

La Cour d'appel fédérale infirme la jurisprudence quant aux circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi dans le cadre d'une procédure d'annulation sommaire

ÉGALEMENT À L'INTÉRIEUR

La Cour d'appel du Québec statue qu'un « squelette » de concept d'émission n'est pas protégé par le droit d'auteur

L'ACEI limite les renseignements accessibles au moyen de l'outil de recherche du service WHOIS point-ca (.ca)

Le 4 avril 2008, la Cour d'appel fédérale (CAF) a rendu sa décision dans la cause *Scott Paper Ltd.v. Canada (Attorney General)*. Cette décision clarifie le droit en matière de procédures d'annulation sommaires intentées en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. En outre, elle revêt un intérêt particulier car la CAF a pris une mesure inhabituelle en annulant la décision d'une autre formation de la CAF.

L'appel visait une procédure d'annulation sommaire intentée par Smart & Biggar. Ces procédures permettent au registraire des marques de commerce de demander par un avis au propriétaire inscrit d'une marque de commerce de prouver (par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle) qu'il a employé la marque de commerce au Canada au cours des trois années précédant l'avis. Si elle n'est pas employée (et que le défaut d'emploi n'est attribuable à aucune circonstance spéciale), la marque de commerce est radiée.

Le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Scott Paper lui demandant de prouver qu'elle avait employé la marque de commerce VANITY au Canada au cours des trois années précédentes.

Non seulement la preuve déposée par Scott Paper n'a pas démontré d'emploi de cette marque de commerce au cours des trois années précédentes, mais elle a établi que la marque n'avait pas été utilisée depuis 13 ans, sans toutefois qu'en soit fourni le motif. Scott Paper a préféré présenter en preuve qu'elle comptait employer la marque à nouveau avant de recevoir l'avis du registraire et que, depuis, la marque était effectivement réutilisée.

Bien qu'il ait été établi (i) qu'il y avait eu défaut d'emploi délibéré au cours des 13 dernières années et (ii) qu'aucun motif du défaut d'emploi n'avait été fourni, le registraire n'a pas ordonné la radiation de l'enregistrement. L'agent d'audience principal a décidé de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce VANITY car, même s'il n'y avait aucune preuve d'emploi de la marque au cours des 13 dernières années, Scott Paper avait prouvé qu'elle avait recommencé à l'employer. L'agent d'audience principal a jugé que l'intention d'employer à nouveau la marque constituait une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi.

Smart & Biggar a interjeté appel auprès de la Cour fédérale. Celle-ci a cassé la décision de l'agent d'audience principal et ordonné la radiation de la marque de commerce. Scott Paper a alors interjeté appel auprès de la CAF. La CAF a confirmé la décision de la Cour fédérale car elle a estimé que le

« *Cabinet d'avocats
canadien de l'année* »

IFLR 2007
CHAMBERS GLOBAL 2006

Le présent bulletin est rédigé par des membres du groupe de la propriété intellectuelle de Stikeman Elliott.

RÉDACTRICE EN CHEF :
JUSTINE WHITEHEAD
jwhitehead@stikeman.com

défaut d'emploi délibéré d'une marque de commerce ne peut se justifier par l'intention du propriétaire inscrit de l'utiliser dans un avenir rapproché.

En confirmant la décision de la Cour fédérale, la CAF a précisé le droit quant aux circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d'emploi en vertu du paragraphe 45(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. La CAF a indiqué que la jurisprudence avait évolué de sorte que le projet d'utilisation d'une marque peut être considéré comme une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. Cependant, la Cour a réévalué la cause faisant autorité en la matière afin d'en analyser soigneusement l'argumentation et d'en dégager les quatre principes fondamentaux : (1) la règle générale est que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation; (2) on fait exception à la règle générale lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales; (3) pour être spéciales, ces circonstances ne doivent pas se retrouver dans la plupart des cas de défaut d'emploi; (4) le défaut d'emploi doit être attribuable aux circonstances spéciales qui le justifient.

Selon la CAF, le quatrième facteur permettait de trancher l'appel. Comme les circonstances spéciales peuvent uniquement justifier le défaut d'emploi lorsqu'elles ont trait aux motifs réels de celui-ci, il s'ensuit que l'intention de recommencer à employer la marque ne saurait constituer des circonstances spéciales puisque elle n'a rien à voir avec les motifs justifiant le défaut d'emploi.

La CAF a souligné que l'agent d'audience principal avait invoqué des précédents où l'intention de recommencer à employer la marque pouvait être admise comme une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. Toutefois, la CAF a expressément infirmé ces précédents au motif qu'ils allaient à l'encontre du texte de la *Loi sur les marques de commerce* et de la cause *Harris Knitting Mills*, qui fait autorité.

La CAF s'est de plus déclarée en accord avec le juge de première instance lorsqu'il a posé la question suivante avant d'accueillir l'appel de la décision du registraire : « Imaginons un enfant qui fait l'école buissonnière depuis un mois et qui, lorsqu'on lui en demande la raison, explique qu'il ne peut justifier ses absences antérieures mais a sincèrement l'intention de retourner à l'école la semaine suivante. L'excuserait-on? » [Traduction]

La Cour fédérale et la CAF ont toutes deux statué clairement que la réponse était non.

La Cour d'appel du Québec statue qu'un « squelette » de concept d'émission n'est pas protégé par le droit d'auteur

Dans la cause *Cummings c. Canwest Global Broadcasting Inc.*, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision de la Cour supérieure du Québec, qui a rejeté de façon sommaire une poursuite dans laquelle le plaignant alléguait que le concept de l'émission télévisée *Popstars* de Canwest Global était le plagiat d'un projet d'émission intitulée *Dreams Come True* qu'il avait conçu au début des années 90.

Canwest Global a demandé le rejet de la poursuite en vertu de l'article 75.1 du *Code de procédure civile du Québec* au motif qu'elle était frivole ou manifestement mal fondée. La Cour supérieure a souligné qu'un tel rejet sommaire est accordé uniquement dans des circonstances extraordinaires mais a fait valoir que « les causes de violation prétendue du droit d'auteur où il s'agit essentiellement de comparer deux oeuvres se prêtent particulièrement bien à cette procédure ». [Traduction]

En 1992, le plaignant, M. Cummings, a conçu le projet d'une émission de télévision intitulée *Dreams Come True*. Il a envoyé une copie de son projet à Canwest Global dans l'espoir de l'intéresser. Le résumé décrivait brièvement le projet (présenter au public de nouveaux artistes canadiens et faire leur promotion), énonçait le but général et les objectifs de l'émission (donner à des musiciens amateurs la possibilité de peaufiner leur talent et d'obtenir de la visibilité), et précisait que la participation ne devait faire l'objet d'aucune limite relative à l'âge, à la langue ou à l'origine ethnique. En outre, le résumé énumérait des idées quant aux ententes et à la publicité relatives aux participants, aux préparatifs de production, aux questions juridiques à régler et traçait les grandes lignes du processus d'audition d'artistes.

Après avoir pris connaissance du résumé et s'être assurée que M. Cummings n'avait fourni à Canwest Global aucun détail supplémentaire sur le concept, la Cour supérieure a établi qu'« un résumé de concept à ce point sommaire » n'est pas suffisamment original pour être protégé par le droit d'auteur. Le résumé était « si succinct, si général et si semblable aux émissions d'amateurs du dimanche matin d'antan que la Cour ne peut conclure qu'il est le fruit d'un talent ou d'un jugement particuliers. » [Traduction]

En confirmant la décision du juge de première instance, la Cour d'appel du Québec a rappelé le fondement du droit d'auteur : une idée n'est protégée que dans la mesure où elle s'incarne dans une oeuvre. La Cour d'appel a qualifié

le résumé de simple « squelette » d'idée sans valeur inhérente. Pour l'exploiter, il faudrait utiliser son talent ou son jugement afin de lui donner corps. C'est ce « corps » qui aurait une valeur du point de vue du droit d'auteur.

Normalement, l'analyse de la Cour s'achèverait par sa conclusion que le résumé ne peut être protégé par le droit d'auteur. Toutefois, en l'espèce, le plaignant ne se bornait pas à alléguer une violation du droit d'auteur. Par conséquent, la Cour a également évalué si Canwest Global avait commis une infraction plus générale en utilisant les idées énumérées dans le résumé. À cette fin, elle a comparé le concept de *Dreams Come True* à celui de l'émission *Popstars* de Canwest Global et a statué qu'ils étaient fondamentalement différents. *Dreams Come True* était uniquement un concours d'amateurs, alors que *Popstars* était en fait une émission de télé-réalité mélangeant documentaire et feuilleton à laquelle le concours d'amateurs servait de toile de fond. La Cour d'appel a jugé que le tribunal de première instance avait eu raison de conclure que l'action n'avait aucune chance de succès et elle en a confirmé le rejet sommaire.

L'ACEI limite les renseignements accessibles au moyen de l'outil de recherche du service WHOIS point-ca (.ca)

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) met en oeuvre des modifications à l'outil de recherche du service WHOIS point-ca (.ca) avec prise d'effet le 10 juin 2008.

L'outil de recherche WHOIS sert à obtenir des renseignements sur les détenteurs de noms de domaine. À l'heure actuelle, ces renseignements sont le nom du titulaire, ses adresses municipale et électronique, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur. Récemment, des préoccupations au sujet de la protection des renseignements personnels ont conduit l'ACEI à réévaluer le genre de renseignements pouvant être accessibles au public par l'entremise de la base de données du service WHOIS point-ca (.ca).

L'ACEI a décidé de bloquer l'affichage des renseignements personnels de personnes physiques qui sont des détenteurs de noms de domaine (à moins qu'elles n'y consentent) tout en continuant à permettre l'accès aux renseignements visant les personnes morales, les organisations ou les institutions. Dans des circonstances particulières, certains renseignements sur les personnes morales peuvent être aussi protégés.

La recherche par l'entremise de l'outil WHOIS est précieuse car elle permet d'identifier les détenteurs de noms de domaine pouvant être considérés comme des « cybersquatteurs ». En raison de la nouvelle politique visant l'outil WHOIS, il pourrait être plus difficile pour une personne physique ou morale de prouver qu'un domaine a été enregistré de mauvaise foi par une autre partie. Consciente de ce problème, l'ACEI a proposé une solution qui, elle l'espère, renforcera au maximum la protection des renseignements personnels tout en favorisant l'efficacité de sa politique de règlement de différends. Il s'agit d'un processus électronique permettant de faire suivre aux titulaires des messages de parties intéressées.

Ainsi, à compter du 10 juin 2008, si vous souhaitez contacter le détenteur d'un nom de domaine .ca mais n'avez plus accès aux renseignements le concernant à l'aide de l'outil WHOIS, vous pourrez utiliser le formulaire de remise de messages. Il sera intéressant de voir l'efficacité de ce processus.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur un article dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec votre avocat de Stikeman Elliott, la rédactrice en chef, Justine Whitehead (jwhitehead@stikeman.com), ou un membre de notre groupe de propriété intellectuelle indiqué à la page suivante.

DERNIÈRES NOUVELLES DU GROUPE

Justine Whitehead a publié un article au sujet de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques* dans la section Focus on Intellectual Property du numéro du 2 mai 2008 de la revue *The Lawyer's Weekly*. **Justine Whitehead**, **Stuart McCormack** et **Marisia Campbell** ont participé à l'assemblée annuelle de l'International Trademark Association (INTA), qui a eu lieu à Berlin, en Allemagne, du 17 au 21 mai 2008. Justine siège au comité du bulletin de l'INTA et Stewart, à son comité de lutte à la contrefaçon.

**Groupe de la propriété
intellectuelle de Stikeman Elliott :**

OTTAWA

Stuart C. McCormack
smccormack@stikeman.com
Kim D.G. Alexander-Cook
kalexandercook@stikeman.com
Nicole Brousseau
nbrousseau@stikeman.com
D. Jeffrey Brown
jebrown@stikeman.com
L. Marisia Campbell
mcampbell@stikeman.com
Craig Collins-Williams
ccollinswilliams@stikeman.com
Eugene F. Derényi
ederenyi@stikeman.com
Randall Hofley
rhofley@stikeman.com
Nicholas McHaffie
nmchaffie@stikeman.com
Ryan Sheahan
rsheahan@stikeman.com
Vivien Tzau
vtzau@stikeman.com
Justine M. Whitehead
jwhitehead@stikeman.com

TORONTO

Kathryn I. Chalmers
kchalmers@stikeman.com
Martin Langlois
mlanglois@stikeman.com
Nicholas Whalen
nwhalen@stikeman.com
Alison J. Youngman
ayoungman@stikeman.com

MONTRÉAL

Bruno Barrette
bbarrette@stikeman.com
Marc-André Coulombe
macoulombe@stikeman.com
Mortimer Freiheit
mfreiheit@stikeman.com
Benoît Huart
bhuart@stikeman.com

CALGARY

Nick J. Kangles
nkangles@stikeman.com

www.stikeman.com

STIKEMAN ELLIOTT

Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à info@stikeman.com
Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.

© Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.