
Kraft Canada c. Euro-Excellence : *l'insoutenable légèreté du droit*

Pierre-Emmanuel Moyse*

L'auteur, professeur de droit, partage ici son expérience de plaideur dans la cause *Kraft Canada c. Euro-Excellence*, une cause qu'il a menée pendant cinq années, de la première instance à la Cour suprême du Canada et qui restera sans aucun doute dans les annales de la propriété intellectuelle. Rares sont les opportunités pour un universitaire de descendre dans la salle des machines du droit, d'y observer le processus normatif. C'est donc un regard particulier qui nous est proposé ici, l'auteur étant à la fois acteur et observateur. Une position unique qui lui permet de montrer l'imprévisibilité du procès, des tours improbables qu'il peut prendre, de ses aléas, du choix et du sort surprenant des arguments présentés par les parties. Ce que l'auteur appelle l'insoutenable légèreté du droit. C'est finalement le mécanisme de notre système de justice qui est déposé devant nous, un système qui, au fur et à mesure des procédures et des instances, élague ou valide certaines branches d'arguments.

Ce commentaire, à l'allure de carnet de route, montre comment une cause est façonnée, et sur quels fondements elle finira donc par être résolue. L'auteur nous explique d'ailleurs comment la théorie de l'abus de droit fera son chemin jusqu'en Cour suprême du Canada, préparant ainsi peut-être le terrain pour la reconnaissance d'une théorie de l'abus de droit en droit d'auteur canadien. Si le commentaire devait avoir une suite, elle serait logiquement d'explorer la balistique du droit : la vie et la mort des arguments juridiques dans le processus normatif judiciaire et le rôle qu'y tiennent les avocats.

A professor of law, the author provides an account of his experience in litigating a case over a five-year period, from trial to the Supreme Court of Canada. The case in question, *Kraft Canada v. Euro-Excellence*, will likely remain within the annals of intellectual property. Rare is the opportunity for an academic to observe law in the making. Being both actor and observer, the author provides a unique perspective. He shows the unpredictability of a trial, the improbable turns it may take, its hazards, as well as the choice and surprising fate of arguments presented by the parties. These features reflect what the author terms the unbearable lightness of the law. The mechanism of the Canadian judicial system, which progressively prunes or validates specific branches of argumentation, is thus laid out.

Taking the form of a road map, the author's commentary shows how a case is shaped, the foundations on which it is built, and how it is resolved. In particular, the author shows how the abuse of right theory became the central element of his argumentation before the Supreme Court of Canada, perhaps paving the way for the recognition of such constructions in Canadian intellectual property law. If a sequel to this commentary were to be written, it would be about the life and death of legal arguments, the inherent tension of the normative process in the adversarial system, and the role of lawyers in this process.

* Professeur adjoint, Faculté de droit, Université McGill.

© Pierre-Emmanuel Moyse 2008

Mode de référence : (2008) 53 R.D. McGill 741

To be cited as: (2008) 53 McGill L.J. 741

Introduction	743
I. Le contexte de la cause	746
A. <i>Bien plus qu'une histoire de chocolat</i>	746
B. <i>Le commerce parallèle</i>	749
1. <i>L'importation</i> parallèle de biens intellectuels : une pratique anticoncurrentielle ?	749
2. De l'effet relatif des conventions	753
3. L'inertie du droit des marques de commerce	757
II. Le texte de l'article 27(2)(e) de la Loi sur le droit d'auteur	759
A. <i>La lettre de l'article 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur</i>	760
1. Petite anatomie d'un recours singulier	760
a. <i>Le parjure</i>	760
b. <i>Couvrez cet éléphant que je ne saurais voir</i>	764
2. Au sujet du fabricant qui n'existait pas	768
3. L'interprétation de la notion de contrefaçon	771
III. Interprétation : le mal d'altitude	780
A. <i>Un droit statu(t)aire</i>	781
B. <i>L'abus ou le détournement du droit</i>	784
1. La théorie classique	784
2. L'abus des droits intellectuels	788
Conclusion	791

Introduction

Le 26 juillet 2007 la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l'affaire *Euro-Excellence c. Kraft Canada*¹, une date qui marquait la fin du mandat qui nous avait été confié en 2002 par Euro-Excellence pour la représenter et piloter le dossier de litige. En raison de cette implication, ce texte n'emprunte à aucun des genres que nous connaissons. Plus qu'un commentaire, il s'agit plutôt d'une chronique dont l'objet ne se limite pas à l'examen de l'arrêt de la Cour². Nous visiterons bien d'autres lieux. La chose étant forcément devenue personnelle, on trouvera dans ces lignes, nous l'espérons, une humanité particulière. Nous avons tenté de faire l'anatomie d'un procès, d'en exposer les mouvements internes, de montrer l'imprévisibilité de ses solutions. Car la force apparente des décisions et l'élégance persuasive de leur style dissimulent l'insoutenable légèreté du droit, un droit qui échappe à tout pronostic, à toute mathématique. Comme pour nombre d'affaires, nous n'aurions pu gager sur l'issue de l'affaire, ni en Cour fédérale, ni même devant la Cour suprême du Canada.

Un voyage au centre d'un litige, voilà donc notre destination. Parler du droit tel qu'il est articulé et écrit par les procureurs, montrer comment il se forme dans les forges de nos tribunaux, voilà notre ambition. Cette *physique* du droit, nous avons du l'apprendre puisqu'elle n'est pas le bagage commun de l'universitaire. À défaut de compatir, le lecteur pourra au moins comprendre l'état d'isolement dans lequel nous nous trouvions en cette froide matinée de janvier 2007 lorsque, debout, nous assistions au défilé des neuf juges de la Cour suprême du Canada qui venaient prendre place pour nous entendre. Cette affaire de chocolat nous précipitait soudainement dans un lieu inaccessible à bien des confrères.

Du même genre, mais pas de la même espèce, voilà l'impression qui nous reste de nos tribulations devant nos tribunaux. L'imposteur, l'enseignant fait plaideur, sera découvert, trahi par son accent et son verbe. Nos convictions trouvaient, il est vrai, bien meilleurs chemins lorsqu'il s'agissait de discuter théorie. Nous n'avions pas la même assurance sur les points de procédure. Le juge Harrington, de la Cour fédérale, nous aura d'ailleurs vite démasqué. Il fera allusion — quelque peu dépréciative — à

¹ 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20, 282 D.L.R. (4^e) 577 [*Kraft*].

² Nombreux commentaires ont déjà été publiés. Voir Teresa Scassa, «Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation: A Comment on *Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence, Inc.*» (2006) 85 Can. Bar Rev. 409 ; Robert Tomkowicz, «Copyrighting Chocolate: *Kraft Canada v. Euro Excellence*» (2007) 20 I.P.J. 399 ; Mistral Goudreau, «L'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*» (2007) 37 R.G.D. 515 ; Daniel S. Drapeau, «Marchandises d'importation parallèle: une Cour suprême divisée» (2008) 20 C.P.I. 183 ; Cameron J. Hutchison, «Which *Kraft* of Statutory Interpretation? A Supreme Court of Canada Trilogy on Intellectual Property Law» (2008) 46 Alta. L. Rev. 1 ; Carol Hitchman et Christopher Tan, «*Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*» (2007) 7 Can. Int'l Law. 118.

la nature «philosophique» de nos arguments avant de les rejeter³, mais non sans avoir souligné le bel effort dont ils procédaient⁴.

Ce commentaire est donc un carnet de route, dans lequel nous avons voulu faire état de nos réflexions sur l'aboutissement de ce procès en particulier, mais plus généralement aussi sur le processus de formation des décisions judiciaires. Un jugement est un acte — une oeuvre ? — presque collectif, qui s'érige sur les fondations coulées dans les actes de procédure préparés par les procureurs. Les écrits de nos juges sont ainsi tissés à même un canevas factuel et intellectuel préparé par les parties. Comme pour une étude balistique, il serait alors possible de remonter le cours du droit jusqu'à ses sources, d'identifier les différents contributeurs. Des arguments vont être abandonnés, d'autres rectifiés. En première instance et en Cour d'appel par exemple, nous avons soulevé certains éléments concernant l'originalité des logos, nous avons contesté les titres de la demanderesse. Ces moyens ne seront pas repris en Cour suprême du Canada. Des branches entières d'arguments sont ainsi élaguées. D'autres encore apparaissent tardivement. Ce sera le cas pour les développements en droit contractuel qui ont été présentés par le Conseil canadien du commerce de détail en Cour suprême du Canada. S'il est tantôt inventeur, tantôt ingénieur, l'avocat est également régisseur du procès. Devant chaque nouvelle instance, à chaque partie, il replace ses pions et les positionne sur les voies du droit jusqu'au théâtre final, le procès. L'abus de droit fut notre champion. C'est sur lui que nous avons misé. Il ne sera pas gagnant mais on le retrouve à plusieurs endroits dans l'arrêt de la Cour. En ce sens, on peut dire que l'avocat est un des artisans du droit, un auxiliaire de l'entreprise judiciaire. Son rôle est encore amplifié lorsqu'il s'agit d'affaires portées devant la Cour, ses arrêts étant frappés d'une autorité politique particulière. Même en matière civile, le différend présenté devant la Cour procède d'un examen politique⁵. L'arrêt fige le droit et les faits particuliers dans une composition nouvelle, tendue vers un objectif de légitimation publique. Le concours des intérêts individuels est replacé dans un débat auquel le corps social est associé. La cause est ainsi sublimée, institutionnalisée, soustraite aux parties. Défenseur d'une cause particulière, l'avocat devient nécessairement le député particulier d'une certaine idée de l'intérêt national. Plus encore, il est l'un des facteurs de l'équation normative.

L'expérience du procès donne donc nécessairement à réfléchir sur le travail de transformation et d'appropriation des opinions juridiques. Ce que la décision *Kraft* met en évidence, c'est la tension insoluble entre l'idéal d'une logique judiciaire irréprochable et l'exercice d'une nécessaire discrétion : le syllogisme est l'apparat sophistiqué du jugement. Dans notre affaire, majorité et dissidence appliqueront une

³ *Kraft Canada c. Euro Excellence*, 2004 CF 652, [2004] 4 C.F. 410 aux para. 47, 61, 252 F.T.R. 50 [*Kraft (C.F.)*].

⁴ *Ibid.* au para. 61 («[l]es parties ont toutefois recueilli un tel éventail d'observations que je m'en voudrais de ne pas reconnaître leur travail»).

⁵ L'art. 40(1) de la *Loi sur la Cour suprême* prévoit qu'il est possible d'interjeter appel devant la Cour si la Cour reconnaît «l'importance de l'affaire pour le public» (L.R.C. 1985, c. S-26, art. 40(1)).

logique formaliste sans toutefois en arriver aux mêmes conclusions. Les juges Fish, Bastarache, Lebel et Charron écriront des jugements distincts pour faire valoir leurs divergences d'opinion⁶. Lézardée de toute part par des opinions contradictoires, la décision devient un forum d'où n'émane finalement aucun consensus. C'est alors le précédent qui vacille et peut-être aussi l'autorité de la Cour. L'expression libre des nuances personnelles apporte peut-être une certaine transparence quant à la teneur des échanges *ex camera* mais fragilise aussi considérablement la solution. Cette fragilité, peut-être co-substantielle à un processus de délibération inachevé, atteint directement l'effort d'unification et de modélisation scientifique du raisonnement judiciaire et en montre les limites. Les opinions concurrentes diluent le processus d'adjudication et le fait qu'elles participent à nous montrer la complexité des choses ne nous émeut pas. Les cours inférieures ont été confrontées à cette même complexité. La chose est réglée : le droit n'est pas une science. Ce qui reste est un *sentiment* de justice ou, dans notre cas, une déception. L'arrêt *Kraft* est un travail d'impressionnistes. La majorité est comptable uniquement. Sept juges accueillent le pourvoi, trois souscrivent à des motifs différents, l'un émet des réserves, deux sont dissidents et rejetteraient le pourvoi. Le jugement donne ainsi l'impression d'une boussole affolée. Plus dommageable peut-être encore et signe regrettable d'une justice avortée, la décision porte en elle les germes d'une nouvelle action qui vient d'être commencée entre les mêmes parties sur les mêmes fondements⁷.

Nous rappellerons dans un premier temps les faits principaux de l'affaire et le particularisme de la cause. Elle est une affaire d'importation et non a priori de droit d'auteur. Il faut alors expliquer pourquoi le droit d'auteur en est venu à s'occuper du

⁶ Le juge Rothstein pour la Cour est suivi par les juges Deschamps, Binnie et Fish, ce dernier émettant certaines réserves au regard de la légitimité de l'action en contrefaçon : «[J]’exprime 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*» (*supra* note 1 aux para. 56). Les juges Bastarache, Lebel et Charron sont également d’avis d’accueillir le pourvoi mais pour des motifs différents (*ibid.* aux para. 57-106). La juge Abella et la juge en chef McLachlin rejetteraient le pourvoi (*ibid.* aux para. 107-30). Peter McCormick, dans son étude sur les opinions concurrentes ou conjointes à la Cour, conclut que la plupart du temps, «*concurrences express differences of opinion that are just as significant (and sometimes more so) as those expressed in dissents*» («Standing Apart: Separate Concurrence and the Modern Supreme Court of Canada, 1984–2006» (2008) 53 R.D. McGill 137 à la p. 141). Le fait que la recension de McCormick montre un net déclin dans le nombre de concurrences depuis 20 ans contribue à faire de la cause étudiée un cas exceptionnel (*ibid.*).

⁷ L'action a été introduite auprès de la Cour fédérale le 4 décembre 2007 par voie sommaire en vertu de l'art. 27(2)(e) de la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, c. C-42 [LDA]) (*Kraft Canada v. Euro Excellence* (4 décembre 2007), Toronto T-2103-07 (C.F.)). Au moment où nous écrivons ces lignes nous comprenons que les parties ont réglé leur différend. L'affaire avait toutefois donné lieu à l'introduction d'un moyen déclinaoire sur les fondements de l'abus de procédure et de la doctrine de préclusion. La requête introduite par Euro-Excellence a toutefois été rejetée au motif que le moyen était prématuré. La Cour fédérale notera par ailleurs le sérieux de certains arguments d'Euro-Excellence (Ordonnance, *Kraft Canada v. Euro-Excellence* (22 février 2008), Ottawa T-2103-07 (C.F.), Mireille Tabib, protonotaire [*Kraft II*]).

commerce de tablettes de chocolat. Nous mettrons ensuite en perspective les positions des parties relativement à l'interprétation du texte de loi applicable, positions qui font apparaître les pôles d'interprétation entre lesquels la Cour pouvait manœuvrer. Nos propos retraceront dans cette seconde section l'opinion majoritaire rendue par le juge Rothstein qui décidera de la cause en examinant la nature de la licence exclusive conférée à Kraft Canada, une tangente imprévisible qui tire le débat hors des terres hostiles de l'analyse fondamentale vers laquelle nous avons tenté d'attirer la Cour avec notre argument sur l'abus de droit. Cette position a inspiré les motifs d'une partie de la majorité qui s'est ainsi désolidarisée et a contourné l'argument de texte pour porter sa réflexion sur les objectifs législatifs. Ces questions d'interprétation feront l'objet de la troisième section.

I. Le contexte de la cause

Le jugement de la Cour suprême du Canada n'apporte que peu d'information sur les faits de l'espèce, les parties s'entendant sur l'essentiel. Il est toutefois utile de revenir sur le contexte d'une cause symptomatique de l'économie actuelle. En effet, on y décèle les effets nationaux de l'intégration mondiale des marchés de la distribution. En acceptant la requête en autorisation d'appel, la Cour signalait qu'elle avait saisi l'enjeu. Il s'agissait de préciser le traitement de l'importation parallèle des produits de consommation courantes.

A. *Bien plus qu'une histoire de chocolat*

Les tribunaux canadiens devaient déterminer si Kraft Canada, distributeur exclusif canadien des produits Toblerone et Côte D'Or fabriqués en Europe par les maisons Kraft — Kraft Food Belgium pour les produits Côte d'Or et Kraft Food Schweiz pour les produits Toblerone (ci-après, Kraft) — était fondée à se réserver la distribution de ces produits sur le marché canadien et empêcher leur importation par un distributeur non affilié⁸. L'action introduite en 2002 par Kraft Canada faisait valoir l'existence d'un droit d'auteur dans les marques graphiques apposées sur les emballages des produits de chocolat afin de bénéficier du recours civil en importation prévu à l'article 27(2)(e) de la *Loi sur le droit d'auteur*⁹. Sur ce visa, Kraft Canada soutenait qu'Euro-Excellence commettait un acte de contrefaçon en important les exemplaires des *oeuvres* — les emballages ornés des logos — au Canada.

⁸ Devant la Cour suprême du Canada, les débats seront limités aux produits Côte d'Or, les produits Toblerone ne représentant qu'un faible volume d'importation. En droit cette fois, plusieurs arguments de défense seront délaissés devant la Cour. Il en est ainsi des objections soulevées en première instance et en appel concernant la titularité, l'originalité des œuvres, ainsi que les points de droit attachant au droit constitutionnel. Réduit à l'essentiel, dégagé des contestations périphériques, le débat s'est donc rapidement recentré sur l'interprétation de la principale disposition législative invoquée : l'art. 27(2)(e) *LDA* (*supra* note 7).

⁹ *Ibid.*

La mise en œuvre de la *LDA* présuppose bien évidemment l'existence d'un droit d'auteur ou du moins, pour la personne qui agit, d'un intérêt minimal dans le droit invoqué. Les contrats de distribution exclusive accordés par Kraft à sa filiale Kraft Canada auraient donc été à cet effet insuffisants puisqu'ils ne contenaient aucune référence au droit d'auteur¹⁰. Un contrat de licence a donc été conclu le 9 octobre 2002, soit quelques jours avant l'introduction de l'action, entre Kraft Canada et les compagnies mères titulaires des droits d'auteur au Canada et en Europe. L'entente accordait à Kraft Canada le droit de produire et reproduire l'œuvre «éléphant» — l'emblème des produits Côte d'Or — bien que dans les faits, Kraft Canada n'effectuait aucune de ces opérations au Canada puisque les produits étaient fabriqués et emballés en Europe¹¹. L'œuvre étant indissociable de l'emballage, et l'emballage du produit, au moins jusqu'à sa consommation, on comprend rapidement l'intérêt d'une telle stratégie. La fonction principale du contrat de licence était de ramener la cause dans le giron du droit d'auteur. La licence devait ainsi conférer à Kraft Canada l'intérêt suffisant pour agir en lieu et place des cessionnaires, un point qui sera débattu et qui, comme nous le verrons plus loin, déterminera l'issue de la cause.

Le différend oppose donc deux concurrents, tous deux importateurs et distributeurs canadiens de produits fabriqués en Europe par le groupe Kraft. À la différence de Kraft Canada, qui a directement accès aux entrepôts du fabricant, Euro-Excellence s'approvisionne auprès de revendeurs européens — mais aucune preuve n'a été avancée à cet effet — distributeurs autorisés et clients de Kraft. La relation entre les parties n'a pas toujours été de nature belliqueuse. En effet, Euro-Excellence bénéficia d'un contrat de distribution avec Kraft Foods Belgique pour les années 1999 et 2000, contrat qui ne fut pas renouvelé et dont la résiliation laissait présager le contentieux.

La preuve versée au dossier établit en particulier que Kraft Canada n'a commencé à distribuer, pour son compte, les produits Côte d'Or au Canada qu'à compter d'avril 2001, alors qu'elle avait eu la possibilité de le faire dès 1990 puisqu'elle avait bénéficié à ce moment d'un accord de distribution exclusive avec le chocolatier Jacob Suchard. Le déploiement tardif des efforts commerciaux de Kraft au Canada témoigne certainement de la difficulté structurelle de l'entreprise à se mouvoir vers des marchés ciblés¹². Cette désaffection, qu'elle résulte d'un choix stratégique ou, comme nous le pensons, de l'incapacité des grandes entreprises à s'adapter rapidement aux exigences du commerce de détails, a de manière évidente bénéficié à Euro-Excellence, qui s'est ainsi imposée sur le marché québécois à partir de 1993, une situation pleinement acceptée par Kraft jusqu'en 2000.

¹⁰ *Maison du livre français de Montréal v. Institut littéraire du Québec ltée* (1957), 31 C.P.R. 69 aux pp. 73-74 (C.S. Qué.) [*Maison du livre*].

¹¹ Le lieu de fabrication certifie l'origine belge des produits, une origine difficilement substituable.

¹² En réalité, avant de commencer les procédures, Kraft Canada avait approché Euro-Excellence afin de s'informer sur la physionomie du marché québécois. La poursuite interviendra suite au refus d'Euro-Excellence de communiquer sa liste de clients et d'opérer sous les directives de Kraft.

La cause est également conjoncturelle et est un bon indicateur de l'évolution de la forme corporative et de son organisation à l'échelle internationale. Elle symbolise l'inévitable ascendant des entreprises multinationales sur ce qui peut composer le *terroir* commercial composé d'entreprises familiales ou de petites et moyennes entreprises. On y reconnaît les traits pathologiques de la concentration commerciale¹³. Nous avons naturellement joué sur le déséquilibre des forces, souligné les contrastes et signalé les inégalités des moyens. L'exercice aura été vain, au moins au stade des juridictions inférieures, car ni le juge de première instance, ni les juges d'appel n'éprouveront une quelconque sympathie pour notre plaidoyer¹⁴.

De nombreux commentateurs auront avant nous noté et commenté l'évidence, la cause *Kraft* porte sur ce qu'il est convenu d'appeler l'importation parallèle¹⁵. La distribution est effectuée par un distributeur non affilié hors du réseau de distribution légitime du propriétaire de la marque¹⁶. Certains y voient un véritable fléau, d'autres une garantie de libre circulation, un avantage pour les consommateurs et même un mécanisme garantissant l'écoulement des inventaires¹⁷. Il faut convenir qu'elle déstabilise l'économie particulière des réseaux propriétaires puisque le distributeur

¹³ L'expansion rapide des activités de Kraft, son expansion internationale, a été rendue possible par l'acquisition de Kraft par Philip Morris. Naomi Klein a son opinion sur la transaction:

Then came the brand equity mania of the eighties, the defining moment of which arrived in 1988 when Philip Morris purchased Kraft for 12.6 billion—six times what the company was worth on paper. The price difference, apparently, was the cost of the word «Kraft». Of course, Wall Street was aware that decades of marketing and brand bolstering added value to a company over and above its assets and total annual sales. But with the Kraft purchase, a huge dollar value had been assigned to something that had previously been abstract and unquantifiable—a brand name (No Logo: Taking Aim At The Brand Bullies, Toronto, Random House, 2000 aux pp. 7-8).

Philip Morris rachètera également Jacob Suchard en 1993, indiquant clairement les orientations d'une politique commerciale dirigée vers la diversification et les acquisitions de marques européennes du domaine de l'agroalimentaire. Jacob Suchard sera ensuite vendue à Kraft en 1993, ce qui complète ainsi son portefeuille de marques par l'addition notamment de Côte d'Or.

¹⁴ Le juge de première instance fera d'ailleurs allusion à nos efforts dans le jugement du 3 mai 2004 : «Euro Excellence soutient pour sa part que Kraft se comportait comme un prédateur, voulait tirer avantage de ses contacts et de son renom et qu'elle tente de la sacrifier sur l'autel de l'intégration multinationale» (*supra* note 3 au para. 13). Et la réplique ne se fit point attendre : «En ce qui me concerne, Kraft ne faisait que veiller à ses affaires. Il n'y a rien de mal à cela» (*ibid.* au para. 46).

¹⁵ L'activité parallèle peut être saisie de différents angles. Voir par ex. Jim Holloway, «Towards a Lighter Shade of Grey? A Critical Look at the Erosion of Canadian Trade-Mark Law as a Vehicle to Address Grey Marketing» (2006) 19 I.P.J. 427 ; Frank V. Cespedes, E. Raymond Corey et V. Kasturi Rangan, «Gray Markets: Causes and Cures» (1988) 66 Harvard Business Review 75 ; Jacques Picard, «The Legality of International Gray Marketing: A Comparison of the Position in the United States, Canada, and the European Union» (1995-96) 26 Can. Bus. L.J. 422.

¹⁶ Voir W. Lee Webster, «Restraining the Gray Marketer Policy and Practice» (1987) 4 C.I.P.R. 211 à la p. 211.

¹⁷ Voir par ex. Horst Raff et Nicolas Schmitt, «Why Parallel Trade May Raise Producers' Profits» (2007) 71 Journal of International Economics 434.

parallèle n'est tenu d'aucune obligation envers le fabricant ou le franchiseur. Il ne bénéficie d'aucune exclusivité, cela va de soi, mais n'en supporte pas non plus les contraintes. Il n'est pas lié par des quotas ou des exigences de volumes, n'a pas à participer à la commercialisation du produit ni à assurer un service après-vente ou une garantie de remboursement, de réparation ou d'échange et ne connaît aucune restriction territoriale ou de non-concurrence.

B. Le commerce parallèle

Le commerce parallèle est bien connu et la cause elle-même est symptomatique du phénomène : «Euro Excellence ne se livre pas à la commercialisation trompeuse d'imitations. Elle met sur le marché les véritables produits»¹⁸. Le traitement du commerce parallèle est parfois incertain et suit une ligne asymptotique aux axes tracés par différentes formes de régulation. Il est ainsi un commerce légitime mais placée sous haute surveillance. Le droit de la concurrence veille, et le principe de relativité des conventions empêche que la loi des parties devienne celle des tiers. De son côté, le droit des marques de commerce, de par sa qualité de «propriété»¹⁹, laissait entendre qu'il puisse recréer un droit de distribution en dehors du contrat de distribution.

1. L'importation parallèle de biens intellectuels : une pratique anti-concurrentielle ?

Le droit de la concurrence s'intéresse aux affaires de la propriété intellectuelle, mais seulement de façon oblique, dans des circonstances particulières. Quelques précisions s'imposent. D'abord, les droits intellectuels n'ont pas pour objectif de réserver le savoir. Alliance de l'inné et de la culture, le savoir — la connaissance diraient les philosophes — ne peut être approprié²⁰. Ses produits, en revanche, le sont dans certaines mesures. Le droit d'auteur parlera d'expression de l'idée, de fixation. À ce titre, et cela vaut pour tous les droits intellectuels, la concurrence des idées est en principe parfaite²¹. Ensuite, droit de la concurrence et droits intellectuels semblent

¹⁸ *Kraft (C.F.)*, *supra* note 3 au para. 1.

¹⁹ Il est d'ailleurs mal venu d'utiliser le terme de propriété à l'égard du droit des marques. Il s'agirait plutôt, comme l'enseignait Paul Roubier, d'un droit de clientèle (*Le droit de la propriété industrielle*, vol. 1, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1952 aux pp. 104-07). Le propriétaire d'une marque ne s'approprie rien. Il a plutôt un droit d'emploi conféré à certains desseins et sous certaines conditions. La Cour suprême du Canada a récemment soulevé cette incongruité : «Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable» (*Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 au para. 5, 268 D.L.R. (4^e) 424 [*Mattel*]).

²⁰ Ce que voulait exprimer le juge Yates dans la célèbre affaire *Millar v. Taylor* lorsqu'il déclare que «[i]he mere intellectual ideas are totally incorporeal; and therefore incapable of any distinct separate possession» ((1769), 98 E.R. 201 à la p. 245, 4 Burr. 2303 (K.B.)).

²¹ John T. Cross et Peter K. Yu, «Competition Law and Copyright Misuse» dans ALAI Canada, dir., *Un cocktail de droit d'auteur*, Montréal, Thémis, 2007, 55 à la p. 62 («[a]t its heart, copyright law

avoir certains dénominateurs communs : l'intérêt public et l'innovation. Les droits intellectuels assurent les moyens de rémunérer les créateurs pour le bien de la multiplicité. En cela, ils favoriseraient l'émergence de nouveaux marchés au bénéfice des utilisateurs et de l'économie en général²². On doit toutefois renoncer à définir les droits intellectuels comme des monopoles. Les biens intellectuels sont généralement substituables au sens économique du terme même si leur singularité est une condition essentielle de leur protection par les droits de propriété intellectuelle. Enfin, les droits intellectuels n'affectent pas en principe la distribution des biens qui véhiculent l'élément protégé. Une fois l'œuvre publiée, ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils limitent le droit du propriétaire de l'exemplaire d'en disposer. Le droit d'auteur commande l'usage de l'œuvre et sa production, non la destination de l'exemplaire²³. Son titulaire ne peut pas empiéter sur les prérogatives de l'acheteur²⁴. Cette dichotomie œuvre/objet place côte-à-côte deux ordres de propriété dans une suite quasi linéaire — la propriété intellectuelle puis la propriété ordinaire. La coexistence du bien tangible avec son passager intangible fait donc alterner les régimes. Ainsi, lorsque les droits du propriétaire sont privilégiés, on dit que les droits intellectuels s'épuisent²⁵. La commutation des régimes n'est parfaite que dans certains cas et elle mène à une tension particulière dans le cas des importations parallèles. Elle est en effet une de ces situations atypiques dans laquelle les droits intellectuels sont maintenus et risquent de froisser le libre commerce²⁶.

Toutes les lois en matière de propriété intellectuelle disposent de mécanismes protecteurs contre l'importation de marchandises contrefaites. Le cas qui nous intéresse est bien différent puisque le bien importé est produit ou commercialisé dans un pays étranger avec le consentement de l'auteur de l'inventeur ou du propriétaire d'une marque. De toutes nos lois, celle relative au droit d'auteur est à ce sujet la plus explicite, permettant en particulier un contrôle du marché parallèle du livre depuis 1997²⁷. Mais pour les autres biens qui pourraient héberger une œuvre ou une invention, la position du législateur demeure particulièrement trouble, puisqu'il est

does serve a pro-competitive role—not in the market for the particular book, painting, or film, but in the larger market for ideas»).

²² Mark A. Lemley, «A New Balance Between IP and Antitrust», avril 2007, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 340, en ligne : Social Science Research Network <<http://www.ssrn.com/abstract=980045>>.

²³ Il existe bien entendu nombre d'exceptions, comme par exemple les droits de prêt et de location. Voir Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution : analyse historique et comparative en droit d'auteur*, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007 à la p. 443 et s. [Moysse, *Droit de distribution*].

²⁴ *Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336, 210 D.L.R. (4^e) 385 [*Théberge*] (donnant préséance aux droits du propriétaire d'affiches sur le droit de l'auteur de l'œuvre reproduite).

²⁵ Sur ce thème, voir Moysse, *Droit de distribution*, *supra* note 23 aux pp. 363 et s.

²⁶ Anne-Marie Patault rappellera l'importance du *jus disponendi*—le pouvoir de disposer d'une chose—dans la théorie moderne du droit des biens (*Introduction historique au droit des biens*, Paris, Presses universitaires de France, 1989 aux pp. 143-44).

²⁷ LDA, *supra* note 7, art. 27.1, mod. par *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1997, c. 24, art. 15.

appelé à intervenir aux intersections des mécanismes empêchant les imitations et ceux encadrant le commerce. L'affaire *Kraft* met clairement en évidence ces risques d'empiètement.

L'Australie est l'endroit où la question de l'importation a été la mieux étudiée. En 1988, le Groupe de travail australien sur la réforme du droit d'auteur publia une étude sur le droit d'importation en droit d'auteur²⁸. Le Groupe y détailla les enjeux culturels et économiques de la distribution du livre²⁹. Il condamna déjà certaines pratiques douteuses, tel l'usage du droit d'auteur relativement à des œuvres présentes sur l'emballage ou à l'étiquetage de produits de consommation afin d'en contrôler l'importation³⁰. Le législateur australien intervint en 1998 pour mettre en application les recommandations du Groupe sur ce point³¹ et il est désormais impossible d'utiliser les mécanismes de la législation en matière de droit d'auteur lorsque la revendication porte sur un accessoire protégeable à un produit de consommation³².

²⁸ Austl., Commonwealth, Copyright Law Review Committee, *The Importation Provisions of the Copyright Act 1968*, Canberra, Australian Government Publishing Service, 1988, en ligne : Australian Government Attorney-General's Department <http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Copyright_CopyrightLawReviewCommittee_CLRCReports_TheImportationProvisionsoftheCopyrightAct1968> [*Importation Provisions*].

²⁹ L'examen du recours en importation renvoie naturellement à la question du commerce parallèle des livres imprimés en Angleterre et difficilement accessible dans les colonies. La situation étant devenue particulièrement acrimonieuse à la fin du 19^{ième} siècle, le gouvernement du Royaume-Uni mettra en place un système de licences obligatoires autorisant, contre rémunération préétablie, l'importation par les colonies d'ouvrages réimprimés ailleurs et mis en circulation à moindre prix. Il s'agissait plus particulièrement de permettre au Canada d'importer les réimpressions américaines de livres d'auteurs britanniques fabriqués en franchise de droits d'auteur aux États-Unis et qui y étaient donc vendus pour une fraction du prix pratiqué à Londres :

[O]wing the great distances and scattered population, in many of the colonies, and until the cheaper English editions have been published the colonial reader can only obtain English copyright books by purchasing them at the high publishing prices, increased as those prices necessarily are by the expense of carriage and other charges incidental to the importation of the books from the United Kingdom (R.-U., *Report of the British Commission Appointed in 1878 by the Queen, For the Investigation of the Subject of Copyright* (1878), reproduit dans Geo. Haven Putnam, *The Question of Copyright*, 2^e éd., Londres, G.P. Putnam's Sons, 1896, 214 aux pp. 258-59).

³⁰ *Ibid.* aux pp. 224-26.

³¹ *Copyright Amendment Act (No. 1) 1998* (Cth.), Schedule 2 [CAA].

³² *Copyright Act 1968* (Cth.), arts. 10(1), 44C, mod. par CAA, *ibid.*, arts. 1-4, 8 ; *The Polo/Lauren Company L.P. v Ziliani Holdings Pty Ltd.*, [2008] FCA 49. La Nouvelle Zélande apportera également des modifications similaires à sa loi pour lever les restrictions. Voir Louise Longdin, «Parallel Importing Post TRIPS: Convergence and Divergence in Australia and New Zealand» (2001) 50 I.C.L.Q. 54 à la p. 59.

Le dynamisme australien contraste avec le statisme canadien. Ni les lignes directrices du Bureau canadien de la concurrence publiée en 2000³³, ni le récent rapport de 2006 sur «[l]es relations entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle»³⁴ ne font état du commerce parallèle, alors même que la réforme de 1997 avait clairement entendu répondre, du moins en partie, à cette question importante en introduisant l'article 27.1 *LDA* sur l'importation parallèle de livres³⁵. L'amendement avait d'ailleurs fait grand bruit³⁶. Au final, les lignes directrices sont d'une utilité très limitée, se composant d'une suite de propositions générales. Au sujet des ententes de propriété intellectuelle pouvant avoir un effet sur la concurrence, le Bureau de la concurrence rappelle laconiquement :

[L]orsqu'il évalue si un accord de licence particulier soulève un problème de concurrence, le Bureau voit si les modalités de la licence servent à créer, à maintenir ou à renforcer la puissance commerciale du concédant ou du licencié. Le Bureau ne considère pas anticoncurrentiels les accords de licence relatifs à la PI sauf s'ils réduisent sensiblement ou indûment la concurrence relativement à ce qui aurait probablement existé en l'absence de telles licences³⁷.

Malgré cela, le recours général en importation n'a pas fait l'objet de réelles études, ce qui demeure troublant. Ici nulle enquête sur les prix, nul bilan sur l'impact économique de la législation. En tout état de cause, l'affaire *Kraft* met en évidence le manque criant d'engagement politique.

Finalement, on doit souligner l'isolement presque parfait des législations de la concurrence et de la propriété intellectuelle³⁸. Après quelques hésitations, les cours fédérales ont refusé de considérer le droit de la concurrence comme moyen de défense à une action en contrefaçon. En particulier, le recours spécial de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*, autorisant la Cour fédérale à intervenir dans des cas d'utilisation excessive d'un droit de propriété intellectuelle, demeure généralement inaccessible puisque qu'il n'est ouvert que sur saisine par le procureur général du

³³ Canada, Bureau de la concurrence, *Propriété intellectuelle : lignes directrices pour l'application de la loi*, Hull, Bureau de la concurrence, 2000, en ligne : Bureau de la concurrence Canada <<http://strategis.ic.gc.ca/SSI/ctf/ipegf.pdf>>.

³⁴ Richard F.D. Corley, Navin Joneja et Prakash Narayanan, «Les relations entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle : préoccupations actuelles et défis à venir pour Industrie Canada» (mars 2006), en ligne : Bureau de la concurrence Canada <<http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/epic/site/cb-bc.nsf/fr/02285f.html>>.

³⁵ *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1997, c. 24, art. 15 [*LDA 1997*].

³⁶ Voir par ex. J. Finlay, «Copyright Law: An Inappropriate and Ineffective Way to Control Distribution» dans Howard P. Knopf, dir., *Copyright Reform: The Package, the Policy and the Politics*, Toronto, Insight Press, 1996, 151 à la p. 159 («[d]istribution and marketing issues do not belong in a copyright act [...]»).

³⁷ *Supra* note 33 à la p. 9.

³⁸ La situation semble être similaire ailleurs dans le Commonwealth. Voir par ex. *Commerce Act* (N.-Z.), 1985/5, arts. 36(2), 45.

Canada³⁹. L'article 32, qui est demeuré quasiment lettre morte depuis son adoption⁴⁰, contient pourtant les remèdes adéquats et autorise la Cour fédérale à intervenir

[c]haque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention ou par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d'auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour [...] 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 [...]»⁴¹.

La Cour d'appel fédérale dans une affaire similaire à la nôtre, menée d'ailleurs par le même cabinet qui représentait Kraft Canada, a rappelé que les moyens de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* demeurent indisponibles au simple justiciable :

[S]i la Cour permettait que la demande reconventionnelle reste telle quelle, elle autoriserait par le fait même Access International [la défenderesse] à profiter d'une réparation d'origine législative sans avoir à satisfaire aux préalables prévus dans la Loi en question⁴².

Voilà donc que le droit de la concurrence se désolidarise des affaires du droit d'auteur⁴³.

2. De l'effet relatif des conventions

Le contrat est le fil de trame de la distribution et permet de diriger l'écoulement des produits, d'en prévoir la quantité et la destination. Nous l'avons vu, ce type

³⁹ L.R.C. 1985, c. C-34, art. 32.

⁴⁰ Voir André Dorion, «94 ans et toutes ses dents ? Ou : exégèse de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* au regard de la propriété intellectuelle» (2004) 34 R.G.D. 267. La disposition fut introduite en 1910 et s'appliquait à l'origine qu'au droit des brevets (*Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.C. 1910, c. 9, art. 22). Voir également Robert D. Anderson, S. Dev Khosla et Mark F. Ronayne, «The Competition Policy Treatment of Intellectual Property Rights in Canada: Retrospect and Prospect» dans R.S. Khemani et W.T. Stanbury, dir., *Canadian Competition Law and Policy at the Centenary*, Halifax, The Institute for Research on Public Policy, 1991, 497.

⁴¹ *Supra* note 39, art. 32(1).

⁴² *Volkswagen Canada c. Access International Automotive Ltd.*, 2001 CAF 79, [2001] 3 C.F. 311 au para. 18, 271 N.R. 363. Seule la défense en équité fondée sur la doctrine du «clean hands» demeure disponible. Voir aussi *Eli Lilly and Company c. Apotex*, 2005 CAF 36, [2006] C.F. 477, 260 D.L.R. (4^e) 202 [Apotex]. La Cour d'appel fédérale retient la possibilité qu'une cession de brevet puisse constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'art. 45 de la *Loi sur la concurrence* (*supra* note 39). La Commissaire à la concurrence était d'ailleurs intervenue pour exprimer une opinion concurrente (*Apotex, ibid.*). Le droit de céder reconnu au titulaire du brevet selon la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, c. P-4, art. 50) «n'immunise pas les accords de cession de brevet contre l'application de l'article 45 de la Loi sur la concurrence, lorsque la cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le seul pouvoir inhérent au brevet cédé» (*Apotex, ibid.* au para. 21).

⁴³ On notera encore la présence de l'art. 75(5) de la *Loi sur la concurrence* prévu au chapitre sur les abus de position dominant et dont l'application est restreinte lorsqu'il s'agit de l'exercice d'un droit intellectuel (*supra* note 39, art. 75(5)).

d'accords (contrat de distribution, de franchise, etc.) peut être révisé lorsqu'ils créent certaines distorsions au regard du droit de la concurrence. Mais le droit commun s'intéresse aussi à la mesure des restrictions que le contrat contient. Il cherche soit à s'assurer que la loi du contrat ne porte pas préjudice au tiers ou encore que le tiers ne vienne contrarier l'équilibre de l'entente. Dans une logique des contraires, il s'agit de discuter du niveau de pression étatique sur la réalisation d'opérations économiques ou, vu de la sphère contractuelle, de mesurer la résistance de la sphère contractuelle soumise aux éléments extérieurs, aux actions des tiers. C'est au sujet de l'exclusion que nous voulons nous entretenir ici. Le principe de relativité des conventions connu tant du droit civil que de la *common law* («*privity of contracts*») neutralise en théorie le pouvoir du fabricant sur les actions des distributeurs non autorisés. Le droit contractuel est, a priori, incapable de s'appliquer à une situation qui par définition est extracontractuelle et c'est bien pour cette raison que Kraft Canada a utilisé le succédané du droit d'auteur.

Il faut toutefois se garder d'évacuer le droit contractuel trop hâtivement. D'abord, on pourrait penser que le contrat de distribution peut a priori constituer un moyen efficace de contrôler l'écoulement des produits puisqu'il permettrait d'imposer en amont le respect des clauses de non revente ou de non exportation. Celles-ci ont à dessein d'introduire certaines restrictions qualitatives ou quantitatives aux revendeurs autorisés afin d'éviter la revente de produits à des distributeurs non affiliés. Le sort juridique de telles restrictions est incertain puisqu'elles constituent a priori une forme de refus de vente, une pratique dont la légalité varie considérablement selon les législations mais qui peut être sanctionnée par le droit de la concurrence. Le distributeur autorisé n'a toutefois pas toujours les moyens de contrôler l'identité ou la destination de la marchandise qu'il revend. La police du commerce parallèle par les membres d'un réseau de distribution peut ainsi s'avérer particulièrement difficile. Il faut également ajouter que les acheteurs sont souvent en position de force vis-à-vis du fabricant et refusent généralement de se faire dicter certaines politiques qui seraient contraire à leur objectif de vente. L'importateur parallèle est ainsi un acteur clé dans l'obtention de rabais au volume mis en place par le fabricant lui-même⁴⁴. Tous ces éléments ne militent pas dans le sens d'une application concertée d'une politique de réseau et expliquent peut-être pourquoi l'entreprise Euro-Excellence a pu s'approvisionner en Europe auprès de grossistes autorisés et que Kraft, au meilleur de notre connaissance, n'a pas intenté de procédure contre ses revendeurs en Europe⁴⁵.

Ensuite, l'inopposabilité des droits personnels aux tiers n'est pas un argument péremptoire. L'effet soi-disant *relatif* des droits dits «personnels» dans la classification civiliste est souvent mal compris. La formule n'est qu'approximative puisqu'en réalité chacun est tenu de respecter les pouvoirs conférés par la convention au créancier. Le droit personnel, nous diront François Terré et Philippe Simler, «est en

⁴⁴ Raff & Schmitt, *supra* note 17.

⁴⁵ Kraft (C.F.), *supra* note 3 au para. 4.

lui-même opposable [...]»⁴⁶. L'effet est relatif dans la seule mesure où le créancier ne peut demander l'exécution de l'obligation qu'à une seule personne. En revanche, toute atteinte portée à son droit contractuel peut être sanctionnée sur les bases du droit commun de la responsabilité⁴⁷. Autrement dit, les prérogatives définies par le contrat peuvent se prolonger au-delà de la communauté des parties pour ainsi assurer la stabilité des transactions. En réalité, la force du contrat est parfois relayée par des moyens spécifiquement prévus par la loi⁴⁸. En complément des mécanismes de la responsabilité civile qui permettent d'imposer aux tiers l'existence d'un contrat, le législateur a créé nombre d'exceptions particulières au principe de la relativité.

Il faut encore noter que la force de l'obligation contractuelle peut également être relayée par des techniques logicielles. Nombreux sont les biens qui sont distribués sous formes numériques et les verrous qui peuvent y être apposés subsistent avec le contenu qu'ils sont supposés garder, les clés venant le plus souvent avec le contrat initial. L'acquéreur subséquent, distributeur éventuel, est alors exclu de la chaîne de distribution, à moins qu'il ne devienne partie à son tour et obtienne ainsi les clés du verrou⁴⁹. Le fonctionnement symbiotique du droit et de la technique dans un milieu numérique recrée ainsi un contrôle effectif là où les principes de libre commerce avaient jusqu'alors prévalu et avaient arrêté naturellement les effets du contrat par le transport d'un bien dans le patrimoine d'un tiers. Le modèle normatif est reproduit

⁴⁶ *Droit civil : les biens*, 5^e éd., Paris, Dalloz, 1998 au n° 36.

⁴⁷ En ce sens, voir Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, *Traité de droit civil : introduction générale*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977 au n° 214.

⁴⁸ La loi étend à d'autres personnes les droits ou obligations du contrat. Le droit civil québécois connaît ainsi des droits personnels «enrichis», comme par exemple le droit de rétention de l'article opposable à tous (art. 1593 C.c.Q.) et le droit du locataire d'immeuble opposable au nouveau propriétaire-locateur (arts. 1886-87 C.c.Q.). Les tribunaux ont eu recours parfois à la théorie des groupes ou chaînes de contrats. Voir Bernard Teyssié, *Les groupes de contrat*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1975. Outre les recours en droit délictuel classique, la plupart des droits nationaux reconnaissent également une forme d'opposabilité plus ou moins contraignante dans le cas d'accords de distribution sélective, allant du refus de vente au tiers non sélectionné jusqu'à l'interdiction pure et simple des activités du tiers. Le droit français de la distribution sélective est particulièrement contraignant pour les tiers. Pour des exemples récents en droit français, voir Trib. com. Paris, 30 juin 2008, *Parfums Christian Dior / eBay, eBay International AG*, conf. par C.A. Paris, 11 juillet 2008, *eBay Inc et eBay International AG / Guerlain*, en ligne : [legalis.net <http://www.legalis.net/breves-article.php?id_article=2354>](http://www.legalis.net/breves-article.php?id_article=2354) ; Trib. com. Paris, 30 juin 2008, D. 2008 Jur. 1989. La solution vaut également en droit canadien mais a très rarement été mis en application. La faute consiste à se rendre complice du non-respect des dispositions contractuelles et nécessite donc la preuve de la connaissance des termes du contrat signé entre les parties (*Trudel c. Clairol Inc. of Canada* (1974), [1975] 2 R.C.S. 236, 54 D.L.R. (3^e) 399).

⁴⁹ Voir notamment Éric Labbé, «L'accès aux dispositifs de neutralisation des œuvres verrouillées : une condition nécessaire à l'exercice d'exceptions au droit d'auteur» (2002) 14 C.P.I. 741.

dans une forme qui n'est plus légale. C'est l'idée de code ou d'architecture chère notamment à Lawrence Lessig⁵⁰.

Dans tous les cas, l'objectif commun recherché à travers l'emploi des différentes techniques commerciales est de répéter les formes d'exclusivité de la propriété ordinaire. Dans notre affaire, la licence portant sur les œuvres graphiques faisait intervenir le droit d'auteur afin de substituer un droit de propriété (intellectuel) à un droit contractuel, d'où certaines objections que nous avons fait valoir en première instance et qui obligeaient à prendre en compte des éléments d'ordre constitutionnel. En effet, l'interprétation de l'article 27(2)(e) *LDA* proposée par Kraft pouvait engager le droit constitutionnel sous deux aspects. D'abord, elle pouvait affecter le partage des compétences puisque les provinces sont naturellement compétentes pour régler le commerce intra-provincial, même si les biens en cause sont importés⁵¹. Or, vouloir appliquer le droit d'auteur, de nature fédérale, à des transactions commerciales dans le but de restreindre le commerce des biens dans une province (le Québec en l'espèce) pourrait très bien constituer une extension injustifiée des pouvoirs fédéraux, surtout lorsque l'action entreprise faisait clairement dériver le droit d'auteur de sa sphère d'application normale. Ensuite, corollaire de ce qui précède, on pouvait faire valoir qu'il n'existe aucun lien rationnel ou fonctionnel qui justifierait l'application des dispositions de la *LDA* relatives à l'importation de tels produits⁵². Plus que la loi précisément, ce serait son interprétation qui serait anticonstitutionnelle — la chose peut-elle être conçue ainsi ? — puisqu'elle vient directement concurrencer la compétence provinciale sur le terrain du droit civil⁵³ et circonvenir au principe de l'effet relatif des conventions. La décision de la Cour fédérale sur ce volet constitutionnel n'épuise de toute évidence pas toute la discussion. En revanche, elle augurait mal de nos chances devant les instances supérieures, raison pour laquelle ces arguments ont été abandonnés devant les juridictions d'appel :

Compte tenu de son objet et de son contexte, il faut à mon avis donner pleine force et plein effet au libellé de la Loi. Euro Excellence importe des œuvres protégées par le droit d'auteur contre la volonté de la société licenciée. Il s'agit d'une infraction prévue à la Loi qui ne touche pas la propriété et les droits civils

⁵⁰ Certains commentateurs ont noté à juste titre que les mesures de protection technique alliées à la pratique des contrats en ligne permettent de privatiser le domaine public. Voir par ex. Lawrence Lessig, «Intellectual Property and Code» (1996) 11 *St. John's J. Legal Comment* 635.

⁵¹ *Caloil c. Canada (P.G.)* (1970), [1971] R.C.S. 543 à la p. 549, 20 D.L.R. (3^e) 472, juge Pigeon, citant *Home Oil Distributors Ltd. v. British Columbia (A.G.)*, [1940] R.C.S. 444, [1940] 2 D.L.R. 609.

⁵² Ce double critère avait été examiné par Jean Leclair pour déterminer la constitutionnalité de l'article 27.1 *LDA* relatif à l'importation parallèle de livres introduits en 1997 («La constitutionnalité des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur relatives aux droits des distributeurs exclusifs de livres» (1998) 11 C.P.I. 141 aux pp. 145-55).

⁵³ Selon l'art. 92(13) de la *Loi constitutionnelle, 1867*, les droits civils relèvent des pouvoirs législatifs des provinces (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 92(13), reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, n^o 5). Au sujet de l'intersection entre droit civil et droit d'auteur, voir Ysolde Gendreau, «La nature du droit d'auteur selon le nouveau Code civil» (1993) 27 R.J.T. 85.

qui sont du ressort provincial. Comme l'a indiqué le juge en chef Laskin dans l'arrêt *Rhine c. La Reine*, [1980] 2 R.C.S. 442, à la page 447 :

Est-il nécessaire d'ajouter qu'on ne peut invariablement attribuer les «contrats» ou les autres créations juridiques, comme les délits et quasi-délits, au contrôle législatif provincial exclusif, ni les considérer, de même que la common law, comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial⁵⁴.

Le contrat n'engendre qu'un droit de distribution imparfait car ce n'est qu'exceptionnellement que les mécanismes de la responsabilité délictuelle imposeront ses termes aux tiers. Hors les cas où la preuve d'une faute pourra être apportée, une large place est faite à la libre concurrence. Le producteur devra trouver ailleurs les remèdes à ses maux.

3. L'inertie du droit des marques de commerce

Le droit commun offre finalement bien peu de moyens au producteur. Même s'il n'apparaît pas totalement paralysé, les théories auxquelles nous avons fait allusion sont loin de présenter des garanties suffisantes pour intéresser les praticiens. Non qu'il se désintéresse de la chose, l'avocat a la tâche de faire avancer la cause de son client et moins celles des sciences juridiques.

Nous l'avons dit, les droits intellectuels n'établissent pas un droit de vente ou de revente à proprement parler et le droit des marques de commerce ne fait pas exception. Il garantit que le produit est bien vendu pour ce qu'il est en indiquant sa provenance. La réponse est donc particulièrement claire en ce qui concerne le commerce parallèle : il ne peut y avoir confusion quant à l'origine du produit. Le droit des marques de commerce n'a pas vocation à s'appliquer lorsque les produits en cause sont les produits initialement mis sur le marché par le producteur lui-même. D'ailleurs, si la marque identifie son propriétaire, le plus souvent le fabricant, l'emballage du produit indique clairement les rôles attribués aux distributeurs. La dénomination sociale Euro-Excellence Inc. était ainsi apposée à l'endos des tablettes comme étant l'importateur.

S'agissant de produits véritables, la marque conserve son rôle d'indicateur indifféremment du mode de distribution et de l'identité du distributeur, ce qui évacue la possibilité d'appliquer non seulement les dispositions établissant les délits de contrefaçon proprement dits⁵⁵, mais aussi celles établissant le délit de substitution («*passing off*») issu de la *common law*, également prescrit par la *Loi sur les marques de commerce*⁵⁶. Les revendications portées sur le premier des deux moyens—les actes de contrefaçon—tombent puisque le distributeur n'effectue en général aucun emploi contrefaisant au sens de la loi. De plus, sauf pour des

⁵⁴ *Kraft (C.F.)*, *supra* note 3 au para. 50.

⁵⁵ En droit canadien, voir notamment *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, arts. 19-20.

⁵⁶ *Ibid.*, art. 7.

opérations de publicité, le distributeur n'emploie pas la marque⁵⁷. Quant au second moyen qui sanctionne la commercialisation trompeuse, il sera généralement repoussé en l'absence de fausse représentation ou de faute. La démonstration du fait que le distributeur non affilié distribue le produit du fabricant identifié par la marque ne constitue pas a priori un acte capable de justifier seul l'application des recours en *passing off*. Bref, «[l]es produits vendus par les défenderesses sont ce qu'elles déclarent qu'ils sont»⁵⁸ et l'indication de provenance n'est donc pas affectée par la distribution parallèle.

De manière générale, la *common law* s'est bâtie autour et non contre le principe de libre commerce. L'intérêt propriétaire est un intérêt séquencé dont la valeur économique tient justement à ce qu'il soit remis, entièrement et libre de tout droits («*free of any encumbrances*»), entre les mains des propriétaires successifs. On ne comprendrait pas que son objet soit tenu, de quelques façons, sous la volonté des propriétaires antérieures⁵⁹. L'impossibilité de vendre librement un bien du commerce est une forme de régression. Cet énoncé ne se trouve pas dans les lois particulières, il leur préexiste. Ce n'est pas une disposition qu'il faut trouver pour démontrer cette aversion du droit, c'est toute l'histoire du droit et des abus dont il a été capable qui pèse contre l'érection de restrictions. La *common law* ne peut avoir pour effet de lier le tiers d'un produit légalement acquis :

[C]et argument bute inévitablement contre un second obstacle, savoir qu'il entraîne la conclusion que la *common law* en matière de biens meubles reconnaîtrait ainsi un droit d'imposer des restrictions à la vente de biens meubles, même légitimement acquis, chaque fois qu'une autre personne, dans une situation analogue à celle du vendeur, vend des articles identiques. Ce principe est étranger à notre droit. Il s'ensuit que ce droit de limiter la revente pourrait être exercé non seulement par l'intimée et par tous les autres bénéficiaires de cette protection offerte par le fabricant, mais aussi par le fabricant Hattori qui, vraisemblablement à des conditions qui lui convenaient, a placé ces montres dans le réseau de distribution qui les a finalement acheminées jusqu'à l'appelante. [...] Une troisième conséquence serait un conflit inévitable entre d'une part ce résultat et d'autre part les principes de *common law* relatifs aux restrictions à la liberté de commerce et à la libre concurrence⁶⁰.

Le recours de *passing off* est donc souvent mis en échec par un principe dont la supériorité est consacrée : la liberté de commerce. Pourtant, lorsque le droit

⁵⁷ La formule employée récemment par la Cour suprême du Canada est limpide : «Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable» (*Mattel*, *supra* note 19 au para. 5).

⁵⁸ *Smith & Nephew c. Glen Oak*, [1996] 3 C.F. 565 au para. 25, 198 N.R. 302 (C.A.F.), citant *Revlon v. Cripps & Lee Ltd.*, [1980] F.S.R. 85 (C.A.F.).

⁵⁹ Ce qui explique par exemple les réticences avec lesquels le droit aborde l'indivision. Le régime des clauses d'inaliénabilité, très sévère en droit civil, est un autre exemple de la résistance aux restrictions conventionnelles (arts. 1212 et s. C.c.Q.).

⁶⁰ *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583 à la p. 60, 10 D.L.R. (4^e) 161.

particulier émane d'un texte législatif plutôt que d'un principe de la *common law*, certains voudraient inverser la proposition. La règle législative, est-il d'usage d'écrire, l'emporte sur le droit commun qui devient alors supplétif. Les tribunaux se satisfont de cette interprétation et refusent de soumettre le travail du législateur au banc d'essai des principes juridiques à moins que sa constitutionnalité soit contestée. Le temps venu, la loi est interprétée comme une exception expresse aux principes auxquels elle semble contraire. Dans la célèbre affaire *Donaldson v. Beckett*, la Chambre des Lords conclut par exemple que la loi d'Anne de 1709⁶¹, première loi moderne sur le droit d'auteur, éclipsait totalement la *common law* : «*the [common law] right is [...] taken away by the statute 8th Ann*»⁶². L'analyse juridique résout le différend en dissociant puis en comparant les droits qui soutiennent chacune des alternatives. Le juge procède alors à une véritable pesée en appliquant une logique de classe : l'origine de la norme détermine son rang.

Cette façon de mesurer le litige à partir d'un échantillonnage des droits a peut-être l'avantage d'établir une méthode ou un barème, mais elle oppose souvent des droits qui n'appartiennent pas aux mêmes plans normatifs. Dans ce jeu des hiérarchies normatives, certains voudraient, et Kraft Canada défendait cette position, que la loi particulière ait préséance sur la loi générale et sur les principes non codifiés du droit. Or, la loi particulière, tout comme l'action particulière de *common law*, doit dans certains cas être soumise aux principes généraux du droit. Il est à notre avis erroné de dire que la loi particulière évacue tout le droit préexistant. Ainsi, faudrait-il faire prévaloir, dans certains cas, le principe premier de libre concurrence sur le droit d'auteur ? C'est la question que nous avons débattu devant la Cour suprême du Canada.

II. Le texte de l'article 27(2)(e) de la *Loi sur le droit d'auteur*

Parmi les nombreuses questions soulevées ou débattues devant les instances inférieures (originalité, titularité, constitutionnalité du recours en importation), seule celle de l'interprétation de l'article 27(2) *LDA* fera son chemin jusqu'à la Cour suprême du Canada. L'argument de Kraft Canada présenté devant la Cour s'inscrit dans un examen strict du mécanisme de l'article 27(2) et des objectifs de la loi. Nos propos retraceront d'abord l'opinion majoritaire rendue par le juge Rothstein qui décidera de la cause en examinant la nature de la licence exclusive conférée à Kraft Canada. Nous avons fait valoir, au nom d'Euro-Excellence, le détournement du droit d'auteur, argument qui transcende le plan contractuel. Notre position trouve échos dans les motifs divergents de la majorité, motifs que nous exposerons en traitant des objectifs législatifs en cause. Deux styles, deux approches donc, qui révèlent peut-être aussi le bijuridisme évident du droit canadien.

⁶¹ *An Act for the Encouragement of Learning* (R.-U.), 8 Ann., c. 19.

⁶² (1774), 1 E.R. 837 à la p. 847, 2 Bro. P.C. 129 (H.L.).

A. La lettre de l'article 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur

L'article 27(2)(e) *LDA* contient plusieurs présuppositions nécessaires à son application. L'une d'entre-elle est une fiction que l'on nomme le test du fabricant hypothétique. C'est essentiellement sur l'examen de ce test que la majorité de la Cour suprême du Canada va se prononcer pour conclure que Kraft Canada, en tant que licenciée exclusive n'a pas les droits nécessaires pour poursuivre en contrefaçon, infirmant ainsi les décisions des tribunaux inférieurs. L'arrêt a d'importantes conséquences sur l'opposabilité d'une licence envers le concédant et établit à ce sujet des distinctions délicates entre licence, licence exclusive et cession.

1. Petite anatomie d'un recours singulier

Le recours en importation a été intégré à l'article 27(2) *LDA* qui traite des violations à une étape ultérieure⁶³. Ainsi que la Cour suprême du Canada l'a rappelé dans l'affaire *CCH Canadienne ltée. c. Barreau du Haut-Canada*, trois éléments sont généralement requis pour prouver la violation à une étape ultérieure : «(1) l'œuvre est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur ; (2) l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur ; (3) l'utilisation à une étape ultérieure est établie, c'est-à-dire qu'une vente a eu lieu»⁶⁴. En réalité, le recours prévu à l'article 27(2)(e) *LDA* fait mentir les deux premières propositions. La singularité du recours, voire son asymétrie, est encore plus évidente lorsque qu'il vise l'importation d'un produit qui n'est pas d'un type unique (livre, disque, etc.) mais qui se compose seulement en partie d'une œuvre. Le juge de première instance, au prise avec la contrariante fusion des matières tangibles et intangibles, a pourtant trouvé un moyen de résoudre le différend en proposant à Euro-Excellence de camoufler les logos, un dénouement surprenant qui prend la forme d'un pansement — placebo ? — juridique.

a. Le parjure

Il faut comprendre que l'article 27(2) *LDA* prolonge le lien de responsabilité prévu pour les situations de contrefaçon directe — article 27(1) *LDA*⁶⁵ — aux personnes dont les actes participent à l'écoulement des produits contrefaits. Cette participation, pour qu'elle soit répréhensible, exige généralement la commission préalable d'un acte de contrefaçon⁶⁶. Même si l'article 27(2)(e) *LDA*, comme nous allons le voir, fait entorse au principe, le relais de responsabilité mis en place par l'article 27(2) *LDA* s'explique logiquement par la reconnaissance d'une violation en amont d'un ou des droits établis de l'article 3(1) *LDA* qui composent le droit

⁶³ *Supra* note 7, art. 27(2), mod. par *LDA* 1997, *supra* note 35, art. 15.

⁶⁴ 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 au para. 81, 236 D.L.R. (4^e) 395 [*CCH*].

⁶⁵ *Supra* note 7.

⁶⁶ *CCH*, *supra* note 64 au para 82.

d'auteur⁶⁷. L'illégalité de la violation primaire se propage pour ainsi dire aux actes subséquents portant sur l'exemplaire contrefait.

L'article 3(1) *LDA* ne prévoit pas de droit d'importation. Ce droit prend donc la forme d'un recours dans le texte de l'article 27(2)(e) *LDA*, ce qui invite à redécouvrir le droit dans deux formes particulières : sa forme substantive et sa forme procédurale⁶⁸. Le droit civil tente d'ailleurs de les maintenir séparées, à un écart suffisant pour éviter de compromettre l'ordonnancement qui place les droits au dessus des moyens (la procédure servante du droit), alors que la *common law* s'emploie avec une énergie égale à préserver intacte la parabole de l'origine procédurale du droit (la procédure matrice du droit).

Le recours en importation tient une place bien particulière dans la nomenclature des recours civils qu'il est possible d'engager en vertu de l'article 27(2) *LDA* puisque son paragraphe (e) substitue une violation hypothétique là où les autres sous-paragraphe requièrent une violation réelle⁶⁹. Il constitue donc une mesure d'exception qui crée un recours en importation particulier, un recours flanqué d'ailleurs d'une disposition de nature administrative — l'article 44 *LDA* — permettant d'obtenir l'inscription des exemplaires importés en contravention des droits du titulaire canadien sur une liste des produits interdits transmise à l'Agence des services frontaliers du Canada⁷⁰. Exceptionnel, le recours en importation l'est donc aussi bien dans son mécanisme que dans son régime. Le juge Rothstein remarque ainsi justement que «[l']alinéa 27(2)e) semble faire figure d'exception à la règle [...] selon laquelle la violation à une étape ultérieure exige d'abord qu'il y ait eu une violation initiale puisque, à la différence des al. 27(2)a) à d), il n'est pas nécessaire qu'il y ait violation initiale *réelle*»⁷¹. Le recours en importation repose sur une violation que l'on doit ainsi appréhender par anticipation, *in abstracto*. Cela n'est pas sans poser certaines difficultés, tant pratiques que conceptuelles. Il oblige notamment l'auteur et le prétendu contrefacteur à débattre sur une violation non réellement constituée, ce qui constitue une véritable distraction dans l'esprit du juriste. Également, et puisque le choix politique de condamner l'importateur d'un exemplaire non contrefait ne s'impose pas de lui-même, le législateur s'est assuré de rendre indisponible, dans le cas de l'importation uniquement, la défense d'intention. L'article 27(3) *LDA* dispose en effet que «le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'importation de l'exemplaire constituait une violation n'est pas pertinent»⁷². En exemptant l'auteur de faire une preuve autrement exigée pour les

⁶⁷ *Supra* note 7, art. 3(1).

⁶⁸ *Sentinel-Review Co. Ltd. v. Robinson*, [1928] S.C.R. 258 à la p. 261, [1928] 3 D.L.R. 97. Sur la distinction entre droit et recours en *common law*, voir Peter Birks, «Rights, Wrongs, and Remedies» (2000) 20 Oxford J. Legal Stud. 1.

⁶⁹ *Supra* note 7.

⁷⁰ *Ibid.*, art. 44.

⁷¹ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 20.

⁷² *Supra* note 7, art. 27(3).

autres infractions de l'article 27(2) LDA, la loi donne ainsi plein effet à une disposition de police commerciale qui n'est pas sans rappeler le mécanisme des infractions de responsabilité stricte. En matière d'importation donc, la bonne foi ou l'ignorance n'exclut pas le délit. *Dura lex sed lex*⁷³. Ces commentaires sur le recours en importation montrent à quel point il constitue ce que l'on pourrait appeler une anomalie dans les énoncés de l'article 27(2) LDA.

Le recours de l'article 27(2)(e) LDA fait donc mentir chacun des éléments constitutifs de la contrefaçon indirecte, soit l'existence d'une contrefaçon et l'*animus*, y compris celui de la preuve d'une utilisation à une étape ultérieure. En effet, c'est l'importation *pour* la vente ou la distribution qui est principalement visée et il n'est nullement nécessaire qu'une vente soit effectivement établie car la loi vise également la possession en vue de la vente, ainsi que la mise en circulation. L'incrimination serait pour l'essentiel contenue dans l'acte d'importation et la disposition semble créer une présomption d'utilisation ultérieure. À ce sujet, nous avons fait valoir devant toutes les instances que les *œuvres* ne sont ni *vendues*, ni *distribuées* ; seul le chocolat l'est. L'absence d'utilisation ultérieure devrait suffire à disqualifier la demanderesse. Dire qu'Euro-Excellence importe pour revendre les œuvres «éléphant» et «ours dans la montagne» constituerait un abus de langage. Cette interprétation n'a pas convaincu pour la raison qu'elle oblige à faire fi de l'œuvre protégée pour requalifier la *vente d'œuvres* en une vente de tablettes de chocolat. Le juge Bastarache reprendra notre thème : «En termes simples, le fait de vendre un bien de consommation sur lequel figure un logo qui est une œuvre protégée ne revient pas à vendre cette œuvre»⁷⁴. La Cour fédérale n'avait pourtant pas suivi cette interprétation. Au contraire, confondant œuvres, marques, emballages et produits, elle allait condamner Euro-Excellence. La reddition de compte se fera d'ailleurs à partir des profits générés par la vente des produits importés⁷⁵.

Le juge Bastarache reprend également une idée qui n'avait pas été plaidée, celle de l'accessoire : le droit d'auteur ne peut s'y loger pour dicter la destination du principal, c'est-à-dire du produit. La solution, à notre avis, ne pouvait venir de là. Nous savions d'ailleurs que l'argument, peu convaincant en lui-même, avait été

⁷³ Il n'en a pas toujours été ainsi et l'intention frauduleuse a pu subir des traitements différents dépendamment qu'elle constituait un élément d'un recours pénal ou civil. Voir Eugène Pouillet, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, Paris, Marchal et Billard, 1894 aux pp. 382-83. En droit canadien, voir par ex. Jacques Boncompain, *Le droit d'auteur au Canada : étude critique*, Montréal, Le cercle du livre de France, 1971 aux pp. 316-17.

⁷⁴ *Kraft*, supra note 1 au para. 91.

⁷⁵ La Cour d'appel fédérale confirmera le dispositif, mais renverra devant le premier juge pour un réexamen du montant des dommages et intérêts (*Kraft Canada c. Euro Excellence*, 2005 CAF 427, [2006] 3 C.F. 91, 265 D.L.R. (4^e) 555 [*Kraft (C.A.F.)*]). Le juge Harrington décidera que «la proposition de Kraft de 10 à 25 [pourcent] des ventes brutes, même en supposant qu'il s'agissait d'une proposition unilatérale, était raisonnable» (*Kraft Canada c. Euro Excellence*, 2006 CF 453, 2006 F.T.R. 127 au para. 40, 50 C.P.R. (4^e) 425).

présenté dans une variante intéressante dans une affaire sud-africaine où il était question d'importation de cassettes vierges de marque TDK⁷⁶. Le demandeur, distributeur exclusif, cherchait à obtenir une injonction sur la base d'un recours équivalent à celui de l'article 27(2)(e) LDA dans des circonstances similaires où un droit d'auteur était revendiqué dans une marque graphique. Le tribunal de première instance pose la problématique puis répond à l'argument voulant que l'acquisition des supports emporte, par *accessio*, l'autorisation d'importer les œuvres qui y sont reproduites :

*What is the position, though, if a physical reproduction of the work by accessio becomes part of a principal thing so that the thing thus made is not a reproduction, publication or adaptation of the work but a different thing altogether and what if such a physical reproduction of the work together with other physical things by specificatio becomes a new thing or article?*⁷⁷

Il répond à cette question en ces termes :

It seems to me that the answer to this question must be that it is not an article the making of which constitutes an infringement if only the making of an accessory part of the article which has been made constituted an infringement. If the Legislature had meant to refer to such articles, it should have said so, e g by referring to an article or any part thereof. To hold otherwise would mean that the importer of a car which has components such as shock absorbers of another manufacturer fitted, upon which literary or artistic work is printed or painted, could be infringing copyright and be prohibited from importing the car.

*The remedies of the Copyright Act could not possibly have been meant to apply to such a situation. The short answer would be that the car is not an article the making of which infringed copyright. The car would not be a copy, reproduction or adaptation of the work. The reproduction work would merely be an accessory component thereof*⁷⁸.

La cour d'appel refusera d'explorer les principes de *vis attractiva* du droit romain :

I fail to see how these principles which deal with the passing of ownership in corporeal property have any relevance to the present situation. The owner of copyright in certain subject-matter holds a bundle of incorporeal rights created and regulated by statute. The statute determines when and how these rights come into existence, how they may be transferred and when and how they terminate. Respondent's counsel conceded that he knew of no authority which suggested that the principles of accessio and specificatio apply to incorporeal rights; and I would be surprised if there were any. In any event, I do not see how common-law rules regarding the passing of ownership (even if applicable

⁷⁶ *Frank & Hirsch (PTY) Ltd. v. A Roopanand Brothers (PTY) Ltd.*, [1991] 3 S.A. 240 (D&C Local Div.), inf. par [1993] 4 S.A. 279 (S. Afr. S.C.).

⁷⁷ *Ibid.* à la p. 245.

⁷⁸ *Ibid.* aux pp. 245-46.

*on the facts) could displace the specific provisions of the statute governing the law of copyright*⁷⁹.

On voit mal en effet comment les principes de l'accession mobilière⁸⁰ pourraient venir neutraliser les mécanismes d'attribution de titularité du droit d'auteur. En revanche, si la règle de l'accessoire ne peut résoudre la difficulté, elle met en évidence le détournement du droit d'auteur : l'opération que l'on cherche à appréhender lui est étrangère puisqu'il s'agit d'importation de produits et non d'œuvres. La proposition est-elle trop évidente pour que l'on puisse la considérer avérée ?

b. Couvrez cet éléphant que je ne saurais voir

«Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'Euro Excellence remplace les emballages ou dissimule autrement le matériel protégé par le droit d'auteur»⁸¹. Avec cet énoncé, la Cour fédérale écrivait les premières lignes d'un chapitre tragicomique du droit d'auteur. L'invitation qu'elle contient fut prise à la lettre et, aussi improbable que la solution puisse sembler, Euro-Excellence va investir dans la conception d'une machine assistée par ordinateur destinée à apposer sur les produits Côte D'Or un film translucide maculé de pastilles rouges ou brunes, de tailles variables, qui, une fois en place, feront disparaître l'infâme bête sur l'emballage. On s'interrogera bien évidemment sur la viabilité et l'avenir d'une telle solution dans les situations où la revendication porte non pas sur un élément distinct de l'emballage mais sur l'emballage dans sa totalité ou encore lorsque la forme du produit rend impossible l'étiquetage automatique — comme c'est le cas pour la barre triangulaire de chocolat Toblerone dont la distribution fut finalement abandonnée ou pour tout autre produit complexe.

La solution montre que le pragmatisme judiciaire n'est pas toujours de bon augure et le dispositif dans notre cas révèle plutôt l'inadéquation du droit d'auteur dans ce différend commercial. La modification, la suppression ou le remplacement de la marque d'un produit sont des actes dont les effets sont incertains en droit et on référera ici à la jurisprudence florissante de la Cour de justice européenne sur le

⁷⁹ *Frank & Hirsch (PTY) Ltd. v. A Roopanand Brothers (PTY) Ltd.*, [1993] 4 S.A. 279 à la p. 290, juge en chef Corbett (S. Afr. S.C.) [*Frank & Hirsch*].

⁸⁰ Voir arts. 971-75 C.c.Q. Et on renverra naturellement à ce célèbre passage de Gaius :

Pour la même raison, il faut approuver la solution suivante : si on trace, fût-ce en lettres dorées, des caractères sur un rouleau de papyrus ou une feuille de parchemin t'appartenant, ils t'appartiennent également, car les caractères suivent le rouleau ou la feuille. [...] Mais si, sur un panneau t'appartenant, on peint par exemple un tableau, il faut adopter la solution inverse : il vaut mieux dire en effet que le panneau suit la peinture (G. 2.77-2.78 (trad. J. Reinach, Paris, Les belles lettres, 1950)).

⁸¹ *Kraft (C.F.)*, *supra* note 3 au para. 46.

reconditionnement de produits⁸². La Cour fédérale donne donc son assentiment à une solution qui peut être remise en question par le droit d'auteur lui-même : les modifications de l'emballage risquent de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre au sens du droit moral.

L'inspiration du juge Harrington, et il ne s'en cache pas⁸³, prend sa source dans les motifs du juge Young dans *R & A Bailey & Co. Ltd. v. Boccaccio PTY Ltd.* qui avait préconisé le retrait des étiquettes de bouteilles importées : «*It is of course not correct to say that no commercial dealing could be made with the bottles because of the copyright in the label, the label could simply be removed and replaced with another label*»⁸⁴. L'emprunt au droit australien ne s'imposait pas et il est même malheureux. D'abord, la loi australienne était considérablement plus contraignante⁸⁵, ses conditions d'application ne laissant aucune place à l'importation parallèle. Ensuite, parce qu'elle heurte le bon sens⁸⁶, notamment en raison de la légitimité de l'importation parallèle en droit des marques de commerce. Le Comité australien pour la révision du droit d'auteur avait expressément dénoncé ce mauvais usage de la loi : «*The Committee is strongly of opinion that distributors of goods should not be able to control the market for their products by resorting to the subterfuge of devising a label or a package in which copyright will subsist*»⁸⁷. La critique pointait du doigt la décision *Baileys* rendue quelques années auparavant et les recours qui avaient été introduits sur son exemple. Les recommandations du comité ont motivé les amendements de 1998, qui ne permettent plus de revendiquer un droit d'auteur dans un accessoire en vue d'empêcher l'importation du produit auquel l'accessoire est rattaché⁸⁸.

⁸² Voir Christopher Strothers, *Parallel Trade in Europe: Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Oxford, Hart, 2007 aux pp. 75-113.

⁸³ *Kraft (C.F.)*, *supra* note 3 au para. 36.

⁸⁴ (1986), 84 F.L.R. 232 à la p. 243 (C. supr. N.S.W.), tel que cité dans *Kraft (C.F.)*, *ibid.* au para. 57. Dans le même sens, mais dans le contexte sud-africain, voir *Frank & Hirsch*, *supra* note 79.

⁸⁵ Voir la partie I.B.1, ci-dessous.

⁸⁶ Il nous revient cet affirmation de René Descartes :

Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes ; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses (*Discours de la méthode*, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1930 aux pp. 1-2).

⁸⁷ *Importation Provisions*, *supra* note 28 à la p. 224.

⁸⁸ *Copyright Act 1968*, *supra* note 32, art. 44C, mod. par CAA, *supra* note 31, art. 8. L'art. 44C se lit comme suit :

Il est toujours délicat d'importer des solutions étrangères, surtout lorsqu'elles font l'objet de controverses dans leurs pays d'origine⁸⁹. L'effet peut être bénéfique à court terme en ce qu'elles expédient l'affaire, mais l'économie de la solution — si c'est cela l'objectif — n'est pas démontrée. La solution, plutôt que de résoudre le différend, va l'envenimer. Suite à la décision au fond, les parties porteront leurs insatisfactions devant le juge de première instance à trois reprises. Dans un premier temps, Kraft Canada demandera que la décision soit amendée afin de contraindre Euro-Excellence à étiqueter les produits au point d'exportation et non à celui d'importation. Le coût de l'opération aurait été très certainement dissuasif. La cour déboutera cependant Kraft Canada et disposera de la requête en révision :

Il n'est pas contraire à la *Loi sur le droit d'auteur* d'importer au Canada et de posséder des tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or dans des emballages affichant les œuvres protégées. Ce qui importe, c'est de déterminer dans quel but elles sont importées et possédées. Un voyageur qui apporte une tablette de chocolat Toblerone ou Côte d'Or au Canada, la consomme ici, et jette l'emballage n'est pas en violation de la loi. Je n'avais pas l'intention d'interdire à Euro Excellence d'importer et de posséder les tablettes de chocolat dans leur emballage original. Je n'ai certainement pas mentionné qu'il fallait corriger le problème de la contrefaçon des emballages en Europe⁹⁰.

On notera au passage que le juge reconnaît lui-même l'incongruité d'appliquer le droit d'auteur dans la situation qui lui est soumise : sauf à considérer leur conversion par des artistes tels Andy Warhol, il difficile de voir à quelle autre destination l'emballage d'un produit de chocolat peut être affecté si ce n'est celle de finir au rebut. De plus, selon toute probabilité, les éléphants apparaissant sur les crans de chocolat, connaîtront le sort de la digestion. Les parties retourneront ensuite par deux fois devant le juge afin de préciser la façon dont les produits devaient être reconditionnés. Le juge Harrington deviendra contrôleur *es qualité* pour l'occasion. Examinant les premiers prototypes d'emballage produits par Euro-Excellence, il note :

On m'a demandé en audience publique de tenter de retirer la pellicule de plastique. Je n'ai pu l'enlever avec mes ongles. Elle pourrait peut-être être déchirée à l'aide d'un couteau ou d'un autre outil, ou avec de la vapeur. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un se donnerait tant de trouble et je ne sais pas quelle forme aurait l'ours ou l'éléphant après un tel supplice. Trois des quatre tablettes

(1) *The copyright in a work a copy of which is on, or embodied in, a non-infringing accessory to an article is not infringed by importing the accessory with the article.*

(2) *Section 38 does not apply to a copy of a work, being a copy that is on, or embodied in, a non-infringing accessory to an article, if the importation of the accessory is not an infringement of copyright in the work (ibid.).*

Voir aussi *ibid.*, art. 10.

⁸⁹ Voir par ex. Pierre-Emmanuel Moysse, «L'importation de la norme étrangère en droit canadien : entre hermétisme et ouverture» dans *Regards sur les sources du droit d'auteur*, Congrès ALAI, Paris, 18–21 septembre 2005 à la p. 249.

⁹⁰ *Kraft Canada c. Euro Excellence*, 2004 CF 832, 33 C.P.R. (4^e) 242 au para. 4.

ont passé le test. Seule la tablette Côte d'Or INTENSE de 100 grammes a échoué, sur deux plans. Bien que l'éléphant sur l'écusson était masqué par la pellicule (il y a cinq écussons rouges), un éléphant, situé en haut sur le devant de la tablette, est toujours visible à un certain degré d'éclairage. Ceci semble attribuable au fait qu'il soit légèrement en relief. Euro Excellence devra revoir la réalisation de cet emballage⁹¹.

La décision fait également revivre de vieux démons. Une œuvre ne perd pas son statut d'œuvre du seul fait qu'elle n'est plus perceptible. Cependant, lorsque l'œuvre est soustraite à nos sens, elle semble sortir du régime des droits patrimoniaux : il est en effet difficile de parler d'exploitation d'une œuvre lorsqu'elle ne peut pas en jouir. Les tribunaux ont été, à maintes reprises, confrontés à l'évanescence des œuvres ou de leurs copies. La jurisprudence sur les instruments mécaniques est particulièrement intéressante à ce sujet puisque si les œuvres musicales ont pu être protégées en tant que «livres» — la partition servant de comparant — il a été plus difficile d'en arriver à la même conclusion quant aux rouleaux hérissés ou aux cartes perforées des instruments mécaniques⁹², puisque ces composantes mécaniques ne présentent plus l'apparence du livre.

Il faut s'interroger plus largement sur le sort des produits complexes : qu'advient-il lorsqu'un bien importé intègre une composante protégée par le droit d'auteur ou lorsque l'œuvre qui y est intégrée n'est pas visible ? En réalité, si la disparition de notre pachyderme sous une vignette conduit à immuniser l'importateur, si les revendications de l'auteur portent sur la présence des œuvres sur l'emballage à l'exclusion de celles apparaissant sur le chocolat lui-même, il faut en conclure encore une fois que l'objet de l'importation n'est pas une œuvre, que l'essence de l'activité en cause n'est pas le *commerce d'exemplaires d'une œuvre*. Il paraît évident que tant les copies transitoires que l'importation de produits sur lesquels peuvent exister des œuvres protégées ne participent pas à l'économie du droit d'auteur. Nous n'avons pas, à notre avis, à attendre que le législateur vienne nous en faire la démonstration. La Cour suprême du Canada nous donne d'ailleurs le diapason. Dans l'arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association*

⁹¹ *Ibid.* au para. 8.

⁹² À l'époque des nouveaux instruments, le jugement des juges peinait à reconnaître la contrefaçon en l'absence d'une reproduction visuellement reconnaissable. Le cylindre hérissé du piano mécanique n'avait rien de comparable avec la partition musicale. Le cas des instruments mécaniques est porté à la connaissance des tribunaux anglais à la fin du 19^e siècle à l'occasion de la célèbre affaire *Boosey and Co. v. Whight and Co.*, où il est décidé que les rouleaux des pianos mécaniques ne peuvent pas être assimilés à des «livres» ([1899] 1 Ch. 836 (Ch.D.), conf. par [1900] 1 Ch. 122 (C.A.)). Le juge Stirling écrit :

In my judgment the Act of 1842, fairly construed, does not prevent the defendants from making or selling these rolls so far as they contain perforations. I think, however, that in adding to them words taken from the plaintiff's music sheets, for the purpose of indicating to the player on the instrument the pace and expression at and with which the music ought to be played, the defendants have gone beyond their rights [...] (*ibid.* à la p. 843).

canadienne des fournisseurs Internet, la Cour refuse de voir dans la reproduction automatique de la mémoire cache de l'ordinateur un acte répréhensible en vertu de la LDA⁹³. Les reproductions automatiques—et il y a bien reproduction—sont ainsi justifiées pour des raisons d'efficacité technique⁹⁴. Dans le cas qui nous occupe, l'importation de produits sur lesquels des œuvres protégées peuvent subsister est également justifiée pour des raisons d'efficacité commerciale et le droit d'auteur ne devrait pas s'en préoccuper.

2. Au sujet du fabricant qui n'existait pas

En vertu de l'article 27(2)(e) LDA, il y aura contrefaçon par importation dès lors que l'importateur introduit au Canada, sans le consentement de l'auteur canadien, un exemplaire dont la fabrication au Canada par son fabricant originaire aurait constitué une violation des droits de ce même auteur⁹⁵. L'objectif premier de cette disposition est de donner à l'éditeur canadien les moyens de circonscrire son marché et d'éviter la concurrence des éditions étrangères de la même œuvre. Elle présuppose que l'auteur de l'œuvre à l'étranger est une personne différente de la personne investie du droit d'auteur au Canada. Autrement dit, la loi facilite et promeut l'acquisition par les Canadiens des droits d'auteur sur des œuvres étrangères en leur donnant les moyens de rentabiliser la production d'exemplaires et l'exclusivité de leur distribution au Canada.

Dans *Clarke, Irwin & Co. Ltd. v. Cole & Co. Ltd.*, la demanderesse était une compagnie d'édition qui avait produit des exemplaires de l'œuvre en cause⁹⁶. Dans *Fly by Nite Music Co. Ltd. c. Record Warehouse Ltd.*, la demanderesse détenait les droits exclusifs de fabriquer et vendre les œuvres en cause au Canada⁹⁷. Les demanderesse fabriquaient des disques pour leur commercialisation au Canada. Dans *A & M Records of Canada Ltd. v. Millbank Music Corp. Ltd.*, la demanderesse, filiale d'une société américaine, fabriquait des disques sous licence destinés au marché canadien⁹⁸. Dans chacune de ces décisions, l'injonction a été obtenue contre l'importateur. Le remède était justifié, l'esprit de la loi respecté.

⁹³ 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427 aux para. 113-19, 240 D.L.R. (4^e) 193.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Reproduisons ici le chapeau de l'art. 27(2) LDA :

Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une *si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit [...]* [nos italiques] (*supra* note 7, art. 27(2)).

⁹⁶ (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.).

⁹⁷ [1975] C.F. 386, 20 C.P.R. (2^e) 263 (C.F. (1^{re} inst.)).

⁹⁸ (1984), 1 C.P.R. (3^e) 354 (C.F. (1^{re} inst.)).

En d'autres termes, la fiction juridique de l'exemplaire produit par celui qui l'a fabriqué permet de vérifier s'il existe une édition canadienne de la même œuvre et donc un marché national à protéger. À aucun moment, le législateur n'a voulu privilégier le simple distributeur et encore moins le distributeur de produits de chocolat. Si telle avait été son intention, il aurait pu adopter la solution qui prévaut maintenant pour l'importation parallèle de livres et qui, effectivement, place le distributeur dans une position privilégiée⁹⁹.

En réalité, la personne du fabricant hypothétique est l'instrument de la politique commerciale nationale. La législation actuelle indique expressément qui il est : le fabricant réel, c'est-à-dire celui qui a effectivement produit l'exemplaire importé—Kraft Belgium pour les chocolats Côte d'Or¹⁰⁰. Cette précision ne date que de 1997¹⁰¹. Auparavant, doctrine et tribunaux s'étaient interrogés sur l'identité de la personne du fabricant hypothétique¹⁰², puisque plusieurs options étaient envisageables : il pouvait s'agir du fabricant lui-même, de l'importateur ou encore de quiconque¹⁰³. Le choix du fabricant réel maintient la logique nationale des droits intellectuels et oblige l'auteur étranger à se départir de ses droits de fabrication dans le pays d'importation s'il veut pouvoir accorder à son partenaire canadien la possibilité de contrôler les importations parallèles. Le recours de l'article 27(2)(e) LDA sera neutralisé si la personne qui a le droit de fabriquer l'exemplaire au Canada est la même personne que le fabricant réel¹⁰⁴.

⁹⁹ LDA, *supra* note 7, art. 27.1, mod. par LDA 1997, *supra* note 35, art. 15.

¹⁰⁰ *Ibid.*, art. 27(2).

¹⁰¹ LDA 1997, *ibid.*, art. 15. Pour des précisions sur les versions antérieures de l'art. 27(2) LDA, voir Kraft (C.A.F.), *supra* note 75 aux para. 47-48. La précision vient codifier l'interprétation posée dans le rapport de la Commission royale sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels en 1958 :

On remarquera qu'aux termes de notre article 27 (correspondant à l'actuel article 44), l'importation d'exemplaires d'une œuvre n'est interdite que si ces exemplaires, s'ils étaient fabriqués au Canada, violeraient le droit d'auteur. Les mots «s'ils étaient fabriqués au Canada» doivent signifier, selon nous, «s'ils étaient fabriqués au Canada par la personne qui les a fabriqués». Si, par exemple, le titulaire du droit d'auteur canadien au Canada et dans un pays A, avait autorisé leur fabrication par X dans le pays A, [...] l'article interdirait à toute personne l'importation au Canada d'exemplaires fabriqués par X, après que l'avis approprié aurait été donné (*Rapport sur le droit d'auteur*, Ottawa, Edmond Cloutier, 1958 à la p. 102).

¹⁰² Voir Warwick A. Rothnie, *Parallel Imports*, London, Sweet & Maxwell, 1993 aux pp. 199-229. Rothnie ajoute une troisième hypothèse : celle du fabricant constituant le public en général à l'exception du titulaire canadien ce qui, bien évidemment, crée une obstruction totale à l'importation parallèle et équivaut à créer un droit d'importer sans aucun tempérament (*ibid.*).

¹⁰³ *CBS United Kingdom Ltd. v. Charmdale Record Distributors Ltd.*, [1981] 1 Ch. 91 à la p. 100, [1980] 3 W.L.R. 476 (Ch.D.) [*CBS United Kingdom* avec renvois au Ch.].

¹⁰⁴ La loi australienne désigne non pas le fabricant mais l'importateur (*Copyright Act 1968*, *supra* note 32, art. 10). L'art. 10 déclare que «*“infringing copy” means [...] an article the making of which constituted an infringement of the copyright in the work, recording, film, broadcast or edition or, in the*

À bien y réfléchir, le jeu du «fabricant hypothétique» est dans une large mesure un exercice d'assimilation forcée. Il est le point de jonction — ou de rupture — entre le droit de distribution des biens et le droit d'auteur, une discrète ligne de démarcation qui sert à justifier l'existence d'un droit, le recours en importation, dont l'appartenance au système du droit d'auteur pourrait être contestée et qui vise un objet — l'exemplaire importé — dont la légalité n'est pas mise en cause. On découvre ici la véritable identité de l'article 27(2)(e) *LDA* : un corps presque étranger dans la loi. Il eut été difficile de lui donner droit de séjour au chapitre des droits de l'article 3(1) *LDA*, alors le législateur a recréé ou plutôt dissimulé un droit d'importation au chapitre des recours, évitant ainsi d'alimenter la controverse sur une excroissance non naturelle de la loi. Après tout, le droit d'auteur s'intéresse d'abord à la reproduction, à la fabrication des exemplaires, voire à l'exécution des œuvres, et très peu à la distribution des exemplaires du commerce. Le recours en importation détonne donc dans l'ordre conceptuel du droit d'auteur et plus largement dans celui des droits de propriété intellectuelle. Une chose est certaine, les objectifs de libéralisation qui concernent également les produits à forte composante intellectuelle placent les mécanismes de cloisonnement national sous haute surveillance. La référence à la fiction de l'exemplaire *produit au Canada par la personne qui l'a produit* serait donc plutôt l'instrument ou le prétexte qui étouffe l'affaire, qui ramène discrètement cet aspect de la distribution commerciale dans le giron du droit d'auteur.

Conceptuellement, le fabricant hypothétique est le lien synchronique, une marque de filiation entre l'article 27(2)(e) *LDA* et l'article 3(1) *LDA*, la notion de fabrication — et donc de reproduction — étant commune à l'un et à l'autre. Le lien rationnel entre les deux dispositions découle du fait que le recours donne à l'auteur canadien les moyens d'exploiter les droits qu'il a acquis sur le sol domestique en le protégeant de la concurrence des éditions étrangères. Le recours en importation serait ainsi garant de la pleine jouissance des droits de produire et de reproduire l'œuvre, un accessoire indispensable à l'exploitation des œuvres. Soulignons également que les articles 27(2) et 27.1 *LDA* ont dû être formulés dans un langage qui s'efforce de maintenir le recours en importation dans le champ fédéral du droit d'auteur¹⁰⁵.

Le test du fabricant hypothétique est un reliquat de l'époque protectionniste qui nous semble plutôt anachronique, voire contraire à l'esprit des instruments internationaux destinés à promouvoir la circulation des biens. De plus, l'examen de la violation hypothétique que l'on attribue soit à l'importateur soit au fabricant d'origine ouvre un débat particulièrement délicat portant sur la définition de la contrefaçon. C'est d'ailleurs au sujet de la nature de cette violation que la Cour suprême du Canada va se diviser.

case of an imported article, would have constituted an infringement of that copyright if the article had been made in Australia by the importer» (ibid.) ; En pratique donc, le recours en importation sera ouvert chaque fois que l'importateur n'est pas le titulaire australien du droit de reproduction qu'il a ou non l'autorisation d'importer en vertu d'un contrat de distribution.

¹⁰⁵ Certains auteurs ont examiné les enjeux constitutionnels posés par l'inclusion de ces dispositions. Voir par ex. Leclair, *supra* note 52 aux pp. 145-55.

3. L'interprétation de la notion de contrefaçon

Le non-respect par le donneur de licence du droit exclusif de produire et reproduire conféré au licencié peut-il être l'élément constitutif d'une contrefaçon de droit d'auteur au sens de l'article 27(2) LDA ? Rappelons-le, l'importateur est en situation d'infraction s'il «sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit [...]»¹⁰⁶. L'expression «de ce droit» renvoie, sans que la loi ne nous donne d'autres précisions, au droit d'auteur du titulaire canadien. Comme nous allons le voir, l'interrogation impose le réexamen des notions de cession et de licence en droit d'auteur. Kraft Canada soutient en effet qu'en vertu du droit exclusif accordé par Kraft de produire ou reproduire l'œuvre au Canada, la fabrication hypothétique d'un exemplaire par Kraft constituerait une violation de droit d'auteur, et pas seulement une contravention ou contrat. À l'instar de la plupart des droits de propriété, ce *droit* est établi par contrat. Il faut noter que le volet contractuel, soit le débat sur l'effet de l'infraction hypothétique au contrat de licence, n'est apparu pour la première fois que lors des représentations orales des parties devant la Cour d'appel fédérale. En réalité, l'argument sera développé et présenté devant la Cour suprême du Canada par l'intervenante, le Conseil canadien du commerce de détail.

Pour le juge Rothstein, le point d'orgue de l'analyse est le suivant : la violation hypothétique ne peut être constituée étant entendu qu'aucun droit d'auteur n'a été cédé à Kraft Canada. Il énonce ainsi que les

titulaires du droit d'auteur peuvent violer leur propre droit d'auteur s'ils ont concédé le droit d'auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d'auteur. À mon avis, la *Loi sur le droit d'auteur* ne permet pas aux licenciés exclusifs d'intenter contre le titulaire-concédant du droit d'auteur une action pour violation de son propre droit d'auteur. Si KFS ou KFB avait reproduit les étiquettes de Kraft au Canada en violation du contrat de licence conclu avec Kraft Canada, le seul recours dont disposerait Kraft Canada serait une action pour rupture de contrat et *non pour violation du droit d'auteur*¹⁰⁷.

«[S]elon la *common law*», écrira encore le juge Rothstein, «le licencié ne jouit d'aucun droit de propriété»¹⁰⁸, ce que la dissidence ne suivra pas. Pour les juges McLachlin et Abella, la définition de la licence prévu à l'article 2.7 est déterminante : «Le licencié exclusif a “le droit d'invoquer la loi relativement à une violation du droit d'auteur, non seulement contre des tiers mais aussi [...] contre le titulaire-concédant»¹⁰⁹.

Reprenons du début : les entreprises Kraft, donneuses de licence, sont titulaires du droit d'auteur. Le contrat de licence accordé à Kraft Canada pour une période de

¹⁰⁶ LDA, *supra* note 7, art. 27(2).

¹⁰⁷ Kraft, *supra* note 1 au para. 15.

¹⁰⁸ *Ibid.* au para. 27.

¹⁰⁹ *Ibid.* au para 123.

quatre ans a pour objet les droits de reproduire et de produire l'œuvre «éléphant». Voici comment la clause est rédigée :

2.01 *The Licensor grants to the Licensee the sole and exclusive right and license in the Territory to produce, reproduce and adapt the Works or any substantial part thereof, in any material form whatever, and to use and publicly present the Works in association with the manufacture, distribution or sale in Canada of confection[a]ry products, including, but not limited to, chocolate*¹¹⁰.

Pour les intimées, cette stipulation suffit à déclencher le recours en contrefaçon puisque sa contravention par Kraft constituerait la violation requise. Le juge Rothstein ne l'entend pas ainsi et il démontre que l'opposabilité n'est que relative. Pour ce faire, il examine minutieusement la mécanique du recours en importation. Il expose devant nous son réseau de cardans et de pistons. L'article 27(2)(e) *LDA* renvoie aux articles 2.7 et 13(7), ainsi qu'aux définitions de contrefaçon et de droit d'auteur de l'article 2 de la même loi. Celles de contrefaçon et de droit d'auteur renvoient toutes deux à l'énumération des droits patrimoniaux de l'article 3(1) *LDA*. La loi entend par «contrefaçon» tout acte qui est fait «contrairement à la présente loi [...]»¹¹¹. Il s'agit de la commission d'actes réservés à l'auteur, catégorie à laquelle appartiennent les actes d'importation. La définition de la contrefaçon exclut «la reproduction faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production»¹¹². La Cour d'appel fédérale notera à juste titre que «[l]a version française est moins claire puisqu'elle utilise le terme «reproduction» plutôt qu'importation [...]»¹¹³. Ce jeu de définitions n'aide pourtant pas à qualifier la violation hypothétique résultant d'une rupture du contrat de licence, mais invite à poursuivre la démarche de reconstitution de l'intention législative à l'aide d'autres indices.

De plus, il semble que la loi ait effectivement anticipé nos difficultés puisqu'elle prévoit que la licence exclusive «est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive ; *l'exclusion vise tous les titulaires*» [nos italiques]¹¹⁴. À la première lecture, la formule semble prononcer l'opposabilité à l'égard du concédant, ce que semble confirmer l'article 13(7) introduit en 1997¹¹⁵. Plus qu'une simple renonciation, il semble bien qu'un démembrement ou une subdivision du droit d'auteur ait été ici considéré. Mais comme l'observera très justement le juge Rothstein, la rétroaction de l'exclusivité ou la reconnaissance d'un *intérêt dans le droit d'auteur* au sens de l'article 13(7) *LDA* ne

¹¹⁰ *Ibid.* au para 122.

¹¹¹ *Supra* note 7, art. 2 (faisant référence toutefois aux autres droits patrimoniaux).

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Kraft (C.A.F.)*, *supra* note 75 au para. 46.

¹¹⁴ *Supra* note 7, art. 2.7.

¹¹⁵ «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» (*ibid.*, art. 13(7)).

détermine pas la nature des droits engagés en cas de manquement¹¹⁶. L'inobservation de l'exclusivité par celui qui l'a concédée constitue-t-elle un acte contraire à la loi ou au contrat seulement ? Les tribunaux inférieurs avaient, à l'unisson, retenu la solution de la responsabilité contractuelle¹¹⁷. Pour le juge Rothstein, la définition de l'article 2.7 *LDA* marque au contraire la distinction entre le statut du licencié et celui du titulaire du droit d'auteur, qui ne peut détenir son droit que de l'attribution originaire du droit d'auteur ou du fait d'une cession, partielle ou totale. Selon lui, l'article 2.7 *LDA* précise tout au plus le contour des droits contractuels : «[L'article 2.7 et d'autres dispositions énonçant les droits des licenciés exclusifs] ne précisent pas si le licencié exclusif peut poursuivre le concédant pour violation du droit d'auteur»¹¹⁸.

Le juge Rothstein s'efforce de préciser les clivages instables de trois techniques contractuelles de *common law* auxquelles la loi renvoie sans en préciser les contours ni le régime : la cession, la licence exclusive et la licence (simple). De ces trois instruments, seule la cession, même partielle, transporterait un droit d'auteur au bénéficiaire. Les concessions — licence ou licence exclusive — ne créeraient à la charge du donneur de licence que des obligations de ne pas interférer avec les droits transportés et de ne pas poursuivre. Le droit d'auteur étant absent de l'opération, on s'explique mieux pourquoi l'article 36(1) *LDA* prescrit l'intervention du titulaire du droit d'auteur dans toute action intentée par le licencié, exclusif ou non¹¹⁹. Cette condition du droit processuel semble d'ailleurs fermer le recours en contrefaçon du concessionnaire contre son concédant, ce dernier devant nécessairement être joint à la procédure, et confirme l'analyse du juge Rothstein. En cas de défaillance contractuelle, le licencié ne serait admis à faire valoir ses droits que sur la base du droit des obligations.

Finalement, il s'agit de déterminer si, et dans quelle mesure, l'auteur peut être contrefacteur. On sait qu'il peut engager sa responsabilité contractuelle, mais peut-il du même coup contrevenir à la loi ? Eugène Pouillet est l'un des rares civilistes à avoir abordé la question. Même s'il réserve ses propos aux cas de cession, il semble vouloir nous prévenir des pièges d'une telle interrogation :

¹¹⁶ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 31.

¹¹⁷ La Cour d'appel fédérale, confirmant la lecture de la Cour fédérale, écrit :

Ainsi, les reproductions des œuvres protégées faites hors du Canada, même par les titulaires des droits d'auteur KFB et KFS, ne peuvent être importées au Canada par Euro Excellence en vue de l'un ou l'autre des actes énumérés aux alinéas 27(2) a) à c), sans qu'il y ait violation du droit d'auteur de KCI à une étape ultérieure, puisque KCI détient un droit exclusif de reproduction pour le Canada, même à l'égard de KFB et de KFS [...] (*supra* note 75 au para. 60).

¹¹⁸ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 31.

¹¹⁹ *Supra* note 7, art. 36(1). Le juge Rothstein note toutefois que l'intérêt a été défini comme propriétaire dans l'arrêt *Robertson c. Thomson Corp.* (2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363, 274 D.L.R. (4^e) 138) (*Kraft*, *supra* note 1 au para. 36).

L'auteur, après avoir cédé son œuvre ne peut naturellement en copier tout ou partie dans un nouvel ouvrage. Un pareil acte doit être apprécié d'après les principes que nous avons exposés, et le fait qu'il émane de l'auteur lui-même, loin de le soustraire à la règle, doit la lui faire appliquer plus sévèrement. Il ne peut arguer de son ignorance ou de sa bonne foi. On dirait en vain qu'il n'y a contrefaçon dans les termes de la loi qu'autant que l'édition est faite sans le consentement de l'auteur et qu'ici son consentement ne fait pas défaut, puisqu'on suppose précisément que c'est lui qui publie l'édition contrefaite. Un semblable raisonnement n'est que spécieux. Sans doute, en principe, c'est à l'auteur qu'il appartient de consentir la publication ; mais, quand il a cédé tous ses droits, quand il a fait passer sa propriété sur une autre tête, les droits résultant de cette propriété ne lui appartiennent plus, ils ont passé à son cessionnaire, qui seul a qualité pour les exercer à sa place¹²⁰.

Le juge Rothstein traite du cas de la cession comme l'avait fait avant lui Pouillet. Pour établir les conditions dans lesquelles la «violation du droit d'auteur» pourrait être reconnue entre le titulaire et son contractant, il en appelle avec raison à l'article 13(5) LDA, qui indique que le cessionnaire d'un droit quelconque est traité comme le titulaire du droit d'auteur pour les droits cédés¹²¹. Dans ces conditions le cessionnaire à la pleine maîtrise du droit qu'il acquiert¹²². La loi française au temps de Pouillet était au même effet et précisait que «[L]es auteurs [...] peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause [...]»¹²³. Le consentement de l'auteur lui-même, nous dit également Pouillet, ne peut l'exonérer car le droit de reproduire l'œuvre ne lui *appartient* plus. On conçoit toutefois que la place de la volonté de l'auteur complexifie grandement l'analyse puisqu'elle oblige à distinguer d'une part sa qualité d'auteur — songeons d'ailleurs aux droits moraux qu'il conservera¹²⁴ — et la titularité des droits patrimoniaux qui est passée au cessionnaire. Pouillet cite d'ailleurs une décision de 1835 qui refuse de voir dans l'inobservation des cessions entières ou partielles autre chose qu'une infraction au contrat¹²⁵ qui ne donnerait ouverture qu'à une action civile.

On pressent que le régime de l'infraction est plus difficile à cerner dans le cas d'une licence puisqu'elle semble avoir, au moins dans la représentation que l'on s'en

¹²⁰ *Supra* note 73 à la p. 392.

¹²¹ «Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence» (*supra* note 7, art. 13(5)).

¹²² Voir *Kraft*, *supra* note 1 au para. 29, juge Rothstein ; *ibid.* au para. 125, juge Abella.

¹²³ *Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie*, art. 40, reproduit en partie dans Pouillet, *supra* note 73 à la p. 840.

¹²⁴ Le juge Rothstein note également ce point important : «[L]es cessionnaires du droit d'auteur sont sur un pied d'égalité avec le titulaire initial du droit d'auteur, sauf pour ce qui est des droits moraux» (*Kraft*, *supra* note 1 au para. 29).

¹²⁵ *Supra* note 73 à la p. 393.

fait, moins de force. Subordonnée à la maîtrise du titulaire du droit, elle n'a pas toujours conféré de droit d'action¹²⁶. Désormais la loi accorde à certains concessionnaires — ceux investis d'un droit de licence exclusive — les droits de recours que nous connaissons, reconnaissant par là l'intérêt qu'ils ont à se défendre sans avoir à impliquer l'auteur autrement qu'en l'incluant comme intervenant.

Dans le langage civiliste, la licence est un contrat innommé. Ce sera chez un grand juriste québécois que l'on trouvera les mots pour expliquer la prérogative établit par licence : elle constituerait une permission. Dans une décision de 1967 concernant un conflit au sujet de l'appropriation d'une parcelle de terrain, le juge Albert Mayrand expose la distinction entre l'acte de simple tolérance et la permission :

L'acte de tolérance est le fait du propriétaire courtois, qui s'abstient de protester, comme il en aurait le droit, contre les agissements qu'il n'approuve pourtant pas. *La permission est une approbation de l'acte d'autrui auquel on aurait le droit de s'opposer.* Rester passif, face à l'empi[è]tement, c'est tolérer ; autoriser ce qui, sans la permission, serait un empiètement, c'est permettre. La permission suppose, de la part de celui qui la donne, une renonciation à un droit [...] [nos italiques]¹²⁷.

La proposition explique encore que la tolérance du propriétaire, tant d'une œuvre que d'un terrain, ne lui fait pas perdre le droit de poursuivre¹²⁸. En *common law*, Bruce Ziff, également spécialiste du droit des biens, en parfait accord avec la proposition d'Albert Mayrand, est également d'avis que «la licence n'est qu'une autorisation de faire ce qui constituerait par ailleurs une violation du droit de propriété [notre traduction]»¹²⁹. Il semble que l'esprit civiliste puisse voir dans la licence l'expression du concept de permission. De là, la licence serait dans les deux systèmes une autorisation constituée par la renonciation expresse à mettre en œuvre les moyens du droit d'auteur. Dans cette perspective, aucun droit d'auteur n'est transféré ; le donneur de licence s'abstient d'interférer avec l'usage prévu au contrat, voilà tout. L'empiètement du propriétaire sur les prérogatives de son licencié ne fonde aucun recours en droit d'auteur puisque le licencié n'acquiert aucun droit si ce n'est celui, dessiné en creux par le contrat, d'obtenir réparation dans l'hypothèse d'une violation de ses obligations par le donneur de licence qui ne respecterait pas ses obligations. Il s'agit alors d'un bris de contrat et non d'une violation de droit d'auteur.

On peut encore présenter la problématique sous l'angle de la classification séminale des droits connue en droit civil sous le *distinguo* droit personnel et droit réel. En réalité, tant la *common law* que le droit civil peinent à distinguer clairement

¹²⁶ Voir David Vaver, «The Exclusive Licence in Copyright» (1995) 9 I.P.J. 163 à la p. 176 et s.

¹²⁷ *Morin v. Gregoire* (1967), (1969) 15 R.D. McGill 103 à la p. 103 (C.S. Qué.).

¹²⁸ Pouillet, *supra* note 73 à la p. 398.

¹²⁹ Bruce Ziff, *Principles of Property Law*, 4^e éd., Toronto, Thomson Carswell, 2006 à la p. 270. On renverra aussi aux explications de Mistral Goudreau sur la notion en *common law* de «profit à prendre» (*supra* note 2 à la p. 524).

le droit du contrat du droit des biens : «*The law of landlord and tenant is a composite of contract and property principles, for a lease can be both a contract and the basis of an estate in land*»¹³⁰. La théorie civiliste du patrimoine échoue à maintenir à l'écart et de façon totalement distincte les droits du contrat et ceux de la propriété¹³¹. Après tout, on pourrait avancer que le droit est l'ingrédient principal de tout contrat. Il ne faudra pas oublier que la distinction du droit réel et de l'obligation avait déjà été critiquée au début du vingtième siècle. Si l'intermédiation de la chose dans le rapport entre les personnes avait pu donner une forme de cohérence à la classification bipartite des droits en opposant la chose et la personne, la construction avait déjà été ébranlée par la théorie de Marcel Planiol qui avait fait valoir, non sans raison, que le contact du sujet de droit avec la chose n'est qu'un fait et qu'un droit ne peut être qu'un rapport entre deux ou plusieurs personnes, proposant ainsi de ramener le droit réel à une obligation passive universelle¹³². Lorsque la chose elle-même est un bien intangible, plus précisément un droit, alors l'argument de Planiol n'est que ravivé.

Raymond Saleilles quant à lui fera le chemin inverse, ramenant l'obligation à un droit réel¹³³. S'il faut nous transporter vers les lieux du droit commun pour pouvoir exposer les fondements théoriques que sous-tend la décision, c'est que la littérature spécialisée brille par son silence, ce qui s'expliquerait selon nous par l'aspect particulier de la situation envisagée. Le cas de l'auteur devenant *contrefacteur* n'est pas une situation naturelle et n'eût-été du critère du fabricant hypothétique, il n'aurait très certainement pas été l'objet de plus d'attention. Le contrefacteur, dans l'esprit de la loi, est un tiers, un concurrent dont l'activité nuit à l'exploitation exclusive de l'œuvre, non l'auteur. La violation des droits accordés à Kraft Canada par licence trouverait réparation dans une solution interne plutôt que dans une loi de police. Il est

¹³⁰ Ziff, *ibid.* à la p. 265. Voir aussi Vaver, *supra* note 126 à la p. 165.

¹³¹ Yaëll Emerich, «Faut-il condamner la propriété des biens incorporels ? Réflexions autour de la propriété des créances» (2005) 46 C. de D. 905 à la p. 920 («[b]ien qu'elle soit souvent utile, la distinction des droits réels et des droits personnels n'a pas le caractère nécessaire et universel qui lui a souvent été prêté»).

¹³² *Traité élémentaire de droit civil*, t. 1, 4^e éd. par Georges Ripert avec le concours de Jean Boulanger, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1948 aux n^o 2602-03. Pour une revue de ces théories, voir Jean Carbonnier, *Droit civil : les biens*, t. 3, 19^e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2000 au n^o 43.

¹³³ Carbonnier, *ibid.* à la p. 75. La réduction du rapport avec l'objet — tangible ou non — en droit permettrait la confusion des catégories. En autant que les droits du titulaire de propriété intellectuelle et ceux émanant d'un contrat de licence peuvent être vus comme des *biens*, il n'y a pas lieu de distinguer l'origine contractuelle de celle du droit des biens. Enfin, S. Ginossar avait réduit les deux propositions à l'idée de droits patrimoniaux, confondant ainsi les deux classes initiales (*Droit réel, propriété et créance : élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960 à la p. 33). Roderick A. Macdonald remet également en cause la division bipartite et la qualification du droit de propriété en un droit réel («Reconceiving the Symbols of Property: Universalities, Interests and Other Heresies» (1994) 39 R.D. McGill 761 à la p. 797).

ainsi difficile de donner une quelconque réalité à cette violation hypothétique introduite par notre loi.

Il faut aussi reconnaître avec André et Henri-Jacques Lucas, que la division cession/concession est trop artificielle et qu'en fin de compte, c'est bien plutôt le caractère exclusif ou non du droit transmis qui établit «la ligne de partage» entre ce qu'il conviendrait d'appeler la cession d'un droit réel — au sens d'un droit de propriété ou d'un démembrement — et la concession d'un droit personnel¹³⁴. La position d'un licencié exclusif qui peut exploiter l'œuvre dans les latitudes généreuses d'un contrat d'exclusivité peut être en réalité dans une position beaucoup plus favorable que le cessionnaire d'un droit particulier, surtout lorsque la cession est limitée dans le temps.¹³⁵ Ces explications supportent la position de la dissidence, la juge Abella et le juge en chef McLachlin ne voyant aucune objection à ce que le non-respect de la licence exclusive soit interprété comme une violation au sens de l'article 27(2) LDA : «Le juge de première instance a, de manière non déraisonnable, assimilé cette licence exclusive à une cession [...]»¹³⁶.

Malgré tout, il y a quelques avantages à maintenir la distinction entre les genres— cession ou licence — surtout lorsque la loi s'efforce, avec un succès discutable, il est vrai, de la codifier. Soumise à l'étude, la notion d'*intérêt* transféré par licence de l'article 13(7) LDA — que l'on semble opposer à l'idée de propriété— se révèle particulièrement instable¹³⁷. Selon le juge Rothstein, il faudrait distinguer entre différents intérêts : l'intérêt propriétaire «limité» de la licence exclusive et le reste¹³⁸. Le *pouvoir* conféré par la licence exclusive ne crée-t-il pas ainsi un objet de propriété ? La loi ne donne aucune indication sur ce que serait l'*intérêt propriétaire* ; elle ne parle que d'*intérêt*. La jurisprudence de *common law* en droit des biens, qui a fécondé ce concept, n'est pas plus explicite¹³⁹. La *common law* fait face à une difficulté supplémentaire puisqu'elle peine à dégager l'intérêt dans le droit de l'intérêt pour agir¹⁴⁰. Le licencié exclusif aurait ainsi un droit d'action contre les tiers mais un

¹³⁴ *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 3^e éd., Paris, Litec, 2006 aux pp. 430-32.

¹³⁵ Les travaux de Vaver à ce sujet mènent au même constat. Voir par ex. *supra* note 126 à la p. 176.

¹³⁶ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 124.

¹³⁷ Vaver, *supra* note 126 à la p. 176.

¹³⁸ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 37. Le juge Rothstein déclare :

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 (*ibid.*).

¹³⁹ Vaver, *supra* note 126 à la p. 180 et s. Vaver mentionne : «Unfortunately, the law on the status of exclusive copyright licensee is not particularly clear. Indeed, the basic question of whether he has an "interest in the copyright" and so may sue independently in his own name is still thought contentious by some» (*ibid.* à la p. 176).

¹⁴⁰ *Ibid.*

intérêt propriétaire limité qui l'empêche de poursuivre le concédant, une nuance qui nous semble difficilement justifiable.

Faute de définition, on ne peut subodorer et trouver sur son fondement une façon satisfaisante de distinguer la licence exclusive (concession) et cession¹⁴¹. La loi elle-même ne distingue pas toujours. Le mécanisme de réversion de l'article 14(1) *LDA* ignore totalement la distinction entre droit et permission¹⁴². Le droit d'autoriser un ou plusieurs des actes réservés à l'auteur, droit prévu *in fine* à l'article 3(1) *LDA*¹⁴³, ne semble pas non plus faire cas des formes ni de la mesure de l'autorisation, qu'elle soit exclusive ou non.

En pratique et pour les fins de l'application de l'article 27(2)(e) *LDA*, la distinction entre licence exclusive et cession est purement cosmétique. Pour les parties d'abord, il suffit de changer le libellé du contrat. Kraft prendra d'ailleurs acte de l'interprétation majoritaire et s'empressera de préparer un contrat de cession. Le juge Bastarache l'avait prédit : il serait toujours «possible de contourner l'objet de la Loi par la cession du droit d'auteur plutôt que par la concession d'une licence»¹⁴⁴. Pour le législateur ensuite, la discussion sur la nature de la violation peut être écourtée par un simple ajustement définitionnel. Soit l'on accorde au licencié exclusif le droit de revendication indépendant en supprimant l'exigence d'intervention prévue à l'article 36(2) *LDA* et on le considère «titulaire» d'un droit d'auteur — dans ce cas il faudra supprimer la référence à l'idée vague «d'intérêt dans le droit d'auteur» — soit l'on intervient pour déterminer expressément que la violation d'un engagement souscrit au terme d'une licence constitue une contrefaçon. D'ailleurs, en 1988, la loi anglaise a remédié aux faiblesses conceptuelles de la licence exclusive¹⁴⁵. Désormais, la violation du droit d'auteur s'entend également d'une infraction au contrat de licence exclusive. L'amendement faisait suite à la décision *CBS United Kingdom* qui avait adopté, avant lui, la solution exposée par le juge Rothstein¹⁴⁶. La nouvelle définition de la contrefaçon couvre désormais le non-respect des termes de la licence exclusive :

¹⁴¹ André et Henri-Jacques Lucas notent encore que

même en faisant abstraction du droit positif pour épouser la thèse de la différence de nature entre la cession et la licence de droit d'auteur, on est bien en peine de donner un contenu concret à la distinction. Il est révélateur, de ce point de vue, que le contrat d'édition, ce «prototype du contrat d'exploitation», puisse aussi bien être qualifié en doctrine de licence que de cession, ou de contrat innommé [notes omises] (*supra* note 134 à la p. 431).

¹⁴² *Supra* note 7, art. 14(1).

¹⁴³ *Ibid.*, art. 3(1).

¹⁴⁴ Kraft, *supra* note 1 au para. 75.

¹⁴⁵ *Copyright Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, c. 48, art. 27 [CDPA].

¹⁴⁶ *Supra* note 103 à la p. 99. Le juge Browne-Wilkinson déclare :

I can find nothing in the Act which conflicts with the principle that the licensee's rights rest in contract and are not proprietary. Under section 19 of the Act an exclusive

27 Meaning of “infringing copy” [...]

(2) An article is an infringing copy if its making constituted an infringement of the copyright in the work in question.

(3) An article is also an infringing copy if—

(a) it has been or is proposed to be imported into the United Kingdom, and

(b) its making in the United Kingdom would have constituted an infringement of the copyright in the work in question, or a breach of an exclusive licence agreement relating to that work [nos italiques]¹⁴⁷.

En définitive, si la décision du juge Rothstein peut être saluée sur le plan de la technique juridique et en ce qu'elle montre l'habileté de l'auteur à manier les notions et les définitions, on se rappellera les mots d'Edmond Picard qui nous tenait averti des risques qu'il y a à sacraliser les concepts intangibles, à les sanctifier : «[O]n les respecte, on les protège, on les choie juridiquement, en eux-mêmes, indépendamment de leur utilité sociale, indépendamment des personnes et de leur moralité, comme quelque chose de fondamental et de sacré»¹⁴⁸. Nous ne sommes pas convaincus de l'utilité qu'il y ait à maintenir, pour des fins d'esthétisme juridique, la distinction entre cession et cession dans l'appréciation des actes de contrefaçon. D'ailleurs, si l'auteur peut poursuivre le cessionnaire en contrefaçon lorsque celui-ci a outrepassé les droits qui lui ont été concédés, la réciproque doit être vraie. Sauf que,

licensee is given a procedural right of action to sue for infringement. But the section is purely procedural, and, save in case of interlocutory injunctions, requires the owner of the copyright to be joined as a party. [...]

Once it is decided tha[t] an exclusive licensee is not the owner of the copyright for the purposes of the Act it seems to be clear that a copyright owner who has granted an exclusive licence in the United Kingdom does not infringe the proprietary right by himself producing that article in the United Kingdom [...] He may be acting in breach of contract, but he is not infringing the copyright (ibid. aux pp. 99-100).

¹⁴⁷ CDPA, *supra* note 145, art. 27.

¹⁴⁸ *Le droit pur*, Paris, Flammarion, 1920 à la p. 192. Nous ne sommes pas particulièrement convaincus de la réponse du juge Rothstein au juge Bastarache :

Au paragraphe 75, le juge Bastarache indique que, selon mon interprétation de la Loi, les sociétés Kraft auraient pu contourner l'objet de la Loi en qualifiant leurs contrats de «cessions» au lieu de «licences exclusives». Cependant, la distinction entre les cessions et les licences exclusives est importante et significative. En effectuant une cession, le titulaire du droit d'auteur entend conférer au cessionnaire toute la gamme des droits et intérêts réservés aux titulaires du droit d'auteur. Par contre, une licence exclusive permet au titulaire de transmettre au licencié un intérêt plus limité dans le droit d'auteur (*Kraft, supra* note 1 au para. 16).

En réalité, il faut plutôt dire que le juge Rothstein vient, par son jugement, de créer le principal effet de la distinction et celle-ci est limitée à la mise en application du recours en importation.

dans ce dernier cas, le droit d'auteur est cantonné à la mesure des droits contractuels ; on peut dire que le contrat est inclusif¹⁴⁹, mais la matière demeure du droit d'auteur.

La réalité des choses résiste parfois au droit. Il faut donc l'apprivoiser, la polir. Et les mots ont cette faculté de réduire une réalité polymorphe en galets lisses et ronds. Qualification et interprétation sont naturellement les moyens de cette transformation. Mais à trop en faire c'est la cohérence interne des systèmes du droit qui est remise en cause. La technicité du débat sur les méthodes et qualifications contractuelles ne doit pas nous faire oublier l'enjeu de la discussion.

III. Interprétation : le mal d'altitude

La loi n'est pas tout le droit, elle n'en contient qu'une partie. La justice nécessite parfois des prises de position qui altèrent le sens premier des textes, soit qu'il soit abscons, soit qu'il mène à des situations inacceptables. C'est d'ailleurs là l'objet de l'interprétation des lois : oxygéner le texte des principes de la loi.

Juger, c'est parfois faire violence aux textes alors même que ses présuppositions sont respectées. Le jugement recrée la norme à l'endroit où le texte devient déficient, il élabore le tronçon manquant en empruntant une trajectoire qu'il devra lire à partir du texte, en reliant les mots et les définitions entre eux. C'est ici que la figure du droit apparaît, mais elle apparaîtra différemment selon les *points* considérés par le juge. Le processus de reconstruction du sens peut donc varier. La variété d'opinions dans le jugement de la Cour suprême du Canada en est une belle illustration.

Sous cette section nous aborderons les questions que le juge de première instance qualifiera de *philosophiques*, une allusion quelque peu dépréciative. Il n'y a pas lieu, nous croyons, de distinguer entre différents niveaux d'arguments comme si certains étaient plus méritants que d'autres. Il y a certes une idée de profondeur entre l'argument dit de texte ou grammatical et celui dit de fond (téléologique, etc.) mais les deux participent d'une même connaissance. Cette distinction contribue plutôt à mesurer l'intensité de l'examen sémantique. L'exercice d'interprétation, on le comprendra, est plus considérable — ou plus philosophique — au fur et à mesure que l'on cherche à déterminer l'objet de la loi au-delà de son image textuelle. Le droit aussi est victime de ses images, de ses symboles. L'interprétation est ce véhicule qui nous transporte d'une station à une autre de l'entendement, d'une version à une autre d'un même thème — ne dit-on pas faire le tour d'une question ? — et qui, à son terminus, nous fait voir les limites de la norme et donc ses contours. Il sera donc question ici d'interprétation du texte et des détours que l'interprétation peut nous faire prendre : l'abus de droit.

¹⁴⁹ Comme nous l'avons indiqué, l'art. 36(1) de la LDA qui prévoit l'intervention du titulaire des actions menées par le cessionnaire devient clairement une anomalie (*supra* note 7).

A. Un droit statu(t)aire

Le juge Rothstein procède à une analyse très mécanique, technique, de la loi, une approche qui emporte de nos jours un très large consensus et qui permet de maintenir l'office de la Cour suprême du Canada à l'orée du champ législatif. Il n'y a pas de croyance plus nocive que celle qui consiste à suggérer que le texte lui-même, dans une autosuffisance annoncée, résout en une seule et même équation toute la complexité des activités qu'il entend régir. Ni les définitions, ni les exclusions ne peuvent dessiner parfaitement la marque du droit sur la réalité. L'exercice législatif est forcément une approximation. De ce fait, l'idée de sécurité juridique ne sera jamais qu'une idée¹⁵⁰. Jean-Étienne-Marie Portalis l'avait compris : il faut, disait-il, laisser respirer les lois, laisser le juge interpréter : «Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites ; les hommes, au contraire, ne se reposent jamais, ils agissent toujours [...]»¹⁵¹. La proposition n'est même pas civiliste, elle n'a pas de nationalité. Elle provient d'un constat incontournable que la réduction d'un fait ou d'une activité humaine en une formule juridique est un exercice de simplification, donnant parfois des résultats grossiers. Qui alors de la loi ou du juge, aura la tâche d'en reconstituer la complexité ? Il faut se garder de l'inflation législative et retrouver confiance dans nos institutions judiciaires. En effet, même dans un cas où l'intervention judiciaire est sujette à l'examen de la portée nationale d'un différend, ce qui constitue la facture des appels entendus par la Cour suprême du Canada, il semble bien que la haute juridiction se soumette plus volontiers à un rôle subalterne en matière civile. C'est en tout cas une tendance que l'on ne peut manquer de noter. Cette situation a des effets pourtant paradoxaux : en se courbant sous l'autorité des lois, elle risque de délaissier une partie de son indépendance. Cette attitude à également pour conséquence de réduire le droit à sa seule forme législative. Il n'aurait qu'une source et prendrait la dimension — parfois étroite — du texte. La jurisprudence récente de la Cour en matière de droit d'auteur est particulièrement marquante à ce sujet. Elle semble vouloir figer tout le droit d'auteur dans sa seule expression textuelle particulièrement exigüe, une position désormais relayée par les ouvrages pédagogiques¹⁵². Il est vrai qu'à travers le prisme des définitions, la structure législative du droit d'auteur canadien semble particulièrement hermétique¹⁵³.

¹⁵⁰ Voir notamment Laurence Boy, Jean-Baptiste Racine et Fabrice Siirainen, dir., *Sécurité juridique et droit économique*, Bruxelles, Larcier, 2008.

¹⁵¹ «Discours préliminaire sur le projet de Code civil» dans Jean-Étienne-Marie Portalis, *Discours et rapports sur le code civil*, par Frédéric Portalis, dir., Paris, Centre de philosophie politique et juridique, 1989, 1 à la p. 12.

¹⁵² Voir par ex. Daniel Gervais et Elizabeth F. Judge avec la collaboration de Mistral Gendreau, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2006 aux pp. 7-10.

¹⁵³ Normand Tamaro écrit :

Probablement qu'un *common lawyer*, habitué à concevoir que le «*property*» peut faire l'objet d'une importante stratification, dirait que le droit d'auteur procède d'un «statute» qui prend en considération des droits spécifiques présentés sous une forme systématique. Partant, dire que la *Loi sur le droit d'auteur* constitue un code complet

Elle est assurément une législation fermée, tissée serrée¹⁵⁴. Le jugement analysé ici contient d'ailleurs une formule consacrée selon laquelle le droit d'auteur est d'origine *exclusivement* législative : «La Cour», écrit le juge Rothstein, «a constamment jugé que “le droit d'auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur* sont exhaustifs [...]”¹⁵⁵. Cette déclaration, à l'ombre de laquelle nombreux juges trouveront réconfort, semble dédouaner l'interprète. La normalité serait toute entière inscrite dans le texte. La proposition doit pourtant être combattue. Ce serait déconsidérer le pouvoir des tribunaux et omettre la nécessaire appartenance de la loi à la cosmologie juridique.

Il faut reconnaître les limites de cette analyse qui fait du droit «statutaire» un droit peu évolutif. En effet, l'application stricte des textes de loi peut aboutir à des solutions progressistes. La méthode de l'interprétation grammaticale peut être, dans cette perspective, tout aussi créatrice que la méthode téléologique. La méthode d'interprétation est fonction des objectifs que le juge entend attribuer à la loi. Elle n'est pas forcément une indication de subordination ou, au contraire, d'autonomie : «[W]hile there may be agreement that the law is instrumental, there is no agreement as to the ends it should be instrumental in producing or how such ends should be weighed against one other»¹⁵⁶. Ainsi, la proposition selon laquelle le droit d'auteur est d'origine «statutaire» est neutre si elle signifie que la base d'interprétation est le texte et seulement le texte. En ce sens, la formule de E.A. Driedger selon laquelle «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» est parfaitement vaine¹⁵⁷. En revanche, elle devient en soi un jugement de valeur si elle signifie que la Cour doit se retenir de produire des décisions qui auraient une fonction normative et non plus seulement adjudicatrice. Il est une chose de dire

comportant divers droits d'auteur, signifierait *grosso modo* que la common law et l'*equity* ne peuvent pas ou ne peuvent plus aider à découvrir les règles régissant l'existence des droits d'auteur. Le «statute» suppléerait complètement à toute autres sources du droit, du moins quant aux règles de fond applicables en matière de droits d'auteur («La dissociation de la propriété du Code civil des droits d'auteur : l'exemple de la saisie» dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, 1991, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1991, 153 aux pp. 160-61).

¹⁵⁴ Voir Alain Strowel, *Droit d'auteur et copyright : divergences et convergences*, Bruxelles, Bruylant, 1993 aux pp. 144-47.

¹⁵⁵ Kraft, *supra* note 1 au para. 3, citant CCH, *supra* note 61 au para. 9.

¹⁵⁶ Ann Woolhandler, «Rethinking the Judicial Reception of Legislative Facts» (1988) 41 Vand. L. Rev. 111 à la p. 117.

¹⁵⁷ *Construction of Statutes*, 2^e éd., Toronto, Butterworths, 1983 à la p. 87, tel que cité et traduit dans Kraft, *supra* note 1 au para. 2, juge Rothstein. Ce qui explique d'ailleurs, qu'en appliquant la même méthode, on puisse parvenir à des conclusions différentes. Le juge Bastarache se désolidarise d'ailleurs des motifs du juge Rothstein en appliquant les principes de Driedger : «Je ne fais qu'appliquer systématiquement nos règles d'interprétation législative afin de déterminer l'intention du législateur et, ce faisant, je dois dûment tenir compte du contexte législatif en examinant les dispositions en cause, la Loi en général et les autres dispositions législatives qui s'appliquent à des concepts connexes» (Kraft, *ibid.* au para. 75).

que la méthode, quelle qu'elle soit, est le moyen d'atteindre l'objectif supérieur de déterminer le sens d'un texte. La texture rigide du droit d'auteur ne saurait restreindre l'exercice d'interprétation¹⁵⁸. Il en va autrement, en revanche, si la proposition revient à observer un principe de déférence. L'énoncé selon lequel «les juges ne sont pas pour autant autorisés à substituer leurs préférences en matière de politique générale à celles du législateur»¹⁵⁹, dans un contexte où il n'existe pas de politique clairement définie, constitue un déni de juger. Il s'agit là d'un précédent dangereux. Le rôle législatif de la Cour suprême du Canada ne rencontre pourtant pas de telles objections en matières criminelle ou constitutionnelle. Ces domaines du droit constituent certes des lieux de prédilection où croissent avec abondance des sujets d'intérêt national puisqu'ils concernent des libertés et des droits fondamentaux, mais les matières civiles ne sont pas moins fondamentales.

Ces idées ont bien entendu été le vecteur de nos plaidoiries. Nous en avons appelé aux principes et non au texte. Dans cette perspective, les discussions sur la licence, ainsi que le jeu de verins des définitions étaient secondaire. La question principale, celle posée par le juge Bastarache, demeurait irrésolue : «Une tablette de chocolat peut-elle faire l'objet d'un droit d'auteur en raison de la présence d'œuvres protégées sur son emballage ?»¹⁶⁰. Le droit d'auteur peut-il avoir pour finalité de réglementer le commerce de tablettes de chocolat ? Naturellement, pour y répondre, il faut sortir des détails legalistes et rejoindre les principes¹⁶¹. Nous avons voulu faire mentir le texte, nous en affranchir. Notre opposant au contraire y puisait tous ses arguments. Avec talent, il abreuvait la Cour de mots et définitions, se servant habilement de l'encombrant bagage verbal de l'article 27(2) LDA. Campé sur nos idées générales et finalement fort simples, nous assistions, un peu démunis, il faut l'avouer, à ce qui semblait être à nos oreilles une cacophonie savante dans laquelle il

¹⁵⁸ Les systèmes «fermés», dira encore Alain Strowel, «détaillent, comme dans un catalogue, les droits, énoncent précisément et limitativement les actes d'exploitation soumis au droit d'auteur, et sont, de ce fait, plus rigides» [notes omises] (*supra* note 154 à la p. 146).

¹⁵⁹ *Supra* note 1 au para. 3, juge Rothstein. Dans la décision *Bishop c. Stevens*, la juge McLachlin indique que la Cour doit faire preuve d'une grande retenue dans l'interprétation de la législation, notant :

«Une cour de justice n'est peut-être pas l'organisme le mieux placé pour déterminer les lacunes du droit actuel et encore moins les problèmes que pourraient susciter les modifications qu'elle pourrait apporter. La cour de justice est saisie d'un cas particulier ; les changements importants du droit doivent se fonder sur une perception plus générale de la façon dont la règle s'appliquera à la grande majorité des cas. De plus, une cour de justice peut ne pas être en mesure d'évaluer pleinement les questions économiques et de principe qui sous-tendent le choix qu'on lui demande de faire». [...] En raison des questions de principe soulevées et des nombreux examens du sujet par le Parlement et ses organes législatifs, notre Cour, à mon avis, ne devrait pas intervenir ([1990] 2 R.C.S. 467 à la p. 484, 72 D.L.R. (4^e) 97, citant *Watkins v. Olafson*, [1989] 2 R.C.S. 750 aux pp. 760-61, 61 D.L.R. (4^e) 577).

¹⁶⁰ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 57.

¹⁶¹ Voir *Kraft (C.F.)*, *supra* note 3 au para. 47.

nous était bien difficile de reconnaître la note juste du droit. Bien entendu, afin de ne pas usurper le pouvoir législatif, la Cour cherchera à façonner sa décision en utilisant le plus possible cette matière première législative, évitant d'opiner *in abstracto*. Car naturellement, il est bien plus difficile, juridiquement et politiquement, de composer ses propres solutions, les non-dits n'étant pas des lieux faciles à peupler.

Finalement, seuls les juges Bastarache, LeBel et Charron auront tenté de répondre à la véritable question : «Tant le par. 27(2) que la *Loi sur le droit d'auteur* dans son ensemble concernent la protection d'œuvres protégées par le droit d'auteur, et non l'importation et la vente de biens de consommation en général»¹⁶². Cette proposition, à laquelle nous souscrivons, rend totalement superfétatoire les développements sur la concession d'une licence¹⁶³. Appliquer le droit d'auteur dans de telles conditions constitue un détournement du droit.

B. L'abus ou le détournement du droit

Il faut ici remonter aux sources de la théorie de l'abus de droit afin de comprendre la façon dont elle peut être importée en droit d'auteur. Bien entendu, puisqu'elle a été principalement — mais pas seulement — élaborée à partir de cas où le droit de propriété était en cause, son application à la *propriété* intellectuelle semblait tout indiqué.

1. La théorie classique

Dans la tradition civiliste, l'abus de droit est un principe de *super légalité*, une norme correctrice qui intervient dès lors qu'un droit est utilisé hors de la fonction pour laquelle il est reconnu. Il est un redresseur de torts, une «soupape de sûreté»¹⁶⁴. L'article 7 C.c.Q. en consacre l'existence depuis 1994 : «Aucun droit ne peut être

¹⁶² Kraft, *supra* note 1 au para. 57.

¹⁶³ Voir *supra* note 1 au para. 75, juge Bastarache («[s]elon moi, l'objet du par. 27(2) est déterminant et je n'ai pas à me pencher sur la question de la concession d'une licence»).

¹⁶⁴ Antoine Pirovano, «La fonction sociale des droits : réflexions sur le destin des théories de Josserand» D.S. / D 1972. Chron. 67 à la p. 67. Nous rallions aussi l'opinion d'Abraham Drassinower :

In essence, Bastarache J. is asking us to distinguish between patterns of ink and works of authorship as a matter of copyright law. The insight is that a pattern of ink can assume different legal meanings, on the one hand as an indicator of source in the marketplace, and on the other as a work of authorship. The point is that the function of the pattern of ink as an indicator of source should not be conflated with the identity of that very same pattern of ink as a work of authorship («The Art of Selling Chocolate: Remarks on Copyright's Domain» 4 University of Ottawa Law & Technology Journal [à paraître]).

exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi»¹⁶⁵.

Dans une de ses expositions doctrinales les plus connues, celle proposée par Louis Josserand, la thèse de l'abus de droit «a pour ambition et pour raison d'être d'assurer le triomphe de l'*esprit des droits* [...]»¹⁶⁶. Il ajoute : «[L]es prétendus droit subjectifs sont des droits-fonction ; ils doivent demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon leur titulaire commet un *détournement*, un abus de droit ; l'acte abusif est l'acte contraire au but de l'institution, à son esprit et à sa finalité» [notes omises]¹⁶⁷. Il s'agit là de l'objectif que nous nous étions donné dans cette cause : faire prévaloir l'esprit de la LDA sur l'une de ses dispositions particulières. Pour Josserand aucun droit n'est absolu, il est un produit social de sorte que «nos prérogatives individuelles supposent un consentement de la communauté sociale, soit que ce consentement émane expressément des pouvoirs publics, comme c'est le cas d'ordinaire, soit qu'il se dégage directement et instinctivement de la conscience collective [...]»¹⁶⁸.

L'idée d'abus se trouve à tous les points cardinaux du droit¹⁶⁹. Elle prend le droit de haut et s'applique tant aux matières civiles que criminelles, de même qu'au droit processuel. Son développement prétorien en France comme au Québec s'étend donc sur tous les fronts¹⁷⁰. La Cour suprême du Canada dans *Houle c. Banque nationale du*

¹⁶⁵ Voir Office de révision du Code civil, *Rapport sur le Code civil du Québec : commentaires*, t. 1, vol. 2, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978 aux pp. 26-27 («[c]et article consacre expressément à la théorie de l'abus des droits telle qu'elle est exprimée dans la maxime *sic utere tuo ut alienum non laedas*, et reconnue maintenant tant en doctrine qu'en jurisprudence» [note omise]).

¹⁶⁶ *De l'esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l'Abus des droits*, 2^e éd., Paris, Dalloz, 1939 à la p. 11.

¹⁶⁷ *Ibid.* aux pp. 395. Le droit, rétorquent ses détracteurs, est ou il n'est pas. Si on le sort de son domaine d'application alors il cesse d'être norme. Planiol dira encore que la formule «usage abusif des droits» est une logomachie, signant de ces mots célèbres la dénonciation «le droit cesse où l'abus commence» (*Traité élémentaire de droit civil*, t. 2, 4^e éd. par Georges Ripert avec le concours de Jean Boulanger, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1948 au n^o 871).

¹⁶⁸ *Ibid.* à la p. 320.

¹⁶⁹ Les arts. 4.1, 4.2, 75.1 et 501 C.p.c. lui font d'une certaine manière écho. On mentionnera encore l'abus de procédure sanctionnée autant en droit civil qu'en *common law*. Pour un exemple récent visant une requête déclinatoire dans une action de droit d'auteur, voir *Cummings c. Canwest Global Broadcasting*, 2007 QCCA 338. Pour une discussion sur l'abus de procédure en *common law*, voir *Kraft II*, *supra* note 7 à la p. 3.

¹⁷⁰ Voir Albert Mayrand, «Abuse of Rights in France and Quebec» (1974) 34 *La. L. Rev.* 993 ; David Angus, «Abuse of Rights in Contractual Matters in the Province of Quebec» (1962) 8 *R.D. McGill* 150. Plus récemment, voir Michael Byers, «Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age» (2002) 47 *R.D. McGill* 389. Notant par ailleurs le caractère endémique de la théorie, J. Charmont a peut-être le mieux résumé l'étendue de cette réception :

Ce qui frappe inévitablement quand on étudie cette question de l'abus de droit, c'est la place toujours plus grande qu'elle tend à prendre dans les préoccupations des juristes—et c'est aussi que cette place, elle l'a prise depuis peu de temps. Il y a dix ou quinze ans, on en parlait à peine : depuis lors les cas d'application se sont multipliés ; à

Canada confirme l'application de la théorie en droit civil québécois aux matières contractuelles¹⁷¹. Plus proche encore de nous, dans *Ciment du Saint-Laurent c. Barrette*, elle prend la peine de la resituer dans l'ordonnancement législatif, notamment par rapport aux textes établissant la responsabilité délictuelle (1457 C.c.Q.) et ceux traitant des troubles de voisinage (976 C.c.Q.)¹⁷². Dans tous les cas, la définition de l'abus a été source de controverses¹⁷³. Est-il autre chose que la faute commise dans l'exercice d'un droit ? Doit-il être sanctionné autrement et différemment que sur la base des principes de responsabilité délictuelle ? Car si l'abus est une limite au droit subjectif, s'il en est le terme, alors au-delà son titulaire agit sans droit et le droit de la responsabilité délictuelle retrouve son entière autonomie. La difficulté demeure dans le principe de la présomption de licéité des droits subjectifs qui semble a priori antinomique à l'idée que l'on puisse utiliser un droit de manière fautive. Le droit subjectif n'est-il pas, par nature, comme Georges Ripert le défendra, un pouvoir égoïste¹⁷⁴ ?

La doctrine moderne tente encore aujourd'hui de définir le moment et la condition de l'effacement du droit, de son épuisement, lorsque l'acte reproché désactive la protection accordée. «L'identification d'un droit», noteront encore les juges Lebel et Deschamps dans *Ciment du Saint-Laurent*, «nuance donc l'application classique de la

l'occasion des grèves, des syndicats ouvriers, du congé dans le louage de services, du droit de critique dans les journaux [...] («L'abus de droit» (1902) 1 R.T.D. civ. 113 à la p. 118).

¹⁷¹ [1990] 3 R.C.S. 122, 74 D.L.R. (4^e) 577.

¹⁷² 2008 CSC 64, 170 A.C.W.S. (3^e) 656 [*Ciment du Saint-Laurent*].

¹⁷³ La plus célèbre est celle qui opposera Jossierand et Ripert. Voir Georges Ripert, «Abus ou relativité des droits : à propos de l'ouvrage de M. Jossierand : *De l'esprit des droits et de leur relativité, 1927*» (1929) 49 Rev. crit. 33. Ripert critique en particulier le risque de faire dévier le débat du terrain juridique au terrain politique. Selon lui, la théorie de Jossierand est «un appel au juge pour transformer le droit individuel en un droit-fonction» (*ibid.* à la p. 38).

¹⁷⁴ Georges Ripert et Jean Boulanger, *Traité élémentaire de droit civil de Planiol*, 4^e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1952 au n° 970. Voir aussi François Ost, *Droit et intérêt — entre droit et non-droit : l'intérêt*, vol. 2, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1990. Pour un exposé des critiques de la théorie de Jossierand, voir Shael Herman, «Classical Social Theories and The Doctrine of "Abuse of Right"» (1976-77) 37 La. L. Rev. 747. Dans ce sens également, Jean-Louis Beaudouin écrit :

D'une part, étant donné la division traditionnelle des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, [les tribunaux québécois] estiment qu'il ne leur appartient pas de se substituer au législateur pour caractériser comme antisocial, en cas d'absence de faute au sens classique du terme, un comportement tenant à l'exercice d'un droit.

D'autre part, de plus en plus fréquemment de nos jours, le législateur intervient directement pour restreindre l'absolutisme et l'égoïsme de l'exercice des droits individuels, en créant des textes précis dont la violation constitue un manquement à une obligation légale, et en qualifiant du même coup comme fautifs des comportements qui, en l'absence de texte, auraient pu tomber sous la doctrine de l'abus de droit [notes omises] (*La responsabilité civile délictuelle*, 3^e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1990 aux pp. 77 et 78).

notion de faute»¹⁷⁵. Le titulaire d'un droit bénéficie d'une sphère d'autonomie dans l'exercice de ce droit. Dans un tel contexte, il devient alors capital de prendre en considération, dans l'analyse de la responsabilité civile, la nature du droit en cause et les circonstances entourant son exercice, notent les juges LeBel et Deschamps¹⁷⁶. Dans la plupart des causes classiques qui sont citées au soutien de la thèse de l'abus, l'intention malicieuse ne causait généralement pas problème. Dans ces situations, on peut se demander si le recours à la théorie n'est pas un sophisme et si le droit commun n'aurait pas suffi à faire taire l'excès. En revanche, l'abus de droit retrouverait toute son utilité lorsque des agissements seraient commis non pas par malice mais plutôt contrairement à la finalité du droit¹⁷⁷. On revient donc à la théorie des droits-fonction exposée par Josserand. Il parle plus exactement de détournement du droit. L'utilisation illégitime ou déraisonnable d'un droit serait de ces rangs¹⁷⁸. L'acte constitutif d'abus peut dès lors demeurer *matériellement* légal, mais sa réalisation dépasse le cadre socio-économique qui lui est donné et c'est ce dépassement qui constitue la *faute*.

La *common law* semble être restée sourde aux débats animés qui eurent lieu en Europe continentale au sujet de la théorie de l'abus de droit. Il est vrai que les idées libérales ont donné toute leur force aux droits subjectifs et renvoient généralement au législateur le soin de les ajuster. «*No use of property, which would be legal if due to a proper motive, can become illegal because it is prompted by a motive which is improper or even malicious*»¹⁷⁹. La proposition éclipse, à notre sens, certaines créations

¹⁷⁵ *Supra* note 172 au para. 29.

¹⁷⁶ *Ibid.* au para. 29.

¹⁷⁷ Voir Josserand, *supra* note 166 au n° 292. Ripert donne une vive réplique sur ce point : «Jamais nos tribunaux n'ont demandé à un propriétaire s'il faisait un acte économiquement utile et n'ont exercé leur contrôle sur les actes inutiles. Il ne suffit pas qu'un acte soit utile au titulaire du droit pour que celui-ci échappe à toute responsabilité et il ne suffit pas non plus qu'il soit inutile pour qu'il devienne abusive» (*supra* note 173 à la p. 48). Dans ces conditions, le droit passerait d'un «attribut de maître» à «une rétribution de fonctionnaire» (*ibid.* à la p. 50). On renverra également à la réponse de Josserand («A propos de la relativité des droits : réponse à l'article de M. Ripert» (1929) 49 *Rev. crit.* 277). On reproduira ici ce délicieux passage sur une guerre des clochers entre les facultés de Lyon et de Paris :

En forçant un peu la note et en faisant remonter jusqu'à la Faculté de droit de Paris les opinions de tel ou tel de ses membres, comme M. Ripert rend la Faculté de droit de Lyon responsable des théories émises par quelques-uns de ses professeurs, on en arriverait à cette conclusion que nos collègues parisiens se font du droit une conception bismarckienne : les droits, c'est la force ; conclusion manifestement inexacte, mais pas davantage que celle qui ferait de la Faculté de Lyon un foyer de bolchevisme (*ibid.* à la p. 280).

¹⁷⁸ Il semble pourtant que la Cour suprême du Canada se soit éloignée de cette idée et requière désormais qu'une faute soit démontrée puisqu'elle précise dans l'affaire *Ciment du Saint-Laurent* que «[l']identification d'un droit nuance donc l'application classique de la notion de faute» (*supra* note 172 au para. 29).

¹⁷⁹ *Mayor of Bradford v. Pickles*, [1895] A.C. 587 à la p. 598 (H.L.). On notera cette remarque de Josserand sur le droit d'outre-Manche :

prétoriennes, de l'équité ou de la *common law*, qui ont pu répondre à de tels abus par des moyens équivalents. On pensera au concept de *malice* par exemple¹⁸⁰ ou, mieux encore, à la théorie de *misuse* à laquelle les tribunaux américains ont eu recours ces dernières années pour limiter les droits intellectuels.

2. L'abus des droits intellectuels

Aux États-Unis, la doctrine du *misuse* constitue une défense en *équité* à une action en violation d'un droit d'auteur¹⁸¹. Née du droit des brevets, elle est devenue une parade efficace aux pratiques abusives et surtout distincte des recours prévus par la loi sur la concurrence américaine¹⁸². C'est dans un jugement récent rendu par le juge Posner que l'on aperçoit l'utilité particulière de cette doctrine. Dans *Assessment Technologies of Wi., LLC v. WIREdata*, la demanderesse tentait d'empêcher une compagnie d'obtenir de plusieurs municipalités certaines données immobilières, invoquant un droit d'auteur dans un outil logiciel qu'elle avait offert aux municipalités sous licence¹⁸³. Fusionnant dans une même logique les notions d'abus

[L]e caractère particulariste et presque hermétique de la mentalité anglo-saxonne fait obstacle à une imprégnation de provenance extérieure, si bien que, comme le constate un grand juriste américain, la question de savoir si l'exercice malicieux d'un droit peut devenir générateur de responsabilité a été discutée, pendant plusieurs générations, par les auteurs anglo-saxons comme si elle se posait uniquement dans leurs pays et alors que s'accumulait, sur le vieux continent, «une véritable librairie de littérature sur le sujet» (*supra* note 166 à la p. 308).

¹⁸⁰ Voir par ex. Elspeth Reid, «The Doctrine of Abuse of Rights: Perspective From a Mixed Jurisdiction», en ligne : (2004) 8:3 E.J.C.L. <<http://www.ejcl.org>> (examinant les développements du droit écossais). Reid note :

The reality is that English law as a rule punishes abuse in very many contexts—sometimes even more zealously than in France. Most English neighbourhood disputes fall under the head of nuisance, for example, where malice is very definitely relevant to the English reasonable user criterion for liability, as it is to the Scots plus quam tolerabile test for balancing the interest of neighbouring proprietors in nuisance cases (ibid. à la p. 13).

¹⁸¹ Voir Kathryn Judge, «Rethinking Copyright Misuse», Note (2004) 57 Stan. L. Rev. 901 à la p. 902 ; Ralph Jonas *et al.*, «Copyright and Trademark Misuse» dans James B. Kobak, dir., *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation*, Chicago, American Bar Association, Section of Antitrust Law, 2000, 165.

¹⁸² Cross et Yu écrivent :

Unlike the generic term «abuse», copyright misuse is a specific defense—separate from, and independent of, antitrust law—that a party may invoke when a copyright owner uses its rights in a competition-restricting fashion. Although the doctrine's exact parameters are not entirely clear, there is increasing acceptance of the basic premise (supra note 21 à la p. 84).

L'application de la doctrine de *misuse* au droit d'auteur est reconnue depuis l'affaire *Lasercomb America v. Reynolds* (911 F.2d 970 (4^e Cir. 1990)).

¹⁸³ 350 F.3d. 640 (7^e Cir. 2003).

de droit—à laquelle il fera directement référence¹⁸⁴— et d’abus de procédure, le juge Posner débouta les demandeurs de leur action en contrefaçon :

*The argument for applying copyright misuse beyond the bounds of antitrust, besides the fact that confined to antitrust the doctrine would be redundant, is that for a copyright owner to use an infringement suit to obtain property protection, here in data, that copyright law clearly does not confer; hoping to force a settlement or even achieve an outright victory over an opponent that may lack the resources or the legal sophistication to resist effectively, is an abuse of process*¹⁸⁵.

Cette sortie remarquée du juge Posner ne doit cependant pas faire perdre de vue que l’abus de droit demeure encore un sujet difficile en *common law*. Il plonge ses racines au cœur des traditions législatives, de l’idée que l’on se fait de la loi et du droit. «*A doctrine of abuse of rights is necessary only if the rights are proclaimed in generous terms; if they are initially hedged with qualifications, it may not be required at all*»¹⁸⁶ écrira un contemporain. Nous maintenons toutefois que le droit d’auteur offre un lieu de *culture* particulièrement approprié pour une exploration de la théorie de l’abus de droit, un lieu qui permet aussi, sur ce point, de fédérer deux traditions car l’abus n’a pas de nationalité. Est-ce là un vœu impossible à exaucer ? L’abus de droit d’auteur a été reconnu en droit français tant pour sanctionner l’exercice d’un droit patrimonial que d’un droit moral¹⁸⁷. Aux États-Unis, nous l’avons souligné, la doctrine de *misuse* fait ses premiers pas. Le Canada serait-il prêt à suivre ? Force est de constater que la Cour suprême du Canada a récemment employé un vocabulaire qui rappelle celui des littérateurs sur l’abus. Dans l’arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik*¹⁸⁸ notamment, la Cour est apparue particulièrement autoritaire, mettant un terme à la pratique consistant à recréer un monopole au lieu et place du brevet expiré par l’application forcée du droit des marques. La Cour confirme la décision de la Cour d’appel fédérale qui avait alors jugé

[qu’il serait abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents de permettre à une personne de bénéficier des avantages qu’offrent un brevet et un monopole lorsqu’elle est simplement titulaire d’une marque de commerce, en particulier si la personne en cause ne peut par ailleurs obtenir un brevet ou si elle est simplement titulaire d’un brevet qui a expiré. Une personne pourrait obtenir ce monopole semblable à un brevet parce qu’une marque de commerce confère à son titulaire le droit à l’emploi exclusif en liaison avec les marchandises afin d’indiquer la source de ces marchandises]¹⁸⁹.

¹⁸⁴ *Ibid.* à la p. 647.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Pierre Catala et John Antony Weir, «Delict and Torts: A Study in Parallel, Part II» (1964) 38 Tul. L. Rev. 221. Voir aussi Julio Cueto-Rua, «Abuse of Rights» (1975) 35 La. L. Rev. 965 à la p. 967. Plus récemment, voir Byers, *supra* note 170.

¹⁸⁷ Voir Christophe Caron, *Abus de droit et droit d’auteur*, Paris, Litec, 1998 aux pp. 35-45.

¹⁸⁸ 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302, 259 D.L.R. (4^e) 577 [*Kirkbi*].

¹⁸⁹ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik*, 2003 CAF 297, [2004] 2 C.F. 241 au para. 41, 228 D.L.R. (4^e) 297.

Dans un jugement sévère, la Cour rejette les prétentions du demandeur et conclut qu'«[a]ccueillir une telle action dans ces circonstances reviendrait à rétablir un monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes de propriété intellectuelle dans notre système de droit»¹⁹⁰. À notre avis, ces propos touchent au champ lexical de l'abus.

Bien entendu, tous ces développements au sujet de la théorie de l'abus de droit nous étaient connus puisque nous en avons fait un volet important de notre défense. Couleuvre du droit, la théorie de l'abus se laisse difficilement maîtriser et donc expliquer ce qui explique que nous ayons longuement hésité avant de décider finalement de la plaider. L'abus de droit effraie car il accule le juge à prendre une part active dans la détermination de la fonction économique des droits. C'est donc dans le dernier quart d'heure de ce 17 janvier 2007 que nous avons finalement exposé l'abus de droit. Au moment d'aborder le sujet, nos mots nous semblaient soulever une vague invisible qui allait s'écraser sur le banc. Nous avons senti l'hésitation, perçu quelques mouvements du côté du juge Rothstein, à notre droite, devant nous aussi, où siégeait la juge en chef. Puis, plus rien. Ce moment de tension s'estompa : aucune question, l'air devenait plus respirable et nous pouvions enfin aligner nos mots qui procédaient par touche successive à faire entrer la théorie de l'abus dans notre droit.

Le résultat nous le connaissons : certains y sont restés indifférents. D'autres comme les juges LeBel, Fish et Charron éprouveront quelques sympathies pour l'idée. Mais c'est surtout le juge Bastarache qui va se distinguer et en qui nous avons peut-être trouvé un compagnon d'esprit. Bien qu'il remette à un autre jour, à une autre cause, la discussion sur l'abus de droit en droit d'auteur canadien, ses propos sur ce qu'il appelle «l'intérêt économique légitime» du droit d'auteur s'harmonisent parfaitement avec les idées de Josserand et découpent une ouverture que nous croyons salutaire dans ce plafond bas de l'interprétation législative canadienne :

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. Le paragraphe 27(2) de la Loi vise à interdire la violation à une étape ultérieure qui résulte de l'appropriation illicite des gains résultant de l'exercice du talent et du jugement d'une autre personne au moyen des actes énumérés aux al. a) à c). À l'inverse, les autres intérêts économiques—même s'ils peuvent sembler étroitement liés aux intérêts légitimement protégés du fait qu'ils résultent de l'exercice de ce talent et de ce jugement—ne sont pas protégés. Plus particulièrement, si 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'auteur¹⁹¹.

¹⁹⁰ *Kirkbi*, *supra* note 188 au para. 69.

¹⁹¹ *Kraft*, *supra* note 1 au para. 85.

L'invitation est désormais faite aux tribunaux de conférer à la théorie de l'abus de droit sa résidence dans d'autres domaines du droit que ceux où il a droit de séance.

Conclusion

L'arrêt laisse un goût amer parce qu'il laisse en jachère un certain nombre de questions fondamentales sur la place du droit d'auteur au sein de la réglementation du commerce des biens. Cette décision de la Cour suprême du Canada poursuit également les exercices laborieux de définition des droits intellectuels, voire de leur articulation entre eux. Alors que l'affaire *Kraft* met en évidence les antagonismes qui peuvent exister entre le droit d'auteur et le droit des marques, l'affaire *Kirkbi* s'interrogeait déjà sur le relais possible de protection du droit des marques suite à l'expiration d'un brevet sur les célèbres blocs Lego¹⁹². On songera aussi à la décision *Théberge* qui, sur fond de droit moral, s'était prononcé sur le droit de destination en droit canadien, c'est-à-dire de la capacité pour le titulaire du droit d'auteur de contrôler le sort de l'exemplaire de son oeuvre acquis en pleine propriété par un tiers, mettant ici en opposition, sinon en parallèle, le droit du propriétaire d'une affiche et celui de l'auteur dans l'oeuvre qui s'y loge¹⁹³.

La décision *Kraft* confirme encore l'empiètement des droits intellectuels dans l'espace du droit commercial ou du droit des biens et le malaise que cette visite impromptue peut causer. Si la décision est juste dans ses conclusions, on peut dire qu'elle a manqué de jugement. L'exercice de style au sujet de la licence exclusive ne règle pas la question de la portée du recours en importation. Le droit des contrats en propriété intellectuelle ne s'en trouve pas non plus amélioré. En définitive, lorsque des produits complexes sont en cause, on devrait faire prévaloir le libre commerce : «*Freedom is to be regarded as the general rule while restriction should be the exception*»¹⁹⁴.

Finalement, notre expérience en cour nous a permis d'observer le jeu du système contradictoire. Un système qui place chaque idée, chaque argument, en ballottage constant. Le dialogue forcé du procès fait apparaître bien peu de certitudes. La sophistication de l'argumentation finit parfois par prendre l'avantage.

¹⁹² *Supra* note 188.

¹⁹³ *Supra* note 24.

¹⁹⁴ *Maison du livre*, *supra* note 10 à la p. 77.