

Commentaires d'arrêt : l'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.* en Cour suprême

Mistrale Goudreau

Volume 37, Number 2, 2007

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1027095ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1027095ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Éditions Wilson & Lafleur, inc.

ISSN

0035-3086 (print)

2292-2512 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Goudreau, M. (2007). Commentaires d'arrêt : l'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.* en Cour suprême. *Revue générale de droit*, 37(2), 515–538.
<https://doi.org/10.7202/1027095ar>

Article abstract

On July 26, 2007, in *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, the Supreme Court of Canada ruled that the holder of an exclusive copyright licence in the logos displayed on the packaging of chocolate bars could not invoke the *Copyright Act* to prevent parallel importation and distribution of the goods bearing those logos. The ruling is very complex, given the fact that four of the judges wrote widely divergent opinions on the issue.

The case exposes two problems affecting the Canadian intellectual property regime. The *Copyright Act* is a highly complicated piece of legislation which contains obscure concepts such as "the grant of an interest in the copyright by licence." Given the inherent vagueness of the legal provisions, it is not surprising that the judges have reached very diverse conclusions regarding the right of action of the exclusive licensee.

The case also brings to light an aspect of the "Tragedy of the Anticommons" which occurs when too many owners hold exclusive rights. When the various forms of intellectual property overlap and simultaneously protect different aspects of the same product, one set of rules for one form of protection may frustrate the legislative policy developed for another intellectual property right. For this reason, a better understanding of the consequences of multiple intellectual property protection and a more coherent drafting of the Canadian intellectual property laws are essential.

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

Commentaires d'arrêt : l'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.* en Cour suprême

MISTRAL GOUTREAU

Professeur agrégé, Section de droit civil, Université d'Ottawa

RÉSUMÉ

Le 26 juillet 2007, dans l'affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., la Cour suprême du Canada a jugé que le détenteur d'une licence exclusive de droit d'auteur sur les logos figurant sur des emballages de tablettes de chocolat ne pouvait pas invoquer la Loi sur le droit d'auteur pour empêcher l'importation parallèle et la distribution des marchandises portant ces logos. La décision est fort complexe puisque quatre juges ont rédigé des motifs largement divergents sur la question.

Cette affaire illustre deux problèmes qui perturbent le régime canadien de propriété intellectuelle. La Loi sur le droit d'auteur est un texte de loi alambiqué, qui renferme des concepts nébuleux comme celui de « concession par

ABSTRACT

On July 26, 2007, in Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc., the Supreme Court of Canada ruled that the holder of an exclusive copyright licence in the logos displayed on the packaging of chocolate bars could not invoke the Copyright Act to prevent parallel importation and distribution of the goods bearing those logos. The ruling is very complex, given the fact that four of the judges wrote widely divergent opinions on the issue. The case exposes two problems affecting the Canadian intellectual property regime. The Copyright Act is a highly complicated piece of legislation which contains obscure concepts such as "the grant of an interest in the copyright by licence." Given the inherent vagueness of the

licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur ». Compte tenue la nature évasive des dispositions législatives, il n'est pas surprenant que les juges soient parvenus à des conclusions discordantes sur les droits d'action du licencié exclusif.

L'affaire met aussi en lumière un des aspects de la « Tragedy of the Anticommons » qui survient lorsque trop de titulaires détiennent des droits exclusifs. Lorsque plusieurs formes de propriété intellectuelle se chevauchent et protègent simultanément différents éléments du même produit, les règles applicables à l'une des formes de protection peuvent contrecarrer les politiques législatives élaborées pour un autre droit de propriété intellectuelle. Pour cette raison, une étude plus globale des répercussions du cumul des droits de propriété intellectuelle et une rédaction plus cohérente des lois seraient souhaitables.

Mots-clés : Logo — droit d'auteur — copyright — importation parallèle — licence — cumul des droits de propriété intellectuelle — « Tragédie des anticommons ».

legal provisions, it is not surprising that the judges have reached very diverse conclusions regarding the right of action of the exclusive licensee.

The case also brings to light an aspect of the "Tragedy of the Anticommons" which occurs when too many owners hold exclusive rights. When the various forms of intellectual property overlap and simultaneously protect different aspects of the same product, one set of rules for one form of protection may frustrate the legislative policy developed for another intellectual property right. For this reason, a better understanding of the consequences of multiple intellectual property protection and a more coherent drafting of the Canadian intellectual property laws are essential.

Key words : Logo — copyright — parallel import — licence — multiple intellectual property protection — "Tragedy of the Anticommons."

SOMMAIRE

I. Les faits	517
II. Un problème d'importation parallèle et de texte législatif ambigu	520
III. Un problème de concept inadéquat : la licence assortie d'un intérêt	523
IV. Un problème d'interprétation législative.....	528
V. Un problème de protection multiple	532
Conclusion	536

1. Le 26 juillet 2006, la Cour suprême rendait sa décision dans l'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*¹, décision qui, nul ne peut en douter, ne cessera pas de sitôt de faire couler de l'encre. La décision soulève tant de questions² qu'il devient bien difficile d'en faire un court commentaire et pourtant c'est l'exercice auquel je tenterai de me livrer.

2. Notre objectif est en fait limité : il s'agit de montrer à quel point la décision met en lumière deux grands malaises qui frappent le droit d'auteur canadien : un texte de loi lourdement rédigé et une absence de vue d'ensemble du législateur canadien en matière de propriété intellectuelle.

I. LES FAITS

3. Kraft Foods Belgium SA (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS ») fabriquent en Europe les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or. *Euro-Excellence*, un ancien distributeur des chocolats Côte d'Or, décide, à la fin de son contrat, de continuer à s'approvisionner et à vendre des

1. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37 [*Euro-Excellence*].

2. Voir l'excellent commentaire sur la décision de la Cour d'appel fédérale de T. SCASSA, « Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation : A Comment on *Kraft Canada, Inc. v. Euro Excellence, Inc.* », (2006) 85 *Rev. du B. can.* 409.

chocolats Côte d'or et d'ajouter à sa distribution la tablette Tablerone. Il met sur le marché, non pas des imitations trompeuses, mais les produits véritables de Kraft Foods Belgium SA et Kraft Foods Schweiz AG, achetés d'une source européenne inconnue. Sa commercialisation des tablettes de chocolat nuit aux intérêts du distributeur canadien *Kraft Canada Inc.* qui perd ainsi son monopole d'approvisionnement au Canada.

4. Les deux sociétés européennes et le distributeur canadien mettent alors au point une stratégie intéressante pour arrêter la distribution des tablettes de chocolat par *Euro-Excellence*. Les sociétés européennes enregistrent au Canada dans la catégorie des œuvres artistiques les trois droits d'auteur se rapportant aux logos figurant sur les emballages des tablettes de chocolat³ et accordent — et enregistrent⁴ — une licence exclusive de reproduction et d'utilisation des logos à *Kraft Canada Inc.*

5. *Kraft Canada Inc.*, avec la participation des deux sociétés européennes, intente ensuite une action en contrefaçon contre *Euro-Excellence*, demandant une ordonnance interdisant la distribution des tablettes de chocolat portant les illustrations protégées par le droit d'auteur. La Cour fédérale explique que « [l]'idée est que le coût d'emballer à nouveau ou de dissimuler l'illustration protégée par le droit d'auteur aurait un effet dissuasif majeur. Toute la gamme de produits Toblerone est emballée dans des papiers arborant des illustrations protégées par le droit d'auteur »⁵.

3. Le certificat d'enregistrement constitue une preuve à première vue que l'œuvre fait l'objet d'un droit d'auteur et que la personne portée à l'enregistrement est titulaire de ce droit; il est permis de renverser ces présomptions par l'introduction de preuves au contraire. Voir l'article 53 (2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, *infra*, L.R.C. (1985), c. C-42, note 6, et *Circle Film Enterprises Inc. v. C.B.C.*, [1959] R.C.S. 603, p. 606-607.

4. Selon l'article 53 (2.2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, *infra*, note 6, le certificat d'enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d'auteur constitue la preuve que l'intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d'enregistrement détient cet intérêt. Ces présomptions peuvent aussi être réfutées par l'introduction de preuves au contraire.

5. *Kraft Canada Inc. c. Euro-Excellence Inc.*, [2004] 4 R.C.F. 410 (C.F.), au par. 4.

6. La question devient donc : la *Loi sur le droit d'auteur*⁶ permet-elle à un licencié d'empêcher l'importation parallèle d'œuvres protégées, de mettre fin au « marché gris » de ses œuvres ? La Cour d'appel fédérale résume la problématique : « Le terme "marché gris" (gray market ou grey market) s'entend généralement de biens qui sont importés contrairement aux souhaits du titulaire du droit d'auteur ou d'un importateur autorisé dans un territoire spécifique. Il s'agit d'un bien qui, règle générale, est légitimement mis sur le marché étranger mais dont la présence sur le marché local est assombrie par suite d'allégations de contrefaçon. D'où le nom "marché gris", par opposition au marché noir, où il y a contravention au droit d'auteur, et au marché blanc, où il n'y a pas contravention au droit d'auteur »⁷.

7. La décision rendue par la Cour suprême montre bien la difficulté qu'ont eue les juges à régler le problème : quatre juges sur neuf rédigeront des motifs, transformant la *ratio* de la Cour en courtepoinTE juridique. Pour les juges Binnie, Deschamps, Fish et Rothstein, la *Loi sur le droit d'auteur* ne donne pas un droit au licencié exclusif d'arrêter l'importation parallèle des produits de son titulaire-concédant. Mais le juge Fish rajoute que si un tel droit d'action avait existé, il aurait eu un « doute sérieux quant à la possibilité de transformer ainsi le droit régissant la protection de la propriété intellectuelle au Canada en un instrument de contrôle du commerce qui n'est pas envisagé par la *Loi sur le droit d'auteur* »⁸. Pour les juges Bastarache, LeBel et Charron, il n'y a pas eu de vente, location, mise en circulation ayant un effet préjudiciable ou utilisation dans un but commercial d'exemplaires des œuvres, ici les logos figurant sur les emballages des tablettes de chocolat. Enfin, pour les McLachlin et Abella dissidentes, le licencié a le droit d'exercer les recours prévus par la *Loi sur le droit d'auteur* afin d'empêcher l'importation et la vente des logos protégés par le droit d'auteur. Bref, les motifs

6. *Loi sur le droit d'auteur*, *supra*, note 3.

7. *Euro-Excellence*, *supra*, note 1, par. 2, citant W. L. HAYHURST, « Intellectual Property as a Non-Tariff Barrier in Canada, With Particular Reference to "Gray Goods" and "Parallel Imports" », (1990) 31 *C.P.R.* (3d) 289, à la page 298.

8. *Euro-Excellence*, *id.*, par. 56.

sont variés et discordants. Mais il faut admettre que le texte de loi n'aidait pas à la l'interprétation unanime.

8. Voyons les arguments dans le détail.

II. UN PROBLÈME D'IMPORTATION PARALLÈLE ET DE TEXTE LÉGISLATIF AMBIGU

9. L'importation des œuvres est régie par les termes de l'alinéa 27 (2) e) qui se lit comme suit :

« Constitue une violation du droit d'auteur [l'importation de] l'exemplaire d'une œuvre [...] [en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c)⁹], alors que la personne qui accomplit l'acte sait [...] que la production de l'exemplaire [...] constituerait une [violation de ce droit] si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit. »

10. Pour le juge Rothstein, le but de la disposition est de protéger le titulaire canadien qui ne détient pas les droits à l'étranger :

« L'alinéa 27 (2) e) vise apparemment à accorder une protection supplémentaire au titulaire du droit d'auteur canadien qui ne détient pas le droit d'auteur sur l'œuvre en question à l'étranger. L'alinéa 27 (2) e) protège le titulaire du droit d'auteur canadien contre l'"importation parallèle" en présupposant qu'il y a violation du droit d'auteur même lorsque les œuvres importées ne violent pas les lois sur le droit d'auteur dans le pays où elles ont été produites. Sans l'al. 27 (2) e), le titulaire du droit d'auteur étranger qui pourrait fabriquer l'œuvre à un coût moindre à l'étranger pourrait venir saturer le marché canadien de son œuvre, ce qui dépouillerait de toute utilité le droit d'auteur canadien. L'alinéa 27 (2) e) traduit ainsi l'intention du législateur d'assurer que le titulaire du droit d'auteur canadien obtienne une juste récompense même s'il ne détient pas le droit d'auteur à l'étranger [...] »¹⁰.

9. Ces alinéas se lisent comme suit : a) la vente ou la location; b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur; c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial.

10. *Euro-Excellence*, *supra*, note 1, par. 21.

11. Or, le juge Rothstein remarque qu'ici, les titulaires sont les mêmes au Canada et à l'étranger; ils n'auraient pas violé leur droit d'auteur en produisant les tablettes au Canada¹¹. Le fait d'avoir accordé une licence exclusive à *Kraft Canada Inc.* ne change pas la situation :

« [...] Selon l'argument des sociétés Kraft, KFB et KFS seraient les auteurs de la violation hypothétique du droit d'auteur. Celles-ci prétendent que KFB et KFS auraient violé le droit d'auteur si elles avaient produit les œuvres protégées par le droit d'auteur au Canada, du fait qu'elles avaient concédé par licence à Kraft Canada les droits d'auteur relatifs à Toblerone et à Côte d'Or. Retenir cet argument signifierait que KFB et KFS ont violé leurs propres droits d'auteur — ce qui est incompatible avec la législation sur le droit d'auteur et contraire au bon sens. Suivant le par. 27 (1), constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, *sans le consentement du titulaire de ce droit*, d'un acte qu'en vertu de la Loi *seul ce titulaire a la faculté d'accomplir*. Par définition, personne ne peut être à la fois le titulaire d'un droit d'auteur et l'auteur d'une violation de ce droit : voir également *CCH*, par. 37 »¹².

12. Certes, la licence exclusive, selon l'article 13 (4) de la *Loi*, est réputée toujours avoir valu concession d'un intérêt dans ce droit d'auteur, mais la concession de cet intérêt est non déterminante :

« J'estime que l'intérêt de propriété du licencié exclusif dans le droit d'auteur est limité. Une licence exclusive ne constitue pas une cession complète du droit d'auteur. Le titulaire-concédant conserve un intérêt de propriété résiduel dans le droit d'auteur. Son intérêt de propriété résiduel l'empêche d'être responsable d'une violation du droit d'auteur. Le titulaire-concédant est responsable envers son licencié exclusif d'une rupture du contrat de licence, mais non d'une violation du droit d'auteur »¹³.

13. Les cinq autres juges de la Cour, sous la plume des juges Bastarache et Abella, opinent au contraire. La licence

11. *Id.*, par. 22 et 23.

12. *Id.*, par. 24.

13. *Id.*, par. 37.

exclusive qui comporte concession d'un intérêt fait perdre aux titulaires initiaux leur droit d'exploiter leurs œuvres sur le territoire canadien. Le juge Bastarache résume et approuve la position de sa consœur Abella :

« Toutefois, je serais d'accord avec la juge Abella pour dire que [...] le libellé de l'art. 2.7 est parfaitement clair (par. 114), qu'une concession est une concession (par. 115) et que la concession en l'espèce est celle d'une licence exclusive conférant le "droit exclusif" au droit d'auteur (par. 123). Ce droit peut être exercé en vertu du par. 36(1). Il est évident, selon moi, que le juge Rothstein doit donc avoir tort d'affirmer, au par. 22, que l'existence d'une violation hypothétique n'a pas été établie. Les sociétés mères Kraft en Europe ne pouvaient pas avoir reproduit l'œuvre au Canada sans violer le droit d'auteur. J'estime, en outre, que restreindre le droit du licencié à un recours fondé sur la responsabilité contractuelle n'est aucunement justifié sur le plan juridique (par. 27); cela contredirait clairement le libellé du par. 36(1) »¹⁴.

14. Ainsi, pour la majorité de la Cour suprême, la définition de licence exclusive (qui exclut selon l'article 2 tout droit résiduaire au titulaire), l'article 13 (7) (qui impose l'équation – licence exclusive = licence assortie d'un intérêt) et l'article 36 (qui donne un droit d'action au détenteur d'un intérêt) mettent fin à la controverse. Tout titulaire d'un intérêt au Canada, acquis par cession ou licence exclusive, peut poursuivre en justice son concédant pour violation de son droit d'auteur et satisfait à la condition de 27 (2) puisqu'il pourrait le poursuivre si celui-ci reproduisait l'œuvre au Canada.

15. Le problème avec cette dernière interprétation, c'est qu'elle cadre mal avec l'article 36 (2) qui exige en principe que « [l]orsque des procédures [en violation du droit d'auteur] sont engagées par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures [...] ». Le titulaire-concédant serait partie demanderesse et partie défenderesse à la même action¹⁵! En plus, en parlant de la cession partielle, le législateur a adopté le principe de l'égalité entre le concédant et le cessionnaire, ce qu'il n'a pas

14. *Id.*, par. 75.

15. *Id.*, par. 74.

fait relativement aux licenciés exclusifs (par. 13 (5)). Enfin, lorsque à l'article 2.7, le législateur a défini la « licence exclusive », il l'a assimilée à une simple « autorisation », terme qui renvoie fort peu à un droit de propriété¹⁶.

16. Les juges auront donc buté sur ce concept d'intérêt propriété de la licence exclusive, dont la nature évasive les aura menés à la dissension. Mais il faut bien le dire, cette notion de licence assortie d'un intérêt ne veut pas dire grand-chose si on l'applique à un droit de propriété intellectuelle. Voyons ce qu'est en droit la licence assortie d'un intérêt.

III. UN PROBLÈME DE CONCEPT INADÉQUAT : LA LICENCE ASSORTIE D'UN INTÉRÊT

17. La licence est une notion traditionnelle de la common law, utilisée en droit des biens, ayant aussi des conséquences importantes dans d'autres secteurs du droit, notamment au chapitre de la responsabilité délictuelle¹⁷. Le droit de la propriété en droit anglo-saxon considère que la licence ordinaire ou simple est une simple autorisation qui rend légale une action qui autrement aurait été illégale¹⁸. La licence ne crée pas un droit ou un intérêt de propriétaire¹⁹, sauf exception.

16. *Ibid.*

17. Le devoir de prudence de l'occupant (*occupier*) varie selon que la victime était un visiteur contractuel (*contractual entrant*), un invité (*invitee*), un licencié (*licensee*) ou un intrus (*trespasser*). Le fait qu'un enfant pénètre sur les lieux de l'occupant peut également imposer à ce dernier un devoir spécial de prudence. Voir L. N. KLAR *et al.*, *Occupiers' Liability*, Scarborough, Carswell, 1995, p. 18-31, n. 15, et J. V. DI CASTRI, *Occupiers' Liability*, Agincourt, Burroughs, 1980, p. 2.

18. Les auteurs citent souvent la cause *Thomas v. Sorrell*, (1674) Vaugh. p. 330 à 357 où le juge Vaughan écrit : « A dispensation of licence properly passeth no interest nor alters or transfers property in any thing, but only makes an action lawful which without it had been unlawful ». Voir R. E. MEGARRY, W. WADE *et al.*, *The Law of real property*, 6^e éd., London, Sweet & Maxwell, 2000, p. 1046; D. MENDES DA COSTA, R. J. BALFOUR, *Property Law*, Toronto, Emond-Montgomery Ltd., 1982, p. 1160.

19. R. E. MEGARRY, W. WADE, *ibid.*, écrivent : « Such a licence is merely a defence to an action in tort and confers no *estate* or interest in land. A licence in connection with land while entitling the licensee to use the land for the purposes authorised by the licence does not create an *estate* in land ». La théorie des *estates* établit les limites temporelles du droit de propriété. Comme Ziff l'explique : « Under tenurial landholding, in which absolute ownership is not recognized, rules for setting the duration of property rights are needed. Those rules are supplied by the doctrine of estates. [...] An estate confers a segment of ownership, as measured by time ». B. H. ZIFF, *Principles of Property Law*, Scarborough, Carswell, 2006, p. 151.

18. C'est à cette exception qu'il fait s'intéresser. On parle alors d'une licence assortie d'un intérêt, « *a licence coupled with an interest* ». Les auteurs donnent parfois ces deux exemples : on permet à une personne d'entrer dans une propriété pour chasser et emporter le cerf tué ou on lui accorde le droit d'entrer, d'abattre un arbre et d'emporter l'arbre abattu; on a accordé deux choses : une licence d'entrer dans la propriété et la concession d'un intérêt (un profit à prendre) dans le cerf ou le bois²⁰. Le profit à prendre peut porter sur toute une série de produits de la propriété tels que le bois, les récoltes, le gazon, la terre, le pâturage ou le bétail²¹. La notion était donc à l'origine liée à des choses concrètes, des biens tangibles.

19. Dans certains cas, on l'a étendue à des avantages incorporels, parfois difficiles à identifier²². Ainsi, dans l'affaire *Hurst v. Picture Theatres Ltd.*²³, le juge Buckley décide que celui qui achète un billet pour une place dans un théâtre pour voir une représentation a le droit de rester et de voir le spectacle pour autant qu'il se comporte correctement et respecte les règles de l'administration; il jouit alors d'une licence assortie d'un intérêt²⁴.

20. Le problème est que lorsque l'on applique cette notion en propriété intellectuelle, droit intangible, cette notion d'intérêt ne veut plus rien dire. David Vaver, dans son article « *The Exclusive licence in Copyright* »²⁵, note les difficultés des tribunaux à appliquer cette notion en matière de droit d'auteur, bien immatériel intangible. Ainsi, dès 1889, dans l'affaire *Heap v. Hartley*²⁶, on décide que le porteur de licence exclusive d'un brevet n'a pas acquis d'intérêt dans le brevet et ne peut poursuivre en contrefaçon en son nom propre²⁷. Par la suite, les tribunaux rendront certaines décisions en sens

20. C'est l'exemple donné par R. E. MEGARRY, W. WADE, *op. cit.*, note 18, p. 1049, et par D. MENDES DA COSTA, R. J. BALFOUR, *op. cit.*, note 18, p. 916.

21. B. H. ZIFF, *op. cit.*, note 19, p. 369.

22. R. E. MEGARRY, W. WADE, *op. cit.*, note 18, p. 1050.

23. [1915] 1 K.B. 1.

24. *Id.*, p. 6.

25. D. VAVER, « *The Exclusive Licence in Copyright* », (1995) 9 *I.P.J.* 163.

26. (1889) 6 R.P.C. 495 (C.A.).

27. *Id.*, p. 500.

contraire, jumelant à la licence le transfert d'un intérêt, notamment en reconnaissant le caractère irrévocable de la licence exclusive²⁸.

21. Harold Fox, en 1967²⁹, donnait, en illustration de la licence qui confère un intérêt, deux exemples tirés de décisions anglaises : *Hurst v. Picture Theatres Ltd.*³⁰ (qui portait, comme on l'a vu, sur les droits du spectateur qui a acheté un billet de théâtre) et *British Actors Film Co. v. Glover*³¹ (portant sur un droit de représentation publique d'une pièce de théâtre). Ainsi, suivant la logique de l'arrêt *British Actors Film Co.*, la licence exclusive conférerait un intérêt³². Mais Vaver explique qu'une décision postérieure, *Messenger v. British Broadcasting Co.*³³, semble plutôt lier la notion d'intérêt au caractère irrévocable de la licence³⁴. Finalement en 1972, dans l'affaire *Ashton-Potter Ltd. v. White Rose Nurseries Ltd.*³⁵, la Cour fédérale semble reconnaître un intérêt de propriétaire au licencié exclusif. La décision est renversée en appel et tous les auteurs ne prêtent pas la même force au jugement de la Cour fédérale de première instance³⁶.

22. Les civilistes du Québec, confrontés à la même notion, allaient en être d'autant plus perplexes. Les auteurs du Québec ont aussi inclus dans leur vocabulaire le terme de licence, réaction légitime puisque le texte législatif fédéral se réfère à la concession d'un intérêt par licence. Ce concept n'est pas une notion usuelle du droit des biens en droit civil. Les auteurs, traitant de la question, ont adopté plusieurs attitudes. Certains ignorent la difficulté³⁷, d'autres vont s'en rapporter

28. Vaver cite notamment la cause *Guyot v. Thomson*, (1894) 11 R.P.C. 541 (C.A.) : D. VAVER, *loc. cit.*, note 25, p. 183.

29. H. FOX, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd., Toronto, Carswell, 1967, p. 298, note 95.

30. *Supra*, note 23.

31. [1918] 1 K.B. 299.

32. D. VAVER, *loc. cit.*, note 25, p. 191-192.

33. [1928] *Macg. Cop. Cas.*, (C.S.) 302. (C.A.).

34. D. VAVER, *loc. cit.*, note 25, p. 191-192.

35. [1972] C.F. 689, renv. [1972] C.F. 1442 (C.A.).

36. D. VAVER, *loc. cit.*, note 25, p. 210, et les auteurs qu'il cite à la note 189.

37. Ainsi, Jacques Boncompain, dans son chapitre sur les formalités à remplir pour protéger une œuvre, traite du système d'enregistrement des concessions d'intérêt dans un droit d'auteur et ne s'interroge nullement sur la nature de cet intérêt concédé par licence : J. BONCOMPAIN, *Le droit d'auteur au Canada, étude critique*, Montréal, Cercle du livre de France, 1971, p. 178 à 185.

aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence de common law sans questionner la pertinence des règles qui y sont exprimées³⁸. Enfin, certains ont cherché à adapter le concept au droit civil québécois, soit en se concentrant sur le lien contractuel³⁹, soit en y voyant un droit réel ou un droit de propriété incomplet⁴⁰, ou une forme d'usufruit⁴¹, quoique la qualification cause problème⁴².

23. En 1997, le législateur intervient⁴³ pour ajouter à la *Loi* l'article 13(7): « Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur ». Également, à l'article 27.1 (4), on accorde un semblable intérêt au distributeur exclusif de livres pour l'exercice des recours civils et criminels en cas d'importation parallèle de livres.

38. S. PICHETTE, *Le régime canadien de la propriété intellectuelle (excluant les marques de commerce)*, Montréal, HEC, 1979, p. 263; C. VINCKE, *Problèmes de droit d'auteur en éducation*, Québec, Éditeur officiel, 1977, p. 64. Voir aussi *Fonds Gabrielle Roy c. Éditions internationales Alain Stanké ltée*, J.E. 93-1247 (C.S.).

39. On parle alors de louage ou de contrat innommé : voir *Unicel Inc. c. Contalitec Informatique Inc.*, C.Q. Longueuil, n° 505-02-000122-931, 13 octobre 1994, EYB 1994-73939, J.E. 94-1910 (C.Q.), et L. PAYETTE, « Hypothèque sur propriété intellectuelle », dans L. PAYETTE, *Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec*, 3^e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, n° 1327.

40. Voir notamment N. TAMARO, *Loi sur le droit d'auteur, texte annoté*, 5^e éd., Scarborough, Carswell, 2000, p. 314-315 et « Le nouveau Code civil, droit commun des contrats en matière de droit d'auteur? », (1993) 96 R. du N. 3, à la p. 51.

41. Un auteur, Stéphane Gilker, dans son article « Le *Locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question... d'intérêt! », Partie I (1989) 1 C.P.I. 275; Partie II (1989) 2 C.P.I. 1, opine que la « bare licence » de common law « peut être traduite en termes de droit civil par l'octroi d'une servitude personnelle sur le droit d'auteur, c'est-à-dire d'un droit d'usage strict conféré par le titulaire d'un droit d'auteur au profit d'un tiers sans que ce dernier ne puisse en retirer quelque fruit », et la licence conférant un intérêt serait, elle, assimilable à un louage ou à un usufruit. *Id.*, Partie II, p. 24.

42. Dans *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*, J.E. 90-1224 (C.S.), la Cour ne retient pas la qualification d'usufruit, citant Roubier : « [...] On oublie que le breveté peut, à moins de clause spéciale contraire, concéder un nombre indéfini de licences, alors qu'il ne peut y avoir simultanément deux droits d'usufruit sur le même bien. D'autre part, le propriétaire et l'usufruitier ne peuvent exploiter en même temps, alors que le breveté conserve son droit d'exploiter en même temps que le licencié. S'il est vrai que le contrat de licence confère au licencié la jouissance du droit d'exploitation qui est un des attributs du brevet, il n'y a rien là de plus que dans le contrat de louage, où le preneur obtient aussi la jouissance de la chose par le moyen d'un droit, qui n'est qu'un droit de créance ». P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 2, Paris, Éditions du Recueil Sirey, 1954, p. 264.

43. *Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1997, c. 24, art. 10.

24. La modification législative n'a pas éliminé les interrogations de la doctrine. Dans l'édition de l'ouvrage de Fox en 2000, John McKeown, après avoir cité la cause *British Actors Film Co. v. Glover*⁴⁴, résume :

« Since this time, no Canadian case has given detailed consideration to the meaning of these words and their meaning is not clear.

If an interest in the copyright is granted by an agreement, in most cases this would be consistent with the existence of an assignment as there would be nothing left to licence after the first grant. As a result, it is difficult to identify a proprietary interest in a particular right which could be subject to the licence. Presumably, an exclusive licence comes within the subsection.

Whether an exclusive licence came within the subsection is academic in light of the recent amendments to section 13 brought about by *An Act to Amend the Copyright Act*¹³⁵.

135 S.C. 1997, c. 24, s. 10(2). »⁴⁵

25. Devant les difficultés de la doctrine (tant civiliste que de common law) à cerner la notion et devant les contradictions du texte législatif, il ne faut pas se surprendre que les juges soient arrivés à des conclusions divergentes.

26. Il aurait probablement été préférable que le législateur canadien efface cette notion de la *Loi* lors de sa réforme de 1997, comme on le fit en Angleterre en 1988⁴⁶ et en Australie

44. *Supra*, note 31.

45. J. McKEOWN, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3^e éd., Scarborough, Carswell, 2000, p. 389, (feuilles mobiles), § 19:4.

46. Dans le texte de 1911 (*Copyright Act* 1911, (1911) 1-2 Geo. V, c. 46.0), la loi faisait référence à la cession du droit d'auteur ou d'un intérêt dans le droit d'auteur, qui, entre autres, devait être faite par écrit : voir l'article 5 (2). Les auteurs ont conclu que ce concept d'intérêt était demeuré ambigu : K. GARNETT *et al.*, *Copinger and Skone James on Copyright*, 4^e éd., London, Sweet & Maxwell, 1999, p. 272, n° 5-112 et pp. 319-320, n° 5-207. On retira la notion des articles correspondants (art. 90 à 92) de la loi en 1988 : *Copyright, design and Patents Act* 1988, c.48, [En ligne] http://www.bailii.org/uk/legis/num_act/cdapa1988289/s1.html (page consultée le 10 septembre 2007.)

en 1968⁴⁷. L'ayant maintenue, on lui aurait été reconnaissant de prévoir des règles claires applicables aux trois catégories de cocontractants des titulaires : cessionnaires, licenciés et licenciés titulaires d'un intérêt. Pour l'heure, il faut conclure de la décision de la Cour suprême que le licencié exclusif du droit d'auteur sur un logo ne peut poursuivre en contrefaçon son concédant qui a vendu des marchandises qui reviennent dans le marché local, ou l'importateur impliqué.

27. Devant le doute suscité par le texte législatif, les juges n'avaient d'autre choix que de se tourner vers l'exercice de l'interprétation législative. Là encore, le dissentiment a régné. Et là, le manque de vue d'ensemble du législateur n'a pas aidé les juges de la Cour suprême.

IV. UN PROBLÈME D'INTERPRÉTATION LÉGISLATIVE

28. Le juge Bastarache insistera sur les objectifs à la base de la législation pour interpréter de manière restrictive les alinéas a), b) et c) de l'article 27 (2). Il nous dira que la vente ou de la mise en circulation du bien de consommation, tel une tablette de chocolat, avec, apposé sur son emballage, un logo protégé par le droit d'auteur, n'est pas « la mise en circulation [d'un exemplaire du logo] de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur » — alinéa 27 (2) a) — ni la vente ou la location « d'un exemplaire du logo » — alinéa 27 (2) b) — ni « la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial » d'un exemplaire du logo — alinéa 27 (2) c). Pour le juge Bastarache, « l'œuvre en cause[, le logo,] est simplement un élément accessoire d'un autre bien de consommation et [...] c'est ce bien qui est vendu, mis en circulation ou utilisé dans un but commercial »⁴⁸.

47. La loi antérieure à la loi de 1968 faisait référence à la cession du droit d'auteur ou d'un intérêt dans le droit d'auteur. Cette terminologie a été abandonnée dans la loi de 1968. Le professeur Lahore explique en détail les difficultés des tribunaux anglais et australiens à distinguer la licence concédant un intérêt des autres licences. Voir J. LAHORE, W. A. ROTHNIE, *Copyright and Designs*, Sydney, Butterworths, 1996, (feuilles mobiles), n^{os} 24,000 et 24,045 à 24,065.

48. *Euro-Excellence*, *supra*, note 1, par. 90 à 93.

29. Interpréter autrement serait, selon le juge Bastarache, accorder une protection qui irait au-delà des intérêts légitimes du titulaire de ce droit⁴⁹. La *Loi sur le droit d'auteur* « n'a pas pour objet de protéger les fabricants contre l'importation non autorisée de biens de consommation dont l'emballage reproduit une œuvre protégée par le droit d'auteur, laquelle œuvre est simplement accessoire à la valeur de ces biens en tant que biens de consommation »⁵⁰.

30. Le juge Bastarache insiste ici sur l'économie et l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur*⁵¹, sur cet « équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur⁵² de ces œuvres originales résultant de « l'exercice du talent et du jugement »⁵³. En conséquence, la « *Loi* protège uniquement les intérêts économiques légitimes des titulaires du droit d'auteur. Elle protège les avantages économiques résultant de l'exercice du talent et du jugement, mais pas tous les avantages économiques résultant de tous les types de travail. [...] [S]i une œuvre résultant de l'exercice du talent et du jugement (tel un logo) est jointe à un autre bien de consommation (comme une tablette de chocolat), les gains résultant de la vente du bien de consommation ne doivent pas être confondus avec les intérêts économiques légitimes du titulaire du droit d'auteur sur le logo, qui sont protégés par la législation sur le droit d'auteur »⁵⁴.

31. Le motif avancé par le juge Bastarache sera vivement critiqué par ses collègues qui l'accuseront de substituer ses préférences en matière de politique générale à celles du législateur, allant à l'encontre de la méthode moderne d'interprétation des lois⁵⁵ prônée par Driedger⁵⁶ et adoptée

49. *Id.*, par. 80.

50. *Id.*, par. 86.

51. *Id.*, par. 75.

52. *Id.*, par. 76, citant l'arrêt *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, aux par. 30-31.

53. *Id.*, par. 78.

54. *Id.*, par. 85.

55. *Id.*, par. 2 et 3.

56. E. A. DRIEDGER, *Construction of Statutes*, 2^e éd., Toronto, Butterworths, 1983, p. 87.

par la Cour depuis longtemps⁵⁷. Pourtant, ils reconnaissent bien que la méthode moderne (dont on peut d'ailleurs contester la modernité⁵⁸) inclut l'interprétation téléologique, selon le but de la loi⁵⁹. Or, c'est un argument d'interprétation bien connu en droit, là où cesse la raison pour laquelle la loi a été adoptée (*ratio legis*), là cesse son domaine d'application⁶⁰.

32. Leur critique au regard de la discipline de l'interprétation des lois est donc plutôt mal fondée. En fait, c'est au niveau de la détermination de l'objet de la *Loi* que la difficulté réelle réside. Quel est l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur*? Officiellement, il s'agit de promouvoir la création d'œuvres originales, mais il faut avouer qu'il n'est pas rare de voir des parties faire appel au droit d'auteur pour des raisons autres que la protection de la création intellectuelle. Le droit d'auteur n'est parfois qu'un pion dans un jeu de mise en échec d'un concurrent⁶¹, d'une entreprise⁶² ou une escarmouche

57. Voir parmi d'innombrables autres, les décisions *Thomson c. Canada*, [1992] 1 R.C.S. 124; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. M.N.R.*, [2000] 1 R.C.S. 915; *R. c. Jarvis*, [2002] 3 R.C.S. 757; *Glykis c. Hydro-Québec*, [2004] R.C.S. 285; *Re Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel*, [2004] 2 R.C.S. 248; *Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Attorney General)*, [2005] 1 R.C.S. 533; *Canada 3000 Inc., Re; Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de)*, [2006] 1 R.C.S. 865.

58. Cette méthode prêche qu'il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. On trouve pourtant des exemples de ces aspects de l'interprétation des textes (méthode littérale et méthode théologique) tant dans des maximes latines que dans les décisions de juristes romains : voir l'ouvrage éclairant de B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris, Sirey, 1968.

59. *Euro-Excellence*, *supra*, note 1, par. 9.

60. *Cessante causa legis, cessat ipsa lex*, comme l'invoquera Lord Denning dans *Schorsch-Meier GmbH v. Hennin*, [1975] Q.B. 416 (C.A.), à la p. 425. Voir aussi P.-A. CÔTÉ, *Interprétation des lois*, 3^e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999, p. 500. La Cour suprême du Canada n'a pas hésité à recourir à cette technique dans de nombreux arrêts : *McBratney c. McBratney*, (1919) 59 R.C.S. 550; *Canadian Fishing Co. c. Smith*, [1962] R.C.S. 294; *Sidmay Ltd. c. Wehtam Investments Ltd.*, [1968] R.C.S. 828; *R. c. Sommerville*, [1974] R.C.S. 387; *Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 141.

61. *British Oxygen Co. Ltd. v. Liquid Air, Ltd.*, [1925] 1 Ch. 383 (C.S.).

62. *Exxon Corp. et al. v. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, [1982] R.P.C. 69 (C.A.); [1981] 3 All E.R. 241 (C.A.).

dans une lutte syndicale⁶³. On est loin des arguments philosophiques d'Emmanuel Kant en faveur de la protection de l'œuvre, incarnation des pensées de l'auteur, de son discours au public⁶⁴, philosophe qui d'ailleurs ne semblait pas favorable à la propriété artistique⁶⁵.

33. Le droit d'auteur est donc invoqué pour des motifs moins louables que ceux normalement mis en avant pour justifier la propriété littéraire et artistique et il faut reconnaître que la protection, facile à obtenir (sur seules conditions de fixation et d'originalité) donne un monopole étendu — entre autres un droit exclusif sur presque toute reproduction totale de l'œuvre. Pour donner un exemple, si le droit d'auteur protège le logo ou le mot inventé, le simple fait d'écrire le mot ou de reproduire le logo dans mon texte me transforme en contrefacteur⁶⁶, à moins de pouvoir invoquer une exception,

63. *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U., Local 378*, (2001) 10 C.P.R. (4th) 423 (B.C. S.Ct); *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (C.F. 1^{re} inst.); *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*, [1987] R.J.Q. 443; (1986) 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S.).

64. Emmanuel Kant justifiait ainsi le droit d'auteur : « Car la propriété qu'un auteur a sur ses pensées (si du moins l'on admet qu'une telle propriété existe selon des droits externes), il la conserve nonobstant la reproduction; [...] Dans un livre pris en tant qu'écrit l'auteur adresse un discours à son lecteur; et celui qui l'a imprimé ne discourt pas pour lui-même au travers de ses exemplaires, mais bel et bien au nom de l'auteur » (E. KANT, « De l'illégitimité de la reproduction des livres (1785) », dans E. KANT, *Qu'est ce qu'un livre?*, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 120-122.).

65. On a tendance à oublier que Kant n'aurait pas accordé la même protection intellectuelle aux œuvres d'art. « Les œuvres d'art en tant que choses peuvent au contraire être imitées, prises en moulage d'après l'exemplaire qu'on en a légitimement acquis ». *Id.*, p. 130.

66. C'était l'un des arguments avancés dans la cause *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Ltd.* [1982] Ch. 119, où la corporation Exxon cherchait à faire reconnaître un droit d'auteur sur son nom « Exxon ». On plaidait qu'un droit d'auteur sur un mot mettrait en péril la liberté d'expression. La Cour d'appel refusera le droit d'auteur au motif qu'une œuvre littéraire doit être conçue « to afford to another either information and instruction or pleasure in the form of literary enjoyment », ce que ne fait pas le mot « Exxon ». Mais répliquant à l'argument selon lequel un tel droit d'auteur mettrait en péril la liberté d'expression, le juge Stephenson écrira : « [...] however, I attach little weight to [that] submission, because in my view [...] the plaintiffs have clearly impliedly licensed the world to use this word properly. » Devant ce monopole trop étendu, il faudra présumer licence implicite d'utiliser l'œuvre.

comme celle d'utilisation équitable, dont les cas sont définis limitativement dans la *Loi*⁶⁷.

34. Les tribunaux sont donc confrontés à ce problème de droits de propriété intellectuelle à large gamme qui, dans la pratique de tous les jours, mènent à des situations déraisonnables⁶⁸. Car les droits de propriété intellectuelle ne connaissent pas toute une série de mesures qui servent à conjurer certains périls associés à la multiplication des droits exclusifs. C'est ainsi que l'on parle de la « Tragedy of the Anticommons » qui survient lorsque « too many owners hold [...] rights of exclusion », qui mène au résultat que « the resource is prone to underuse »⁶⁹.

V. UN PROBLÈME DE PROTECTION MULTIPLE

35. La cour l'a bien reconnu, on a affaire ici à une multiplication des droits de propriété sur le même bien, droit de propriété de l'importateur *Euro-Excellence* sur les tablettes de chocolat, droits exclusifs de marques de commerce et de droit d'auteur sur les logos. Tous ces droits se chevauchent, il faut pour vendre, détenir les bonnes autorisations pour satisfaire chacun.

36. Or à multiplier les droits exclusifs, on crée l'effet de bouchon. L'auteur Aoki explique :

« One of the examples Heller uses to demonstrate the “Tragedy of the Anticommons” is post-1989 Moscow storefronts that

67. Il y a des usages habituels non couverts par l'utilisation équitable, comme la parodie : voir notamment *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (C.F. 1^{re} inst.). Cette absence de la parodie dans la liste des utilisations équitables a provoqué la critique : voir à ce sujet D. VAVER, *Intellectual Property Law: Copyrights, Patterns, Trademarks*, Toronto, Irwin Law, 1997, p. 103.

68. Pour des exemples, voir les propos de L. LESSIG dans *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*, New York, Random House, 2001, p. 3 à 5, où il relate que des sorties de films ont été retardées par des allégations de violation de droit d'auteur sur une chaise, une cour ou une sculpture captée en arrière-plan.

69. M. A. HELLER, « The Tragedy of the Anticommons : Property in the Transition from Marx to Markets », (1998) 11 *Harv. L. Rev.* 621, à la p. 624. Le concept est transposable à la propriété intellectuelle : K. AOKI, « Neocolonialism, Anticommons Property, and Biopiracy in the (Not-So-Brave) New World Order of International Intellectual Property Protection », (1998) 6 *Ind. J. Global Leg. Stud.* 11, à la p. 28.

remain empty, even as flimsy metal kiosks proliferate. Underlining the contingency of our property classifications, Heller identifies three key elements of socialist property law that became problems as Soviet law transitioned to a market economy: (1) a hierarchy of property, placing State property with the most protection and so-called "private property" with the least protection; (2) the objects of greatest economic value, such as land, were defined as unitary and said to belong to "the people;" and (3) there were divided, multiple, and overlapping rights to control socialist property that resided in various levels of the State bureaucracy—no individual "owner" was assigned to a particular object. The problem was that too many "owners" possessed a "right to exclude" related to a particular object of property such that it remained underutilized⁷⁰.

37. Or, les droits des biens dans les systèmes de droit civil ou de common law ont élaboré une série de règles pour écartier l'effet de bouchon. C'est notamment le cas de l'accession, qui « désigne, en common law comme en droit français, le principe par lequel le propriétaire du bien-fonds acquiert le droit de propriété sur tout ce que le bien produit et sur tous les accessoires [...] qui s'y ajoutent ou s'y joignent, soit naturellement, soit artificiellement, que ce bien soit meuble ou immeuble. Au sens strict, l'accession se produit lorsqu'une chose appartenant à une personne devient la propriété d'une autre personne du fait de l'union ou de l'incorporation de la chose à une chose appartenant à cette dernière »⁷¹. Le problème de la pluralité des droits sur un même bien peut aussi se régler par la prescription acquisitive, notamment par l'adage « en fait de meuble possession vaut titre »⁷². En cas de copropriété en droit civil, le principe est que « Nul n'est tenu

70. *Ibid.*

71. Voir « accession » dans le *Juridictionnaire*, Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de la Faculté de droit de l'Université de Moncton, [En ligne] <http://www.umoncton.ca/cttj/Juridictionnaire.pdf> (page consultée le 30 août 2007). Au Québec, l'accession mobilière est régie par les articles 971 et suiv. du *Code civil du Québec*. Sur cette notion en common law, voir B. ZIFF, *op. cit.*, note 19, p. 110 à 115.

72. D'où le peu d'intérêt de nos jours pour l'accession au profit d'un meuble : M. PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des Facultés de droit*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1920-1921, n° 2739, p. 854.

de demeurer dans l'indivision»⁷³. Bref, le droit commun a trouvé des solutions pour réunir dans les mains d'un seul l'ensemble des droits nécessaires à l'exploitation d'un bien ou pour limiter la durée du cumul des droits.

38. Au contraire, les lois de la propriété intellectuelle n'ont que peu apporté à ce chapitre⁷⁴. Ici et là, des accommodements sont faits. La *Loi sur le droit d'auteur* permet l'incorporation incidente, non intentionnelle d'une œuvre dans une autre⁷⁵. Elle empêche la double protection de droit d'auteur et de dessin industriel pour un même acte de reproduction d'un dessin⁷⁶, mais elle maintient la protection pour les marques de commerce⁷⁷, ce qui surprend. Pourquoi limiter la protection du dessin appliqué à un objet utilitaire, mais non la protection de l'illustration qui sert de logo sur un objet utilitaire? De son côté, la *Loi sur les brevets*⁷⁸ indique clairement que le fait d'être titulaire d'un brevet principal ne donne pas un droit d'exploiter les brevets accessoires de perfectionnement de l'invention originale⁷⁹.

39. Or, le cumul de droits peut mener à un effet de bouchon⁸⁰ et à une sous-utilisation. Pour pallier ce problème, les

73. Art. 1030 C.c.Q. La convention de reporter le partage du bien à l'expiration de la durée prévue de l'indivision ne doit pas excéder 30 ans : art. 1013 C.c.Q.

74. David Vaver indique bien que les droits de propriété intellectuelle, et notamment de droit d'auteur, sont de nature cumulative, ce qui est une question polémique, puisque « multiple protection is usually overprotection » : D. VAVER, *op. cit.*, note 67, p. 14-15; D. VAVER, *Copyright Law*, Toronto, Irwin Law, 2000, p. 16 à 18.

75. L'article 30.7 indique : « Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

a) l'incorporation d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans une autre œuvre ou un autre objet du droit d'auteur;

b) un acte quelconque en ce qui a trait à l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ainsi incorporés. »

76. Art. 64.

77. Art. 64 (3) b).

78. L.R.C (1985), c. P-4.

79. « 32. Quiconque est l'auteur d'un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n'obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d'exploiter l'objet de l'invention originale, et le brevet couvrant l'invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d'exploiter l'objet du perfectionnement breveté. »

80. L'affaire *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363 en fournit un exemple. Des pigistes et des employés d'un journal voulaient empêcher que leurs articles soient reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD-ROM. La juge Abella, dans son jugement dissident en partie, explique à l'aide d'une citation qu'un jugement en faveur des demandeurs pourrait avoir un

cours ont recours à diverses stratégies, comme de présumer une licence implicite en faveur de l'utilisateur⁸¹, d'appliquer le principe de la non-dérogation à l'octroi⁸² ou de faire une relecture des dispositions de la loi⁸³.

40. La « tragédie des anticommons »⁸⁴ entraîne aussi d'autres conséquences non voulues, dont l'affaire *Euro-Excellence* fournit un exemple : cette multiplication de droits sur le même bien tangible a pour effet de contrecarrer les politiques législatives particulières élaborées pour chacun des droits de propriété intellectuelle⁸⁵. En matière de marques de commerce, la

effet préjudiciable, « car [TRADUCTION] “[l]es chiffres penchent nettement en faveur de la suppression de ces articles”, étant donné que, pour les éditeurs, le fait de “conserver les articles rédigés à la pige dans les éditions électroniques archivées ne procure pratiquement aucun avantage économique, mais comporte de sérieux inconvénients sur le plan financier” : C. S. SIMS, M. J. MORRIS, « *Tasini and Archival Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines* », (2001), 18:4 *Comm. Law* 9, à la p. 15. » (*Euro-Excellence*, *supra*, note 1, par. 71).

81. Voir notre commentaire de la cause *Exxon*, *supra*, note 66; voir aussi *Silverston v. Neon Products Ltd.*, (1979) 39 C.P.R. (2d) 234 (B.C.S.C.).

82. *British Leyland Motor Corporation v. Armstrong Patents Company Ltd.*, [1986] 1 All E.R. 850 (H.L.). Dans cette affaire, les défendeurs à une action en contrefaçon de droit d'auteur sur des dessins de pièces de voitures automobiles plaidaient qu'il y avait une exception implicite à la *Loi sur le droit d'auteur* permettant la fabrication de pièces de rechange malgré la violation du droit de propriété intellectuelle sur les dessins. La Chambre des Lords leur donna raison en faisant référence au principe « of non-derogation from grant » pour régler l'affaire (voir les motifs de Lord Templeman à la p. 875).

83. Voir notre résumé des faits de la cause *Robertson*, *supra*, note 80. La majorité de la Cour interprétera l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* comme donnant à l'éditeur du journal le droit de le reproduire, sans le consentement des demandeurs, dans les CD-ROM mais non dans les bases de données. Pourtant, la tradition a toujours été d'interpréter l'article 3 comme conférant un droit négatif (le droit d'empêcher une reproduction) et non un droit positif (droit d'accomplir l'acte indépendamment du droit d'auteur des autres).

84. On a ainsi traduit l'expression « Tragedy of the Anticommons » dans certaines publications : voir A. LÓPEZ, *La protection des bases de données non originales: Quelle incidence pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes?*, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, SCCR/8/6, 15 octobre 2002, [En ligne] <http://www.wipo.int/copyright/fr/activities/databases.htm> (page consultée le 27 août 2007), à la page 16.

85. David Vaver donne un autre exemple de protection cumulative qui met en échec une politique générale du droit des marques de commerce : la parodie de la marque de commerce n'est pas un acte de contrefaçon selon le droit des marques de commerce, mais elle devient prohibée si la marque est protégée par le droit d'auteur. Voir *Intellectual Property Law*, *op. cit.*, note 67, p. 84. Il souligne que plus la propriété intellectuelle occupe de place dans les affaires de la vie quotidienne des gens, plus devient importante la question « whether a rule of “one per customer” should replace “take as many as you carry” » : D. VAVER, *op. cit.*, note 74, p. 17.

règle est que le licencié exclusif ne peut pas empêcher l'importation parallèle des produits porteurs de la marque⁸⁶. En arguant sur la base du droit d'auteur, les sociétés européennes contournent la volonté législative exprimée dans le contexte de la marque de commerce. C'est le motif qui poussera les juges à rendre une décision favorable à *Euro-Excellence*. Le juge Bastarache le dira expressément :

« [...] il faut non seulement interpréter la *Loi sur le droit d'auteur* en tenant compte de la cohérence interne du régime qu'elle établit, mais encore il faut éviter de lui donner une interprétation incompatible avec la *Loi sur les marques de commerce*⁸⁷. La législation sur les marques de commerce protège les parts de marché des biens commerciaux; le droit d'auteur protège les gains économiques résultant de l'exercice du talent et du jugement. Si la législation sur les marques de commerce ne protège pas une part de marché dans un cas particulier, il n'y a pas lieu de recourir à la législation sur le droit d'auteur pour offrir cette protection si cela oblige à sortir le droit d'auteur de son champ d'application normal. La protection offerte par le droit d'auteur ne saurait être appliquée aux intérêts économiques qui ne sont qu'accessoirement liés à l'œuvre protégée par le droit d'auteur »⁸⁸.

41. La majorité des juges de la Cour suprême aura ainsi tenté, en refusant l'action des sociétés Kraft, d'assurer une certaine cohérence entre les différentes lois de propriété intellectuelle.

CONCLUSION

42. Résumée succinctement, la décision *Euro-Excellence* nous enseigne que désormais, le licencié exclusif des droits

86. *Consumers Distributing Company Limited c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583; *Smith & Nephew et al. v. Glen Oak Inc. et al.*, [1996] 3 C.F. 565 (C.A.F.).

87. L.R.C. (1985), c. T-13.

88. *Euro-Excellence*, *supra*, note 1, par. 83.

d'auteur sur les logos ne peut pas arrêter l'importation parallèle de produits ainsi marqués, entre autres parce que le droit d'auteur protégeant le logo porte sur un accessoire de la marchandise dont on cherche à stopper l'importation⁸⁹. Par contre, de l'avis de la majorité des juges, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre constituant principalement ladite marchandise (par exemple un disque ou un logiciel) peut mettre fin à ces importations parallèles⁹⁰. Mais il faut pour dégager cette *ratio*, chercher dans les motifs des juges ce que chacun a entériné ou désapprouvé, ce que chacun a admis ou écarté du texte législatif.

43. Au-delà de cette *ratio*, l'affaire nous souligne l'importance de rédiger des lois claires, exemptes de notions ambiguës et archaïques. Malgré l'introduction de l'article 13 (7), il est permis de penser que la notion d'intérêt dans un droit d'auteur est encore trop vague pour enseigner utilement quelles prérogatives sont restées entre les mains du concédant et lesquelles appartiennent au titulaire de l'intérêt.

44. Par ailleurs, la décision *Euro-Excellence* fournit un exemple frappant d'un cas où le cumul des droits de propriété intellectuelle pouvait mener à une mise en échec de certaines politiques législatives. Sept des juges de la Cour suprême, pour éviter ce résultat, ont choisi des moyens variés, certains plus audacieux que d'autres. Les solutions proposées bien sûr ne visent que le cas qui leur fut soumis, soit le recours au droit d'auteur sur les logos pour empêcher l'importation parallèle de produits de consommation. Il serait préférable que le législateur canadien étudie de façon plus globale la question du cumul des droits de propriété

89. C'est l'opinion des juges Bastarache, LeBel et Charron, opinion par contre expressément désapprouvée par les juges Binnie, Deschamps, Rothstein, Abella et McLachlin. Le juge Fish, lui, exprime un doute à ce sujet. Voir les paragraphes 7 et 31 de notre texte, et *Euro-Excellence*, *id.*, par. 111 et 112.

90. Ce droit d'action appartient aussi au licencié exclusif, selon les juges McLachlin, Abella Bastarache, LeBel et Charron (*id.*, par. 75 et 128), mais cet avis est expressément désapprouvé par les juges Binnie, Deschamps, Fish et Rothstein (*id.*, par. 49).

intellectuelle et rédige les lois de façon plus cohérente, de manière à ce que les « tragédies des anticommons » ne trouvent plus acteurs.

Mistrale Goudreau
Section de droit civil
Université d'Ottawa
57, Louis-Pasteur
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Tél. : 613 562-5800, poste 3673
Mistrale.Goudreau@uottawa.ca