnelle de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*. Le législateur de l'époque a proba-

69. Voir notamment *Commissaire c. Pfizer Inc.*, CT 2003-002 disponible au site du Tribunal : (<http://www.ct-tc.gc.ca/english/cases/ct-2003-002/0001.pdf>), ainsi que *Commissaire c. Bayer A.G.*, CT 2003-003 (<http://www.ct-tc.gc.ca/francais/cas/ct-2002-003/0009d.pdf>).

70. Voir par ex. l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1985, c. C-42, telle qu'amendée.

71. *Id.*, note 48. Rappelons en effet que la Cour suprême y a créé un standard de révision unique, en droit administratif, pour les décisions du Tribunal de la concurrence, par respect pour l'expertise de celui-ci pour les matières relevant de son autorité. Devons-nous penser que le Tribunal considère que les affaires impliquant les droits de propriété intellectuelle ne comportent pas de volet de concurrence, ou encore que celui-ci a alors moins d'importance que la propriété intellectuelle?

72. À noter que le Tribunal de la concurrence, dans l'affaire *Warner*, précitée (note 9), n'a pas voulu se prononcer sur ces compétences; il indique toutefois sa préférence pour l'article 32 en question, ce qui pourrait vouloir dire la Cour fédérale. Ce ne saurait par contre être pour raison d'expertise, puisqu'un banc typique du Tribunal est composé d'au moins un juge de la Cour fédérale (deux dans l'affaire *Warner*).

73. *Id.*, note 18.

blement pensé qu'étant donné que les recours offerts par la disposition allaient vraisemblablement être contestés pour une question de partage des compétences⁷⁴, l'attribution de la compétence à la Cour de l'Échiquier diminuerait le risque que la disposition soit déclarée *ultra vires* des pouvoirs du gouvernement fédéral.

3. « plainte [...] par le Procureur général du Canada »

Cette exigence est probablement l'indication la plus claire du « passé » criminel de la disposition, si l'on peut s'exprimer ainsi! La plainte est évidemment le moyen par lequel le processus pénal est mis en marche dans la partie VI de la *Loi sur la concurrence*. Sa présence dans la section de la Loi qui traite des recours spéciaux est plus énigmatique. Les débats en matière de politique ne précisent pas pour quelle raison cette exigence a été maintenue après que la disposition eut perdu son caractère pénal, comme bon nombre d'autres dispositions de la *Loi sur la concurrence*, lors des modifications apportées en 1977 et 1986.

On a aussi proposé de limiter l'application de l'article 32 aux complots⁷⁵, mais cette proposition est restée sans suite⁷⁶.

B. MOYENS ET SANCTIONS

Dans cette section, nous analysons les moyens qu'envisage le législateur pour prévenir les agissements anti-

74. Comme ils l'étaient fréquemment déjà à l'époque, et depuis. Sur le sujet des défis constitutionnels posés par la *Loi sur la concurrence* depuis ses débuts : D. RUTHERFORD et J. TYHURST, « Competition Law and the Constitution : 1889-1989 and into the Twenty-First Century », dans *Historical Perspectives on Canadian Competition Policy*, 1991, ch. 8.

75. [TRADUCTION] « Il semble donc que le Procureur général puisse exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite non pas pour déposer des accusations, mais plutôt pour demander une ordonnance interdisant l'infraction ou la continuation de celle-ci. L'une des nombreuses modifications proposées au cours des dernières années (mais qui n'a pas été adoptée) aurait rendu l'article 29 applicable uniquement et expressément dans les cas où une violation de l'article 32 [à noter : désormais l'article 45] est alléguée. »

I. FELTHAM, *supra* note 29, à la p. 154.

76. Avec raison, avançons-nous : non seulement le libellé de l'article ferait-il double-emploi (notamment pour l'indu) avec celui sur les complots, mais il serait quasi-impossible de concilier les deux tests d'indu successifs que le pauvre Procureur général du Canada devrait alors remplir!

concurrentiels et les moyens dont il dote la Cour fédérale pour y remédier, toujours dans l'article 32.

1. « en vue d'empêcher tout usage »

Ces mots semblent être le fondement de la théorie selon laquelle la disposition est en fait un recours spécial et non une disposition purement d'application de la Loi. Ceci pourrait donc englober des pouvoirs en matière d'injonction. En effet, malgré le fait que les pouvoirs d'injonction sous la *Loi sur la concurrence* y soient expressément prévus, l'impératif de politique publique de cette disposition militerait en faveur de plaider une attribution implicite⁷⁷ de pouvoirs d'injonction. En effet, comment pourrait-on « empêcher tout usage » sans aussi y comprendre une autorité pour le Procureur général d'obtenir des injonctions interlocutoires?

2. « empêcher toute personne »

Toute personne qui tire profit des conditions ou stipulations d'un accord, d'un arrangement ou d'un permis serait ainsi assujettie à la compétence de la Cour fédérale. Cette règle dépasse le simple domaine des « droits et privilèges exclusifs » du titulaire des droits conférés par la Loi et s'appliquerait aux titulaires de licences et même aux parties à une entente qui ne sont toutefois pas des titulaires de licence.

3. « octroi de licences »

La question dans plusieurs esprits à ce stade-ci est sans doute la suivante : l'article 32 permet-il l'octroi de licences obligatoires concernant un droit d'auteur, un brevet ou une topographie de circuit intégré? Selon certains auteurs, les récents développements survenus à l'étranger et les obligations internationales du Canada semblent maintenant

77. Au sujet de la juridiction implicite de la Cour fédérale: *N.B. Electric Power Commission. c. Maritime Electric Co.*, [1985] 2 C.F. 13, 25 (C.A.) et *Canada (Human Rights Commission) c. Canadian Liberty Net*, [1998] 1 R.C.S. 626, 639-644.

limiter, voire même interdire, ce recours⁷⁸. Cependant, comment expliquer que le Tribunal a imposé ce qu'on pourrait appeler des mesures d'octroi de licences obligatoires dans les affaires *Banque de Montréal*⁷⁹ et *Southam*⁸⁰? Et que dire de l'article 40 des ADPIC⁸¹ précédemment mentionné, sur le contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, qui semble au contraire donner une certaine latitude aux États membres? Enfin, peut-on présumer que le climat international est toujours aussi hostile envers l'octroi de licences obligatoires par mesure d'exception⁸²?

4. « révoquer »

La révocation d'un brevet représente le recours ultime, qui ne peut être envisagé que si l'octroi de licence obligatoire ne peut à lui seul corriger l'abus. Elle peut également être considérée comme une mesure punitive. En fait, si l'on remonte à l'origine des pouvoirs et prérogatives de la Couronne à l'égard des droits de propriété intellectuelle, ce recours représente le retrait de la protection de la Souveraine contre la contrefaçon et l'appropriation illicite de la propriété intellectuelle d'une personne. Des doutes ont été soulevés dans le passé quant à la validité de ce recours, dans la foulée des affaires *Thermionics*⁸³.

78. [TRADUCTION] « Une tendance se dessine, peut-être lentement mais clairement, pour limiter la capacité du Tribunal d'exiger l'octroi d'une licence obligatoire concernant la propriété intellectuelle au Canada. »

W. GROVER, « Intellectual Property Rights and the Competition Act: Different Perspectives on Welfare Maximization », conférence de l'Association du Barreau canadien sur le droit de la concurrence (1997), à la p. 9.

79. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Banque de Montréal*, (1996) T.C. (Disponible en français au site web suivant : <http://www.ct-tc.gc.ca/french/cas/framef.htm>).

80. *Id.*, note 48.

81. *Id.*, note 46.

82. Lire à ce sujet la Décision du Conseil général de l'OMC du 1^{er} septembre 2003 quant à la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/L/540).

83. [TRADUCTION] « On peut se demander cependant si la révocation est possible sous le régime des dispositions de la *Loi des enquêtes sur les coalitions*. La Cour suprême du Canada a statué qu'une action en contrefaçon de brevet sera rejetée si on allègue l'existence d'un complot en contravention de la *Loi des enquêtes sur les coalitions (Philco Products Ltd. v. Thermionics Ltd., et al., [1940] S.C.R. 501)*. En d'autres mots, un défendeur à une telle action pourrait faire valoir comme moyen de défense

5. « radiation [...] de l'enregistrement »

De nombreux observateurs ont conclu de ce recours, qui est différent de celui concernant l'octroi de licences obligatoires décrit ci-dessus, qu'aucun octroi de licence obligatoire concernant une marque de commerce ne pourrait jamais être ordonné⁸⁴. Nous ne partageons pas cet avis. La révocation d'une marque de commerce semble en effet le seul recours possible si on considère qu'une marque de commerce, cette création statutaire hybride émanant de la common law, peut toujours exister indépendamment d'une loi en common law. Donc, l'octroi d'une licence obligatoire concernant une marque de commerce est-il possible⁸⁵? Après tout, le Tribunal de la concurrence a ordonné que des licences soient accordées relativement à des marques de commerce dans au moins un cas de fusionnement⁸⁶. Le paragraphe 32(2)(e) semble par ailleurs permettre au Procureur général, dans des circonstances exceptionnelles, de demander à la Cour fédérale d'ordonner toute autre mesure, donc l'octroi de licences obligatoires à l'égard d'une marque de commerce. La question de savoir si cette mesure sera accordée est une autre histoire, comme le reste du présent article le démontre. D'autre part, l'article 21 des ADPIC⁸⁷ semble interdire ce type d'octroi par

légitime qu'il existait un complot ou une coalition entre lui et le demandeur. La même Cour a statué un peu plus tard qu'une coalition illégale n'amène pas une déchéance des droits de brevet conférés par la Loi et que les brevets appartenaient toujours aux conspirateurs qui pouvaient encore exercer leurs droits (*Philco Products Ltd. v. Thermionics Ltd.*, [1943] S.C.R. 396). [...] On peut conclure que, s'il y a un complot ayant pour but de limiter la concurrence, aucune partie ne peut intenter une action en contrefaçon de brevet ou invoquer une cause d'action civile en vertu des dispositions du *Code criminel*. En fait, le droit conféré par le brevet n'est pas touché par l'une ou l'autre des dispositions concernant la restriction au commerce. »

B. SOLOMON, A. POPE, *A Comparative Study of the Regulation of Patents and Trade-Marks by Antitrust Statutes in the United States and Canada*, 1 C.P.R. (2d) 25, à la p. 46.

84. [TRADUCTION] « Comme il n'est fait aucune mention des marques de commerce, il est clair que la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner l'octroi d'une licence obligatoire relativement à une marque de commerce. »

W. GROVER, *supra*, note 55, à la p. 9.

85. À noter que l'Accord des ADPIC interdit, à son Article 21, de telles mesures.

86. *Southam*, note 6.

87. *Id.*, note 46.

les pays membres de l'OMC. Il ne resterait donc que la révocation pour sanctionner l'abus anticoncurrentiel de marques ou de topographies.

Il y a une autre raison de ne pas lire de distinction, sous l'article 32, entre la révocation et les dispositions relatives à l'octroi de licences, qui refléterait une hiérarchie des recours, ou encore un désir d'isoler les marques de commerce des autres types de droits. Après tout, quand le législateur a modifié⁸⁸ l'article 32 lors du dépôt de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*⁸⁹ pour y inclure les droits conférés par cette loi, il a inclus les topographies à la fois dans les dispositions sur l'octroi de licences ET dans celles sur la révocation, ce qui soutient l'argument que les marques ne seraient pas distinctes des autres types de droits pour les fins de recours sous la Loi.

6. « prescrire que d'autres actes »

L'évolution rapide des types d'abus possibles de la propriété intellectuelle et la nécessité de prévoir des recours innovateurs en matière antitrust sont à tout le moins reflétées dans cette disposition. Celle-ci laisse également penser que le législateur n'a pas voulu limiter la compétence de la Cour fédérale dans le domaine du contrôle des abus de droits de propriété intellectuelle aux seuls régimes traditionnels statutaires prévus par le droit de la concurrence ou les lois relatives à la propriété intellectuelle, et ce afin que la Cour fédérale soit en mesure d'appliquer efficacement cette disposition de manière à protéger l'intérêt public et à équilibrer ses composantes. Ceci pourrait donc toucher par exemple les secrets commerciaux ou le *know-how*, qui sont des dérivés non statutaires de bien des accords de propriété intellectuelle.

7. Ordonnances conformes aux traités internationaux

Anderson prétend⁹⁰ que ces mots ont été introduits dans la loi en 1946 pour tenir compte de l'engagement pris par le

88. L.C. 1993, ch. 15.

89. L.R.C. (1985), ch. I-14.6, et ses modifications.

90. R. ANDERSON, *supra*, note 7, à la p. 507.

Canada de faire passer ses obligations internationales avant l'application possible de la politique de concurrence aux abus anticoncurrentiels. Nous ne pouvons le suivre dans son raisonnement.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les modifications apportées à la *Loi des enquêtes sur les coalitions* en 1946 avaient pour but de répondre, à tout le moins en partie, aux préoccupations décrites dans le rapport McGregor. Le rapport lui-même reconnaît l'influence des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle sur la façon de traiter le problème. Il n'indique pas cependant qu'il souhaite que ces accords paralysent l'exécution légitime des dispositions d'intérêt public⁹¹ représentées par la *Loi sur la concurrence*. Notons enfin qu'à l'époque, les accords de Bretton Woods ne traitaient pas de propriété intellectuelle, et que les seules obligations internationales applicables, soit celles contenues dans les traités de Berne, Rome et Paris, n'avaient pas le mordant qu'elles acquerraient cinquante ans plus tard par leur intégration en majeure partie dans la famille de l'Organisation mondiale du commerce.

Comme nous l'avons dit précédemment à propos de l'affaire *Warner*, le Tribunal de la concurrence a laissé entendre que cette partie de l'article 32 offre un moyen de défense aux parties qui estiment que les recours envisagés violent les obligations imposées au Canada par des traités internationaux.

Il serait pour le moins extraordinaire que le législateur ait prévu expressément un moyen de défense s'ajoutant à un principe fondamental de rédaction législative. On présume après tout que le législateur, lorsqu'il rédige une loi, agit dans

91. (Au sujet de l'expression « au détriment ou à l'encontre des intérêts du public » contenue dans la disposition de la *Loi des enquêtes sur les coalitions* relative aux monopoles) « Au cours des débats qui eurent lieu à la Chambre des communes en 1935, lorsque la réserve susmentionnée fut insérée dans la loi, quelqu'un a exprimé l'avis qu'elle avait pour objet de donner suite aux engagements pris par le Canada sous l'empire de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, l'article 5 de la Convention, qui restreint les mesures que les signataires peuvent prendre contre l'abus des brevets dès qu'ils sont délivrés, ne vise pas à limiter le droit d'une nation signataire d'appliquer aux détenteurs de brevets les dispositions ordinaires du *code criminel* du pays. » Commissaire de la *Loi des enquêtes sur les coalitions*, *supra*, note 22, à la p. 47.

le cadre des obligations incombant au Canada aux termes des traités internationaux⁹².

Considérer cette partie de la disposition, qui semble tirer son origine du caractère pénal qu'elle avait à l'époque, comme un moyen de défense compliquerait singulièrement la tâche de la Cour fédérale appelée à interpréter la Loi. C'est pourtant ce que semble suggérer le Tribunal.

Quoi qu'il en soit, certains sont d'avis qu'en raison du nouvel environnement des traités commerciaux, notamment l'ALENA et les ADPIC de l'OMC, le Canada a pratiquement les mains liées en ce qui concerne l'application de la *Loi sur la concurrence* aux questions de propriété intellectuelle⁹³ touchant ses partenaires commerciaux⁹⁴. Nous ne croyons toutefois pas que la conduite des parties à l'accord, par la suite, révèle une telle interprétation, au contraire : les interventions réglementaires des États-Unis et de la Commission européenne en matière de propriété intellectuelle sont plus fréquentes que jamais depuis la conclusion des accords des ADPIC en 1995. Il n'y aurait donc pas vraiment d'effet dissuasif, du moins chez nos principaux partenaires commerciaux.

C. USAGES PROHIBÉS

Là où le bât blesse, du point de vue de la propriété intellectuelle, c'est que la disposition ne cerne pas très bien ce qui est interdit, ou du moins, illégitime. Ainsi, sommes-nous dans ces cas en présence d'une infraction à la Loi, ou bien s'agit-il plutôt d'une conduite répréhensible sujette à des correctifs? Encore une fois, l'analyse des concepts spécialisés que renferme le vocabulaire de la disposition est utile.

92. [TRADUCTION] «...chaque loi doit être interprétée et appliquée, dans la mesure où son libellé le permet, de façon à être compatible avec la courtoisie internationale et les règles établies du droit international. »

Bloxam v. Favre, 8 P.D. 101, à la p. 107, cité dans :

E.A. DRIEDGER, *id.*, note 45, à la p. 161.

93. [TRADUCTION] « L'efficacité de la disposition a aussi été limitée par des traités signés récemment par le Canada. »

W. GROVER, « Intellectual Property Rights and the Competition Act : Different Perspectives on Welfare Maximization », conférence de l'Association du Barreau canadien sur le droit de la concurrence (1997), à la p. 7.

94. Notez que l'article 40 des ADPIC suggère aux parties un processus de consultations lorsque de tels problèmes se présentent entre membres.

1. « chaque fois qu'il a été fait usage »

Que faut-il entendre de cette introduction à l'article? Qu'il existe un préalable à l'application de l'article, par exemple qu'un acte positif doit avoir été commis? Car en effet, parmi les droits et privilèges exclusifs conférés par la plupart des droits de propriété intellectuelle, celui de choisir à qui l'on émet ou non une licence est fondamental : or, est-ce « faire usage » de ce droit que d'en refuser l'accès ou la jouissance? Nous croyons que non.

Comme le Bureau de la concurrence semble réserver à l'article 32 le pouvoir de sanctionner le refus anticoncurrentiel d'émettre une licence⁹⁵, il s'agit là d'une contradiction apparente qu'il faudra alors résoudre.

2. « pour »

La connotation implicite ici est « dans le but de ». Hormis le débat sur le sens économique du qualificatif « indûment », et le jugement qu'il porte forcément sur le caractère négatif de la conduite reprochée, il faut aussi s'interroger plus amplement sur la présence de ce mot. Comme nous ne sommes apparemment pas en présence d'une disposition criminelle, la notion d'intention coupable n'intervient pas.

Pourtant, en dehors du contexte criminel de la *Loi sur la concurrence*, certains font observer que l'intention de nuire à un concurrent par exemple est une preuve essentielle à certaines dispositions, comme dans l'article 79⁹⁶.

Si la preuve d'une intention nuisible est effectivement nécessaire pour l'article 32, la tâche du Procureur général est doublement compliquée. En effet, les agissements qui suivent l'utilisation du mot « pour » dans l'article 32 sont somme toute similaires à ceux que l'on retrouve à l'article 45. Or, dans ce dernier cas, le législateur a facilité la tâche à la Couronne en

95. *Id.*, note 25, à la p. 11.

96. Dans son ouvrage de référence, M^e Y. BÉRIAULT avance ainsi des exemples tirés de l'affaire *Nutrasweet* pour en conclure que le Tribunal exige la démonstration d'une telle intention. Avec respect, nous doutons par ailleurs que ces exemples, tirés d'allégations du Commissaire dans l'affaire, soient très éloquentes à cet égard.

Y. BÉRIAULT, *id.*, note 39, à la p. 294.

introduisant des présomptions, aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'article 45, suite à des périodes d'application futiles où aucune condamnation ne pouvait être obtenue, eu égard à la difficulté du fardeau de preuve⁹⁷. Or, on ne retrouve pas ce type de présomptions sous l'article 32.

3. « droits ou privilèges exclusifs »

Ce libellé, même s'il évoque, tout comme la plus grande partie de la disposition, une terminologie selon nous révolue, soulève des questions intéressantes, par exemple :

- S'applique-t-il aux droits non exclusifs? Le cas échéant, à quel moment un droit devient-il non exclusif? Cela doit-il être autorisé au préalable par la Loi ou le droit? Par la conduite du concédant de licence?
- Le terme « privilèges » englobe-t-il les extensions de droits qui ne sont pas prévues par la Loi?

Nous devons également nous demander si ce libellé semble établir une distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les autres types de droit de propriété visés par la Loi. Le rapport McGregor reconnaissait la légitimité⁹⁸ de la protection de ces droits de manière apparemment à les exclure, mais en imposant toutefois des limites⁹⁹ à cette exception.

97. Lire à ce sujet Y. BÉRIault, *id.*, à la p. 127.

98. [TRADUCTION] « Le présent rapport n'a rien à voir avec l'exploitation légitime des brevets particuliers; il est sans doute nécessaire de protéger les droits du breveté sur son invention, et il ne s'agit nullement ici de restreindre l'exercice des droits conférés sous l'empire de la *Loi des brevets*, mais d'envisager les monopoles ou coalitions de tout genre qui, sur le plan domestique ou sur le plan international sont susceptibles d'avoir recours aux brevets en vue de restreindre la concurrence d'une façon ou dans une mesure non autorisée par la *Loi des brevets*. »

Commissaire de la *Loi des enquêtes sur les coalitions*, *id.*, note 22, à la p. 41.

99. [TRADUCTION] « Le droit d'exclusivité ne comprend ou ne comporte aucune autorisation de se syndiquer [*sic*] avec d'autres détenteurs de brevets afin de restreindre la concurrence entre divers articles brevetés ou l'exploitation de procédés brevetés, ou d'imposer des restrictions injustes à d'autres auxquels le titulaire du brevet a accordé une licence l'autorisant à fabriquer, à exploiter ou à vendre ses articles ou procédés brevetés. » *Id.*, à la p. 41.

4. « article »

Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, on entend par « article » des « biens meubles et immeubles de toute nature, y compris [...] des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou à un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l'actif d'une personne morale ». Le terme figure également dans la définition de « produit », qui est le « nerf de la guerre » de la *Loi sur la concurrence*. Cette notion de « produit » est toutefois quelque peu incompatible avec la plupart des principes de la propriété intellectuelle¹⁰⁰.

Dans l'affaire *D.E.R. c. Warner*, précitée, le Tribunal de la concurrence a reconnu que la définition de « produit » dans la Loi pouvait inclure le droit d'auteur¹⁰¹, sauf aux fins de l'article 75. Auparavant, cette question avait été un sujet d'analyses intéressantes¹⁰² pour déterminer si le refus d'octroyer une licence, en vertu de l'article 61 ou 75 de la Loi,

100. [TRADUCTION] « Le libellé de la *Loi sur la concurrence*, qui met l'accent sur le commerce de « produits », semble quelque peu étrange dans le monde du droit d'auteur, qui fait une distinction entre la vente ou l'octroi de licence concernant des intérêts dans le droit d'auteur et la vente de livres, de vidéocassettes ou d'autres objets comportant des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cependant, le terme « produit », qui est défini dans la *Loi sur la concurrence* de façon à englober un article et un service, inclut, dans le premier cas, des « biens meubles et immeubles de toute nature, y compris [...] des [...] actes [...] constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ». Il semblerait que les droits d'auteur soient inclus dans la définition large du terme « article ». Voir, p. ex., *Planet Earth Productions Inc v. Rowlands* (1990) 73 O.R. (2d) 505, à la p. 515 (H.C.). »

P. GRANT, à la p. 205, à la note 52. « Competition and the Collectives in Canada: New Developments in the Relationship Between Copyright Law and Antitrust Law » (1991), 1 *Media & Communications Law Review* 191.

101. [TRADUCTION] « Bien qu'une licence relative au droit d'auteur puisse être un produit suivant la Loi, il est évident que le terme « produit » n'est pas utilisé isolément à l'article 75, mais qu'il doit être lu en contexte. » à la p. 14.

Voir également :

[TRADUCTION] « Règle générale, le transfert d'un intérêt dans un droit d'auteur constituera la vente d'un « produit » au sens de la *Loi sur la concurrence*. »

P. GRANT, *id.*, aux p. 204 et 205.

102. [TRADUCTION] « Bien que le terme « produit » soit défini en termes larges de façon à inclure un service et un article, il semble que, dans ce cas tout comme dans le cas de l'article 34, ce serait dénaturer la disposition que de l'appliquer au refus d'octroyer une licence concernant des droits de propriété intellectuelle. Le but général visé par la disposition est cependant énoncé clairement et un tribunal pourrait bien interpréter une licence comme la fourniture d'un service ou d'un bien personnel. » I. FELTHAM, *id.* note 29, à la p. 155.

pouvait donner lieu à une ordonnance de licence obligatoire ou non. D'autres personnes ont cependant fait valoir que ce principe d'une définition uniforme de « produit » dans la Loi ne devrait faire l'objet d'aucune exception¹⁰³.

Lorsqu'on l'applique au terme « article » contenu dans la définition de « produit », ce principe mène à l'une des nombreuses contradictions de l'article 32 dont traite le présent document. Après tout, si on doit considérer que le terme « article » englobe les droits de propriété intellectuelle, comment peut-on faire un usage abusif d'un « droit [ou] privilège exclusif conféré par » un droit de propriété intellectuelle de façon, par exemple, à « restreindre indûment l'échange ou le commerce à l'égard d'un tel [droit de propriété intellectuelle] ou [à] lui causer un préjudice indu »?

5. « denrée »

La notion de « denrée » n'est utilisée nulle part ailleurs dans la Loi et n'est pas définie à l'article 2¹⁰⁴. À l'origine, le terme figurait dans la définition de « coalition » dans la *Loi des enquêtes sur les coalitions* de 1935¹⁰⁵. Il a ensuite été inclus par référence dans la définition d'« article » en 1960¹⁰⁶. Il ne figurait pas dans la disposition du projet de loi C-2 contenant les définitions¹⁰⁷, lorsque les « services » ont été inclus dans le terme « produit ». Il s'agit sans doute d'un des éléments de la mosaïque de la Loi qui ont survécu à la vigilance du législateur.

103. Voir R. CORLEY, *id.*, note 1.

104. Le *Black's Law Dictionary*, 6^e éd., 1991, définit *commodity* en anglais de la façon suivante :

[TRADUCTION] « Chose utilisable, en particulier un article pouvant faire l'objet d'un échange. Bien, article ou marchandise de toute sorte; article pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce. Bien mobilier de valeur; chose achetée et vendue. Ce terme est plus large que « marchandise » et peut englober, dans le domaine du commerce, tout bien meuble ou personnel. » à la p. 274.

Par ailleurs, l'ouvrage *Words and phrases legally defined*, 3^e éd., 1988, indique à la p. 285 :

« Une denrée est toute chose qui peut être utilisée à une fin ». *R. v. Robert Simpson Co. Ltd.* (1964), 43 CR 366, à la p. 371.

105. L.C. 1935, ch. 54.

106. L.C. 1960, ch. 45.

107. L.C. 1974-75-76.

6. « objet d'un échange ou d'un commerce »

Ce facteur semble limiter l'application de la disposition aux droits de propriété intellectuelle qui sont commercialisés. Cela signifie-t-il que le refus d'octroyer une licence à l'égard d'un droit de propriété intellectuelle exclusif mais non commercialisé serait exclu? Vu le fondement constitutionnel¹⁰⁸ de la portée générale de la Loi, on devrait répondre par l'affirmative à cette question, compte tenu en particulier du fait que la *Loi sur les brevets* renferme déjà des mesures applicables dans les cas où le défaut d'accorder une licence de brevet au Canada cause un préjudice au commerce (à l'alinéa 65(2)d)¹⁰⁹.

7. « indûment »

Bien que certains auteurs¹¹⁰ aient laissé entendre que le terme « indûment » à l'article 32 devait vraisemblablement

108. En fait, la décision *P.A.T.A. id.*, note 18 est probablement à la base de ce facteur, étant donné que la *Loi des enquêtes sur les coalitions* de 1919 avait précédemment été déclarée *ultra vires* en raison de l'absence de lien logique avec les pouvoirs du fédéral en matière de trafic et de commerce conférés au par. 91(2) de l'A.A.N.B.

109. (2) Les droits exclusifs dérivant d'un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l'une ou l'autre des circonstances suivantes s'est produite : [...] d) par défaut, de la part du breveté, d'accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l'industrie du Canada, ou le commerce d'une personne ou d'une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l'établissement d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d'intérêt public qu'une ou des licences soient accordées; [...] L.R.C., ch. P-4.

Ce critère semble, en comparaison avec celui du caractère indu prévu à l'article 32, être un peu moins rigoureux, mais aucun tribunal ne l'a interprété jusqu'à maintenant.

110. [TRADUCTION] « La troisième proposition veut qu'il existe une similarité frappante entre le libellé utilisé à l'article 32 (la disposition traitant du complot sur laquelle repose la jurisprudence fondamentale) et l'article 29. [...] Les différences essentielles entre les deux dispositions doivent évidemment être également gardées à l'esprit. Sous le régime de l'article 29, l'utilisation des droits exclusifs conférés par un brevet pour produire l'effet décrit par la Loi est assujettie uniquement à une ordonnance de la Cour fédérale. Par contre, sous le régime de l'article 32, la conclusion d'un accord qui a l'effet décrit par la Loi constitue une infraction criminelle. Néanmoins, on s'attendrait que les tribunaux interprètent de la même manière le libellé presque identique des deux dispositions et mettent ainsi l'accent sur l'effet sur la concurrence. »

R. DAVIDSON, *Notes pour une allocution devant la Société du barreau du Haut-Canada*, le 14 juin 1974, aux p. 3 et 4.

être interprété de la même façon qu'à l'article 45, il est loin d'être certain que le législateur voulait qu'il en soit ainsi; en fait, si c'était le cas, certains auteurs pourraient faire valoir qu'il n'est pas évident que l'interprétation devrait être aussi rigoureuse¹¹¹.

Quand le législateur a réintroduit la disposition relative à l'abus de droits de brevet dans la *Loi des enquêtes sur les coalitions* en 1946, certains ont laissé entendre¹¹² que le critère du caractère indu avait été adopté pour répondre aux préoccupations exprimées par le Sénat au sujet de l'application de la disposition à tous les propriétaires de droits de propriété intellectuelle, sans égard à la légitimité de l'utilisation de leurs droits¹¹³. À l'époque, le critère n'avait pas encore le sens que la Cour suprême lui a ultérieurement attribué dans l'arrêt *PANS*¹¹⁴. En fait, son utilisation dans la disposition sur le complot avait à l'époque pour but de mettre en évidence la gravité de l'infraction à la lumière du droit pénal. L'expression elle-même avait eu une carrière médiocre jusque-là¹¹⁵, après avoir commencé sous de mauvais auspices en remplaçant le terme « illégalement » en 1889.

En outre, le critère du « caractère indu » signifie-t-il que le fardeau de preuve du droit pénal (hors de tout doute raisonnable) s'applique? Encore une fois, rien n'est moins certain. Rien ne permet en effet de croire qu'il en est autrement dans le cas de l'article 32, malgré le passé « criminel » de cette disposition. Certains ont suggéré qu'un critère différent doit être utilisé¹¹⁶, cependant.

111. [TRADUCTION] « En vertu de cette disposition, le Commissaire à la concurrence aurait toujours l'obligation de prouver la réduction induite réelle ou probable de la concurrence; cependant, il n'aurait pas à prouver la *mens rea* ou à satisfaire au fardeau de preuve existant en droit pénal. »

R.J. ROBERTS, *id.*, note 64, à la p. 38.

112. Voir R. ANDERSON, *id.*, note 7, à la p. 507.

113. *Id.*

114. *Canada c. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, *supra*, note 17.

115. Lire à ce sujet Y. BÉRIAULT, *id.*, note 39, à la p. 107.

116. [TRADUCTION] « Même si l'article 29 n'exige pas qu'il y ait un arrangement ou un accord entre deux ou plusieurs parties, la similarité de langage et le fait que cette disposition vise la réglementation de l'exploitation de droits de propriété peuvent amener une personne raisonnable à conclure qu'un tribunal saisi d'une demande fondée sur l'article 29 appliquera des principes semblables à ceux qui ont été élaborés aux fins de l'interprétation du terme « indument » employé à l'article 32 ou dans les dispositions qui l'ont précédé. Compte tenu des nouvelles dispositions

Se pourrait-il qu'un critère tout à fait différent concernant le caractère indu ait été voulu par le législateur? Une théorie intéressante¹¹⁷ veut que le caractère indu soit évalué à la fois au regard de la politique en matière de concurrence et de celle en matière de propriété intellectuelle. Une décision par les tribunaux qui suivrait cette théorie constituerait selon nous la première étape du processus permettant d'atteindre en droit la convergence dont il a été question précédemment.

CONCLUSION

Il ne devrait plus faire aucun doute maintenant que l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*, qui fait suite à des décennies de tentatives d'établir un équilibre entre les « intérêts publics » relatifs à la propriété intellectuelle et ceux relatifs à la réglementation de la concurrence, soulève encore d'innombrables questions, qui sont plus nombreuses en fait que celles auxquelles il aurait pu apporter une

relatives aux comportements susceptibles d'examen contenues dans la partie VII.1 de la Loi et du débat législatif sur l'opportunité d'appliquer la norme de preuve du droit civil — la prépondérance des probabilités — plutôt que la norme prévue par le droit pénal — la preuve hors de tout doute raisonnable, on pourrait soutenir que la même norme devrait s'appliquer à l'article 29, qui ne prévoit pas de sanctions pénales, qu'à toute autre procédure civile ou administrative, soit la prépondérance des probabilités. Étant donné cependant qu'on considère que la disposition est susceptible de limiter la jouissance des droits de propriété, elle devrait probablement être appliquée seulement lorsqu'on peut démontrer clairement qu'un préjudice a été causé. »

I. FELTHAM, *id.* note 29, à la p. 154.

117. « Une question se pose à savoir si les critères du droit de la concurrence sont pertinents dans la détermination du caractère indu d'un agissement. Le libellé de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* ne fournit aucune indication à ce sujet. Si les critères propres au droit de la concurrence sont pertinents à l'analyse de la Cour fédérale, ils pourraient intervenir à l'un de deux titres. Ils pourraient être une condition préalable à l'exercice du pouvoir de la Cour fédérale ou encore avoir une importance moindre et être soupesés avec les justifications du droit d'auteur. Nous ne croyons pas que le non-respect des politiques économiques sous-jacentes au droit de la concurrence soit une condition préalable à l'exercice de ce recours. Le quatrième cas d'ouverture du pouvoir de la Cour fédérale vise spécifiquement l'atteinte à la concurrence et cela exclut donc que cette atteinte soit une condition préalable des trois autres cas d'ouverture. Sans nous prononcer définitivement sur cette question, il nous semble pertinent de considérer certaines des politiques du droit de la concurrence dans la détermination du caractère indu. En effet, le droit de la concurrence est assez près des justifications du régime du droit d'auteur par l'intérêt du public. »

J.P. MIKUS, *Droit de l'édition et du commerce du livre*, Montréal, Thémis-CRDP, 1996, à la p. 257.

solution. On a même dit que cette disposition était inutile¹¹⁸. Nous n'irons pas aussi loin.

Cette disposition, qui a pu représenter à l'époque le *nec plus ultra*¹¹⁹ des dispositions législatives relatives aux coalitions adoptées dans le but de lutter contre les cartels internationaux, a peut-être eu deux effets diamétralement opposés. La personne optimiste pourrait affirmer que l'article 32 était si intimidant qu'il défiait toute violation par des titulaires de droits de propriété intellectuelle responsables d'abus. Par contre, la personne réaliste pourrait estimer qu'il s'agit d'une disposition maintenant totalement dépassée. Pourtant, l'article 32 est maintenant considéré par plusieurs, dont le Tribunal, comme la seule disposition réglementant les abus de droits de propriété intellectuelle sous le régime de la *Loi sur la concurrence*.

À notre époque de mondialisation, d'harmonisation de ce qu'on appelle des « irritants commerciaux » et de réglementation nationale du commerce axée sur les investissements, cette disposition, rédigée de bric et de broc, pourrait au mieux s'avérer insuffisante et inefficace, et au pire un détriment à ce climat réglementaire stable qu'exigent désormais les investisseurs étrangers. Ce n'est certes pas la seule raison de régler la question; les créateurs et innovateurs veulent connaître, et c'est tout à fait légitime, les limites de leurs droits. Surtout lorsque l'on considère les coûts intrinsèques au choix d'une protection juridique plutôt que contractuelle (brevets vs secrets commerciaux, par exemple.)

Il importe donc, à notre avis, de redonner du souffle à l'application de la *Loi sur la concurrence* en matière de droits de propriété intellectuelle, en examinant en profondeur toutes les dispositions de la Loi et leurs rôles respectifs ou complémentaires, afin que la volonté actuelle du législateur en la matière soit réellement reflétée. Considérant la nature

118. [TRADUCTION] « Elle est tout à fait inutile particulièrement dans le domaine des brevets et des marques de commerce. De plus, on semble l'avoir rédigée sans vraiment comprendre la nature des droits conférés par l'enregistrement. Peut-être qu'elle constituerait un outil de réglementation plus légitime si elle avait été rédigée en fonction des besoins du monde des affaires et du public consommateur. »

B. SOLOMON, *id.*, note 83, à la p. 49.

119. Voir déclencher la crainte d'autorités respectées telles qu'Edward Fox, comme on l'a vu en note 28.

des intérêts en jeu, nous convenons certes qu'il s'agit là d'une tâche titanesque qui attend les différents ministères concernés. Nous croyons toutefois que le jeu en vaut la chandelle... pour que cette partie édentée de la Loi retrouve son mordant!

André Dorion
Ministère de la Justice
Services juridiques, Santé Canada
Édifice Brooke Claxton,
localisateur postal 902D
OTTAWA (Ontario) K1A 0K9
Tél. : (613) 948-8551
Télec. : (613) 948-8641
Courriel : andré_dorion@hc-sc.gc.ca