



Euro-Excellence c. Kraft Canada : le droit d'auteur d'une main à l'autre

Carole Sénéchal

INTRODUCTION	2
I. COMMERCE PARALLÈLE, AUX DÉPENS DE L'EXCLUSIVITÉ	3
A. Une réglementation timide	3
B. L'article 27 (2) <i>e</i>) de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>	6
II. LICENCE EXCLUSIVE – UN CONCEPT NÉBULEUX	9
A. Position des juges dans l'affaire	9
1. <i>La majorité</i>	10
2. <i>La dissidence</i>	15
B. Position de la doctrine et de la jurisprudence	17
1. <i>En common law</i>	18
2. <i>En droit civil</i>	19
CONCLUSION	23

INTRODUCTION

Le principe du libre-échange a toujours été un pilier de l'économie canadienne. En témoignent les nombreux accords conclus aux quatre coins du globe pour favoriser la liberté de commerce. Avec la mondialisation, le libéralisme semble en effet rallier les suffrages : n'est-il pas avantageux d'encourager le développement économique dans le respect d'une concurrence équitable ainsi que de promouvoir les investissements et la coopération entre les États tout en garantissant une plus grande efficacité de production? Le revers de la médaille : cette ouverture aux produits de l'étranger – au premier rang desquels *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*¹, figurent les biens de consommation – stimule aussi la contrefaçon et l'importation parallèle, au grand dam des fabricants originaux. Le commerce parallèle consiste «à importer des produits [authentiques] en marge des circuits de distribution négociés contractuellement avec le producteur²». Or, il est de pratique courante que les titulaires de grandes marques de commerce ou des droits de propriété intellectuelle à l'étranger accordent une distribution ou une licence exclusive de fabrication de leurs produits au Canada³. Ce privilège s'accompagne pourtant de toute une gamme d'obligations accessoires susceptibles de hausser le coût de production, telles que la promotion, la publicité, le service après-vente et les garanties de qualité⁴. Au contraire, les importateurs parallèles, quant à eux, ne sont pas tenus de ces obligations accessoires. Leur présence sur le marché favorise ainsi la concurrence en baissant les prix, ce qui bénéficie ultimement aux consommateurs⁵. Il n'est dès lors pas surprenant que ce commerce parallèle soit tant décrié par le distributeur ou le licencié exclusif, voire par le titulaire des droits, lesquels y voient une menace à leurs intérêts pécuniaires. Or, peuvent-ils légitimement prévenir ou empêcher la vente au Canada de biens importés à un moindre coût? L'affaire *Euro-Excellence Inc.* a donné une fois de plus l'occasion à la Cour suprême de se prononcer sur la question. Pour mieux comprendre les enjeux qui y sont soulevés, l'on en

¹ (C.S. Can., 2007-07-26), 2007 CSC 37, SOQUIJ AZ-50444066, J.E. 2007-1510, [2007] 3 R.C.S. 20, 21.

² Charles Lorimpo Lamboni, *L'épuisement des droits d'auteur adapté ou non à l'environnement du numérique et de l'internet*, Québec, Faculté de droit, Université Laval [mémoire de maîtrise], p. 19.

³ Hugues G. Richard, «La concurrence loyale et déloyale importation parallèle» [en ligne], Léger Robic Richard avocats, p. 1: <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/138-HGR.pdf>> (consulté le 13 mai 2011).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Id.*, p. 2.

situera le contexte (partie 1) avant de discuter de la portée de l'octroi d'une licence exclusive par rapport aux droits des cocontractants (partie 2).

I. COMMERCE PARALLÈLE, AUX DÉPENS DE L'EXCLUSIVITÉ

Jacques Picard, dans son article intitulé «Tolérance accrue en matière de produits gris au Canada⁶», a démontré que la commercialisation des produits gris au Canada semble ne pas encourir de sanctions judiciaires au nom du libre commerce et de la concurrence. Autant la réglementation des marques de commerce que la législation relative au droit d'auteur n'apportent un grand secours aux titulaires des droits désireux d'écarter ces distributions parasitaires en marge des canaux autorisés. Devant ces échecs répétés, Kraft Canada élabore une nouvelle stratégie en fondant son action contre Euro-Excellence sur la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure, accusant ses propres titulaires-concédants, qui lui ont concédé leur droit exclusif de production, d'être à l'origine de la contravention. Qu'en est-il exactement?

A. Une réglementation timide

La prévention des importations parallèles se heurte d'abord à ce que Pierre-Emmanuel Moise qualifie d'«inertie du droit des marques de commerce⁷». Ce droit garantit essentiellement la provenance du bien vendu⁸, l'origine certaine du produit et son caractère distinctif. Aux termes de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*⁹, l'emploi des marques de commerce a pour objet de «distinguer [...] les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés» par une personne des marchandises ou services offerts par d'autres. Comme le remarque le juge Binnie dans l'affaire *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*¹⁰, «[i]l s'agit d'une garantie d'origine et, implicitement, d'un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier». C'est pourquoi le droit relatif aux marques de

⁶ Jacques Picard, «Tolérance accrue en matière de produits gris au Canada», (2002) 18 *R.C.P.I.* 477.

⁷ Pierre-Emmanuel Moise, «Perspective. *Kraft Canada c. Euro-Excellence*: l'insoutenable légèreté du droit», (2008) 53 *R.D. McGill* 741, 757.

⁸ *Ibid.*

⁹ L.R.C. 1985, c. T-13.

¹⁰ (C.S. Can., 2006-06-02), 2006 CSC 22, SOQUIJ AZ-50376328, J.E. 2006-1159, [2006] 1 *R.C.S.* 772, paragr. 2.

commerce appartient «au domaine de la protection des consommateurs¹¹». Dans la mesure où les produits ont été mis initialement sur le marché par le producteur lui-même ou avec son consentement, le droit des marques de commerce ne régit pas leur mode de distribution, le processus d'écoulement, ni ne répond de l'identité des distributeurs.

Cet état de fait explique l'inefficacité des dispositions législatives sanctionnant les délits de contrefaçon et de substitution («*passing off*¹²») à réprimer les importations parallèles. D'une part, l'action en contrefaçon repose sur la vente, la distribution ou la promotion de biens en liaison avec une marque de commerce portant à confusion. Lorsqu'une marque a été utilisée en liaison avec des biens authentiques fournis par le propriétaire, comme le cas des distributeurs parallèles, aucune contrefaçon ne saurait leur être reprochée. D'autre part, l'arrêt de principe *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*¹³ consacre l'inapplicabilité du recours de *passing off* aux commerçants parallèles. Selon la définition de la tromperie commerciale de R.F.V. Heuston, ce délit civil consiste à «[TRADUCTION] [v]endre des marchandises ou exploiter une entreprise sous une dénomination, une marque, une description ou de quelque autre façon de manière à faire croire au public qu'il s'agit des marchandises ou de l'entreprise d'une autre personne¹⁴». Or, l'importateur parallèle en cause vend des montres portant la même marque et provenant de la même source que celles de la distributrice agréée. Bref, l'importation parallèle préserve l'indication de provenance que garantit le droit des marques de commerce.

Ensuite, le commerce parallèle semble être légitimé par le droit de propriété de tout acquéreur d'un produit d'en disposer à sa convenance. Autrement dit, le droit de l'auteur d'être rémunéré pour ses œuvres ne saurait s'interférer avec le droit de propriété de l'acheteur. Dans l'arrêt *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*¹⁵, le droit du propriétaire d'affiches de peintures d'entoiler l'image a prévalu sur le droit d'auteur de

¹¹ *Ibid.*

¹² *Loi sur les marques de commerce, supra*, note 9, art. 7 (délict de substitution), art. 19 et 20 (délict de contrefaçon).

¹³ (C.S. Can., 1984-06-21), SOQUIJ AZ-84111031, J.E. 84-533, [1984] 1 R.C.S. 583.

¹⁴ «To sell merchandise or carry on business under such a name, mark, description, or otherwise in such a manner as to mislead the public into believing that the merchandise or business is that of another person», in Robert Francis Vere Heuston, *Salmond on the Law of Torts*, 17th ed., London, Sweet & Maxwell, 1977, p. 400.

¹⁵ (C.S. Can., 2002-03-28), 2002 CSC 34, SOQUIJ AZ-50118042, J.E. 2002-625, [2002] 2 R.C.S. 336.

l'artiste peintre¹⁶. Par ailleurs, la common law répugne à reconnaître aux auteurs un droit, un contrôle sur les tiers ayant légalement acquis un produit, comme en fait foi l'opinion de la Cour suprême sous la plume du juge Estey¹⁷:

« [...] cet argument [...] 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 ».

Ainsi donc, le droit des titulaires de s'opposer aux importations parallèles s'éteint avec le transfert de propriété de l'œuvre.

Malgré cette perspective peu reluisante, l'Australie se démarque par son initiative législative traitant ce phénomène, suite à la décision *R & A Bailey & Co. v. Boccaccio Pty Ltd.*¹⁸. Il était question dans cette affaire de l'application des lois sur les marques de commerce et du droit d'auteur à l'importation parallèle des bouteilles de *Bailey's Original Irish Cream*. Le juge Young a donné raison au demandeur qui invoque son droit d'auteur sur les logos protégés présents sur l'emballage des produits de consommation¹⁹. Cette décision a suscité un tel tollé qu'elle fut renversée par un amendement à la *Copyright Act 1968*²⁰ intervenu en 1998²¹: la législation australienne en matière de droit d'auteur ne peut désormais plus être invoquée lorsque la revendication porte sur un accessoire à un produit de consommation²².

Par contraste, la législation canadienne sur le droit d'auteur ne prévoit aucun contrôle du marché parallèle, excepté dans le domaine de l'industrie du livre à la suite de la réforme législative de 1997²³. Notamment, constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'importation d'exemplaires de celui-ci lorsque «la production des exemplaires s'est faite

¹⁶ *Id.*, paragr. 76 à 79.

¹⁷ *Consumers Distributing Co.*, *supra*, note 13, 600.

¹⁸ [1985-86] 4 N.S.W.L.R. 701.

¹⁹ *Id.*, 714.

²⁰ S. Aust. 1968, No. 63.

²¹ *Copyright Amendment Act (No. 1) 1998* (S. Aust. 1998, No. 104).

²² Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle [AIPPI], *Report Q.156: International Exhaustion of Industrial Property Rights*, by Ian G. Betts and Wayne M. Condon, p. 13 [en ligne] : <<https://www.aippi.org/download/committees/156/GR156australia.pdf>> (consulté le 22 août 2014).

²³ *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, c. C-42), art. 27.1, modifiée par la *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur* (L.C. 1997, c. 24), art. 15.

avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada²⁴», ce qui cadrerait avec la situation d'Euro-Excellence poursuivie par Kraft Canada. Cette réglementation limitée, combinée avec le raisonnement du juge dans la décision *Bailey* en Australie, explique la stratégie de Kraft Canada dans la présente affaire, comme nous allons le voir ci-après.

B. L'article 27 (2) e) de la *Loi sur le droit d'auteur*

Kraft Canada, en tant que licencié exclusif des logos Côte d'Or et Toblerone, poursuit Euro-Excellence sur la base de l'article 27 (2) e) de la *Loi sur le droit d'auteur* sur la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure. L'article 27 (2) est libellé comme suit :

« 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 :

- a) la vente ou la location;
- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
- d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);
- e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c). »

Avant de pousser plus loin l'analyse, quelques précisions s'imposent. Une violation directe du droit d'auteur, interdite à l'article 27 (1) de la loi, découle de l'exercice des droits exclusifs conférés au titulaire du droit d'auteur, de l'accomplissement d'un acte «qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir». Cette exigence renvoie à l'un des droits établis à l'article 3 (1) de la loi, essentiellement le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre protégée. En revanche, une

²⁴ *Id.*, art. 27.1 (1) a).

violation à une étape ultérieure de l'article 27 (2) sanctionne les actes légaux en soi, qui néanmoins participent à la distribution – par opposition à l'étape de la fabrication – des produits contrefaits. Contrairement à la contrefaçon prohibée à l'article 27 (1), les actes visés à l'article 27 (2) ne sont pas eux-mêmes exclusivement réservés au titulaire du droit d'auteur, comme le droit à l'importation. L'on assiste en quelque sorte à un prolongement de responsabilité, nécessitant une faute non en aval mais en amont, l'exercice illégal au préalable d'un acte exclusivement réservé par la loi au titulaire du droit d'auteur, par exemple une production illégale de l'œuvre protégée.

Dans l'arrêt *CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada*²⁵, la Cour a défini les trois éléments constitutifs d'une violation à une étape ultérieure, soit (1) une violation initiale du droit d'auteur, (2) la connaissance objective de cette violation par l'auteur de la violation à une étape ultérieure ainsi que (3) la vente, la mise en circulation ou la mise en vente des marchandises constituant des contrefaçons par l'auteur de la violation à une étape ultérieure. À cet égard, l'article 27 (2) *e*) assouplit les règles énoncées précédemment en substituant l'exigence d'une violation initiale hypothétique à une violation initiale effective: «[...] la production de l'exemplaire constitue une violation [du droit d'auteur], ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit²⁶». Cette exception au principe vise à accorder une garantie supplémentaire aux titulaires du droit d'auteur canadien de rentabiliser leur production en étendant le champ de la violation de leur droit à certaines œuvres importées qui ont été légalement produites à l'étranger. À défaut, une œuvre fabriquée à l'étranger à un moindre coût pourrait venir envahir le marché canadien. C'est cet outil législatif dont Kraft Canada cherchait à profiter en se faisant concéder une licence exclusive par ses sociétés mères européennes. Les relations d'affaires entre les parties, détaillées ci-dessous, en dessinent les rouages.

Kraft Foods Belgium SA (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS »), sociétés mères de Kraft Canada Inc. (« Kraft Canada »), sont deux fabricants des tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone respectivement en Belgique et en Suisse. D'un côté, Kraft Canada est le distributeur exclusif au Canada des tablettes Toblerone depuis 1990 et des

²⁵ (C.S. Can., 2004-03-04), 2004 CSC 13, SOQUIJ AZ-50223890, J.E. 2004-602, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 81.

²⁶ *Loi sur le droit d'auteur, supra*, note 23, art. 27 (2).

tablettes Côte d'Or depuis 2001. De l'autre côté, Euro-Excellence, distributeur autorisé des tablettes Côte d'Or au Canada depuis 1993, en était devenue le distributeur exclusif pendant trois ans jusqu'en 2000. Au terme de son contrat de distribution et malgré les contrats d'exclusivité conclus par Kraft Canada avec KFB et KFS, Euro-Excellence, depuis 2001, n'en continua pas moins ses activités d'importation et de mise en circulation de véritables tablettes Côte d'Or et Toblerone achetées en toute légalité en Europe.

Pour faire obstacle à cette importation parallèle, Kraft Canada, fort de l'expérience australienne de la décision *Bailey*, invoque la protection du droit d'auteur, plutôt qu'en tant que titulaire des marques de commerce « Côte d'Or » et « Toblerone ». En vue de sa contestation judiciaire, KFB et KFS ont enregistré en octobre 2002 les logos de Côte d'Or et de Toblerone comme œuvres artistiques protégées par le droit d'auteur canadien. Le même jour, les contrats de licence exclusive que les sociétés mères ont conclu avec Kraft Canada ont aussi été enregistrés, lesquels conféraient à leur licencié²⁷:

« [...] [TRADUCTION] l'autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d'adapter les œuvres ou une partie importante de celles-ci sur le territoire, sous une forme matérielle quelconque, et d'utiliser et de présenter publiquement les œuvres en liaison avec la fabrication, la mise en circulation ou la vente au Canada de produits de confiserie, notamment du chocolat ».

Munie de ces nouveaux droits d'auteur, KCI a demandé une injonction contre Euro-Excellence pour faire cesser toute distribution de produits sur lesquels figuraient les logos protégés par le droit d'auteur. Le succès de Kraft Canada au procès et en appel est redevable à ce stratagème.

Selon le premier juge de la Cour fédérale, dans une citation rapportée par Vincent Gautrais, Kraft Canada²⁸:

« [n]e cherche pas à interdire à Euro Excellence de distribuer les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or. Elle cherche plutôt à lui interdire de distribuer les illustrations protégées par le droit d'auteur qui apparaissent

²⁷ Traduction du contrat de licence conclu entre KFB et KCI faite par le juge Bastarache dans ses motifs concordants dans l'arrêt *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 62.

²⁸ Vincent Gautrais, «Droit d'auteur en concurrence : Euro-Excellence c. Kraft », *Slaw Canada's online legal magazine*, 11 septembre 2006 [en ligne] : <<http://www.slw.ca/2006/09/11/droit-dauteur-en-concurrence-euro-excellence-c-kraft/>> (consulté le 15 mai 2011); source originale : *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.* (C.F., 2004-05-03), 2004 CF 652, SOQUIJ AZ-50317004, [2004] 4 R.C.F. 410, paragr. 4.

sur les papiers d'emballage. L'idée est que le coût d'emballer à nouveau ou de dissimuler l'illustration protégée par le droit d'auteur aurait un effet dissuasif majeur ».

D'ailleurs, le juge de première instance a même présumé que «le seul objectif que visait l'enregistrement du droit d'auteur au Canada, puis la cession des droits à Kraft Canada Inc., était d'élaborer contre [Euro Excellence] l'attaque même dont la Cour est présentement saisie²⁹».

En somme, Kraft Canada invoque contre Euro-Excellence la violation à une étape ultérieure du droit d'auteur – qui lui aurait été préalablement concédé par ses sociétés mères – sur les logos Côte d'Or et Toblerone. Il reste à voir l'opinion de la plus haute juridiction sur la question, laquelle se montre beaucoup plus subtile qu'attendu.

II. LICENCE EXCLUSIVE – UN CONCEPT NÉBULEUX

La Cour suprême, dans un jugement divisé, a hésité sur l'efficacité d'un transfert du droit d'auteur par l'octroi d'une licence exclusive. À cette incertitude s'est ajoutée la question préliminaire de la délimitation de la protection du droit d'auteur : 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? Dans l'affirmative, le recours prévu à l'article 27 (2) *e*) de la loi permet-il à un licencié exclusif de contrer l'importation parallèle en opposant à son titulaire-concédant le droit d'auteur qui lui aurait été concédé?

A. Position des juges dans l'affaire

L'insuffisance du cadre normatif définissant les droits du licencié exclusif et l'étendue de la protection du droit d'auteur ont obligé les neuf juges de la Cour à recourir à l'interprétation, d'où cette diversité d'opinions. Le juge Bastarache, avec l'accord des juges LeBel et Charron, a scruté à la loupe l'objectif et l'économie de la *Loi sur le droit d'auteur* avant de restreindre son champ d'application et rejeter le recours de Kraft Canada, tandis que quatre de ses collègues, tout en approuvant l'issue du pourvoi, lui reprochent de substituer ses préférences en matière de politique générale à celles du législateur et se sont attardés plutôt sur l'épineuse distinction entre une cession et une concession du droit

²⁹ *Kraft Canada Inc., id.*, paragr. 44.

d'auteur. Les deux autres juges sont dissidents quant à la nature des droits conférés à un licencié exclusif.

1. La majorité

Les motifs concordants quant au résultat du juge Bastarache, au nom des deux autres juges de la Cour, sont centrés sur l'interprétation de l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur* et de son article 27 (2), seul en jeu en l'espèce. En ce qui concerne l'objectif de la loi, il reprend l'assertion du juge Binnie dans l'arrêt *Théberge*, suivant laquelle «[l]a Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur³⁰». Contrebalancée en tout temps avec les droits du public à une utilisation équitable de l'œuvre, la protection du droit d'auteur, qui ne s'exerce que sur les œuvres originales, est ainsi limitée aux seuls «intérêts économiques légitimes [du titulaire] qui résultent de l'exercice du talent et du jugement³¹».

Examinant l'objet de l'article 27 (2) en rapport avec l'objectif de la loi, le juge Bastarache est d'avis qu'il sanctionne la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure touchant aux intérêts économiques légitimes du titulaire par opposition aux intérêts accessoirement liés à l'œuvre protégée³². En d'autres termes, il faut distinguer les gains résultant de la vente des biens de consommation sur lesquels sont apposés des logos protégés, des gains provenant de la vente de ces logos eux-mêmes. La protection du droit d'auteur n'est concernée que dans la dernière hypothèse. Pourquoi? Parce que décider autrement «aurait pour effet de rompre l'équilibre en matière de droit d'auteur³³ » en élargissant de manière injustifiée la portée du droit d'auteur au détriment des utilisateurs. Le caractère accessoire ou non d'une œuvre est déterminé du point de vue d'un consommateur raisonnable³⁴. Par conséquent, les opérations commerciales énumérées à l'article 27 (2), telles la vente ou la mise en circulation, ne visent que l'œuvre protégée en tant qu'élément essentiel, soit les tablettes de chocolat. En l'occurrence, les logos, bien

³⁰ *Théberge*, *supra*, note 15, paragr. 30.

³¹ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 79, juge Bastarache, motifs concordants.

³² *Id.*, paragr. 86.

³³ *Id.*, paragr. 88.

³⁴ *Id.*, paragr. 94.

qu'ils puissent servir à la promotion des produits, en constituent néanmoins des éléments accessoires : «[L]orsqu'un consommateur achète une tablette Côte d'Or et Toblerone, il n'achète rien d'autre que cette tablette de chocolat³⁵», laquelle n'est pas protégée par le droit d'auteur.

Puisque l'article 27 (2) ne s'applique tout simplement pas dans le cas sous étude, le juge Bastarache ne s'est prononcé sur la portée des contrats de licence exclusive conclus par Kraft Canada avec KFB et KFS, sinon en reconnaissant la possibilité de transférer par licence les droits du créateur sur l'œuvre protégée, laquelle serait en quelque sorte une forme de propriété³⁶. Or, dans la mesure où les droits des concédants en l'espèce ne suffisent pas à déclencher la protection du droit d'auteur, le licencié exclusif n'aurait pas pu en bénéficier non plus, les concédants ne pouvant au mieux que lui transférer la totalité des droits qu'ils possédaient eux-mêmes.

Ce raisonnement a été vertement critiqué par le juge Rothstein, au nom des trois autres juges de la Cour. Plus particulièrement, le critère de l'élément accessoire et la notion d'intérêts économiques légitimes se heurtent au principe jurisprudentiel d'exhaustivité des droits et recours prévus par la *Loi sur le droit d'auteur*³⁷, suivant lequel toutes les œuvres artistiques sans discrimination sont protégées dès lors qu'elles résultent de l'exercice du talent et du jugement. C'est bel et bien le cas des logos de Côte d'Or et de Toblerone.

Le droit d'auteur sur ces logos peut alors être violé, même à une étape ultérieure. À cet égard, l'article 27 (2) exige en amont une contrefaçon réelle ou hypothétique, soit une violation du droit d'auteur à l'étape de la fabrication. Attendu que les sociétés mères KFS et KFB, titulaires originaires du droit d'auteur canadien sur les logos, ont concédé expressément à Kraft Canada le droit exclusif de produire ces logos au Canada, il semble *a priori* que les œuvres importées par Euro-Excellence auraient constitué une violation du droit d'auteur de Kraft Canada si elles avaient été produites au Canada par leurs fabricants européens. Cet argument, retenu dans les instances inférieures, a toutefois été rejeté par le

³⁵ *Id.*, paragr. 105.

³⁶ *Id.*, paragr. 80.

³⁷ Voir *CCH Canadienne ltée*, *supra*, note 25, paragr. 9; *Théberge.*, *supra*, note 15, paragr. 5; *Bishop c. Stevens* (C.S. Can., 1990-08-16), SOQUIJ AZ-90111071, J.E. 90-1173, [1990] 2 R.C.S. 467, 477; *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music Inc.* (C.S. Can., 1979-10-02), SOQUIJ AZ-80113009, [1980] 1 R.C.S. 357, 372 et 373.

juge Rothstein suite à une analyse approfondie des droits du licencié exclusif dans le cadre de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Une interprétation globale de la loi permet de soutenir que le législateur a voulu distinguer le statut du cessionnaire de celui du licencié, simple ou exclusif³⁸. Le cessionnaire dispose d'un véritable intérêt de propriété sur les droits cédés : selon l'article 13 (5) de la *Loi sur le droit d'auteur*, autant le cessionnaire – en ce qui a trait aux droits cédés – que son cédant – pour les droits non cédés – sont considérés comme titulaires du droit d'auteur. Le cessionnaire peut donc poursuivre son cédant pour la violation d'un droit d'auteur qui lui aurait été cédé. Cette explication est étayée par l'article 36 (2) qui dispose que le cédant n'a pas à être joint aux procédures intentées par son cessionnaire et vice versa. À l'autre extrémité du spectre, le licencié n'est pas titulaire du droit d'auteur et ne bénéficie que des droits contractuels. Il lui est alors impossible de se constituer demandeur dans une action pour violation du droit d'auteur. Or, la position d'un licencié exclusif est intermédiaire, dans la mesure où il jouit d'un intérêt de propriété limité dans le droit d'auteur qui l'habilite à intenter un recours pour violation du droit d'auteur, sauf à l'encontre de son titulaire-concédant. Cette conclusion est déduite des droits conférés aux licenciés exclusifs dans les articles 2.7, 13 (4), 13 (7) et 36 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Les droits d'un licencié et ceux d'un cessionnaire sont distingués à l'article 13 (4), lequel distingue la cession d'un droit, en totalité ou en partie, de la concession d'un «intérêt quelconque dans ce droit». Sur ce, le paragraphe (7), ajouté en 1997, s'empresse de spécifier 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». Depuis l'arrêt *Robertson c. Thomson Corp.*³⁹, cette précision implique la concession d'un intérêt de propriété dans le droit d'auteur, autrement dit «le transfert d'un droit de propriété par opposition à l'autorisation de faire une certaine chose⁴⁰». Quoique le libellé de la loi renseigne peu sur l'étendue exacte de cet intérêt de propriété, le juge Rothstein est d'avis qu'une licence exclusive n'équivaut pas à une cession complète du droit d'auteur⁴¹. Le

³⁸ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 41, juge Rothstein, motifs majoritaires.

³⁹ (C.S. Can., 2006-10-12), 2006 CSC 43, SOQUIJ AZ-50394317, J.E. 2006-2002, [2006] 2 R.C.S. 363.

⁴⁰ *Id.*, paragr. 56.

⁴¹ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 37, juge Rothstein, motifs majoritaires.

titulaire-concédant conserve toujours un intérêt de propriété résiduel qui l'empêche d'être responsable d'une violation de son propre droit d'auteur⁴². Il s'agirait tout au plus d'une rupture du contrat de licence. Sur le plan procédural d'ailleurs, si l'article 36 (1) reconnaît aux licenciés exclusifs un droit de recours pour préserver leurs intérêts, l'obligation – prescrite à l'article 36 (2) – de constituer le concédant à l'action intentée par ses licenciés exclusifs pour violation du droit d'auteur est incompatible avec la cession d'un plein intérêt de propriété dans ce droit. Si cette exégèse bute à première vue contre le texte de l'article 2.7, lequel accorde au licencié exclusif l'autorisation d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, l'exclusion visant tous les titulaires, y compris le titulaire-concédant, et une lecture combinée des articles 2 et 3 de la même loi permettent de déduire que ces actes visés par un droit d'auteur désignent seulement les droits de produire et de reproduire une œuvre⁴³. Les conséquences de leur violation ainsi que les recours qui peuvent être exercés n'y sont pas traités, mais sont relayés dans d'autres dispositions, entre autres aux articles 27 (1) et 36 (1)⁴⁴.

À ce stade, l'étude du droit comparé donne un bon éclairage sur l'ordonnement du régime canadien. La loi américaine paraît assimiler aux titulaires du droit d'auteur les cessionnaires ainsi que les licenciés exclusifs. Le transfert de la possession du droit d'auteur y est défini comme « [TRADUCTION] une cession, hypothèque, licence exclusive ou toute autre mesure de transport, d'aliénation ou de nantissement d'un droit d'auteur ou de tout droit exclusif compris dans le droit d'auteur»⁴⁵. Ainsi, le concédant «[TRADUCTION] peut être responsable de violation du droit d'auteur envers le licencié exclusif s'il exerce des droits qu'il a antérieurement concédés par licence exclusive⁴⁶».

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*, paragr. 38 et 39.

⁴⁴ *Id.*, paragr. 40.

⁴⁵ *Id.*, paragr. 44, tel que cité par le juge Rothstein dans les motifs majoritaires; selon la source originale: «[a] 'transfer of copyright ownership' is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including a nonexclusive license» dans *Subject Matter and Scope of Copyright* (U.S.C., Title 17, c. 1) s. 101.

⁴⁶ Voir Melville Bernard Nimmer and David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, volume 3, New York, Matthew Bender, looseleaf, p. 12-58 et 12-59; *United States Naval Institute v. Charter Communications Inc.*, 936 F.2d 692 (1991), 695 et *Architectronics, Inc. v. Control Systems, Inc.*, 935 F. Supp. 425 (1996), 434 cités par le juge Rothstein dans les motifs majoritaires de l'arrêt *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 43.

De son côté, le régime britannique accuse quelques similitudes avec la législation canadienne relative au droit d'auteur. Tout d'abord, par leur origine commune : la *Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*⁴⁷, l'ancêtre de la loi canadienne actuelle, était en grande partie fondée sur la *Copyright Act, 1911* (R.-U.)⁴⁸. Plus encore, les lois canadienne et britannique distinguent clairement les licenciés exclusifs des cessionnaires. Aux termes de l'article 90 (1) de la *Copyright, Designs and Patents Act, 1988* (R.-U.)⁴⁹, le transfert de la possession du droit d'auteur s'opère «[TRADUCTION] par cession, par disposition testamentaire ou par application de la loi, à titre de bien personnel ou meuble⁵⁰», mais non par une licence, même exclusive. Aussi, l'article 13 (5) de la *Loi sur le droit d'auteur* n'identifie que les cessionnaires comme titulaires du droit d'auteur pour l'application de la loi. De surcroît, les lois canadienne et britannique consacrent une définition similaire de la licence exclusive. À l'article 92 (1) de la loi britannique, la licence exclusive est décrite comme une «[TRADUCTION] licence [...] qui autorise le licencié à exercer de façon exclusive un droit qui, par ailleurs, ne pourrait être exercé que par le titulaire du droit d'auteur; l'exclusion vise tous les titulaires⁵¹». La ressemblance avec l'article 2.7 de la loi canadienne saute aux yeux. Forte de ces analogies, la précision qu'apporte l'article 101 (1) de la *Copyright, Designs and Patents Act, 1988* (R.-U.) est convaincante quant à la situation canadienne. Il y est en effet prévu que «[TRADUCTION] [l]e licencié exclusif possède, sauf à l'égard du titulaire du droit d'auteur, les mêmes droits et recours que dans le cas d'une cession, en ce qui concerne les situations qui surviennent après la concession de la licence⁵²». Suivant ceci, il devient plus plausible que le législateur canadien ait entendu

⁴⁷ S.C. 1921, c. 24.

⁴⁸ 1911, c. 46.

⁴⁹ 1988, c. 48.

⁵⁰ Tel que cité par le juge Rothstein dans les motifs majoritaires de l'arrêt *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 47; selon la source originale: «[c]opyright is transmissible by assignment, by testamentary disposition or by operation of law, as personal or moveable property» dans *Copyright, Designs and Patents Act, 1988* (R.-U.), *supra*, note 49, art. 90 (1).

⁵¹ Tel que cité par le juge Rothstein dans les motifs majoritaires de l'arrêt *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 48; selon la source originale: «an “exclusive licence” means a licence in writing signed by or on behalf of the copyright owner authorising the licensee to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to exercise a right which would otherwise be exercisable exclusively by the copyright owner» dans *Copyright, Designs and Patents Act, 1988* (R.-U.), *supra*, note 49, art. 92 (1).

⁵² Tel que cité par le juge Rothstein dans les motifs majoritaires de l'arrêt *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 45; selon la source originale: «[a]n exclusive licensee has, except against the copyright owner, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment » in *Copyright, Designs and Patents Act, 1988* (R.-U.), *supra*, note 49, art. 101 (1).

conférer aux licenciés exclusifs les mêmes droits que ceux qui leur sont accordés explicitement en vertu de la législation anglaise.

Revenons à la présente affaire. Certes, les contrats de licence exclusive confèrent à Kraft Canada le droit exclusif de produire ou de reproduire les logos protégés au Canada, mais advenant le non-respect des conditions contractuelles, KFB et KFS n'encourent qu'une responsabilité contractuelle. En tant que titulaires du droit d'auteur canadien sur les logos, les sociétés mères Kraft ne peuvent pas violer leur propre droit. Kraft Canada n'a donc pas pu établir l'existence d'une violation initiale hypothétique, la première des conditions nécessaires pour justifier une action fondée sur l'article 27 (2) e)⁵³.

Dans ses motifs laconiques, le juge Fish, qui se rallie pour l'essentiel au raisonnement et à la conclusion du juge Rothstein, tient à faire part de ses réserves prudentes quant à la légitimité de cette manœuvre consistant à détourner les fins du droit d'auteur pour contrôler les importations parallèles⁵⁴. Le droit d'auteur s'intéresse à la reproduction et à la fabrication des exemplaires, voire à l'exécution des œuvres, mais très peu à leur distribution.

2. La dissidence

De leur côté, les deux juges dissidentes partagent le point de vue du juge de première instance et de la Cour d'appel fédérale, selon lequel Kraft Canada a effectivement le droit d'exercer, en tant qu'un licencié exclusif, les recours prévus par la *Loi sur le droit d'auteur* en vue de freiner la vente et la mise en circulation des logos par Euro-Excellence. D'abord, les opérations commerciales visées à l'article 27 (2) a) à c) – la vente ou la mise en circulation notamment – concernent les logos eux-mêmes et non seulement les tablettes de chocolat comme éléments essentiels. Ensuite, le titulaire d'une licence exclusive au Canada peut invoquer la violation du droit d'auteur même à l'encontre de son titulaire-concédant.

La première considération est étayée par l'article 64 (3) b) de la *Loi sur le droit d'auteur*, lequel élargit la protection du droit d'auteur aux étiquettes et aux marques de commerce. Force est de reconnaître que la vente d'un produit s'accompagne

⁵³ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 49, juge Rothstein, motifs majoritaires.

⁵⁴ *Id.*, paragr. 56, juge Fish, motifs concordants.

immanquablement du transfert de la propriété de son emballage à l'acquéreur⁵⁵. Quant au degré d'importance de cette vente «accessoire» du papier d'emballage, l'insistance n'a pas été mise sur la perception du consommateur. En désaccord avec le juge Bastarache, la minorité estime que le critère de l'élément accessoire est une notion floue susceptible de créer de la confusion dans la détermination judiciaire de ce qui est «simplement» accessoire, «quelque peu» accessoire ou encore «aucunement» accessoire⁵⁶. D'ailleurs, l'emballage est-il vraiment un accessoire lorsque l'on considère que, dans une large mesure, de nombreux produits sont vendus en raison de leur logo? En somme, une fois satisfaites les prescriptions de la loi, les tribunaux ne sauraient resserrer la protection légale allouée au droit d'auteur en posant des conditions jurisprudentielles supplémentaires, telle cette nuance peu pratique entre l'essentiel et l'accessoire.

Sur la question des droits des licenciés exclusifs, les juges minoritaires⁵⁷, citant le juge Estey dans l'arrêt *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, font remarquer que le droit d'auteur au Canada est d'origine exclusivement législative : il «n'est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif⁵⁸». Les droits et obligations des auteurs résultent donc uniquement de la loi, plus particulièrement des articles 13 (4), 13 (6) et 13 (7) de la *Loi sur le droit d'auteur*⁵⁹. Ainsi, un titulaire du droit d'auteur peut aliéner son intérêt par cession ou par licence. Une licence exclusive réfère au transfert d'un intérêt dans le droit d'auteur, intérêt qualifié de «propriétal» par l'arrêt *Robertson*⁶⁰. La concession d'un droit de propriété plutôt qu'une simple autorisation rehausse le statut d'un licencié exclusif par rapport au simple licencié de la common law. Jusque-là, l'interprétation de la minorité concorde avec celle des juges majoritaires.

C'est dans la portée de l'article 36 (1), prévoyant l'exercice des recours des licenciés exclusifs et des titulaires du droit d'auteur, que leurs appréciations divergent. Les juges dissidents, sans soulever l'exigence additionnelle de l'article 36 (2), avancent que l'article 36 (1) habilite le licencié exclusif à protéger son intérêt concédé contre tous, y compris le

⁵⁵ *Id.*, paragr. 110, juge Abella, motifs dissidents.

⁵⁶ *Id.*, paragr. 111.

⁵⁷ *Id.*, paragr. 113.

⁵⁸ Voir *supra*, note 37, 372.

⁵⁹ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 115, juge Abella, motifs dissidents.

⁶⁰ *Robertson*, *supra*, note 39, paragr. 56.

titulaire-concédant⁶¹, puisque qu'il peut «soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt⁶²». Le titulaire d'un droit d'auteur qui a concédé une licence exclusive a concédé temporairement au licencié exclusif l'intérêt en question dans le droit d'auteur, en l'occurrence, le droit exclusif à KCI de produire, de reproduire, d'adapter, d'utiliser, de mettre en circulation et de vendre les logos de Côte d'Or et de Toblerone au Canada. En tant que licencié exclusif, KCI peut alors opposer la violation de son droit d'auteur contre ses titulaires-concédants.

En effet, si le titulaire-concédant d'une licence exclusive pouvait légitimement se permettre d'accomplir les actes énoncés dans le contrat au détriment de son licencié exclusif, l'exclusivité de la licence ferait alors défaut. Deviendrait vide de sens l'article 2.7 qui définit le licencié exclusif comme celui qui détient des droits exclusifs opposables à tous, y compris au concédant : « [...] l'exclusion vise tous les titulaires ». Ces droits exclusifs ne se limitent pas aux droits de production ou de reproduction, mais comprennent également les droits de recours prévus pour prévenir ou sanctionner la violation de ces droits. Suivant cette logique, le titulaire-concédant a l'obligation légale – et non contractuelle – de ne pas violer l'intérêt dans le droit d'auteur concédé et de ne pas faire concurrence à son licencié exclusif. L'action de KCI contre Euro-Excellence aurait donc été accueillie.

B. Position de la doctrine et de la jurisprudence

L'application de l'article 27 (2) *e*) implique une violation légale, soit l'existence d'actes prévus aux sous-paragraphes *a*) à *c*) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Or celle-ci pourrait-elle résulter du non-respect des clauses contractuelles par le titulaire-concédant d'une licence exclusive? Opiner impliquerait la possibilité pour l'auteur d'être son propre contrefacteur, alors que nier l'opposabilité de la licence exclusive au concédant semble le priver de son caractère exclusif tel que prescrit par la loi. Traitant de cette interaction entre les droits du concédant et ceux de son licencié exclusif, la Cour devait nuancer les notions de licence, licence exclusive et cession. Face aux réticences des juges à prendre position à

⁶¹ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 119, juge Abella, motifs dissidents.

⁶² *Loi sur le droit d'auteur*, *supra*, note 23, art. 36 (1).

cet égard, il serait intéressant d'explorer la question à la lumière des enseignements tant de la doctrine et de la jurisprudence de common law que de la tradition civiliste.

1. En common law

La licence ordinaire ou simple est une notion issue de la common law. En droit de propriété, le juge Rothstein l'a saisie à juste titre comme «[TRADUCTION] une autorisation de faire ce qui constituerait par ailleurs une violation du droit de propriété⁶³». En droit canadien, l'arrêt de principe à cet effet est l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Novapharm Ltd.*⁶⁴ dans laquelle le juge Iacobucci définit la nature de la licence en reprenant les propos de Harold G. Fox dans *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*⁶⁵:

« [TRADUCTION] [u]ne licence empêche d'être illégal ce qui, sans elle, serait illégal; elle est un consentement du titulaire d'un droit à ce qu'une autre personne accomplisse un acte qui, sans la licence, violerait le droit de la personne qui accorde la licence. Une licence confère tout au plus le droit de faire la chose qu'elle permet vraiment de faire ».

La licence ne crée donc pas un droit ou un intérêt de propriété, sauf exception. Or, comme le relève Mistrale Goudreau, cette exception fait toute la différence. Il s'agit de la licence assortie d'un intérêt – «licence coupled with an interest⁶⁶» – qui, à l'origine, était liée à des biens tangibles, concrets. À titre d'exemple, la permission accordée à une personne d'entrer dans une propriété pour chasser et emporter le cerf comporte en fait deux concessions : une licence d'entrer dans la propriété et la concession d'un intérêt dans le gibier⁶⁷. Petit à petit, la notion a été étendue à des avantages incorporels. Ainsi, dans l'affaire britannique *Hurst v. Picture Theatres Ltd.*⁶⁸, le juge Buckley a décidé que l'achat d'un billet de théâtre

⁶³ Tel que cité par le juge Rothstein dans les motifs majoritaires de l'arrêt *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 27; voir la source originale : Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 4th ed., Toronto, Thomson Carswell, 2006, p. 270.

⁶⁴ (C.S. Can., 1998-07-09), SOQUIJ AZ-98111078, J.E. 98-1562, [1998] 2 R.C.S. 129.

⁶⁵ *Id.*, paragr. 49; source originale : Harold G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to letters Patent for Inventions*, 4th ed., Toronto, Carswell, 1969, p. 285.

⁶⁶ Mistrale Goudreau, «Chronique de jurisprudence. Commentaires d'arrêt : l'affaire *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.* en Cour suprême», (2007) 37 R.G.D. 515, 524.

⁶⁷ Robert Edgar Megarry, William Wade et al., *The Law of Real Property*, 6th ed., by Charles Harpum, London, Sweet & Maxwell, 2000, p. 1049; Derek Mendes Da Costa and Richard J. Balfour, *Property Law*, Toronto, Emond-Montgomery Ltd., 1982, p. 916.

⁶⁸ [1915] 1 K.B. 1.

implique non seulement une licence d'entrer dans les lieux, mais cette licence est également assortie d'un intérêt, soit celui d'assister à la représentation⁶⁹.

Or, le problème se corse lorsque l'on tente d'appliquer en propriété intellectuelle ce concept de licence assortie d'un intérêt. En 1889, l'arrêt *Heap v. Hartley* semble avoir distingué une licence exclusive de la licence assortie d'un intérêt, en déniant à un licencié exclusif d'un brevet le droit d'action en contrefaçon en son nom propre, au motif qu'il n'a pas acquis d'intérêt dans le brevet⁷⁰. Cette décision n'a toutefois pas fait jurisprudence. Notamment, dans l'affaire *Guyot v. Thomson*⁷¹, le tribunal a conféré à la licence exclusive un caractère irrévocable, jusque-là caractéristique d'une licence assortie d'un intérêt par opposition à une licence simple. De même, la licence exclusive s'accompagnerait désormais d'un transfert d'intérêt, suivant la logique de la décision anglaise *British Actors Film Co. v. Glover*⁷², portant sur un droit de représentation publique d'une pièce de théâtre. Finalement, en 1972, la Cour fédérale canadienne a reconnu un intérêt de propriétaire au licencié exclusif dans l'affaire *Ashton-Potter Ltd. v. White Rose Nurseries Ltd.*⁷³. La décision a été toutefois renversée en appel. Ainsi, en dehors des textes codifiés, l'on constate une valse d'hésitations des juges de la common law quant à la nature et la portée d'une licence exclusive.

2. En droit civil

Les juristes civilistes ont-ils mieux relevé le défi? Dans le cas d'une cession, le civiliste français Eugène Pouillet prône l'opposabilité au cédant des droits de propriété cédés à son cocontractant : quand «l'auteur 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 place⁷⁴». Or, puisque les droits moraux sont par nature incessibles, on assiste en quelque sorte à une duplication des droits avec, d'une part, les droits moraux qui appartiennent toujours à l'auteur malgré la cession

⁶⁹ «[T]he licence was a licence to enter the building and see the spectacle from its commencement until its termination», *id.*, 11.

⁷⁰ (1889) 6 R.P.C. 495, 500.

⁷¹ (1894) 11 R.P.C. 541.

⁷² [1918] 1 K.B. 299.

⁷³ (C.F., 1972-06-13), [1972] C.F. 689, infirmé par (C.A.F., 1972-09-28), [1972] C.F. 1442.

⁷⁴ Eugène Pouillet, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, 2^e éd., Paris, Marchal et Billard, 1894, p. 392.

puis, d'autre part, les droits patrimoniaux transférés au cessionnaire. Le juge Rothstein a également noté cette dichotomie malaisée : « [...] les 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 moraux⁷⁵».

Par opposition à la relative transparence du régime de la cession, l'encadrement des concessions est plus aléatoire. La divergence des critiques doctrinales en témoigne : les uns esquivent la difficulté, les autres se contentent de référer à la doctrine et à la jurisprudence de common law. D'aucuns, enfin ont cherché à intégrer le concept de licence en droit civil québécois, avec plus ou moins de succès. Cette situation ambiguë est bien résumée par Stéphane Gilker⁷⁶:

« (l) a licence est une institution juridique issue de la *common law* qui s'analyse à la lumière du droit des contrats [...]. [I]l s'agit d'une institution qui ne reçoit aucun écho dans le droit civil du Québec sauf, peut-être, à titre de contrat innommé. »

Les analyses françaises ont d'abord « assimilé la licence à un bail de bien meuble⁷⁷ ». La doctrine et la jurisprudence québécoises abondaient dans le même sens, notamment dans l'affaire *IGU (Ingraph) Inc. c. LBGP Consultants Inc.*⁷⁸, où le tribunal conclut que la licence d'exploitation dont IGU est titulaire s'assimile à un contrat de louage plutôt qu'à un usufruit. La portée de cette décision est double : d'une part, la licence confère un droit personnel par opposition à un droit réel, d'autre part, il est assimilé à un contrat de location et non à un contrat innommé à proprement dit. Toutefois, vers la fin des années 1980, certains auteurs comme Paul-André Mathieu⁷⁹ ont soulevé un doute quant à l'application des dispositions du louage à la licence :

« [...] il n'est pas certain que la concession d'une licence d'exploitation de droits intellectuels soit en elle-même un louage au sens du Code civil, on remarque qu'en principe le louage doit conférer à son titulaire un droit

⁷⁵ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 29, juge Rothstein, motifs majoritaires.

⁷⁶ Stéphane Gilker, «Le *locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question...d'intérêt!», (1989) 1 *C.P.I.* 275, 287.

⁷⁷ François Painchaud, *Les transferts de technologie et leurs clauses principales dans le cadre d'un contrat de licence* [en ligne], Laurent Carrière & Leger Robic Richard, p. 11 : <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/291-FP.pdf>> (consulté le 19 mai 2011).

⁷⁸ (C.S., 1990-07-09), SOQUIJ AZ-90021345, J.E. 90-1224.

⁷⁹ Paul-André Mathieu, *La nature juridique du contrat de franchise*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1989, p. 69.

exclusif et personnel mais que la licence n'est ni exclusive ni personnelle. Cependant il semble que le bilan des similitudes l'emporte sensiblement sur les différences; le contrat de licence doit donc en principe être considéré comme un contrat de louage. »

La doctrine des années 1990 est par la suite venue modifier l'interprétation qui prévalait en confirmant que la licence, distincte du louage, est bel et bien un contrat innommé. À cet effet s'expriment les auteurs Pineau et Gaudet⁸⁰ en précisant que les effets de la licence, contrat innommée, ne sont nullement énoncés au Code civil. Cette approche a été consacrée dans l'affaire *Huel c. Decalcomanie Beaver Inc.*⁸¹, où le juge Benoît voit la licence comme un contrat *sui generis*.

Considérée sous ce point de vue, la licence, droit personnel, consiste essentiellement en une permission de faire quelque chose. D'après ce raisonnement, Pierre-Emmanuel Moysse, en s'inspirant de la différence entre une simple tolérance et la permission relevée par le juge Albert dans la décision *Morin c. Grégoire*⁸², est d'avis que la licence vue comme une autorisation implique une renonciation du titulaire-concédant à mettre en œuvre les moyens du droit d'auteur⁸³:

« [d]ans 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 ».

Un courant minoritaire de juristes préfère cependant fonder les droits résultant d'une licence sur un droit réel, un droit de propriété incomplet, voire une forme d'usufruit. Stéphane Gilker est de ceux-ci. Selon lui, la licence simple⁸⁴:

« peut être traduite en termes de droit civil par l'octroi d'une servitude personnelle sur le droit d'auteur, c'est-à-dire d'un droit d'usage strict conféré par le titulaire d'un droit d'auteur au profit d'un tiers sans que ce dernier ne puisse en retirer quelque fruit ».

⁸⁰ Jean Pineau et Serge Gaudet, *Théorie des obligations*, 4^e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, p. 90.

⁸¹ (C.S., 1997-02-24), SOQUIJ AZ-97021278, J.E. 97-727.

⁸² (C.S., 1967-01-04), (1969) 15 R.D. McGill 103, (1969) 10 C. de D. 379.

⁸³ P. -E. Moysse, *supra*, note 7, 775.

⁸⁴ S. Gilker, *supra*, note 76, p. 287.

La licence conférant un intérêt serait assimilable à un louage ou à un usufruit. Dans *IGU (Ingraph) Inc.*, la Cour n'a toutefois pas retenu cette qualification d'usufruit.

Comme le souligne le juge Rothstein, la *Loi sur le droit d'auteur* a maintenu la distinction de la common law entre la cession et les licences simple ou exclusive. La licence exclusive est définie à l'article 2.7 comme « l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive ». L'article 13 (4), en autorisant au titulaire du droit d'auteur de concéder « un intérêt quelconque dans ce droit », semble reprendre la notion de la licence assortie d'un intérêt. Puis l'article 13 (7) lève les hésitations de la jurisprudence en associant la licence exclusive au transfert d'intérêt. Si la jurisprudence de la Cour spécifie par la suite que cet intérêt est bel et bien « propriété », l'impact de cette concession, à l'origine de la scission des juges dans la présente affaire, reste à déterminer.

En effet, la loi canadienne sur le droit d'auteur n'est pas aussi limpide que les législations australienne ou britannique. En Australie, la distinction entre une cession du droit d'auteur et celle d'un intérêt dans ce droit a été supprimée en 1968, suite aux nombreuses difficultés qu'ont éprouvées les tribunaux à nuancer ces notions⁸⁵. De son côté, la loi anglaise a été modifiée en 1988⁸⁶ suite à la décision *CBS United Kingdom*, la Cour ayant d'ailleurs adoptée le même raisonnement que le juge Rothstein en distinguant une rupture de contrat de la contrefaçon à proprement parler⁸⁷. La violation du droit d'auteur s'entend également du non-respect des termes du contrat de licence exclusive.

CONCLUSION

Kraft Canada poursuit Euro-Excellence en violation du droit d'auteur à une étape ultérieure, arguant que le non-respect des obligations du contrat de licence exclusive par ses concédants KFB et KFS constituerait une violation initiale hypothétique au sens de la loi. Pour le juge Rothstein cependant, aucune violation initiale n'est survenue, puisque le droit d'auteur des concédants n'avait pas été cédé à Kraft Canada. Seule la cession transfère un droit d'auteur effectif au bénéficiaire. La particularité de la licence exclusive consiste à un

⁸⁵ James Lahore and Warwick A. Rothnie, *Copyright and Designs*, 3rd ed. Sydney, Butterworths, looseleaf, paragr. 24,000 et 24,045 à 24,065.

⁸⁶ *Copyright Designs and Patents Act, 1988 (R.-U.)*, *supra*, note 49, art. 27.

⁸⁷ *CBS United Kingdom Ltd. v. Charmdale Record Distributors Ltd.*, [1981] 1 Ch. 91, 99.

transfert – bien que limité – d'intérêt de propriété en plus d'une simple autorisation. Si un licencié exclusif détient désormais un droit d'auteur sur les œuvres contestées vis-à-vis des tiers, le titulaire-concédant dispose toujours d'un intérêt de propriété résiduel sur son droit d'auteur qui constitue une fin de non-recevoir à une action pour violation de ce droit intentée par un licencié exclusif à son encontre.

Parallèlement à cette problématique, l'arrêt *Euro-Excellence Inc.* a soulevé une fois de plus des interrogations quant à la portée de la protection du droit d'auteur. En sus de la promotion d'œuvres originales, peut-elle être invoquée pour freiner l'importation parallèle au détriment d'un autre principe tout aussi fondamental qu'est la libre circulation des marchandises? Seul le juge Fish a exprimé des réserves à cet égard. L'enjeu consiste pour la Cour suprême à évaluer «jusqu'où un droit statutaire en pleine expansion va se trouver en conflit avec d'autres règles protégeant des intérêts catégoriels concurrents⁸⁸». Bien que cet arrêt représente une «victoire de David contre Goliath», suivant l'expression de Vincent Gautrais mettant en cause la petite entreprise Euro-Excellence confrontée à la multinationale Kraft, la conclusion semblerait être toute autre dans le cas d'une cession. Comme le remarque le juge Bastarache : «[...] il serait possible de contourner l'objet de la Loi par la cession du droit d'auteur plutôt que par la concession d'une licence⁸⁹». Il suffirait aux fabricants étrangers soucieux de protéger leurs canaux de distribution autorisés, de faire enregistrer leurs logos comme œuvres artistiques protégées par le droit d'auteur canadien, puis de céder leur droit à un distributeur officiel. Toutefois, selon Jacques Picard, la situation n'est pas aussi simple, puisque la cession s'accompagne d'autres désavantages, dont une renonciation par le cédant au contrôle de ses activités lorsque le concessionnaire est une entreprise indépendante. Comme ce sacrifice n'est pas insignifiant, «on aurait probablement tort de penser qu'il s'agit là d'un coup fatal porté aux importations parallèles⁹⁰».

⁸⁸ Vincent Gautrais, *Affaire Euro-Excellence c. Kraft Canada* [en ligne] : <<http://www.ancien.gautrais.com/Affaire-Euro-Excellence-c-Kraft>> (consulté le 20 mai 2011).

⁸⁹ *Euro-Excellence Inc.*, *supra*, note 1, paragr. 75, juge Bastarache, motifs concordants.

⁹⁰ Jacques Picard, «Nouvel obstacle pour les produits gris?», (2009) 25 *R.C.P.I.* 1, 38.