

**PROTECTION DES BASES DE DONNÉES
ET DROIT CANADIEN**

(État du droit en date du 15 juin 1998)

par

***le professeur Robert G. Howell
Faculté de droit, Université de Victoria
Victoria (Colombie-Britannique)***

*L'aide à la recherche a été fournie par
M^{me} Candice Alderson et M. Kerry Hillier (U. de Vict. 1998)*

*Les services de secrétariat et d'administration ont été fournis par
M^{me} Sheila Talbot et M^{me} Freda Kardish (Faculté de droit de l'U. de Vict.)*

***à l'intention
d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien***

Octobre 1998

AVIS

Les opinions exprimées dans cette étude sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les politiques du gouvernement.

Il est possible, gratuitement, d'accéder à cette étude sur le site Strategis d'Industrie Canada et de la télécharger. On y obtient de l'information sur les modalités de l'achat d'exemplaires imprimés (7,50 \$, taxes incluses, mais **frais d'expédition en plus**).

Prière de consulter :

<http://strategis.ic.gc.ca/nmd> [version française] ou

<http://strategis.ic.gc.ca/nme> [version anglaise].

Données de catalogage avant publication (Canada)

Howell, Robert G.

Protection de bases de données et droit canadien

Publiée aussi en anglais sous le titre: Database Protection and Canadian Laws. Comprend des références bibliographiques. Également publiée sous forme électronique sur le réseau informatique Internet.

ISBN 0-662-83263-9

No de cat. C2-370/1998F

1. Droit d'auteur -- Bases de données -- Canada.
 2. Droit d'auteur -- Bases de données -- États-Unis.
 3. Bases de données -- Droit -- Canada.
 4. Propriété intellectuelle -- Canada.
 5. Propriété industrielle -- Canada.
- I. Canada. Industrie Canada.
II. Titre.

KE2829.M32H68 1998 343.09'99'0971 C98-980346-5

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	iii
SOMMAIRE	vii
OBJECTIFS	1
PARTIE I : LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES AU CANADA	2
A. <u>INTRODUCTION</u>	2
B. <u>LE DROIT D'AUTEUR</u>	3
1. L'originalité et la portée du droit d'auteur	3
2. Les différences d'ordre constitutionnel et théorique entre le Canada et les États-Unis	6
3. La position historique du Canada et du Royaume-Uni	8
4. Similitudes et différences entre le critère canadien du * travail industriel + et le critère américain de la * créativité +	11
4.1 Certaines décisions rendues après 1990 aux États-Unis	11
4.2 Choix de décisions canadiennes	17
5. Les modifications relatives à l'ALENA apportées à la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>	23
6. Le lien entre les compilations et les logiciels	28
7. Le lien entre le droit d'auteur sur la compilation et tout droit d'auteur sur les données ou sur la matière	31
8. Les compilations et la défense d' * <i>utilisation équitable</i> + au Canada (<i>fair dealing</i>) et aux États-Unis (<i>fair use</i>)	35
9. Le lien entre le droit d'auteur et le secret commercial (renseignements confidentiels) et la concurrence déloyale	37
C. <u>CONCURRENCE DÉLOYALE</u>	39
D. <u>SECRET COMMERCIAL – RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS</u>	45
1. Provinces de common law – Code civil du Québec	
2. Pertinence de l'abus de confiance à l'égard des bases de données	47
3. Mesure dans laquelle l'abus de confiance pourrait offrir une réparation en cas de concurrence déloyale	49
E. <u>LÉGISLATION SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES</u>	54

F.	<u>DROIT PÉNAL</u>	56
1.	Paragraphe 322(1) : Vol	56
2.	Alinéa 326(1)b) : Vol de service de télécommunication	57
3.	Paragraphe 327(1) : Possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication	60
4.	Article 342.1 : Utilisation non autorisée d'ordinateur	61
5.	Paragraphe 430(1.1) : Méfait concernant des données	63
6.	Recours prévus dans la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>	63
G.	<u>QUESTIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL LIÉES À L'ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE</u>	63
H.	<u>RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS (PARTIE A)</u>	69
1.	<u>Sources fédérales</u>	
1.1	Règles de droit sur le droit d'auteur	69
1.2	Droit pénal	69
1.3	La concurrence déloyale et l'article 7 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>	72
1.4	Compétence constitutionnelle	72
2.	<u>Sources provinciales</u>	
2.1	Concurrence déloyale	73
2.2	Renseignements confidentiels	73
2.3	Législation sur les pratiques commerciales	74
PARTIE II : LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE PERTINENTES AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ET LEUR INCIDENCE SUR LES PRINCIPAUX INTERVENANTS		
A.	<u>ÉTAT DU DROIT AUX ÉTATS-UNIS</u>	75
1.	Introduction	75
2.	Droit d'auteur	75
3.	* Appropriation préjudiciable + et concurrence déloyale	80
4.	Secret commercial	82
B.	<u>LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES BASES DE DONNÉES</u>	83
1.	Introduction	83
2.	Protection du droit d'auteur	84
3.	Le nouveau droit <i>sui generis</i>	84
4.	Protection * renouvelable à perpétuité +	86

B.	<u>LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES BASES DE DONNÉES (SUITE)</u>	
5.	Règles régissant le droit <i>sui generis</i>	87
6.	Admissibilité à la protection <i>sui generis</i> -- Conséquences internationales	87
7.	Non-exclusion de certains droits de l'utilisateur	89
8.	La coordination du droit d'auteur et du droit <i>sui generis</i>	90
C.	<u>PROJET DE TRAITÉ DE L'OMPI</u>	92
1.	Introduction	92
2.	Modalités prévues par le Projet de traité de l'OMPI	93
D.	<u>INITIATIVES ADOPTÉES AUX ÉTATS-UNIS</u>	96
1.	Projet de loi H.R. 3531, 23 mai 1996 (Moorhead - 104e Congrès)	96
2.	Projet de loi H.R. 2652, 9 octobre 1997 (Coble - 105e Congrès)	97
3.	La comparaison des projets de loi Moorhead et Coble	98
4.	Lorsqu'on compare le projet de loi Coble avec la DEBD (paragraphe 10(3)) et le Projet de traité de l'OMPI	98
5.	Rapport du Copyright Office	98
	PARTIE III : QUESTIONS CLÉS SOULEVÉES PAR LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES À NOTRE NOUVELLE ÉPOQUE TECHNOLOGIQUE	
1.	Questions juridiques et stratégiques générales	102
2.	Questions juridiques et stratégiques particulières	103
3.	Surveillance et examen futurs	104
	ANNEXE I - TERMES DE RÉFÉRENCE POUR UNE ÉTUDE JURIDIQUE SUR LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES	105
	ANNEXE II - PROTECTION DES BASES DE DONNÉES MANDAT	108

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES ET DROIT CANADIEN

SOMMAIRE

Introduction

La présente étude examine la protection juridique offerte au Canada en matière de bases de données (traditionnelles ou fondées sur de nouveaux supports) et établit une comparaison avec les mesures de protection existantes ou proposées aux États-Unis et au sein de l'Union européenne. Il s'agit de la première étape des travaux nécessaires à l'élaboration d'une politique en matière de protection des bases de données au Canada. Les étapes suivantes porteront sur l'examen des problèmes relevés par l'étude et sur la détermination des solutions qui déboucheront sur une politique relative à la protection des bases de données.

La nécessité d'élaborer une politique de cette nature découle de la récente évolution juridique et stratégique survenue tant au Canada que sur le plan international. Ces développements, qui font l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'étude, comprennent notamment la possibilité d'un traité international ou de lignes directrices sur la protection des bases de données sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L'étude se compose de trois parties :

(i) La partie A vise à déterminer l'étendue de la protection juridique actuellement offerte au Canada.

(ii) La partie B consiste en une analyse comparative dans le cadre de laquelle on examine la position juridique et les principales propositions avancées aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, de même que les dispositions du * Projet de traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données + soumis à l'occasion de la Conférence diplomatique de l'OMPI qui s'est tenue à Genève en décembre 1996. Même si ce projet de traité a été retiré, on continue de se pencher sur la question de la protection des bases de données dans le cadre des travaux de l'OMPI.

(iii) La partie C définit les enjeux liés à la protection des bases de données, plus particulièrement dans le nouvel environnement technologique et mondial.

Partie A : La protection des bases de données au Canada

L'éventail des mesures juridiques susceptibles de protéger les bases de données comprend : a) les sources fédérales et provinciales; b) les sources découlant de la législation, de la jurisprudence et (au Québec) du Code civil; c) les éventuelles sanctions relevant du droit pénal. L'examen des mécanismes de protection reconnus par la common law doit nécessairement comporter une

comparaison avec la situation de certaines autres entités juridiques de common law au sein du Commonwealth et des États-Unis.

A. Sources fédérales

1. Règles de droit sur le droit d'auteur

a) À l'heure actuelle, la principale source de protection des bases de données ou d'autres compilations réside dans les règles de droit sur le droit d'auteur. Par suite de la décision que la Cour suprême des États-Unis a rendue en 1991 dans l'affaire *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*, 449 U.S. 340, certains se sont demandé si le raisonnement et l'analyse de cet arrêt devraient être appliqués au Canada. La distinction conceptuelle entre la position de l'arrêt *Feist* et ce qui est considéré comme la position traditionnelle du Canada et des autres pays du Commonwealth porte sur l'exigence établie dans cet arrêt voulant que l'élément relatif à l'* originalité + du choix et de l'arrangement des données doit comporter un niveau minimal de créativité plutôt que de simplement refléter un travail de collecte industriel ou fait à la * sueur de son front +.

Au Canada, avant l'affaire *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.* (C.F. 1^{re} inst.), *conf.* [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.), la question n'était pas tellement considérée comme une question de choix entre ces deux options. Toutefois, dans l'arrêt clé anglais *Walter v. Lane* (décision rendue en 1900), trois des cinq membres de la Chambre des lords (dont un était dissident) ont fait allusion aux éléments qualitatifs du critère à appliquer pour savoir si une oeuvre est protégeable par le droit d'auteur. De plus, les critères littéraires appliqués au Canada englobent tant la qualité que la quantité. Aux États-Unis, les exigences constitutionnelles favorisent l'inclusion d'un facteur qualitatif, alors qu'aucune exigence constitutionnelle similaire n'existe au Canada.

Même si la différence entre les deux interprétations a été considérée comme une question de degré, lequel degré est plutôt minime du point de vue de l'analyse conceptuelle juridique, les conséquences peuvent être importantes sur le plan économique ou commercial dans les cas où la protection n'est pas accordée en raison de l'application du critère plus strict.

Par suite du refus de la Cour suprême du Canada, en mai 1998, d'entendre l'appel interjeté dans l'affaire *Télé-Direct*, le jugement de la Cour d'appel fédérale représente le jugement applicable au Canada en ce qui a trait à la protection des compilations par le droit d'auteur. La Cour d'appel a statué qu'en ajoutant le mot * compilation + et sa définition à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*, le 1^{er} janvier 1994, par la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, le Parlement fédéral avait adopté au Canada le critère retenu dans l'arrêt *Feist* dans le cas des compilations.

b) Voici d'autres aspects importants de l'arrêt *Feist* :

- (i) l'obligation de prouver que la compilation visée par l'allégation de contrefaçon est * protégeable +;
- (ii) l'obligation de prouver, dans le cas d'une compilation, la contribution * originale + du compilateur en ce qui a trait au *choix* et à l'*arrangement* des données ou de la matière;
- (iii) le fait que, comme les faits et les données ne sont pas protégeables, il y aura sans doute des opinions divergentes sur ce qui est protégeable, par exemple, vis-à-vis d'une reproduction non autorisée. D'une part, la compilation serait protégée comme oeuvre, à la condition que le choix et l'arrangement aient satisfait au critère d'originalité. D'autre part, seuls les éléments du choix et de l'arrangement présents dans la compilation seraient protégés, non les faits et les données. Dans le cas d'une compilation protégée en tant qu'oeuvre, une trop grande similarité avec les faits et les données d'une compilation protégée, en soi ou accompagnée d'une similarité avec ses éléments relatifs au choix et à l'arrangement, pourrait être utilisée pour établir qu'une reproduction non autorisée de cette oeuvre a eu lieu. Lorsque le droit d'auteur ne protège que le choix et l'arrangement, à l'exclusion des faits et des données, le critère de la * similarité + ne serait pas applicable, sauf à l'égard de ces éléments du choix et de l'arrangement.

L'obligation de prouver le caractère protégeable de l'oeuvre et le fait de restreindre la contrefaçon aux parties qui sont protégeables sont compatibles avec la méthode d'interprétation actuelle par * abstraction-filtrage-comparaison + qui est utilisée pour savoir s'il y a eu reproduction non littérale d'un logiciel informatique. Cette méthode d'interprétation est appliquée par les cours d'appel du circuit fédéral des États-Unis et commence à être reconnue au Canada. L'analyse faite dans ce contexte est comparable à celle qui est fondée sur les principes et le raisonnement de l'arrêt *Feist*.

c) L'obligation de prouver le caractère protégeable de l'oeuvre n'est pas étrangère à la jurisprudence canadienne concernant les compilations. Ainsi, elle a constitué le fondement de l'analyse en Colombie-Britannique dans l'affaire *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S. C.-B.), et au Québec dans l'affaire *Éditions Hurtubise HMH Ltée c. CEGEP André-Laurendeau*, [1989] .R.J.Q. 1003, 24 C.I.P.R. 248 (C.S. Qc).

d) L'obligation de prouver le caractère protégeable d'une oeuvre permet d'éviter que la question soit tranchée simplement en fonction de l'examen de l'effort relatif entre les parties, ce qui aurait pour effet d'accorder un * avantage concurrentiel inéquitable + sous le couvert d'un droit d'auteur.

e) Dans l'affaire *Télé-Direct*, la Cour d'appel fédérale a jugé que le raisonnement suivi dans l'arrêt *Feist* était compatible avec les dispositions législatives ayant effet à compter du 1^{er} janvier 1994 qui ont mis en oeuvre l'Accord de libre-échange nord-américain en vue de prévoir une définition du mot * compilation + semblable à celle qui se trouve dans le *Copyright Act* américain de 1976 et au paragraphe 1705(1) de l'ALENA. Il y a également compatibilité entre la définition législative du mot * compilation + et

- (i) d'une part, le paragraphe 10(2) de l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), qui met également l'accent sur l'* originalité + et l'existence d'une possibilité de protection fondée sur le droit d'auteur en ce qui a trait au choix et à l'arrangement, et qui prévoit expressément que la protection par droit d'auteur * ne s'étendra pas aux données ou aux éléments eux-mêmes +;
- (ii) d'autre part, l'article 3 de la Directive européenne sur les bases de données (commentée dans la partie B de la présente étude).

Comme les bases de données bénéficient par ailleurs d'une protection importante, le paragraphe 3(1) de la Directive non seulement restreint la portée du droit d'auteur à la * création intellectuelle propre à leur auteur +, mais il précise * qu'aucun autre critère ne s'applique +, ce qui pourrait imposer un élément qualitatif supérieur au critère de l'arrêt *Feist*.

f) Il y a également lieu de tenir compte des aspects accessoires, notamment en ce qui concerne les liens avec l'utilisation équitable, la position de l'auteur ou du propriétaire des données ou de la matière comprises dans la compilation et l'illégalité de la matière contenue dans une base de données.

2. Droit pénal

a) L'alinéa 326(1)b) du *Code criminel*, qui concerne le * vol de service de télécommunication +, pourrait redevenir utile dans le contexte actuel en raison de la convergence des supports utilisés pour les télécommunications et l'informatique.

b) Le *Code criminel* renferme également d'autres dispositions pertinentes, notamment le paragraphe 327(1) (possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication), l'article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur) et le paragraphe 430(1.1) (méfait concernant des données).

c) La disposition générale qui concerne le * vol +, soit le paragraphe 322(1), ne peut être invoquée, compte tenu de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire *Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963.

d) Les infractions prévues aux paragraphes 42(1) et (2) de la *Loi sur le droit d'auteur* seraient peut-être pertinentes, dans la mesure où un droit d'auteur peut être obtenu.

3. La concurrence déloyale et l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*

Même si la Cour suprême du Canada a jugé que l'alinéa 7e) englobait littéralement le délit d'appropriation préjudiciable (* *misappropriation* +) ou de concurrence déloyale créé aux États-Unis dans l'affaire *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918), il y a fort à parier que cette disposition n'est pas constitutionnelle. Elle ne pourra donc être invoquée en ce qui a trait à la prise de données d'une base de données ou d'une compilation. Aucun des alinéas a) à d) de l'article 7 n'est pertinent. De façon générale, la Cour suprême du Canada a limité la portée de l'ensemble de l'article 7 à une disposition qui constitue * un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement +, quoique des décisions subséquentes de la Cour fédérale aient, dans une certaine mesure, nuancé ou expliqué cet énoncé.

4. Compétence constitutionnelle

a) En raison de la restriction constitutionnelle qui caractérise l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, il semble que le Parlement fédéral dispose d'une faible marge de manoeuvre en ce qui a trait à l'adoption de mesures protégeant les bases de données (au delà du droit d'auteur et du droit pénal) au moyen du délit de la * concurrence déloyale + ou de l'appropriation préjudiciable. Ces mesures relèvent probablement exclusivement du ressort provincial, du moins lorsqu'elles sont prises de façon isolée.

b) Toutefois, le Parlement fédéral a probablement compétence pour adopter une mesure de réparation *sui generis* comparable à la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.C. 1990, ch. 20, ou à la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.C. 1990, ch. 37. Ces lois découlent d'accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux, offrent un système d'enregistrement et d'administration à l'échelle nationale et créent des régimes qui permettent un traitement national ou reconnaissent la réciprocité entre d'autres pays dans le contexte des accords. Ces mesures dépassent toute tentative fédérale visant à créer un délit. Il s'agit plutôt d'une question qui relève de la réglementation du commerce international et dont la constitutionnalité sera probablement reconnue, parce qu'elle concerne le commerce (par. 91(2)) ou l'exécution d'une obligation internationale canadienne sous la rubrique de * la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada + (art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.)).

B. Sources provinciales

a) Concurrence déloyale

(i) Toute province peut adopter une disposition législative créant un délit de la nature de la concurrence déloyale et permettant d'obtenir une réparation à l'encontre de l'appropriation préjudiciable de biens commerciaux, notamment en cas de prise non autorisée de données

d'une base de données. La nature de ce type de mesure est examinée dans l'affaire *INS*. Par ailleurs, les tribunaux provinciaux pourraient peut-être élaborer des règles de common law ou appliquer l'article 1457 du *Code civil du Québec* de la même manière, mais ils ne l'ont pas fait. Ce délit est général et difficile à définir ou à circonscrire. L'adoption d'une réparation de cette nature a été examinée, puis rejetée dans bon nombre d'entités juridiques du Commonwealth. La question n'a pas encore été tranchée au Canada.

(ii) Étant donné que la protection des données était perçue comme une question relevant de la compétence en matière de droit d'auteur dans le cadre de la théorie de la *sueur de son front*, toute mesure provinciale risquait d'empiéter sur la compétence fédérale en matière de droit d'auteur. Compte tenu de l'arrêt *Télé-Direct*, cette éventualité serait peu probable si les tribunaux décidaient de limiter sans équivoque la protection du droit d'auteur offerte relativement aux *compilations* + aux seuls éléments du choix et de l'arrangement. Les dispositions des paragraphes 1705(1) de l'ALENA et 10(2) de l'Accord sur les APDIC selon lesquels cette protection *ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes* + ont également une incidence non négligeable.

b) Renseignements confidentiels

(i) Les bases de données peuvent, en principe, être protégées à titre de secrets commerciaux ou de renseignements confidentiels; cependant, sur le plan pratique, le contenu ou les données ne peuvent être considérés comme des renseignements confidentiels si le public y a accès. Il se peut que la structure, le choix et l'arrangement des données possèdent cette qualité, mais le niveau de protection ne pourrait dépasser celui de la protection par droit d'auteur.

(ii) Le principe dit du *tremplin* + (*springboard* +) permettrait peut-être au compilateur d'une base de données de recouvrer l'avantage qu'un concurrent a obtenu en utilisant du matériel se trouvant dans une base de données. Toutefois, le recours pour abus de confiance au Canada se limite aux cas où les renseignements sont transmis à un tiers (plutôt que d'être acquis par un tiers), ce qui constitue une restriction majeure.

c) Législation sur les pratiques commerciales

À l'heure actuelle, les dispositions législatives provinciales sur les pratiques commerciales n'offrent, dans l'ensemble, aucune protection des bases de données. Seul le Manitoba a adopté une disposition qui pourrait constituer le fondement d'une certaine protection. Toutes les dispositions législatives provinciales pertinentes sont généralement axées sur la protection du consommateur. Bien entendu, les provinces pourraient édicter des dispositions législatives appropriées régissant les pratiques commerciales.

Partie B : Les États-Unis, l'Union européenne et l'OMPI

A. Les États-Unis

(i) Droit d'auteur

L'étude traite de la décision faisant autorité qui a été rendue en 1991 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Feist*. Avec le rejet de la thèse de la * sueur de son front + s'est amenuisée la possibilité d'interpréter la loi sur le droit d'auteur aux États-Unis comme un recours fondé sur la * concurrence déloyale + à l'intérieur du domaine du droit d'auteur. L'arrêt *Feist* pose les conditions suivantes :

- l'originalité exige un élément minimal de * créativité +;
- la recherche de l'originalité porte sur le choix et l'arrangement des données;
- le critère de la créativité exclut les méthodes de sélection * mécaniques +, * habituelles + ou * de routine +, de même que les éléments qui sont exigés par le contexte ou le secteur d'activité pertinent; et
- il faut établir la protégeabilité d'une base de données et il faut que la contrefaçon ne porte que sur des éléments protégeables [cela s'apparente à l'approche actuelle adoptée par les cours de circuit fédérales des États-Unis dans l'évaluation de la protégeabilité des logiciels par le droit d'auteur et de leur contrefaçon non littérale].

L'* extraction + habituelle d'une base de données porte principalement sur les données ou le contenu, et non sur le choix ou l'arrangement de la base de données. Seul l'exploitant d'une base de données concurrente est susceptible de prendre une quantité substantielle du choix et de l'arrangement des données.

La décision rendue dans l'affaire *Feist* découle en grande partie de la définition du terme * compilation + que donne la loi américaine sur le droit d'auteur de 1976. On a estimé que la thèse de la * sueur de son front + était incompatible avec cette définition. Le Copyright Office des États-Unis rapporte qu'avant 1989 les compilations étaient acceptées à des fins d'enregistrement lorsqu'elles satisfaisaient au critère relatif à la * sueur de son front +, mais uniquement * sous le bénéfice du doute +. Après 1989, seuls les annuaires téléphoniques ou autres annuaires semblables étaient acceptés en fonction de ce critère. En 1991, le Copyright Office a publié de nouvelles lignes directrices identifiant les cinq sortes d'oeuvres qui exigent [TRADUCTION] * une surveillance accrue + :

- * (1) les annuaires téléphoniques;
- (2) les index des rues, les index multifichiers et d'autres annuaires;
- (3) les annuaires mis à jour périodiquement;
- (4) les collections annuelles;

(5) les catalogues de pièces et les listes d'inventaire. +

Ces oeuvres impliqueraient des méthodes de choix susceptibles de ne pas être suffisamment protégeables, par comparaison à des * annuaires comportant beaucoup de substance, comme des profils commerciaux ou des périodiques annotés sur les membres +. Cette position est donc généralement semblable à celle qui ressort de la jurisprudence subséquente à l'arrêt *Feist*. Cependant, la jurisprudence reconnaît la possibilité en ce qui a trait à l'originalité de ces éléments, dont la portée est considérable, d'inclure la plupart des situations, pour peu que soit dépassé le seuil des méthodes de choix fondamentales mécaniques, routinières ou évidentes. La distinction importante concerne l'insistance expresse mise sur la nécessité d'établir la * protégeabilité + grâce à l'originalité de l'arrangement et du choix. L'exigence plus rigoureuse relative à un niveau minimal de * créativité + permet de satisfaire plus aisément à ce critère.

La Directive européenne sur les bases de données, et plus particulièrement la protection *sui generis* visant les données ou le contenu de la base de données, font l'objet d'un débat considérable aux États-Unis. En mai 1996, ce pays a pris des mesures préliminaires en vue de l'adoption d'un droit *sui generis* de cette nature lorsqu'il a présenté une proposition en ce sens à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette proposition a été harmonisée à une proposition analogue formulée par l'Union européenne en février 1996. Ces démarches ont donné naissance au * Projet de traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données + qui a été soumis aux délégués participant à la Conférence diplomatique de l'OMPI tenue en décembre 1996.

Actuellement, le débat aux États-Unis porte plutôt sur la question de savoir si la solution appropriée doit consister en la création de nouveaux droits de propriété ou d'un recours fondé sur la concurrence déloyale. Un rapport exposant ces deux possibilités a été publié par le Copyright Office des États-Unis en août 1997. Diverses autres propositions ont fait l'objet de projets de loi présentés devant le Congrès ou ont été avancées par des commentateurs juridiques. L'étude traite de ces initiatives qui proposent un éventail de solutions se situant entre ces deux options.

Il faut signaler que le Copyright Office américain ne se prononce de façon concluante sur aucune de ces solutions.

L'Union européenne

La Directive européenne sur les bases de données offre deux sortes de protection ou droit :

- (a) la protection du droit d'auteur;
- (b) la protection du droit *sui generis*.

La protection du droit d'auteur se concentre sur les éléments du choix et de la disposition des données ou des matières. Ces éléments doivent constituer une * création intellectuelle propre à leur auteur +. Outre ces exigences, la Directive stipule qu'* [a]ucun autre critère ne s'applique + pour

déterminer si les bases peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur. La mention de l'expression * création intellectuelle + semble stipuler un facteur qualitatif ou créatif. L'exclusion de tout * autre critère + semble exclure tout critère relatif à la * sueur de son front +. La position dans l'Union européenne en ce qui a trait au droit d'auteur et aux bases de données semblerait donc être semblable (si ce n'est plus stricte) à celle qui a été adoptée dans l'arrêt *Feist* aux États-Unis et dans l'arrêt *Télé-Direct* au Canada. Le paragraphe 3(2) prévoit ce qui suit, en des termes semblables au paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC :

* La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu. +

L'article 5 établit les droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur la base de données, y compris celui d'en empêcher la reproduction permanente ou provisoire, * la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation +, et * toute communication, exposition ou représentation au public +. Le paragraphe 6(2) confère aux États membres la faculté de prévoir * des limitations + à ces droits.

La nouvelle protection *sui generis* portera notamment sur les données ou le contenu de la base de données. L'article 7 confère ce droit au fabricant de la base de données. Il suffira d'établir un investissement substantiel du point de vue qualitatif *ou* quantitatif. Par conséquent, un travail de collecte industriel ou fait à la * sueur de son front + est suffisant, ou peut se combiner à un élément créatif. Ces éléments d'investissement doivent être attestés par l'une ou l'autre des actions suivantes :

- l'obtention des données
- la vérification des données
- la présentation du contenu de la base de données.

La nature du droit permet :

* d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de [la base de données] +.

L'étude présente un examen approfondi des dispositions de la Directive : elle traite de la nature, de la portée et de la durée du droit qui y est conféré et des exceptions auquel il est assujéti. La période de protection initiale est de 15 ans, mais le paragraphe 10(3) offre une protection visant les bases de données, y compris le contenu qui existait déjà dans la base de données, dès qu'il y a un renouvellement substantiel des données contenues dans la base de données. On peut imaginer que ce mécanisme permettrait une protection à perpétuité de la base de données dans la mesure où celle-ci fait l'objet de renouvellements substantiels au cours de chaque période de protection. Outre cette disposition, le paragraphe 10(2) offrirait une période de protection d'une durée de 15 ans à compter du moment où la base de données existante est * mise à la disposition du public +. Il semble donc

qu'une base de donnée privée mise à la disposition du public vers la fin de la période de protection initiale de 15 ans pourrait bénéficier d'une protection pouvant durer jusqu'à 30 ans.

Le Projet de traité de l'OMPI

Dans le cadre de l'étude, on se penche sur les modalités prévues par le * Projet de traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données + soumis aux délégués qui participaient à la Conférence diplomatique de l'OMPI tenue en décembre 1996. Il existe une certaine similarité entre ces dispositions et celles de la Directive européenne sur les bases de données, mais l'étude s'intéresse plutôt à un certain nombre de * distinctions importantes + et de * distinctions de moindre importance +.

Même si la version particulière du Projet de traité dont il est question dans l'étude a subséquemment été retirée, la protection internationale des bases de données continue d'être un sujet visé par les travaux de l'OMPI.

Partie C – Questions soulevées par la protection des bases de données

Cette partie de l'étude examine et énumère les principales questions sur lesquelles il est nécessaire de se pencher en matière de protection des bases de données à notre époque technologique actuelle et à celle qui nous attend. Cette liste comporte des questions juridiques et stratégiques d'ordre général et particulier.

Conclusion

Le contexte national et international dans lequel se présente la question de la protection des bases de données montre une tendance à imposer une exigence plus rigoureuse sur le plan de l'originalité avant que l'existence d'une possibilité de protection par droit d'auteur ne puisse être établie. La portée d'une telle protection, lorsque celle-ci est accordée aux bases de données satisfaisant au critère de l'originalité, est loin d'être circonscrite et elle devra être précisée au cours des prochaines années. Cette protection pourrait donc se révéler insuffisante en ce qui concerne les travaux du compilateur de bases de données. La Directive européenne sur les bases de données offre une protection touchant le droit de propriété *sui generis* qui englobera, en faveur du compilateur, une protection des données ou du contenu de la base de données elle-même, qu'elle ait ou non été compilée simplement à la * sueur de son front +. Les solutions, particulièrement aux États-Unis, sont actuellement axées sur les options faisant appel à une protection *sui generis* analogue ou modifiée ou à un recours fondé sur la notion de concurrence déloyale.

Les principales différences entre l'option relative aux nouveaux droits de propriété et celle touchant la concurrence déloyale sont importantes. La concurrence déloyale met l'accent sur la

conduite qui s'apparente à de l'exploitation. Elle doit porter atteinte (ou risquer vraisemblablement de porter atteinte) au marché réel ou éventuel du produit ou du service. Par ailleurs, le recours fondé sur la * concurrence déloyale + a concrètement pour effet de réglementer les rapports *entre les concurrents* et de prohiber la conduite qui, selon les perceptions qu'on en a, va au delà de la concurrence saine ou loyale pour devenir une * concurrence + destructive du marché lui-même. Il est impossible de prévoir à l'avance et avec exactitude les situations qui s'avéreront porteuses de réparation. Il appartiendra aux tribunaux d'évaluer les comportements délictueux dans le cadre général de la poursuite et c'est donc la jurisprudence qui tranchera les questions plus délicates. Le nombre de poursuites judiciaires sera plus élevé puisqu'il faudra davantage s'en remettre à l'appréciation des tribunaux pour obtenir des solutions. D'un autre côté, ce recours ne règle que la question des dommages réels ou éventuels. Le * bien + faisant l'objet de la protection est *l'entreprise et sa valeur, non les données ou les renseignements eux-mêmes*. En ce sens, l'extraction ou l'utilisation des données ou des renseignements par un simple utilisateur de l'information, plutôt que par un concurrent ou le fournisseur de ces données ou renseignements, ne donnera naissance à aucun recours juridique. Le compilateur perdra les * frais d'utilisation +, mais l'acte d'extraction ou d'utilisation lui-même ne menacera pas l'entreprise du compilateur comme ce serait le cas si cet acte était accompli par un concurrent. Cette distinction n'est toutefois pas sans limites. Si tous les utilisateurs ou les clients non concurrents pouvaient simplement s'approprier les renseignements ou le contenu de la base de données en toute impunité, l'entreprise finirait par faire faillite ou, plus probablement, elle poursuivrait ses activités mais les utilisateurs payeurs auraient à assumer un barème de frais plus exigeant afin de compenser les pertes subies. Seule la réparation fondée sur le droit *sui generis*, qui reconnaît le droit de propriété à l'égard des données ou des renseignements eux-mêmes, est en mesure d'offrir une réparation plus étendue que celle visée par la théorie de la concurrence déloyale. Toutefois, son incidence sur l'accessibilité des renseignements est à ce point grande qu'il sera nécessaire d'établir et de prévoir des situations, des définitions et des exceptions précises dans les dispositions législatives créant le recours. Des questions importantes d'intérêt public seront en jeu.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Les objectifs de la présente * étude juridique sur les bases de données + sont les suivants :

A. Mesurer l'étendue de la protection des bases de données (traditionnelles ou fondées sur de nouveaux supports) au Canada.

B. Examiner les textes législatifs et la jurisprudence pertinents des États-Unis et des pays de l'Union européenne ainsi que leurs répercussions pour les principaux intervenants.

C. Définir les enjeux liés à la protection des bases de données dans le nouvel environnement technologique.

La présente étude juridique représente la première étape (recherche) des travaux nécessaires à l'élaboration d'une politique en matière de protection des bases de données. Les étapes suivantes porteront sur l'examen des problèmes relevés et sur la détermination des solutions liées à la protection des bases de données au Canada.

PARTIE I : LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES AU CANADA

A. INTRODUCTION

Pour déterminer l'étendue de la protection juridique des bases de données au Canada, il importe d'examiner les sources de protection tant fédérales que provinciales.

La principale source de protection réside dans la *Loi sur le droit d'auteur*. Le *Code criminel* renferme également des dispositions pouvant offrir une certaine protection. Ces deux secteurs, qui relèvent exclusivement de la compétence fédérale¹, sont examinés ci-après.

Pour sa part, le droit provincial peut offrir une certaine protection (ou des possibilités de protection) dans des domaines concernant :

- l' * appropriation préjudiciable + ou la concurrence déloyale;
- les secrets commerciaux ou l'abus de confiance;
- les pratiques commerciales (législation).

La protection contre l'abus de confiance (secrets commerciaux) est bien reconnue et a été commentée à maintes reprises par les tribunaux. Toutefois, le secret commercial, de par sa nature, exige que le contenu demeure secret, tandis que l'objet d'une base de données est d'offrir l'accès aux données. Cependant, l'accès doit être limité aux personnes autorisées. De plus, il se peut que l'élément secret réside, non pas dans les données ou la matière elles-mêmes, mais dans la sélection et l'arrangement de celles-ci, ce qui n'est pas nécessairement perceptible pour l'utilisateur, auquel cas l'élément pourra être considéré comme un secret. En ce qui a trait à la matière, une application du principe dit du * tremplin + (* *springboard* +) qui tient compte des avantages qu'a procurés à un utilisateur l'accès à des renseignements publics compilés par un autre peut bénéficier d'une certaine protection.

La théorie pure de l' * appropriation préjudiciable + qui a été reconnue jusqu'à un certain point dans la jurisprudence américaine n'est pas vraiment appliquée dans les règles de common law du Canada ou du Commonwealth. C'est du côté des règles de la responsabilité délictuelle qu'il faut se tourner en common law pour obtenir un redressement à l'égard de la concurrence déloyale. Ainsi, la réparation relative au délit de substitution frauduleuse (* *passing-off* +) représente la principale source de réparation à l'encontre de la concurrence déloyale. Cette réparation protège l'achalandage des entreprises de toute appropriation par un autre exploitant sans le consentement de l'entreprise concernée, mais seulement lorsque l'usurpateur provoque, par suite d'une *fausse déclaration*, de la confusion chez les membres du public ou les consommateurs quant à l'existence d'une association ou d'un autre lien entre les activités ou les produits de la partie demanderesse et ceux de la partie

¹ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.), par. 91(23) (les droits d'auteur) et 91(27) (le droit criminel).

défenderesse. Parmi les autres catégories de réparations possibles, mentionnons celles qui se rapportent au * mensonge préjudiciable + (* *injurious falsehood* +) ou au dénigrement de l'achalandage ainsi qu'à certains délits économiques. Aucun de ces délits ne peut donner lieu à une réparation générale pour cause d' * appropriation préjudiciable +, bien que la théorie de l'* appropriation préjudiciable + ait trouvé son application dans certains contextes en common law.

Il y a également lieu de tenir compte de l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*², dont le libellé est le suivant :

* Nul ne peut :

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. +

La Cour suprême du Canada a décidé que cette disposition couvrait expressément le délit de l'* appropriation préjudiciable + reconnu aux États-Unis; cependant, comme il s'agit d'une disposition législative fédérale portant sur une question qui relève essentiellement des règles de common law provinciales, elle comporte des restrictions et des obstacles majeurs sur le plan constitutionnel. Effectivement, certains tribunaux ont jugé que l'alinéa 7e) était inconstitutionnel en soi, indépendamment des circonstances de son utilisation.

Le dernier volet de l'étude concerne la législation provinciale sur les pratiques commerciales.

B. LE DROIT D'AUTEUR

1. L'originalité et la portée du droit d'auteur

À l'heure actuelle, les règles relatives au droit d'auteur représentent la principale source de protection des bases de données au Canada. Une base de données est une * compilation + qui, aujourd'hui, est habituellement numérisée et présentée sous forme électronique. La protection de la * compilation + par les règles relatives au droit d'auteur est reconnue depuis plusieurs années dans la jurisprudence. Toutefois, depuis le 1^{er} janvier 1994, le mot * compilation + a été ajouté à la *Loi sur le droit d'auteur*³ et est défini comme suit :

* * compilation + Les œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. +

² *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, et ses modifications.

³ *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, par. 53(3).

Voici les principaux éléments de la définition :

(a) l'* oeuvre + protégée par le droit d'auteur se limite au *choix* et à l'*arrangement* de la matière et ne couvre pas la matière elle-même;

(b) la matière comprise dans une compilation peut constituer une * oeuvre + au sens de l'article 5 de la *Loi sur le droit d'auteur*, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La matière peut se résumer à des données, par exemple des faits, des mots isolés ou des chiffres, soit essentiellement à des éléments non visés par le mot * oeuvre +, ou à des éléments relevant du domaine public. En fait, le choix et l'arrangement de matières non protégées peuvent constituer une oeuvre, mais seul le choix ou l'arrangement sera protégé;

(c) l'* originalité + exigée à l'égard de chaque * oeuvre + protégée par le paragraphe 5(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*⁴ concerne donc le *choix* et l'*arrangement* de la matière. En d'autres termes, seule une méthode ou une présentation originale du choix et de l'arrangement sera protégée par le droit d'auteur.

Le débat porte sur la question de savoir en quoi consiste un choix ou un arrangement * original +. Deux possibilités existent :

a) le temps, l'effort ou le travail industriel (* à la sueur de son front +) peut suffire pour respecter le critère de l'* originalité +;

b) le travail industriel (* à la sueur de son front +) est insuffisant en soi et une certaine * créativité +, ou facteur * qualitatif +, doit exister pour que l'oeuvre soit * originale +.

La seconde possibilité est attribuée aujourd'hui à l'arrêt américain *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*⁵, dans lequel la Cour suprême des États-Unis a évalué les deux concepts susmentionnés qui étaient tous deux reconnus dans la jurisprudence américaine à l'époque. Optant pour le critère de la * créativité +, la Cour a refusé de reconnaître l'existence d'un droit d'auteur à l'égard d'un annuaire téléphonique de pages blanches, étant donné qu'une simple liste alphabétique constituait une forme d'arrangement répandue ou * universelle + qui ne traduisait aucun *choix*⁶.

Depuis l'arrêt *Feist*, on s'est demandé si les tribunaux canadiens suivraient la tendance américaine en matière de droits d'auteur. Dans l'affaire *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American*

⁴ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, et ses modifications.

⁵ *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*, 449 U.S. 340, 113 L.Ed. 2d 358 (1991).

⁶ *Ibid.*, p. 380.

*Business Information, Inc.*⁷, tant la Section de première instance que la Cour d'appel fédérale l'ont fait, et la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation de pourvoi présentée dans cette affaire⁸. Par ailleurs, dans l'affaire *U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc.*⁹, la Section de première instance a retenu le critère du * travail industriel + (* à la sueur de son front +).

Pour évaluer la situation actuelle en ce qui a trait à l'application du critère du * travail industriel + et de celui de la * créativité + au Canada, il faut tenir compte des facteurs suivants :

(a) les différences entre les règles canadiennes et américaines en matière de droit d'auteur et les critères constitutionnels et théoriques sous-jacents aux dispositions législatives adoptées dans chaque territoire;

(b) la position adoptée dans le passé au Canada et au Royaume-Uni en ce qui a trait à l'* originalité + et le rôle joué par les facteurs * qualitatifs + à cet égard;

(c) l'ampleur de la différence entre les deux concepts sur le plan pratique, compte tenu du fait que le degré de créativité exigé par l'arrêt *Feist* est relativement minime;

(d) l'interprétation à donner à l'ajout du mot * compilations + à la *Loi sur le droit d'auteur* depuis le 1^{er} janvier 1994 et à la définition législative de ce mot;

(e) le lien entre les décisions rendues au sujet des * compilations + et d'autres décisions canadiennes et américaines portant sur d'autres aspects du droit d'auteur, principalement la protection des logiciels contre la reproduction * non littérale +;

(f) le lien entre le titulaire d'un droit d'auteur afférent à une * compilation + et le titulaire d'un droit d'auteur ou de tout autre droit de propriété intellectuelle sur la matière contenue dans la * compilation.+. Tel qu'il est mentionné plus haut, le mot * compilation + inclut des éléments qui peuvent constituer une * oeuvre + protégée par le droit d'auteur, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Cette question revêt une importance particulière lorsque la compilation inclut des éléments qui y ont été insérés sans le consentement de leur propriétaire. Dans certains cas, les tribunaux ont refusé de reconnaître l'existence d'un droit d'auteur à l'égard d'une compilation non-

⁷ *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22.

⁸ Bulletin de la C.S.C., 1998, p. 828 (21 mai 1998 - juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache).

⁹ *U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257, p. 264 (C.F. 1^{re} inst.).

autorisée d'œuvres protégées¹⁰. Toutefois, la question de savoir si un droit d'auteur peut protéger une œuvre au moins en partie contrefaite ou par ailleurs illégale n'a pas encore été entièrement tranchée au Canada;

(g) le lien entre un droit d'auteur afférent à une compilation et la défense de * l'utilisation équitable + au Canada et aux États-Unis en ce qui a trait à l'utilisation de la compilation par certains types d'utilisateurs;

(h) le lien entre la protection d'une compilation au moyen du droit d'auteur et toute autre protection disponible, qu'il s'agisse des règles de droit relatives aux secrets commerciaux ou à la concurrence déloyale. Bien que cette question n'ait guère retenu l'attention au Canada et dans les pays du Commonwealth, une certaine importance lui a été reconnue aux États-Unis par ceux qui cherchent à savoir jusqu'à quel point la compétence fédérale en matière de droit d'auteur remplace la capacité des États à adopter des lois sur les secrets commerciaux ou sur l' * appropriation préjudiciable +.

2. Les différences d'ordre constitutionnel et théorique entre le Canada et les États-Unis

Pour interpréter l'arrêt *Feist*, il faut se rappeler que les règles de droit afférentes au droit d'auteur reposent sur des fondements constitutionnels et théoriques différents selon qu'il s'agit des règles américaines ou canadiennes. Aux États-Unis, les lois sur le droit d'auteur que le Congrès adopte doivent

[TRADUCTION] * promouvoir le progrès des sciences et des techniques utiles, en garantissant pour une période limitée aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et leurs découvertes ¹¹ +.

L'emploi de mots concernant la promotion, le progrès et les techniques utiles indique que les règles américaines relatives au droit d'auteur comportent un certain élément * qualitatif +. Cet élément est très évident dans la disposition américaine concernant * l'utilisation équitable +¹² qui, contrairement

¹⁰ Voir *T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires de Bureau de Québec Inc.* (1973), 14 C.P.R. (2d) 113, p. 116 (C.F. 1^{re} inst.), et *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, p. 85 (C.S. C.-B.).

¹¹ *United States Constitution*, article 1, section 8, clause 8. Traduction de : *"promote the Progress of Science and useful Arts by securing for limited Times to Authors the exclusive Right to their respecting Writing and Discoveries"* +

¹² Art. 107, *Copyright Act, 1976*, 90 U.S. Stat. 2541, 17 U.S.C., art. 107 (1994).

à la disposition canadienne équivalente¹³, accorde aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire pour décider à la lumière de certains facteurs si une violation donnée devrait être tolérée parce qu'elle cherche à promouvoir les [TRADUCTION] * techniques utiles +¹⁴. De plus, selon la théorie du * contrat social +¹⁵ sous-jacente aux règles américaines sur le droit d'auteur, l'auteur (ou le propriétaire) d'une oeuvre obtient l'exclusivité pour une période prescrite en échange de sa contribution à la société, à laquelle il offre une technique utile.

Tous ces facteurs indiqueraient qu'aux États-Unis il y a lieu d'appliquer le critère * qualitatif + et d'exiger une certaine * créativité + et non simplement un travail industriel. Aucun de ces facteurs n'est ouvertement reconnu au Canada. Le paragraphe 91(23) de la *Loi constitutionnelle de 1867*¹⁶, qui est la source de la compétence constitutionnelle en matière de droit d'auteur, prévoit simplement que le droit d'auteur est une question législative du ressort fédéral. De plus, aucune théorie du droit d'auteur n'a été élaborée, bien que la question ait suscité à plusieurs reprises des débats entre différents théoriciens¹⁷. Dans deux jugements différents, la Cour suprême du Canada a dit que les règles canadiennes sur le droit d'auteur relevaient simplement de l'interprétation du texte juridique¹⁸. Toutefois, l'applicabilité de la théorie du * contrat social + aux règles canadiennes sur le droit d'auteur a été reconnue¹⁹.

¹³ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 29-29.2.

¹⁴ *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 78 L. Ed. 2d 574, p. 584 et 613-614.

¹⁵ Voir *Nimmer on Copyright*, M.B. Nimmer and D. Nimmer, New York, N.Y., Matthew Bender, 1997, 1.03[A]. Selon la théorie du * contrat social +, il y a lieu, dans l'intérêt public, de récompenser les créateurs en leur accordant une exclusivité restreinte sur leurs oeuvres afin d'encourager la création.

¹⁶ *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), *supra*, note 1, par. 91(23).

¹⁷ Voir A.A. Keyes et C. Brunet, *Le droit d'auteur au Canada : Propositions pour la révision de la loi*, Consommation et Corporations Canada, Ottawa, 1977, p. 4-5; Roberts, * Canadian Copyright : Natural Property or Mere Monopoly + (1979), 40 *C.P.R.* (2d) 33; et Keyes & Brunet, * A Rejoinder to * Canadian Copyright : Natural Property or Mere Monopoly ++ (1979), 40 *C.P.R.* (2d) 54.

¹⁸ Voir *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music, Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 373; et *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477. Voir également A.A. Keyes et C. Brunet, *ibid*, p. 5 : * La théorie dominante est de nos jours celle de * l'école pragmatique + : le droit d'auteur doit être fixé au moyen d'une loi écrite se fondant sur une analyse de tous les intérêts en cause, en accordant une importance particulière à l'intérêt public +.

¹⁹ Voir, p. ex., *Apple Computers Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173, p. 200, où Madame le juge Reed a formulé les remarques suivantes : * À mon avis, la Loi avait deux buts : encourager la publication d'oeuvres, pour * l'avancement de la science +, et protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps +. La Cour d'appel fédérale a approuvé cette description dans l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, *supra*, note 7, p. 37.

Ces différences constitutionnelles et juridiques ne signifient pas que l'interprétation retenue dans l'arrêt *Feist* ne convient pas pour le Canada, mais plutôt que cette décision doit être examinée dans le contexte constitutionnel et juridique dans lequel elle a été rendue, d'autant plus que la Cour suprême des États-Unis a mentionné expressément que la constitution américaine [TRADUCTION] * exige un degré minimal de créativité +²⁰.

3. La position historique du Canada et du Royaume-Uni

L'* originalité + n'a été imposée dans les dispositions législatives applicables aux oeuvres littéraires qu'en 1911 au Royaume-Uni²¹ et en 1921/1924 au Canada²². Cependant, les dispositions législatives canadiennes de 1868 et de 1875 concernant le droit d'auteur exigeaient l'* originalité + dans le cas de certaines oeuvres artistiques d'un auteur :

* de quelque peinture, dessin, statue, sculpture ou photographie *originale* [sic] +;

ou d'un auteur

*qui aura *inventé*, dessiné, gravé ou fait graver ou faire d'après son propre dessin une gravure ou estampe... +²³ (italique ajouté).

Néanmoins, la décision classique qui a été rendue en droit britannique au sujet de l'* originalité + remonte à l'année 1900. Il s'agit de l'arrêt *Walter v. Lane* (décision de la Chambre des lords)²⁴. Ce jugement illustre très bien la différence perçue aujourd'hui entre le critère de la * créativité + exigé dans l'arrêt *Feist* et celui du caractère suffisant de * travail industriel + relativement aux compilations. Toutefois, cette décision ne concernait pas une compilation. Dans cette affaire, des journalistes avaient reproduit mot à mot au moyen de notes sténographiques un discours public prononcé par un homme politique. Quatre membres de la Chambre des lords ont reconnu l'existence d'un droit d'auteur en faveur des journalistes et, par l'entremise de ceux-ci, du journal. Deux de ces membres, soit Lord Halsbury et Lord Davey, ont tenu compte uniquement des efforts que les journalistes avaient déployés. Même s'il s'agissait d'un effort minime, il était

²⁰ *Feist, supra*, note 5, p. 379, où la Cour a dit ce qui suit : [TRADUCTION] * La constitution des États-Unis exige un degré minimal de créativité... et l'auteur qui soutient que son oeuvre a été contrefaite doit prouver * l'existence d'une production intellectuelle issue de la réflexion et de la conception +. +

²¹ Voir *Copyright Act*, 1911 (R.-U.) 1 et 2 Geo. V, ch. 46, art. 1.

²² Voir *Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*, 1921, S.C. 11-12 Geo. V, ch. 24, art. 4 (date d'entrée en vigueur : 1^{er} janvier 1924).

²³ Voir art. 3 de l'*Acte concernant la propriété littéraire et artistique*, 1868, S.C. 31 Vict., ch. 54.

²⁴ *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (C.L.).

Depuis ce temps, le critère du * travail industriel + a été considéré comme le critère prépondérant³²; toutefois

(a) aucune comparaison raisonnée n'a été faite pour justifier le choix entre les deux options³³;

(b) les critères sont suffisamment larges pour englober tant le travail industriel que la créativité. Les critères pertinents comprennent (l'accent étant mis sur les expressions qualitatives) :

- * du travail, des *connaissances*, du temps, de l'*ingéniosité*, une *sélection* de renseignements ou un effort mental +³⁴
- * un travail, un *goût* et des *décisions précises* +³⁵
- * du travail, du *talent* ou du *jugement* +³⁶.

(c) Plus récemment, la différence entre le * travail industriel + et la * créativité + a été considérée comme une question de *degré*³⁷, surtout après l'arrêt *Feist*³⁸. De plus, dans l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, la Cour d'appel a souligné ce qui suit au sujet de quelques-uns des critères susmentionnés :

* chaque fois qu'on a employé * ou + au lieu de * et +, on l'a fait à titre conjonctif et non disjonctif. Il n'est pas certain qu'une somme importante de travail alliée à un degré

³² Le juge Richard résume cette position comme suit dans le jugement *U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc.*, *supra*, note 8, p. 264 : * un travail industriel (* à la sueur de son front +) suffit à conférer à une oeuvre suffisamment d'originalité pour qu'elle puisse faire l'objet d'un droit d'auteur +. Voir également l'arrêt *British Columbia Jockey Club v. Standen* (1985), 8 C.P.R. (3d) 283 (C.A. C.-B.), pour un survol de la jurisprudence ainsi que l'analyse soulignée plus loin dans le texte joint aux notes 58 - 75.

³³ Les tribunaux ne se sont pas penchés réellement sur la question du choix entre les deux options avant l'affaire *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.* (C.F. 1^{re} inst.), *conf.* [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.). Autorisation de pourvoi à la C.S.C. déposée le 23 décembre 1997 et rejetée le 21 mai 1998 (juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache), Bulletin de la C.S.C., 1998, p. 828.

³⁴ Voir *Underwriters Survey Bureau Ltd. v. American Home Fire Ins. Co.*, [1939] 4 D.L.R. 89, R.C.É. 296, et *T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires de Bureau de Québec Inc.*, *supra*, note 10.

³⁵ Voir *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.*, *supra*, note 10, p. 84.

³⁶ *Ibid.*, p. 84. Voir également Howell et Gendreau, *supra*, note 29, p. 547.

³⁷ Voir *Éditions Hurtubise HMH Ltée c. CEGEP André-Laurendeau*, [1989] R.J.Q. 1003, 1009-1015, 24 C.I.P.R. 248, 261-274 (C.S. Qc). Voir également *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 77 C.P.R. (2d) 145, p. 159 (C.F. 1^{re} inst.).

³⁸ Voir *Pool v. Panwar* (1993), 50 C.P.R. (3d) 396, p. 402 (C.S. C.-B.).

négligeable de talent et de jugement suffirait, la plupart du temps, à conférer un caractère original à une compilation³⁹. +

Il y a donc lieu de conclure que, même si le critère du * travail industriel + (thèse de la * sueur de son front +) a été considéré comme le critère prépondérant au Canada et dans d'autres pays du Commonwealth, il n'a pas fait l'objet d'une analyse axée sur son fondement ou d'un examen judiciaire visant à en évaluer la compatibilité avec l'objet des règles sur le droit d'auteur, qui consiste à protéger la forme ou l'expression émanant originellement de l'auteur concerné. Ce n'est que depuis l'arrêt *Feist* que la question est examinée sous cet angle.

Sur le plan historique, la Chambre des lords semble avoir reconnu les deux critères en 1900 dans l'arrêt clé *Walter v. Lane*, trois des cinq membres de la Chambre des lords (dont l'un était dissident) ayant cependant exigé davantage que le simple travail industriel. La Cour suprême du Canada semble cependant avoir préféré la thèse de la * sueur de son front + dans le jugement qu'elle a rendu en 1901 dans l'affaire *Cadieux c. Beauchemin*.

4. Similitudes et différences entre le critère canadien du * travail industriel + et le critère américain de la * créativité +

Au Canada et dans l'ensemble du Commonwealth, les tribunaux semblent généralement avoir préféré le critère du * travail industriel +⁴⁰ sans exiger expressément un minimum de * créativité + pour établir l'* originalité + et l'existence d'une possibilité de protection par un droit d'auteur⁴¹. Néanmoins, une comparaison entre différentes décisions importantes rendues récemment aux États-Unis et au Canada révèle des résultats pratiques et, dans certains cas, des méthodes analytiques relativement similaires entre les deux pays.

4.1 Certaines décisions rendues après 1990 aux États-Unis

4.1.1 Protection reconnue

(a) *Dwyer* (1991) : Il s'agissait ici d'un répertoire annuel d'entreprises spécialisées en relations publiques, lequel annuaire renfermait des noms, adresses et numéros de téléphone, une liste des

³⁹ *Télé-Direct*, *supra*, note 7, p. 37.

⁴⁰ Voir Howell et Gendreau, *supra*, note 29, p. 548, et Siebrasse, * Copyright in Facts and Information : Feist Publications Is Not, and Should Not Be the Law in Canada + (1994), *11 C.I.P.R.* 191.

⁴¹ Même si les critères et les formulations juridiques qui ont été appliqués englobent en soi un critère de * créativité +. Voir, *supra*, le texte joint aux notes 35 et 36.

principaux clients et des membres clés du personnel ainsi que des dates d'entrée en fonction ou périodes d'activités. Un droit d'auteur a été reconnu, mais la preuve relative à la contrefaçon a été jugée insuffisante, compte tenu que le second annuaire n'aurait pas eu pour source le premier⁴².

(b) *Key* (1991)/*Bellsouth* (1991) : Les deux affaires concernaient un annuaire de type * Pages jaunes +. Dans l'affaire *Key*, il s'agissait d'un annuaire d'entreprises sino-américaines de New York, tandis que l'affaire *Bellsouth* portait sur les Pages jaunes de la grande agglomération de Miami. Un droit d'auteur a été reconnu dans les deux cas. Cependant, dans l'affaire *Key*, la Cour a conclu à l'absence de contrefaçon, la défenderesse ayant utilisé une méthode de sélection différente. Dans l'affaire *Bellsouth*, la Cour a jugé que la contrefaçon avait été établie, parce que la défenderesse avait employé à peu près la même méthode de sélection⁴³.

(c) *Kregos* (1991) : Le demandeur a distribué aux journaux un [TRADUCTION] * tableau des lanceurs + présentant avant un match de baseball des renseignements concernant le rendement antérieur des lanceurs opposés pour les matchs à venir. Le tableau comptait neuf catégories. La Cour de district avait conclu que le choix des catégories n'était pas suffisamment créatif, mais la cour du deuxième circuit a infirmé cette conclusion, statuant qu'il y avait plusieurs façons de présenter des statistiques et que le mode de présentation choisi par le demandeur était donc une forme d'expression et non une fusion d'un mode d'expression et d'une idée⁴⁴.

(d) *Lipton* (1992) : Le demandeur a compilé une collection de * termes de vénerie +, soit des termes qui s'appliquent à la chasse à courre. La compilation comptait soixante-seize termes, tandis que celle de la défenderesse en comptait soixante-treize, dont soixante-douze étaient identiques à ceux de la publication du demandeur. Il y avait nettement contrefaçon dans la mesure où un droit d'auteur existait à l'égard de l'oeuvre du demandeur. La Cour a statué qu'un droit d'auteur existait, parce que la compilation des termes avait nécessité un travail considérable de traduction et d'interprétation à partir de certaines sources historiques ainsi que le choix des animaux à inclure et de la terminologie à utiliser au cours de la traduction⁴⁵.

(e) *Marshall & Swift* (1994) : L'inscription de numéros sur une formule permettait d'avoir accès à des tables d'impôt; même si les tables n'étaient pas l'oeuvre originale de la partie demanderesse, la méthode de sélection des numéros était créative et pouvait donc faire l'objet d'une protection⁴⁶.

⁴² *J.R. O'Dwyer Co. v. Media Marketing Int'l, Inc.*, 755 F. Supp. 599 (S.D.N.Y. 1991).

⁴³ *Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publishing Enterprises, Inc.*, 945 F. 2d 509, 512-516 (2nd Cir. 1991); *Bellsouth Advertising & Pub. Corp. v. Donnelley Information Publishing, Inc.*, 933 F. 2d 952 (11th Cir. 1991).

⁴⁴ *Kregos v. Associated Press*, 937 F. 2d 700, 704-706 (2nd Cir. 1991).

⁴⁵ *Lipton v. The Nature Company*, 781 F. Supp. 1032, 1034 (S.D.N.Y. 1992).

⁴⁶ *Marshall & Swift v. BS & A Software*, 871 F. Supp. 952 (W.D. Mich. 1994).

(f) *Oasis Publ.* (1996) : L'ordre ou l'arrangement des jugements et motifs dans le recueil est protégeable lorsque le rédacteur en chef peut décider de l'ordre sur le plan créatif, malgré les lignes directrices de l'éditeur⁴⁷.

4.1.2 Protection non reconnue

(a) *Victor Lalli* (1991) : Il s'agissait de publications de tableaux présentant les numéros gagnants des opérations de jeu en cours à l'hippodrome local. Le mode de présentation des tableaux n'était pas différent des modes de présentation traditionnels utilisés depuis que ces opérations de jeu (illégales) avaient débuté au cours des années 1930. Ces tableaux présentaient principalement les numéros qui avaient été gagnants dans le passé. Des noms avaient été donnés aux différentes combinaisons de numéros, notamment la * 3-5-7 Old Way + ou la * Brooklyn Handle +. En réalité, le mode de présentation du tableau dépendait de la nature générique de l'ordre des numéros. Ainsi, le tableau * Brooklyn Handle + présente les trois derniers numéros du [TRADUCTION] * montant total des paris quotidiens relatifs à toutes les courses de chevaux à l'hippodrome de New York + d'après les journaux⁴⁸.

(b) *Martindale-Hubbell* (1994) : Il s'agissait d'un répertoire annuel d'avocats des États-Unis et du Canada comprenant des renseignements biographiques clés et des données professionnelles, p. ex. les domaines d'activité. La défenderesse a simplement utilisé des noms et des adresses du répertoire pour préparer une liste d'envois. La Cour a jugé que les éléments utilisés ne pouvaient en soi faire l'objet d'un droit d'auteur⁴⁹.

(c) *Skinder-Strauss* (1995) : La demanderesse a publié des répertoires annuels d'avocats exerçant dans différents États, chacun de ces répertoires étant appelé * Red Book +. La Continuing Legal Education Corp. de l'État a eu accès à la compilation de la demanderesse et a publié un répertoire appelé * Blue Book +, qui faisait concurrence au produit de la demanderesse. La Cour a jugé que d'importants éléments de l'ouvrage de la demanderesse n'étaient pas protégeables, mais que le choix et l'arrangement pouvaient être protégés, dans l'ensemble, à l'encontre de la reproduction intégrale⁵⁰.

(d) *Publications Int'l.* (1996) : Les parties étaient des éditeurs de revues et de livres de recettes. Le débat portait notamment sur la question de savoir si les recettes qui avaient apparemment été reproduites étaient protégées en soi à titre d'œuvres littéraires de la demanderesse ou si le droit d'auteur couvrait l'ensemble des recettes particulières, soit la compilation * Discover Dannon + de * recettes avec le yogourt Dannon +. La Cour a nié l'existence d'un droit d'auteur à l'égard a) des

⁴⁷ *Oasis Publ. Co. v. West Publishing Co.*, 924 F. Supp. 918 (D.C. Minn. 1996).

⁴⁸ *Victor Lalli Enterprises, Inc. v. Big Red Apple, Inc.*, 936 F. 2d 671, 672 (2nd Cir. 1991).

⁴⁹ *Martindale-Hubbell, Inc. v. Dunhill International List Co.*, (S.D. Fla. 1994).

⁵⁰ *Skinder-Strauss Assoc. v. Massachusetts Continuing Legal Education, Inc.*, 914 F. Supp. 665 (D. Mass. 1995).

simples listes d'ingrédients, parce que celles-ci constituaient simplement des énoncés de fait qui ne présentaient aucune expression littéraire; *b*) des directives sur le mode de préparation, parce qu'elles allaient à l'encontre de l'alinéa 102*b*) du *Copyright Act* des États-Unis (17 U.S.C., al. 102*b*)), lequel exclut de la protection par droit d'auteur [TRADUCTION] * une méthode, un procédé ou un système qui constitue un processus fonctionnel +⁵¹.

(e) *ProCD, Inc.* (1996) : La demanderesse avait compilé sur CD-ROM des renseignements tirés de plus de 3 000 annuaires téléphoniques. Le produit était connu sous le nom de * SelectPhone + et la demanderesse a dû verser plus de 10 000 000 \$ pour en faire la compilation. Le produit était également tenu à jour. Le défendeur a acquis le CD-ROM aux termes d'un contrat de licence. Il a créé un site web sur Internet et a offert l'accès à la base de données à toute personne disposée à payer un montant inférieur à celui qu'exigeait la demanderesse. Même si le défendeur a commis un manquement au contrat de licence, la Cour a jugé que l'oeuvre de la demanderesse n'était pas protégeable, même si l'organisation des données était [TRADUCTION] * plus originale que le simple répertoire alphabétique + décrit dans l'arrêt *Feist*⁵².

Cette sélection de décisions américaines qui, pour la plupart, ont été rendues après l'arrêt *Feist*, permet d'isoler plusieurs facteurs :

- a) Chaque enquête comporte deux éléments :
 - (i) Le matériel peut-il faire l'objet d'un droit d'auteur en faveur du compilateur?
 - (ii) La partie défenderesse a-t-elle reproduit une partie contrefaite du matériel protégeable⁵³?

Lorsque la possibilité de protection par droit d'auteur n'est pas évaluée, tout recours en justice devient essentiellement une demande de réparation à l'encontre de la * concurrence déloyale +. Il a

⁵¹ *Publications Int'l. Limited v. Meredith Corp.*, 88 F. 3d 473, 479-481 (7th Cir. 1996). La Cour a statué que, même si les recettes ne faisaient pas assurément l'objet d'un droit d'auteur aux États-Unis pour les motifs exposés dans le jugement (soit le fait qu'il s'agissait d'une simple liste d'ingrédients ainsi que de directives fonctionnelles), de nombreux éditeurs de livres de recettes peuvent obtenir une protection à l'égard des compositions littéraires accompagnant les recettes, notamment dans le cas des réflexions sur l'histoire, l'origine ethnique ou la nature spirituelle de l'aliment concerné.

⁵² *ProCD, Incorporated v. Zeidenberg*, 86 F. 3d 1447 (7th Cir. 1996).

⁵³ L'examen de ces deux éléments est fondamental lors de toute analyse de la violation d'un droit. D'abord, l'existence du droit doit être établie; en second lieu, il faut décider s'il y a eu contrefaçon. Cette exigence est stipulée dans l'arrêt *Feist, supra*, note 5, 113 L. Ed 2d 372, et la cour du deuxième circuit l'a répétée brièvement dans l'affaire *Key Publications, supra*, note 43, p. 514 : [TRADUCTION] * Toute allégation de violation d'un droit d'auteur comporte deux éléments : (1) la possession d'un droit d'auteur valable et (2) la reproduction des éléments de l'oeuvre qui peuvent faire l'objet d'une protection par droit d'auteur.

été décidé que l'interprétation fondée sur la thèse de la * sueur de son front + n'exigeait pas l'examen de ce premier élément et permettait donc avant tout d'obtenir une réparation à l'encontre de la * concurrence déloyale +, bien que sous le couvert de la violation d'un droit d'auteur⁵⁴.

b) La condition énoncée dans le premier élément, selon laquelle l'oeuvre doit être protégeable, porte essentiellement sur le *choix* et sur l'*arrangement* de la compilation et repose donc sur l'*originalité*. Il est maintenant reconnu que l'originalité est exigée par les règles de droit tant américaines que canadiennes. Les aspects sur lesquels le droit américain (certainement après l'arrêt *Feist*) et le droit canadien (jusqu'à l'arrêt *Télé-Direct*) diffèrent portent sur ce qui constitue l'* originalité + et, par conséquent, sur les cas où il peut y avoir protection par droit d'auteur. La réaffirmation, dans l'arrêt *Feist*, de la nécessité d'établir une * créativité + minimale est illustrée dans les décisions examinées, lorsqu'aucune possibilité de protection par droit d'auteur n'existait,

(i) dans le cas des faits ou des activités (même les activités industrielles) * mécaniques +, * habituelles + ou * diversifiées +, comme dans les affaires *Martindale-Hubbell*, *Skinder-Strauss*, *ProCD* (qui concernent essentiellement des * noms et adresses +) et *Publications Int'l.* (liste de faits);

(ii) dans le cas des situations qui dépendent de facteurs externes, comme dans l'arrêt *Victor Lalli* (mode de présentation d'un tableau déterminé par la coutume ou la convention en usage dans l'industrie) ou pour lesquelles il n'existe qu'une seule façon (ou, peut-être, des façons restreintes) d'exprimer le concept ou l'idée, comme dans l'arrêt *Kregos*. Cette analyse est presque identique à l'étude de la contrefaçon non littérale des programmes informatiques par * abstraction-filtrage-comparaison +⁵⁵.

⁵⁴ Voir l'arrêt *Feist*, *ibid.*, p. 374, où il est mentionné que la principale raison pour laquelle la Cour suprême des États-Unis a créé le délit de la concurrence déloyale ou de * appropriation préjudiciable + d'un bien d'une entreprise en 1978 dans l'affaire *International News Service v. Associated Press* [248 U.S. 215] était le fait que le droit d'auteur ne couvrait pas l'* élément des nouvelles + en soi, mais uniquement la forme sous laquelle les nouvelles étaient exprimées. Pour une analyse de l'instance relative à la concurrence déloyale, voir, plus loin, le texte joint aux notes 138 et s.

⁵⁵ Concept utilisé aux États-unis (<<*abstraction-filtration-comparison*>>). Voir, plus loin, le texte joint aux notes 95 et s.

c) Au-delà de ces niveaux minimaux⁵⁶, une possibilité de protection par droit d'auteur existera pour la plupart des annuaires de type * pages jaunes + qui comportent un choix ou un arrangement, du moins en ce qui a trait aux catégories d'entreprises (*Dwyer, Key, Bellsouth* et *Oasis Publ.*), bien que l'application de lignes directrices élaborées par le compilateur ou son employeur aux fins du choix risque d'atténuer la créativité de l'ouvrage (ce que les éditeurs ont évité dans l'affaire *Oasis Publ.* en décidant de ne pas se conformer aux lignes directrices); cependant, même si le processus de sélection est déterminé à l'avance, il peut demeurer protégeable s'il respecte les exigences minimales à cet égard et ne constitue pas une forme d'expression fusionnée avec l'idée (comme dans l'arrêt *Kregos*) en raison d'options limitées sur le plan de l'expression. En fait, si le choix préétabli constitue en soi une forme d'expression originale, son utilisation devrait protéger les applications subséquentes qui nécessitent davantage qu'une sélection devenue * mécanique + en raison des lignes directrices.

d) Le droit d'auteur protège le *choix* et l'*arrangement* qui caractérisent l'*ensemble* de la compilation, même si les éléments constitutifs de celle-ci ne peuvent en soi faire l'objet d'un droit d'auteur (principe énoncé dans l'arrêt *Skinder-Strauss*). L'importance du choix et de l'arrangement ressort très bien d'une comparaison entre les affaires *Key* et *Bellsouth*. Dans la première, un choix différent des mêmes éléments de la matière a été exercé et aucune contrefaçon n'a été commise. Dans la seconde, le même mode de sélection a été utilisé et la Cour a décidé qu'il y avait eu contrefaçon. De la même manière, même un mode de présentation similaire qui, d'après la preuve, a été créé de façon indépendante (comme dans l'affaire *Dwyer*) ne constituera pas une contrefaçon.

e) Les notions d'* oeuvre protégeable + et de * contrefaçon + sont reliées entre elles. Il n'y a pas contrefaçon lorsqu'une matière non protégeable est reproduite. Lorsque l'ensemble de l'oeuvre peut faire l'objet d'un droit d'auteur, mais non les éléments dont elle se compose (comme dans l'affaire *Skinder-Strauss*), il y aura contrefaçon uniquement si la totalité ou une part substantielle de l'oeuvre est reproduite ou utilisée. C'est ce qui a été décidé dans l'affaire *Lipton*, où soixante-douze des soixante-seize termes du demandeur ont été reproduits dans l'oeuvre de la défenderesse, qui comportait soixante-treize termes. Pourtant, cette décision serait mal fondée si la quantité ou l'ampleur de l'appropriation suffisait pour établir la contrefaçon. Le choix et l'arrangement de la matière doivent également avoir déteint sur l'ensemble de l'oeuvre (dans le cas d'une compilation)⁵⁷.

⁵⁶ Dans l'arrêt *Feist*, il a été reconnu que l'obligation de faire montre d'une certaine * créativité + ne donnerait pas lieu à des différences importantes entre les compilations admissibles et celles qui ne le sont pas. La Cour a dit qu'il s'agissait d'un [TRADUCTION] * degré minimal de créativité. Selon toute vraisemblance, la majorité des compilations respecteront ce critère, mais pas nécessairement toutes. Il existera toujours une catégorie restreinte d'oeuvres dont l'étincelle créatrice est minime ou banale et, pour ainsi dire, inexistante +. Voir l'arrêt *Feist, supra*, note 5, p. 377.

⁵⁷ Le contenu de la compilation examinée dans l'affaire *Lipton, supra*, note 45, aurait peut-être pu bénéficier d'une protection indépendante, puisqu'il s'agissait de traductions et d'interprétations de données historiques. Dans cette affaire, il est difficile de faire la distinction entre une compilation (le choix et l'arrangement de données préexistantes) et la matière ou l'information elle-même (le contenu de la compilation), parce que toutes deux ont été créées par le demandeur. Il semble que le choix englobait celui des animaux et de la terminologie, ce qui aurait suffisamment déteint sur l'ensemble du produit ou sur une partie substantielle du choix et de l'arrangement de celui-ci.

4.2 Choix de décisions canadiennes

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, on peut distinguer entre la notion *quantitative* * à la sueur de son front + (la thèse de la * sueur de son front +) et la notion *qualitative* de la * créativité + dans l'établissement de la forme originale de l'expression dans la décision classique de *Walter v. Lane* de la Chambre des lords, où deux membres de la majorité et un membre dissident ont préféré le point de vue *qualitatif* ou * créatif +⁵⁸. Et pourtant, la distinction n'a pas été reprise par la suite dans la jurisprudence du Commonwealth jusqu'au moment où l'arrêt *Feist* aux États-Unis a déclenché un retour aux notions de base et une remise en question de la position au sein du Commonwealth, certainement au Canada.

La distinction quantité/qualité est présentée en termes de ce qui constitue l'* originalité +. À cet égard, il est possible d'établir des comparaisons entre la reconnaissance accordée aux compilations au Canada et celle qui leur est accordée aux États-Unis, et de conclure que l'élément de * créativité + exigé dans l'arrêt *Feist* est plutôt minimal et qu'il est possible d'employer les formulations canadiennes incluant des éléments qui sont littéralement qualitatifs (* connaissances +, * ingéniosité +, * sélection +, * goût +, * discrétion+ et * jugement +)⁵⁹ pour se rapprocher de l'arrêt *Feist*⁶⁰.

Les décisions canadiennes qui seront analysées montreront que cela est possible. Il est toutefois deux questions plus vastes qui ne doivent pas être négligées :

a) Depuis 1994, le droit d'auteur canadien sur une compilation est, en vertu de la Loi, limité aux éléments du *choix* et de *l'arrangement*, et non au contenu ou à la matière de la compilation. Cet accent n'a pas toujours été présent dans les décisions canadiennes, mais il s'apparente à la position législative adoptée aux États-Unis ainsi qu'au critère établi dans l'arrêt *Feist*.

b) La formulation (dans l'arrêt *Feist*) de deux questions, d'abord celle de savoir s'il existe un droit d'auteur en faveur du compilateur, puis celle de savoir s'il y a eu contrefaçon de l'oeuvre protégeable par droit d'auteur, présentent une grille d'examen qui n'a pas toujours été identifiée expressément au Canada, mais qui n'en demeure pas moins fondamentale à toute

⁵⁸ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 29.

⁵⁹ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 34-36.

⁶⁰ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 37-39.

évaluation du droit d'auteur. Faute de poser la première question - celle de l'existence ou de l'absence d'un droit d'auteur - l'analyse passe directement et tout simplement à une comparaison de la nature et de l'apparence des oeuvres respectives et, si celles-ci sont semblables, à la conclusion qu'il y a contrefaçon. D'aucuns ont prétendu qu'il s'agissait essentiellement d'une analyse de type * concurrence déloyale + sous le couvert du droit d'auteur⁶¹. La première question permet d'éviter cette conséquence en lançant une évaluation des éléments qui peuvent faire l'objet du droit d'auteur et en déterminant si *ces éléments* par rapport à l'ensemble constituent une oeuvre protégeable ou si *ces éléments* ont été contrefaits.

Les décisions canadiennes pertinentes à examiner sont :

a. *T.J. Moore* (1973) : Un catalogue commercial de livres offerts en vente a été protégé. Beaucoup de créativité et d'efforts avaient été consacrés à sa mise en oeuvre. Les entrées avaient dû être traduites en français à partir d'échantillons disponibles uniquement en anglais auprès de fournisseurs anglophones. Le critère de l'arrêt *Feist* était satisfait en ce qui a trait à la *créativité*, mais aucun accent n'a été mis sur le choix ou l'arrangement du catalogue⁶².

b. *Horn Abbot* (1984) : Le jeu de questions et de réponses, connu sous le nom de * Trivial Pursuit +, était protégé. Environ 6 000 questions étaient imprimées sur 1 000 cartes, avec les réponses au verso - six questions et six réponses étaient ainsi fournies sur chaque carte. Il y avait aussi d'autres éléments. La défenderesse offrait des jeux semblables sous les noms de * Golden Trivia + et * Junior Trivia +. La preuve montrait qu'il y avait beaucoup de ressemblance entre les questions et les réponses des jeux respectifs des parties. Le critère de la créativité établi dans l'arrêt *Feist* aurait été satisfait; il y aurait aussi des éléments importants de choix et d'arrangement, même si ces points n'ont pas été discutés⁶³.

c. *Slumber-Magic* (1984) : Un dépliant sur la vente de lits réglables avait été préparé par la demanderesse, puis copié par la défenderesse, une entreprise concurrente. La Cour a

abordé cette question d'une façon très semblable à celle qui avait été adoptée dans l'arrêt *Feist*, en se demandant :

(i) si le droit d'auteur existait et, à cette fin, en recherchant la présence d'originalité. À cet égard, Madame le juge McLachlin a fait le commentaire suivant :

* Ce ne sont pas les divers éléments de composition qui

⁶¹ Voir, *supra*, la note 54 et le texte qui l'accompagne.

⁶² *T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires de Bureau de Québec Inc.*, *supra*, note 10.

⁶³ *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 77 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.).

font l'objet du droit d'auteur, mais leur arrangement général, fruit du travail de la demanderesse. Le fondement du droit d'auteur est l'originalité du travail en question. Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût et à des décisions précises, il y a originalité. Dans le cas d'une compilation, l'originalité justifiant le droit d'auteur est une question de degré, selon l'importance du talent, du jugement ou du travail en cause dans ladite compilation⁶⁴. + et

(ii) si l'originalité se trouvait dans le *choix* et l'*arrangement*, en concluant que la demanderesse avait [TRADUCTION] * arrangé l'ensemble d'une façon originale +⁶⁵.

Il y aurait eu suffisamment de créativité pour satisfaire au critère de l'arrêt *Feist*, et les critères employés par la Cour comprenaient un certain nombre d'expressions qualitatives. Globalement, les différences entre l'approche adoptée dans cette affaire et celles de l'arrêt *Feist* sont minimes; elles comprennent notamment les suivantes :

(i) aucun accent précis ou particulier sur la nécessité d'un élément de créativité ou d'un autre facteur qualificatif en lui-même;

(ii) aucun examen du dépliant à l'égard d'éléments qui en soi n'étaient pas protégeables. Pourtant, la Cour reconnaît bien que ce ne sont pas les fragments qui sont protégeables, mais [TRADUCTION] * leur arrangement général⁶⁶ +, et cela est illustré dans l'affaire *Skinder-Strauss*, subséquente à l'arrêt *Feist*, où un ensemble global d'éléments non protégeables a été considéré comme pouvant faire l'objet du droit d'auteur. Cela s'harmonise aussi à l'arrêt *Feist*, pourvu que la contrefaçon porte sur tout le dépliant plutôt que sur des éléments isolés. En bref, *c'est ce qui est protégeable par le droit d'auteur qui doit être contrefait*. Le dépliant a été contrefait dans son ensemble et il était protégeable dans son ensemble, même si certains de ses éléments n'étaient pas protégeables.

d. *Pool* (1993) : Le demandeur, travaillant dans le secteur immobilier, avait établi une liste de propriétés qui avaient fait l'objet de forclusion. Cette liste donnait des renseignements détaillés sur les procédures légales entreprises dans chaque cas, de même que l'historique de chaque propriété. En dépit de toute cette présentation détaillée, qui allait ordinairement bien au delà de tout niveau minimal de créativité, la protection du droit d'auteur a été refusée. Le juge Allen n'a pas examiné l'arrêt *Feist*, ni établi quelque distinction entre les facteurs qualitatifs et quantitatifs, mais il a conclu en ces termes :

⁶⁴ *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.*, *supra*, note 10, p. 84.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 85.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 84.

[TRADUCTION] * La preuve n'a pas réussi à établir que [le demandeur] a créé une compilation * originale + qui pourrait faire l'objet d'un droit d'auteur ou d'un droit moral. Je ne puis conclure qu'il a apporté sa connaissance particulière, son habileté et son expérience au choix des renseignements +.

La Cour a conclu que la * genèse + de la liste se trouvait dans un échantillon qu'il avait reçu d'une autre source⁶⁷. Cette décision semble donc exiger une créativité qui dépasse le seul fait d'inclure mécaniquement de nouvelles données. Le format avait à tout le moins été obtenu ailleurs. La Cour a indiqué que la preuve n'était pas satisfaisante.

Il semble n'y avoir généralement, entre l'approche canadienne traditionnelle et celle qui a été adoptée aux États-Unis dans la foulée de l'arrêt *Feist*, qu'une différence pratique relativement minime en ce qui a trait au degré d'élément * qualitatif + qui doit se retrouver dans les efforts des compilateurs de bases de données. Ce qui est toutefois plus important, c'est la plus grande précision dans l'examen de l'arrêt *Feist*. Cette approche à deux volets consistant à déterminer si l'oeuvre est protégeable, puis à exiger que la contrefaçon porte sur ce qui est protégeable, soit globalement, soit à l'égard de parties ou de composants qui ont été compilés, et l'accent mis sur le choix et l'arrangement comme source d'originalité constituent un développement important et approprié. Ils reflètent avec exactitude les principes fondamentaux de toute analyse de la protection accordée par le droit d'auteur et de la contrefaçon. Ils sont clairement présents dans l'arrêt *Slumber-Magic*.

Par ailleurs, l'arrêt *British Columbia Jockey Club v. Standen* est beaucoup plus difficile à concilier. La demanderesse publiait un bulletin d'information pour chaque journée de course contenant de nombreux renseignements détaillés sur chaque course. Cela représentait une masse importante de travail, mais les renseignements étaient routiniers ou mécaniques (date, numéro, ordre, distance, et prix des courses; affectation des jockeys; poids de chaque concurrent; poteaux de départ et combinaisons des courses pour faciliter les paris). Le défendeur a lancé une publication concurrente. Celle-ci comprenait des renseignements supplémentaires découlant de son expérience de handicapeur. Il a toutefois copié des renseignements de base de la publication de la demanderesse, mais le format de son document [TRADUCTION] * n'était pas du tout semblable à celui de [la publication de la demanderesse] +. Le fondement des décisions arrêtées au procès comme en appel était l'appropriation du travail et de la compétence de la demanderesse - véritable * travail industriel + à l'égard du contenu de l'information, couvrant peut-être le choix, mais certainement pas l'arrangement. Le seul passage laissant soupçonner quelque hésitation provient du juge Hutcheon J.A. (motifs concurrents), qui a noté :

[TRADUCTION] * Il peut y avoir des cas où la publication d'information tombe dans le domaine public soit en raison d'une obligation légale de publier cette

⁶⁷ *Pool v. Pawar, supra*, note 38, p. 402.

d'information soit parce que qu'il ressort clairement des circonstances qu'il serait contraire à l'ordre public de reconnaître la demande de protection par le droit d'auteur⁶⁸. +

Enfin, dans la présente revue de la jurisprudence, il y a lieu de mentionner que la nécessité de discerner des traces d'* originalité + - de * sueur de son front + seulement ou d'un niveau minimal de créativité - est un problème qui ne se limite pas au seul domaine des compilations. Il se pose dans d'autres contextes qui impliquent des oeuvres décrivant des éléments de base et ordinaires. À titre d'exemple extrême, il y aurait le signe qui présente une flèche ou une main avec un doigt pointant dans une direction donnée. S'agit-il d'une oeuvre protégeable par le droit d'auteur? Dans l'affirmative, qu'est-ce qui en constituerait la contrefaçon? Présente-t-il une fusion de la forme d'expression et de l'idée? Au nombre des exemples plus courants figurent les formules ou les tableaux de base qui ne se trouvent pas à compiler ou à énumérer des renseignements comme tels. La façon dont les tribunaux canadiens déterminent le niveau d'originalité dans de tels contextes soulève les mêmes questions que celles qui se posent à l'égard des compilations.

En voici trois exemples :

(a) Dans *U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc.* (1995), portant sur une formule utilisée dans un contexte fiscal, la Section de première instance de la Cour fédérale a expressément appliqué la thèse de la * sueur de son front + dans les termes suivants :

* Une oeuvre doit être * originale + pour qu'elle puisse être protégée par un droit d'auteur. Un travail industriel (* à la sueur de son front +) suffit à conférer à une oeuvre suffisamment d'originalité pour qu'elle puisse faire l'objet d'un droit d'auteur +⁶⁹;

(b) Par contraste, dans l'affaire *Éditions Hurtubise HMM Ltée c. CEGEP André-Laurendeau* (1989), portant sur un tableau, la Cour supérieure du Québec a, devançant en quelque sorte l'analyse de l'arrêt *Feist*, exigé que :

- le droit d'auteur soit établi et que
- la préparation de la carte implique de la créativité.

⁶⁸ *British Columbia Jockey Club v. Standen*, *supra*, note 32. Les motifs concurrents du juge Hutcheon se trouvent à la p. 288.

⁶⁹ *U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc.*, *supra*, note 9.

Ces deux éléments ont été établis en preuve⁷⁰;

(c) Les difficultés qui existent dans ce contexte sont amplement illustrées dans l'affaire *Boutin c. Bilodeau*, où chaque instance supérieure a infirmé la décision du tribunal inférieur⁷¹. Le défendeur avait fabriqué des cartes à gratter comprenant 100 carreaux. En grattant un carreau, le joueur se trouvait à contribuer à l'oeuvre de charité qui avait recours à ce jeu. Le demandeur avait créé des cartes semblables, comportant elles aussi 100 carreaux, placés de façon identique aux carreaux sur la carte du défendeur. Un libellé semblable mais non identique figurait sur chacune des cartes⁷². Le demandeur a intenté une action en diffamation contre le défendeur. Le défendeur a répondu par une demande reconventionnelle fondée sur la violation du droit d'auteur. La Cour supérieure du Québec a accueilli la demande reconventionnelle. La carte à gratter du défendeur était une oeuvre littéraire. Le demandeur l'avait copiée. La Cour supérieure a noté :

* Les [demandeurs dans l'action] n'ont aucunement démontré que leur carte gratteuse est le fruit de leur effort, de leur jugement personnel et de leur intelligence⁷³. +

Ce commentaire reflète à la fois *l'effort* et la *créativité*. La Cour d'appel a infirmé cette décision, en concluant qu'il n'y avait pas suffisamment de similitude entre les cartes. Essentiellement, elle a conclu que le défendeur n'avait copié que l'idée des cartes du demandeur :

* La dimension des deux cartes, leur facture, leur couleur, leur présentation générale sont différentes l'une de l'autre⁷⁴. +

La Cour suprême du Canada a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel dans une brève décision où elle a déclaré que le juge du procès * a correctement énoncé les critères d'une contrefaçon et les a

⁷⁰ *Éditions Hurtubise HMM Ltée c. CEGEP André-Laurendeau* [1989] R.J.Q. 1003 (C.S. Qué.). Pour établir son droit d'auteur, la partie requérante pouvait invoquer la présomption du paragraphe 34(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui oblige la partie intimée à prouver l'inexistence du droit d'auteur.

⁷¹ *Boutin c. Bilodeau* (1993) R.L. 272 (C.A. Qué.) *inf.* [1994] 2 R.C.S. 7.

⁷² *Ibid.*, à (1993) R.L. 276. La carte du défendeur indiquait : * Grattez au verso le nombre de fenêtres correspondant à votre générosité +. La carte du demandeur mentionnait : * Oui! expérimentez le plaisir de gratter selon votre générosité +.

⁷³ *Ibid.*, à la p. 274.

⁷⁴ *Ibid.*, aux p. 276 et 277, citation à la p. 277.

adéquatement appliqués aux faits +. La Cour d'appel avait, selon cette décision, erronément exigé que la copie soit * une simple copie + [ou une copie exacte] pour qu'il y ait contrefaçon⁷⁵.

5. Les modifications relatives à l'ALENA apportées à la Loi sur le droit d'auteur

L'expression * compilation + et sa définition à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*⁷⁶, en vigueur à compter du 1^{er} janvier 1994, ont été introduites par la loi assurant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain⁷⁷. La structure de la définition, qui identifie les * oeuvres +, ou l'objet de la protection, comme résultant du *choix* ou de *l'arrangement* de la matière, précise que l'élément de l'* originalité + en vertu de l'article 5 de la *Loi sur le droit d'auteur* doit avoir rapport avec les facteurs du choix et de l'arrangement. Cela semble refléter la définition donnée au mot * compilation + dans la *Copyright Act de 1976* des États-Unis⁷⁸ ainsi que l'analyse faite dans l'arrêt *Feist*, où la Cour suprême des États-Unis a déclaré :

[TRADUCTION] * Pour déterminer si une oeuvre fondée sur des faits est une oeuvre de création originale [les tribunaux] devraient concentrer leur examen sur la façon dont les faits recueillis ont été *choisis, coordonnés et arrangés*⁷⁹. + (*italique ajouté*)

Or, une compilation est *fondamentalement* une question de choix et d'arrangement. À ce titre, il est possible de prétendre que ces critères existaient déjà dans les lois sur le droit d'auteur au Canada (comme en d'autres pays du Commonwealth)⁸⁰. Leur inclusion expresse dans la *Loi de mise en oeuvre de l'ALENA* pourrait ainsi être perçue comme une simple codification du droit et des principes existants au Canada en matière de droit d'auteur. L'arrêt *Feist* se serait préoccupé davantage de la *façon* dont les critères du choix et de l'arrangement sont satisfaits - le travail de collecte industriel ou la * sueur de son front +, d'une part, et, de l'autre, l'élément

⁷⁵ *Boutin, supra*, note 71, à [1994] 2 R.C.S. 7.

⁷⁶ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 3.

⁷⁷ *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, par. 53(3).

⁷⁸ Voir la *Copyright Act*, 1976, 90 U.S. Stat. 2541, 17 U.S.C., à l'art. 101 définissant ainsi le terme * compilation + : [TRADUCTION] * Oeuvre constituée par la cueillette et l'assemblage de matières préexistantes ou de données qui sont choisies, coordonnées ou arrangées de telle façon que l'oeuvre qui en résulte globalement constitue une oeuvre d'auteur originale. Le terme * compilation + comprend les oeuvres collectives. +

⁷⁹ *Feist, supra*, note 5, à 113 L.Ed. 2d 377.

⁸⁰ Cela est démontré très explicitement dans *Slumber-Magic*. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 64 et 65.

obligatoire de la * créativité + . Selon cette interprétation, il est possible de prétendre que la loi de mise en oeuvre de l'ALENA définissant ainsi le terme * compilation + n'a apporté aucun changement au droit canadien en matière de droit d'auteur.

L'arrêt *Feist* prononcé en 1991 a clairement fait porter l'attention sur le choix entre deux façons d'établir la forme originale d'expression dans une compilation⁸¹. Dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1997 dans l'affaire *Télé-Direct*, la Cour d'appel fédérale a déclaré que la *Loi de mise en oeuvre de l'ALENA* a * scellé le sort de la bataille +, en soulignant ce qui suit :

* La définition de * compilation + doit s'interpréter en tenant compte du contexte dans lequel elle a été introduite. En termes simples, cette définition a été ajoutée par suite de la signature de l'*Accord de libre-échange nord-américain* (l'ALENA), dans le but précis de mettre en oeuvre cet accord⁸². +

La Cour a ensuite procédé à l'examen de l'article 1705 de l'*Accord de libre-échange nord-américain*, notant tout particulièrement⁸³ la mention des * créations intellectuelles + à l'alinéa 1705 (1)b) en ces termes :

* 1. Chacune des Parties protégera les oeuvres visées par l'article 2 de la Convention de Berne, ainsi que toutes autres oeuvres *d'expression originale* au sens de ladite convention. Ainsi, notamment,
...

b) les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le *choix* ou la *disposition* des matières, constituent des *créations intellectuelles*, seront protégées à ce titre. + (italique ajouté)

La Cour s'est penchée sur :

* [l]emploi [des mots * créations intellectuelles + comme étant] très significatif : les compilations de données doivent être évaluées en fonction de leur caractère intellectuel et créateur⁸⁴. +

⁸¹ Voir Howell et Gendreau, *supra*, note 29, p. 549. Voir aussi D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyrights, Patents, Trade-marks*, Irwin Law, Concord, Ont., 1977, p. 38.

⁸² *Télé-Direct*, *supra*, note 7, p. 31.

⁸³ *Ibid.*, p. 31.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 31.

La Cour a en outre lié expressément ces mentions à l'exigence traditionnelle voulant que seule l'* expression originale + de ces * créations intellectuelles + doit être protégée⁸⁵. Cela est très significatif et ce sujet est examiné plus en détail dans la prochaine partie portant sur l'analogie entre la protection des compilations et la protection des logiciels contre la copie * non littérale +. À cet égard, il y a lieu de noter les points suivants :

- (a) Les compilations et les logiciels sont souvent technologiquement liés du fait qu'aujourd'hui, la plupart des compilations sont des bases de données électroniques et numérisées reliées à des systèmes et des logiciels d'application.
- (b) La jurisprudence relative au droit d'auteur dans ces deux contextes aux États-Unis est liée sur le plan des concepts.
- (c) Dans ces deux contextes, la jurisprudence qui s'élabore cherche à concentrer la protection du droit d'auteur sur l'identification de la création originale de l'expression par l'auteur de façon à ne protéger que cette création. Cela peut être mis en contraste avec l'approche plus intuitive du type * concurrence déloyale + qui examine les produits ou les oeuvres finis et qui compare l'effort *relatif* pour voir si une partie a * cueilli des fruits qu'elle n'a pas semés +.

L'accent mis par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Télé-Direct* sur la nécessité de faire porter la protection du droit d'auteur sur l'* expression originale + dénote une attention, voire une certaine inquiétude, de la Cour relativement à la limite de la portée ou de l'étendue du droit d'auteur.

Avant de pousser plus loin l'examen de cette question, il y a lieu de noter la position prise par la Cour d'appel fédérale au sujet des emprunts à la jurisprudence américaine plutôt qu'aux sources anglo-canadiennes traditionnelles :

* Ce qui précède ne veut pas dire que les tribunaux canadiens doivent se garder de suivre l'école anglo-canadienne lorsqu'ils interprètent [les dispositions de l'ALENA]. [La Cour] préconise simplement que les tribunaux canadiens n'hésitent pas à adopter une interprétation compatible à la fois avec les normes anglo-canadiennes et avec les normes américaines, quand ils peuvent le faire sans s'écarter des principes fondamentaux⁸⁶. +

⁸⁵ *Ibid.*, p. 32.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 33.

Il n'est peut-être pas possible de satisfaire complètement *aux deux*, mais la différence entre les deux a été présentée comme une différence de degré, toute exigence de * créativité + étant relativement minimale. Fait plus important encore, les tribunaux canadiens étaient et demeurent prêts à examiner la jurisprudence et les perspectives américaines et, si celles-ci s'avèrent adaptées aux circonstances propres au Canada⁸⁷, à les appliquer. Cela se manifeste de façon très claire et appropriée dans la reprise substantielle par les tribunaux canadiens de l'analyse américaine de la copie * non littérale + des logiciels, ainsi qu'il a été mentionné plus haut. Une telle harmonisation reflète le marché continental créé par l'ALENA de même que la portée continentale, voire mondiale, des communications numériques et des produits logiciels connexes. La Cour d'appel fédérale a jugé que cela s'harmonisait avec l'objet de l'ALENA et avec l'obligation du Canada de le mettre en oeuvre⁸⁸.

Avec le rejet par la Cour suprême du Canada, le 21 mai 1998, de la demande de pourvoi, c'est cet arrêt de la Cour d'appel fédérale qui donne l'état le plus récent du droit en cette matière⁸⁹. Ce résultat a été décrit comme un * virage dramatique + et une position qui va au delà de l'approche traditionnelle qui voyait dans les traités internationaux [TRADUCTION] * un guide d'interprétation pour comprendre la portée et la visée de la loi de mise en oeuvre et ses effets sur les dispositions législatives existantes⁹⁰ +.

⁸⁷ La Cour d'appel fédérale, *ibid.*, à la p. 33, s'est fondée sur des remarques du juge Estey (C.S.C.) dans l'arrêt *Compo, supra*, note 18, à la p. 367, faisant état (dans une décision rendue avant que les États-Unis ne signent la Convention de Berne, comme le note la C.A.F.) de la nécessité de faire preuve de prudence en utilisant au Canada la jurisprudence des États-Unis en raison de conceptions différentes entre les systèmes américain et canadien, tout en lui reconnaissant une certaine pertinence. Voir aussi *Prism Hospital Software Inc. v. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. 3d 129 (C.S. C.-B.), au sujet de la protection des logiciels contre la copie * non littérale +. En se fondant sur la jurisprudence américaine, y compris l'arrêt *Feist*, la Cour a noté : [TRADUCTION] * Aux États-Unis, tant la taille de l'industrie de l'informatique que l'étendue des poursuites ont donné naissance à un nombre considérable de décisions portant sur l'application de la loi sur le droit d'auteur à des affaires informatiques. Ces décisions ne lient pas les tribunaux au Canada, mais elles méritent qu'on leur accorde attention et respect lorsqu'elles touchent des domaines qui n'ont pas été examinés ou des questions qui sont similaires dans les lois américaines et canadiennes. + (p. 271).

⁸⁸ *Ibid.*, p. 33.

⁸⁹ La décision de la Cour d'appel fédérale ne lie pas les tribunaux des provinces. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire *Télé-Direct* et de l'intérêt à viser une uniformité du droit dans ce domaine au Canada, les tribunaux provinciaux seront probablement portés à suivre la décision par adhésion déférente entre cours supérieures de différents ressorts au Canada.

⁹⁰ Voir R.E. Pantalony, "NAFTA Kills Copyright Protection for Databases", *Intellectual Property World Wide*, The New York Publishing Company, septembre/octobre 1998, p. 19, disponible à http://www.ipww.com/september98/p.19_nafta.html.

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, il était absolument loisible à la Cour d'adopter une interprétation plus traditionnelle⁹¹, mais l'intention motivant le Parlement à inclure la définition du terme * compilation + dans la *Loi de mise en oeuvre de l'ALENA* est susceptible de diverses interprétations. De l'avis de l'auteur des présentes, le choix qui s'offrait à la Cour était assez équilibré. L'adoption des principes de l'arrêt *Feist* constituait une hypothèse valable dans l'ensemble des circonstances.

Il se peut aussi qu'on réussisse ainsi à réaliser plus efficacement l'objet du paragraphe 1705(1) de l'ALENA, qui comprend l'interdiction suivante :

* La protection assurée par une Partie en vertu de l'alinéa [1705(1)b)], qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes +

Cette interdiction est également comprise au paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC⁹², qui a été intégré au droit applicable au droit d'auteur Canada à compter du 1^{er} janvier 1996⁹³. Le paragraphe 10(2), qui suit, contient aussi la même expression * créations intellectuelles + que l'alinéa 1705(1)b) de l'ALENA et met l'accent sur le *choix* et la *disposition*, tout en interdisant d'étendre la protection aux données ou éléments eux-mêmes :

* 10(2) Les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des *créations intellectuelles* seront protégées comme telles. Cette protection, *qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes*, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes⁹⁴. + (italique ajouté)

En exigeant un niveau plus élevé de contribution * originale + à la * forme + dans laquelle une compilation est exprimée, le critère de l'arrêt *Feist* permettra d'établir beaucoup plus facilement la ligne de démarcation entre les données elles-mêmes et la contribution originale du choix et de

⁹¹ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 80.

⁹² * Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce +, annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (* l'Accord de l'OMC +).

⁹³ Voir la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*, L.C. 1994, ch. 47.

⁹⁴ Les dispositions du paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC sont essentiellement semblables à celles de l'alinéa 1705(1)b) de l'ALENA, y compris la disposition restrictive dans chaque cas. Il est possible de soutenir que la théorie de la * sueur de son front + soit plus susceptible d'assurer la protection des données elles-mêmes puisque la tendance est de mettre l'accent sur l'effort relatif entre les parties. Toutefois, le critère pourrait porter essentiellement sur les facteurs du choix et de la disposition ou de l'arrangement.

l'arrangement de ces données. La * forme + qu'un auteur donne à une compilation est moins susceptible de se fusionner indistinctement aux données ou au contenu de la compilation, comme c'est souvent le cas lorsque l'examen porte uniquement sur l'effort industriel. Cela empêchera par conséquent que la protection du droit d'auteur ne s'étende aux * données ou éléments eux-mêmes +, dans le respect des interdictions prévues au paragraphe 1705(1) de l'ALENA et au paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC. En fait, il ne s'agit pas de savoir si, avant la décision *Télé-Direct*, le droit d'auteur au Canada protégeait les bases de données, mais plutôt de savoir si, en se concentrant uniquement sur le travail industriel ou sur la * sueur de son front +, la protection du droit d'auteur au Canada couvrait plus que le seul choix ou l'arrangement, et accordait finalement au compilateur la protection des données ou des éléments eux-mêmes. Le critère de l'arrêt *Feist* empêchera plus facilement que cela soit le cas.

S'ajoute ici la question de la cohérence théorique entre le critère établi par l'arrêt *Feist* à l'égard des compilations et les développements ayant cours dans d'autres domaines du droit d'auteur. La question se pose particulièrement à l'égard de la copie * non littérale + des logiciels, qui sont des produits étroitement liés aux compilations, à tout le moins aux bases de données électroniques et numérisées. Ainsi qu'il sera démontré, dans ce contexte, l'accent est mis de plus en plus sur l'identification et la protection exclusive de la forme d'expression qui est originale et propre à l'auteur, et non sur d'autres formes, faits ou éléments qui appartiennent au domaine public ou qui n'ont pas été créés par l'auteur.

Cependant, dans le contexte des bases de données et compte tenu du fait que les faits et données ne sont pas protégées, il y aura sans doute des opinions divergentes sur ce qui est protégé, p.ex., vis-à-vis d'une reproduction non-autorisée. D'une part, la compilation serait protégée comme oeuvre, à la condition que la sélection et l'arrangement aient rencontré le test d'originalité. D'autre part, les seuls éléments de sélection et d'arrangement présents dans une compilation seraient protégés, sans les faits et données.

Dans le cas d'une compilation protégée en tant qu'oeuvre, une grande similarité avec les faits et données d'une compilation protégée, prise séparément ou conjointement avec une similarité avec les éléments de sélection et d'arrangement, pourrait être utilisée pour démontrer qu'une reproduction non-autorisée de cette oeuvre se serait produite. Dans le cas où le droit d'auteur ne protège que la sélection et l'arrangement et non les faits et données, un test de * similarité + ne serait pas applicable, sauf pour les éléments de sélection et d'arrangement.

6. Le lien entre les compilations et les logiciels

La protection des logiciels contre la reproduction * littérale + est bien établie et ce, sans qu'il ait été nécessaire d'adopter au Canada de façon explicite ou formelle les notions de droit ou

de politique des États-Unis⁹⁵. Toutefois, la position adoptée jusqu'à maintenant en ce qui a trait à la protection des logiciels contre la reproduction * non littérale + au Canada est pratiquement conforme, en s'y fondant, à l'analyse effectuée dans les principales décisions aux États-Unis. Il importe toutefois de noter que l'analyse dominante au sein des tribunaux américains n'est pas nécessairement incontestée. C'est ce qu'illustre l'incapacité de donner une direction dans laquelle s'est trouvée la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.* Au nom des huit juges qui ont entendu l'affaire et en dépit d'une argumentation complète, la Cour a conclu en ces termes :

[TRADUCTION] * La Cour. L'arrêt de la Cour d'appel des États-Unis pour le Premier circuit est confirmé par un partage égal des juges de la Cour⁹⁶. +

Les tribunaux canadiens se sont inspirés de l'analyse prédominante au sein des cours d'appel des États-Unis dans l'application d'un critère du type * abstraction-filtration-comparaison + pour isoler les formes d'expression protégeables de celles qui ne le sont pas ou des faits et des idées non protégeables⁹⁷. Cette approche vise essentiellement à limiter la protection du droit d'auteur aux seuls éléments qui proviennent originalement de l'auteur demandeur⁹⁸. Il s'agit d'une approche analytique qui examine et vérifie la revendication du droit d'auteur elle-même, plutôt que porter sur la contrefaçon du défendeur et sur une comparaison qui chercherait à établir le degré de ressemblance entre son * oeuvre + et celle du demandeur. Le critère du type * abstraction-filtration-comparaison + cherche à identifier *ce qui a été créé* par l'auteur. Il est fondé davantage sur la distinction élémentaire entre la forme d'expression protégeable et les faits, l'information ou les idées non protégeables⁹⁹. L'arrêt *Feist* de la Cour suprême des États-Unis porte aussi sur ce qui est protégeable à l'égard des * compilations +. Ce n'est donc pas par

⁹⁵ Voir la *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), par. 1(2), insérant la définition de * programme d'ordinateur + à l'art. 2 et incluant cette expression dans la définition des oeuvres littéraires donnée à l'art. 2. Voir aussi *Mackintosh Computers Ltd. c. Apple Computer Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 209.

⁹⁶ *Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.*, 516 U.S. –, 133 L.Ed. 2d 610 (1996).

⁹⁷ Aux États-Unis, voir p. ex. *Computer Assoc. Int'l, Inc. v. Altai, Inc.* 982 F.2d 693 (2nd Cir. 1992) et *Lotus Development Corporation v. Borland International, Inc.*, 49 F. 3d 807, 815 (1st Cir. 1995) conf 516 U.S. –, 133 L.Ed. 2d 610 - voir *ibid.* Au Canada, voir *Delrina Corporation (Carolian Systems) v. Triolet Systems Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 1 (H.C. Ont.). Voir également *Prism, supra*, note 87, qui examine des questions plus vastes au sujet de logiciels.

⁹⁸ Voir *Prism, ibid.*, p. 270, qui cite l'arrêt *Feist*.

⁹⁹ Voir *Prism, ibid.* et *Delrina, supra*, note 97, p. 41, qui examine le lien entre la * forme d'expression + et l'* idée + et fait le commentaire suivant : [TRADUCTION] * Si une idée ne peut être exprimée que d'une seule façon ou de très peu de façons, alors le droit d'auteur pour cette expression sera refusé parce que ce serait alors donner de fait à l'auteur de l'idée un monopole sur l'idée +.

coïncidence que l'analyse de l'arrêt *Feist* est abondamment citée à l'appui de l'analyse du type * abstraction-filtration-comparaison +¹⁰⁰. Au Canada, une interprétation littérale de la définition donnée au mot * compilation +, introduite à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* et entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1994, appuierait une telle approche. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, l'élément * originalité + prescrit est, en vertu de la définition ainsi que de l'article 5, orienté sur le *choix et l'arrangement* des compilations, c'est-à-dire l'apport de l'auteur demandeur¹⁰¹.

Globalement, la question principale se pose toujours -- quelle est la juste limite à la portée ou à l'application de la loi sur le droit d'auteur? Les décisions *Feist* et *Télé-Direct* en ce qui a trait aux compilations et l'approche du type * abstraction-filtration-comparaison + pour assurer la protection des logiciels contre la copie * non littérale + limitent essentiellement la protection à la forme d'expression qui a été créée originalement par l'auteur. Ce que la théorie de la * sueur de son front + (ou toute approche fondée sur * la conception globale et le confort d'utilisation + ou * l'apparence et le confort d'utilisation + pour les logiciels) ne fait pas. Cette dernière méthode reconnaît l'effort et trouve que le défendeur a consacré un certain effort. La protection de l'* effort + ne se limite pas nécessairement à la protection de l'expression originale. Elle englobe souvent des idées, des faits ou des éléments tombés dans le domaine public. Une exigence minimale de * créativité + peut appeler une réorientation sur l'expression originale. Cette réorientation peut s'appuyer sur les dispositions de l'alinéa 1705(1)b) de l'ALENA et du paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC, ainsi qu'il a été mentionné plus haut¹⁰².

Enfin, dans le contexte du lien entre les compilations et les logiciels, il y a lieu de relever que dans la décision *GEAC J&E Systems Ltd. v. Craig Erickson Systems Inc.*¹⁰³, la Cour a conclu après une analyse approfondie que l'expression * logiciel + comprend non seulement les * programmes +, mais aussi les * fichiers de données +, au moins [TRADUCTION] * en ce qui a trait à leur conception et à leur structure +¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Voir *Computer Assoc. Int'l, Inc. v. Altai, Inc.*, *supra*, note 97, p. 711-712.

¹⁰¹ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 3 et 4.

¹⁰² Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 84 et 91-95.

¹⁰³ *GEAC J&E Systems Ltd. v. Craig Erickson Systems Inc.* (1992), 46 C.P.R. (3d) 25, 33-37 (Div. gén. Ont.).

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 37.

7. Le lien entre le droit d'auteur sur la compilation et tout droit d'auteur sur les données ou sur la matière

Le paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC porte aussi expressément sur le lien entre le droit d'auteur sur la compilation ou la base de données et le droit d'auteur qui subsiste sur toute donnée ou tout élément dans la base de données ou la compilation. Cette disposition stipule que la protection qui doit être accordée aux compilations, outre le fait qu'elle ne doit pas s'étendre * aux données ou éléments eux-mêmes + :

* sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes¹⁰⁵. +

Le paragraphe 2.1(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, déjà en vigueur au moment de l'Accord sur les ADPIC, satisfait à cette exigence. Il respecte clairement le principe établi selon lequel un droit d'exclusivité existant n'est pas abrogé par la seule reconnaissance d'une exclusivité différente chez un autre.

Il s'agit cependant de savoir si le droit d'auteur peut exister dans une compilation ou une base de données qui comprend des données ou des éléments qui y ont été introduits (c'est-à-dire reproduits) sans le consentement du titulaire du droit d'auteur sur ces éléments. En fait, une compilation d'oeuvres contrefaites peut-elle être privée de la protection du droit d'auteur? La jurisprudence semble suggérer qu'on devrait lui refuser la protection du droit d'auteur¹⁰⁶. Si tel est le cas, d'autres motifs d'illégalité relatifs aux données ou aux éléments peuvent entraîner le même effet. Ainsi, une compilation peut comprendre des éléments dont la divulgation entraînera la violation d'un secret commercial ou d'une obligation de non-divulgence¹⁰⁷, ou des éléments de

¹⁰⁵ Par. 10(2), Accord sur les ADPIC, voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 92-94.

¹⁰⁶ Voir *T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires de Bureau de Québec Inc.*, *supra*, note 10, et *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.*, *supra*, note 10.

¹⁰⁷ Dans *Attorney General v. Observer Ltd.*, [1990] 1 A.C. 109 (*sub nom. Attorney General v. Guardian Newspapers Ltd. (No. 2)*), [1988] 3 All E.R. 545 (Ch., C.A. et H.L.) [les prochaines références sont tirées des recueils All E.R.], au sujet des célèbres procédures relatives au livre * *Spycatcher* + de Peter Wright, le droit d'auteur aurait pu être refusé, ou à tout le moins ne pas être appliqué, par suite de l'inclusion dans la publication de renseignements confidentiels provenant du Service de sécurité du Royaume-Uni. Voir, *ibid.*, à [1988] 3 All E.R. 645 (lord Keith), 648 (lord Brightman), 654 (lord Griffiths) et 668 (lord Jauncey).

quelque façon entachés de fraude¹⁰⁸ ou de conduite anti-concurrentielle¹⁰⁹ ou tout simplement obscènes ou contraires à l'ordre public¹¹⁰. Aux États-Unis, il y a interdiction expresse d'accorder un droit d'auteur si la compilation contient des [TRADUCTION] * éléments utilisés illicitement +¹¹¹.

Ce contexte dévoile un domaine du droit d'auteur qui soulève beaucoup de difficultés. Il existe de la jurisprudence canadienne relative à un contexte d'obscénité ou d'immoralité¹¹² qui correspond à la tendance américaine contemporaine¹¹³ à ne pas refuser d'accorder le droit d'auteur sur des oeuvres immorales ou obscènes, mais à refuser plutôt d'accorder des réparations qui ne peuvent, en principe ou (au Canada) pour des raisons de politique, être ouverts à l'égard d'oeuvres marquées par l'illégalité. Par exemple, si une oeuvre est obscène au sens du *Code criminel*, elle ne peut être distribuée légalement¹¹⁴ et, partant, aucune perte légitime ne peut être subie par suite de toute contrefaçon. De même, aucun profit légitime ne peut en être tiré, de sorte

¹⁰⁸ Voir p. ex. *British Oxygen Co. v. Liquid Air Ltd.*, [1925] Ch. 383, 392 (Ch. D.). La décision de refuser le droit d'auteur, ou de ne pas l'appliquer, pour des motifs de * fraude + semble avoir été acceptée dans *Pasickniak v. Dojacek*, [1928] 1 W.W.R. 865, 37 Man. L.R. 265, [1928] 2 D.L.R. 545, 554 (C.A. Man.) mais examinée comme hypothèse dans *Aldrich v. One Stop Video Ltd.* (1987), 13 B.C.L.R. (2d) 106, 141; 13 C.I.P.R. 202, 17 C.P.R. (3d) 27 (C.S. C.-B.).

¹⁰⁹ Voir *Massie & Renwick Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau Ltd.*, [1937] R.C.S. 265, 268, [1937] 2 D.L.R. 213. Pour la procédure subséquente, voir [1940] R.C.S. 218, 1 D.L.R. 625, (1944) 3 C.P.R. 184.

¹¹⁰ Voir Howell, * Copyright and Obscenity: Should Copyright Regulate Content? +, (1994), 8 *I.P.J.* 139.

¹¹¹ Copyright Act 1976, 90 U.S. Stat. 2541, 17 U.S.C.A. al. 103a). Comparer avec la position sous le régime de la *Copyright Act* des États-Unis, 1909, 35 U.S. Stat. 1077, portant que le consentement du titulaire précédent était une condition à l'obtention de la protection du droit d'auteur sur toute oeuvre dérivée. L'expression [TRADUCTION] * matières utilisées légalement + de 1976 est, littéralement, plus vaste que la simple inclusion d'oeuvres qui violent le droit d'auteur d'une autre personne. Elle pourrait par exemple embrasser les oeuvres communiquées dans une compilation en violation d'un secret commercial ou d'une obligation de non-divulgateion.

¹¹² Voir *Pasickniak v. Dojacek* et *Aldrich v. One Stop Video Ltd.*, *supra*, note 108 et *R. v. Ghnaim* (1988), 28 C.P.R. (3d) 463, 472 (C. P. Alb.) inf. en partie (pour d'autres motifs) (1989), 102 A.R. 345 (C.A.).

¹¹³ Les arrêts contemporains faisant autorité aux États-Unis sont *Mitchell Brothers Film Group v. Cinema Adult Theatre*, 604 F. 2d 852 (5th Cir. 1979) rej. 445 U.S. 917 (1980) et *Jartech Inc. v. Clancy*, 666 F. 2d 403 (9th Cir. 1982), rej. 459 U.S. 826, 459 U.S. 879 et demande de nouvelle audition rejetée, 459 U.S. 1059, 463 U.S. 1237 (1982). Ces arrêts ont infirmé la jurisprudence antérieure qui refusait le droit d'auteur parce qu'un contenu d'indécence ne pouvait être embrassé par l'exigence constitutionnelle de promotion du * progrès des sciences et des techniques utiles + (voir, *supra*, le texte accompagnant la note 11). Voir Phillips, * Copyright in Obscene Works: Some British and American Problems + (1977), 6 *Anglo-Am. L. Rev.* 138, qui a exercé une influence considérable sur la décision *Mitchell Brothers* et Howell, *supra*, note 110, p. 163-166, pour un examen de la position aux États-Unis.

¹¹⁴ Voir *Aldrich*, *supra*, note 108, p. 140.

qu'il n'y a aucune ouverture à une réparation sous forme de comptabilisation des bénéfices¹¹⁵. En revanche, on pourra demander une injonction pour empêcher une contrefaçon. Pour pouvoir demander une injonction, il n'est pas nécessaire d'avoir le droit de distribuer l'oeuvre en toute légalité¹¹⁶. De plus, une injonction permet de réaliser l'objectif politique d'empêcher la distribution ultérieure d'oeuvres obscènes¹¹⁷.

Il se peut que cette approche, si elle est maintenue au Canada, entre en conflit avec la jurisprudence portant sur la question de savoir si une oeuvre contrefaite peut elle-même être protégée par le droit d'auteur. Des commentaires judiciaires importants au Canada semblent indiquer qu'elle ne peut être ainsi protégée¹¹⁸. Par contre, une autre position permettrait que s'applique le droit d'auteur, nonobstant la contrefaçon, parce que refuser cette protection, ce serait réécrire [au Canada, l'article 5 de la *Loi sur le droit d'auteur*] afin de protéger uniquement * toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [légale] +¹¹⁹. Dans cette affaire, la Cour a refusé d'insérer le mot * légale +¹²⁰. Cela tranche radicalement avec la position britannique à l'égard des oeuvres qui sont obscènes, immorales ou contraires à l'ordre public. Le droit britannique refuse toujours d'accorder la protection du droit d'auteur à de telles oeuvres¹²¹. La position à adopter à l'égard de l'illégalité nécessite donc une analyse plus poussée.

La question a été posée devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Massie & Renwick Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau Ltd.*; la Cour s'est penchée sur la question de savoir s'il y avait lieu de prononcer une injonction interlocutoire pour empêcher la contrefaçon du droit

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 141-142.

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 141.

¹¹⁷ Dans *Aldrich*, le juge Davies a tenté d'établir un équilibre entre les objectifs politiques d'empêcher la distribution illégale d'une oeuvre obscène et l'application du droit d'auteur. L'injonction accordée a permis d'atteindre ces deux objectifs. *Ibid.*, p. 135.

¹¹⁸ Voir le juge Estey, pour la Cour suprême du Canada, en *obiter* : * L'exercice non autorisé des droits mécaniques du propriétaire sur une oeuvre ne peut donner au contrevenant un droit d'auteur sur le disque qui reproduit l'oeuvre +, *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, *supra*, note 18, p. 374-375. Voir aussi *Hayhurst*, * *Compo Co. Company Limited v. Blue Crest Music Inc.* + (1982), 31 *U.N.B.L.J.* 242, 248-249.

¹¹⁹ Voir *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co.*, [1982] R.P.C. 109, 120 (C.B.R.) (Goff J.).

¹²⁰ *Ibid.* Comparer toutefois avec 9 Halsbury's Laws of England, 4^e éd., par. 833.

¹²¹ Voir *Attorney General v. Observer Ltd.*, *supra*, note 107, au sujet de l'affaire * *Spycatcher* +. Voir aussi Howell, *supra*, note 110, p. 147-154, au sujet de l'accent respectivement mis par la common law (où le droit général penche du côté de l'illégalité) et par les principes de l'*equity* (où, même si l'oeuvre n'est pas par ailleurs illégale, la cour pourrait conclure qu'elle est immorale et contraire à l'ordre public). La position actuelle au Royaume-Uni semble refléter la position en *equity*.

d'auteur sur des formulaires commerciaux donnés. Accorder une telle injonction n'aurait cependant été [TRADUCTION] * qu'une étape dans la mise en oeuvre d'une manoeuvre ... visant une fin illégale +¹²². En d'autres termes, l'application du droit d'auteur aurait pu aider ou encourager la réalisation d'une visée anti-concurrentielle +¹²³. Dans la mesure où cela est susceptible de se produire, le rejet de toute demande d'application en pareil cas s'harmonise avec l'approche adoptée à l'égard des oeuvres obscènes, laquelle consiste à moduler les mesures à prendre selon l'ouverture des recours particuliers¹²⁴.

Toutefois, lorsque cette analyse est appliquée à une compilation ou à une base de données, la position est moins claire. L'inclusion d'éléments illégaux dans une compilation ou une base de données peut accroître la distribution de ces éléments, la protection accordée à la base de données pouvant avoir pour conséquence de favoriser une fin ou une conséquence illégale. En revanche, l'application du droit d'auteur à l'égard d'une compilation ou d'une base de données peut aider à empêcher la distribution *non autorisée* de son contenu. Toutefois, et cela pose problème, le droit d'auteur ne protège que le *choix* et l'*arrangement* des éléments ou des données. Même si le choix et l'arrangement ne sont pas illégaux en soi, l'existence de ces facteurs du choix et de l'arrangement peut * favoriser + ou * faciliter + l'accès aux éléments illégaux, de sorte qu'il ne serait pas indiqué de faire appliquer le droit d'auteur. Il reste toutefois certaines questions à éclaircir, dont les suivantes :

- (a) Devrait-on prévoir une dose, un seuil ou une proportion d'illégalité au delà desquels une base de données ou une compilation serait contaminée dans son ensemble?
- (b) Si l'illégalité consiste en la violation du droit d'auteur d'une autre personne, c'est-à-dire si la compilation ou la base de données comprend des oeuvres contrefaites, est-il possible de maintenir la protection du droit d'auteur sur la compilation, en invoquant

¹²² *Massie & Renwick Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau Ltd.*, *supra*, note 109, p. 268. Les formules étaient des régimes d'assurance-incendie et des tableaux de tarification d'une association d'assureurs fondée en 1883. Les éléments en cause étaient devenus la norme au sein de ce secteur d'activité. Toutefois, seuls les membres de l'association y avaient accès. Même s'il n'était pas membre de l'association, l'appelant avait autorisé d'autres personnes à faire des copies de la documentation qu'il utilisait et prétendait que le fait pour l'association de retenir la documentation constituait une violation des lois relatives aux agissements anti-concurrentiels. L'application du droit d'auteur pourrait être utile à cette fin.

¹²³ Le lien entre les droits de propriété intellectuelle et les lois relatives aux pratiques restrictives et aux agissements anti-concurrentiels commence à peine à évoluer. L'exercice des droits de propriété intellectuelle en soi n'est pas anti-concurrentiel. Pour qu'il y ait violation des lois relatives aux pratiques restrictives et aux agissements anti-concurrentiels, il doit habituellement y avoir d'autres activités portant sur la façon dont les droits de propriété intellectuelle sont exercés. Voir, par exemple, * Anti-trust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property +, U.S. Department of Justice et Federal Trade Commission, 6 avril 1995. Voir également Roberts, * Technology Transfer Agreements and the North American Competition Law + (1995), 9 *I.P.J.* 247.

¹²⁴ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 113-116.

toutefois une notion de fiducie judiciaire contre le propriétaire de la compilation ou de la base de données en faveur du propriétaire de l'oeuvre ainsi contrefaite par inclusion? La possibilité de recourir au mécanisme de la fiducie judiciaire en pareil cas a été envisagée par certains des juges dans l'affaire * Spycatcher + au Royaume-Uni¹²⁵.

(c) Dans quelle mesure l'exploitant d'une base de données ou d'une compilation peut-il être tenu responsable d'avoir appuyé ou * autorisé + la violation du droit d'auteur par les utilisateurs de la base de données, à l'égard des éléments non autorisés compris dans la base de données¹²⁶?

8. Les compilations et la défense d' * utilisation équitable + au Canada (fair dealing) et aux États-Unis (fair use)

Il n'existe aucun arrêt publié au Canada portant sur le moyen de défense de * l'utilisation équitable + (art. 29-29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*) à l'égard de compilations ou de bases de données. Les * oeuvres + étant constituées du choix et de l'arrangement, tout recours à ce moyen de défense devrait avoir rapport avec une utilisation fautive de ces facteurs, et il faudrait aussi notamment mettre l'accent sur les points quantitatifs et qualitatifs de * l'équité + (*fairness+). C'est ce qui a été souligné par la Cour du Onzième circuit des États-Unis dans l'affaire *Southern Bell Telephone and Telegraph Company v. Associated Telephone Directory Publishers* en ces termes :

[TRADUCTION] * Lorsque... c'est l'éditeur de la compilation qui invoque la violation du droit d'auteur sur son choix et son arrangement d'éléments préexistants, comme un tout, et non les auteurs des éléments préexistants, il n'est pas pertinent de savoir si les éléments préexistants sont eux-mêmes protégeables par le droit d'auteur + et

[TRADUCTION] * la simple utilisation de l'information contenue dans un répertoire sans copie substantielle du format ne constitue pas une contrefaçon¹²⁷. +

En d'autres termes, la reproduction d'un élément ou du contenu d'une base de données ou d'une compilation ne soulève aucune question d'* utilisation équitable + puisque l'élément ou le contenu

¹²⁵ Voir *Attorney General v. Observer Ltd.*, *supra*, note 107, p. 664 (lord Goff) et, aux instances inférieures, p. 621 (lord juge Dillon) et p. 567 (juge Scott). Voir aussi lord Griffiths (p. 654) qui fait cette suggestion, mais rejette la propriété de Wright. À cet égard, il aurait fallu que Wright soit le propriétaire en common law et que l'intérêt bénéficiaire appartienne à la Couronne. Voir Howell, *supra*, note 110, p. 157-158.

¹²⁶ *Loi sur le droit d'auteur*, par. 3(1).

¹²⁷ *Southern Bell Telephone and Telegraph Company v. Associated Telephone Directory Publishers*, 756 F. 2d 801, 810 (11th Cir. 1985).

en cause n'est pas protégé par un droit d'auteur en faveur du propriétaire de la compilation, sauf si le propriétaire a obtenu une cession ou une licence des titulaires du droit d'auteur sur les oeuvres en cause. Il peut bien sûr y avoir des questions d'* utilisation équitable + entre l'utilisateur d'une base de données et le titulaire du droit d'auteur sur les éléments ou les données en cause.

Aux États-Unis, des compilations ont été examinées dans le cadre de défenses fondées sur le * *fair use* + . Les tribunaux ont dû mettre l'accent sur le choix et sur l'arrangement¹²⁸, mais lorsqu'elle était appliquée aux faits particuliers de l'espèce, l'analyse avait tendance à se rapprocher davantage d'une comparaison du * travail industriel + ou de l'* effort relatif + entre les parties. Ainsi, par exemple, certaines des premières décisions exigeaient qu'un deuxième compilateur complète indépendamment la compilation en y consacrant du travail et des efforts, pour ensuite permettre que la première compilation serve [TRADUCTION] * à des fins de vérification ou d'apport d'indices permettant de déceler les éléments d'une source commune¹²⁹ +. La nature de l'oeuvre et son mode d'utilisation étaient des facteurs importants.

Dans la décision *Southern Bell Telephone*, qu'elle a rendue avant l'arrêt *Feist* et où elle a rejeté la théorie de la * sueur de son front + pour établir celle de l'originalité¹³⁰, la Cour du Onzième Circuit a rejeté la défense du * *fair use* + dans des circonstances où la partie défenderesse avait photocopié les Pages jaunes de Southern Bell, les avait coupées, puis avait joint les listes individuelles à des [TRADUCTION] * formules de sollicitation individuelles + qui étaient expédiées aux personnes qui y étaient énumérées. La Cour a décrit en ces termes le moyen de défense du * *fair use* + à l'égard de compilations :

* Même si la possibilité d'invoquer le moyen de défense du * *fair use* + pour la recherche du droit d'auteur est vaste, cette possibilité s'amenuise dès que la recherche est choisie et arrangée en une compilation et copiée¹³¹. +

Dans cette affaire, la partie défenderesse semble avoir utilisé essentiellement la totalité des entrées figurant dans les * Pages jaunes + des demanderesses. L'utilisation était par conséquent directement liée au choix et à l'arrangement des demanderesses.

¹²⁸ *Ibid.*, p. 810-811.

¹²⁹ Voir *Southern Bell*, *ibid.*, 810 (note), citation tirée d'une édition antérieure (1984) de l'ouvrage Nimmer on Copyright. La Cour a par la suite fait remarquer qu'une poursuite pour [TRADUCTION] * violation de la loi sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales + pouvait être une façon plus efficace de répondre à * l'appropriation + de recherche et de données qui avaient été réunies (*ibid.*, 813).

¹³⁰ *Southern Bell Telephone*, *ibid.*, p. 809.

¹³¹ *Ibid.*, p. 810-811.

Le lien avec le choix et l'arrangement est moins évident dans l'affaire *Telerate Systems, Inc. v. Caro*, portant sur une base de données de [TRADUCTION] * cotes de prix de divers titres mobiliers et de renseignements du type bulletin d'information + qui était [TRADUCTION] * conçue pour être utilisée et lue une page à la fois +¹³². La Cour a rejeté la défense du * *fair use* +, en soulignant ce qui suit :

[TRADUCTION] * Il est trompeur ... de suggérer que le fait de ne copier qu'un petit nombre des 20 000 pages d'information en tout de la base de données n'est pas important. Même si, d'un point de vue purement quantitatif, une telle utilisation n'est pas importante, qualitativement, la copie de ces quelques pages peut être importante compte tenu de la structure et de l'usage typique de la base de données¹³³. +

Les pages de la base de données dans cette affaire pouvaient avoir été complétées par le compilateur demandeur, mais si le contenu avait été constitué d'oeuvres indépendantes, il se pourrait qu'il soit difficile de recourir au facteur qualitatif du * *fair use* + pour établir un lien entre une petite partie de la substance du contenu de la compilation et le droit d'auteur dans le choix et l'arrangement de la base de données.

Les dispositions relatives à l'* utilisation équitable + au Canada sont, bien sûr, beaucoup plus étroites, plus limitées et plus précises que celles qui s'appliquent aux États-Unis. Toutefois, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est * équitable + dans l'* utilisation équitable + de bases de données ou de compilations au Canada, les questions des facteurs * quantitatifs/qualitatifs + et la nécessité de concentrer la protection du droit d'auteur sur les éléments choix et arrangement de la compilation poseront les mêmes points de droit que ceux sur lesquels se sont penchés les tribunaux américains.

9. Le lien entre le droit d'auteur et le secret commercial (renseignements confidentiels) et la concurrence déloyale

Aux États-Unis, le lien entre la compétence fédérale en matière de droit d'auteur et la compétence des États en matière de concurrence déloyale (* appropriation préjudiciable +) et de protection des secrets commerciaux a donné lieu à une importante jurisprudence. Il s'agit essentiellement de savoir si les initiatives des États ont empiété sur des domaines * déjà occupés + par la loi fédérale sur le droit d'auteur¹³⁴. De telles difficultés ne se sont pas encore posées au

¹³² *Telerate Systems, Inc. v. Caro*, 689 F. Supp. 221, 229 (S.D.N.Y. 1988).

¹³³ *Ibid.*, p. 229.

¹³⁴ La question de l'* occupation + dans ce contexte en vertu du droit constitutionnel des États-Unis est analysée en détail dans l'ouvrage *Nimmer on Copyright*, S1.01 et s. (1998).

Canada, fort probablement parce que les développements de la common law et du droit civil ne sont pas allés jusqu'à englober les recours pour concurrence déloyale et * appropriation préjudiciable + d'application plus large qui, sous la compétence provinciale, pourraient apporter une protection différente de celle qu'offre la compétence fédérale exclusive en matière de droit d'auteur.

Ce lien est en quelque sorte précisé de la façon suivante, à l'article 89 de la *Loi sur le droit d'auteur* :

* 89. Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l'abus. +

Cette disposition a été incluse dans les lois codifiées du Canada et est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1924¹³⁵. Elle visait principalement à abolir le droit d'auteur en vertu de la common law, qui se limitait aux oeuvres non publiées¹³⁶. La mention des cas * d'abus de confiance +, domaine de compétence provinciale, semble avoir visé à dissiper tout doute à l'égard du maintien de cette cause d'action. Cela peut avoir été prudent en raison de la difficulté à établir la différence, dans certaines affaires de common law anglaises du XIX^e siècle sur la * propriété + des oeuvres littéraire, entre la protection de la forme d'expression (le droit d'auteur moderne) et la protection du contenu dans le contexte d'un abus de confiance ou même d'une violation de la vie privée¹³⁷.

Dans le contexte actuel, toute tentative d'accorder à des bases de données une protection autre que celle du droit d'auteur, par exemple au moyen d'une thèse de la concurrence déloyale ou d'une analyse du secret commercial, tout spécialement si elle relève de la compétence provinciale, doit être différenciée adéquatement de la protection du choix et de l'arrangement des bases de données ou des compilations par le droit d'auteur, de façon à éviter les difficultés de démarcation et d'occupation du champ de compétence qui ont été soulevées aux États-Unis.

¹³⁵ *Loi du droit d'auteur, 1921*, S.C. 1921, 11-12 Geo. V, ch. 24, art. 44.

¹³⁶ Voir *Donaldson v. Beckett* (1774), 4 Burr. 2408, 98 E.R. 257 (H.L.).

¹³⁷ Voir, par exemple, *Prince Albert v. Strange* (1849), 41 E.R. 1171 (Ch.), au sujet de la publication non autorisée d'eaux-fortes réalisées par la Reine Victoria et le Prince Albert. Pour une revue utile de certaines de ces affaires, voir H.J. Glasbeek, * Limitations on the Action of Confidence + dans *Aspects of Privacy Law: Essays in Honour of John M. Sharp*, éd. D. Gibson, Butterworths, Toronto, 1980, p. 216, 244-247. Voir également *Caird v. Sime* (1887), 12 A.C. 326 (H.L.) et *Deeks v. Wells*, [1931] 4 D.L.R. 533 (Div. app. Ont.) *conf* [1933] 1 D.L.R. 353 (C.P.).

C. CONCURRENCE DÉLOYALE

C'est en 1918, dans l'affaire *International News Service v. Associated Press*¹³⁸, que la Cour suprême des États-Unis a donné naissance à la théorie pure américaine de l' * appropriation préjudiciable +, mais celle-ci n'a à peu près aucune application en common law ni au Canada ni au sein du Commonwealth britannique.

Selon le droit américain de la responsabilité délictuelle, il est possible d'obtenir une mesure de redressement simplement parce qu'un tiers s'est * approprié + sans consentement ou a détourné l'achalandage d'un autre. On a toutefois critiqué l'affaire *INS* en raison de l'éventuelle étendue de son application¹³⁹, qui est aujourd'hui restreinte aux situations de fait qui ressemblent beaucoup à celles de cette instance. Le tribunal du Troisième Circuit a récemment décrit ces restrictions dans l'affaire *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*¹⁴⁰ :

[TRADUCTION]

* (i) le demandeur engage certains coûts ou frais pour produire des renseignements ou en faire la collecte;

...

(ii) la valeur des renseignements est intimement liée au fait que ces derniers risquent de devenir rapidement désuets;

...

(iii) lorsqu'il utilise les renseignements que possède le demandeur, le défendeur bénéficie sans y avoir droit des efforts coûteux que ce dernier a déployés pour les produire ou les recueillir;

...

(iv) le défendeur utilise ces renseignements en concurrence directe avec un produit ou un service offert par le demandeur;

...

¹³⁸ *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918) (ci-après * *INS* +). Voir en outre Callmann, * He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust Enrichment in the Law of Unfair Competition + (1942), 55 *Harv. L. Rev.*, p. 595.

¹³⁹ Voir, p. ex., *Jacobs v. Robitaille*, 406 F. Supp. 1145, 1151 (D.C.N.H. 1976), où on commente l'affaire de la façon suivante : [TRADUCTION] * les conséquences de la confusion ayant eu le temps d'évoluer, le sol est devenu fertile et il a produit un ensemble de règles de droit privé d'une définition et d'une portée judiciaires +.

¹⁴⁰ *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*, 105 F. 3d 841, 852 (2nd Cir. 1997). Voir également *Synercom Technology Inc. v. University Computing Co.*, 474 F. Supp. 37, 39 (N.D. Tex. 1979).

(v) la possibilité pour d'autres parties de bénéficier sans y avoir droit des efforts du demandeur réduirait à ce point l'incitatif à produire le produit ou le service que l'existence ou la qualité de ceux-ci serait considérablement menacée [...] et aurait pour effet d'éliminer ce service à cause de son coût prohibitif. +

Cette affaire, à l'instar de la décision *INS* elle-même, porte sur des nouvelles, mais le mode d'application du délit est le même que pour d'autres catégories de situations qu'il vise¹⁴¹.

Au sein du Commonwealth, sauf au Canada, ce délit a été écarté¹⁴². En effet, le juge Harman de la English Chancery Division a rejeté la description relative à la * concurrence déloyale + de la façon suivante :

[TRADUCTION] * À mon avis, la concurrence déloyale ne décrit pas un préjudice connu en droit. La concurrence qui entraîne une perte quelconque peut également être déloyale parce qu'elle viole des droits reconnus en common law [c.-à-d. des délits particuliers reconnus], mais la concurrence qui est efficace n'est pas pour autant déloyale¹⁴³. +

En d'autres termes, la situation doit être visée par un délit donné, comme l'imitation frauduleuse, le mensonge préjudiciable ou d'autres délits à caractère économique, avant qu'elle puisse justifier, en droit, le prononcé d'une réparation.

De même, la décision relative à la responsabilité délictuelle rendue dans l'affaire *INS* n'a pas été adoptée au Canada. Cette possibilité a été examinée par le juge Gibbs à l'occasion du

¹⁴¹ Voir McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, 4^e éd., 1996, par. 1:3 et s. (* justification sur le plan de la politique +) et par. 10.51 (* éléments fondamentaux +) ainsi que *Restatement (3d) Unfair Competition*, par. 38. Voir également Baird, * Common Law Intellectual property and the Legacy of International News Service v. Associated Press +, 50 *U. Chi. L. Rev.* 411 (1983).

¹⁴² En Australie, voir les décisions suivantes : *Victoria Park Racing and Recreation Grounds Company Limited v. Taylor* (1937), 58 C.L.R. 479 (H.C.A.); *Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.* (1984), 56 A.L.R. 193, [1985] R.P.C. 219 (H.C.A.); et (devant le Conseil privé en appel de N.S.W.) *Cadbury Schweppes Pty Ltd. v. Pub Squash Co. Pty Ltd.*, [1981] 1 W.L.R. 193 (P.C. 1980). Au Royaume-Uni, voir *Harrods Limited v. Schwartz-Sackin & Co.*, [1986] F.S.R. 490 (Ch. 1985); *Swedac Limited v. Magnet & Southern*, [1989] 1 F.S.R. 243 (Ch. 1988); *Dow Jones & Company Inc. v. Ladbroke Ltd.* (1985), non publié, Chancery No. 2433 (le juge Whitford.); et *Ciba Geigy v. Parke Davis & Co. Ltd.* (1993), non publié, Chancery, 17 fév. 1993 (le juge Lindsay). En Afrique du Sud, voir *Lorimar Productions Inc. v. Stirling Clothing Manufacturers (Pty) Ltd.*, [1982] R.P.C. 395 (C.S. Afrique du Sud, 1981). À Hong Kong, voir *Shaw Brothers (Hong Kong) Ltd. v. Golden Harvest (H.K.) Ltd.*, [1972] R.P.C. 559 (H.K. Full Ct., 1971).

¹⁴³ *Swedac Limited v. Magnet & Southern*, *ibid.*, p. 149.

procès tenu en Colombie-Britannique dans l'affaire *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* :

[TRADUCTION] * [...] la demanderesse soutient que le tribunal doit adopter ce qu'elle a appelé le délit d' * appropriation préjudiciable + de droits de quasi-propriété dont l'origine remonterait, selon elle, à [l'affaire *INS*]; or, [la demanderesse] n'a pu renvoyer à aucune décision anglaise ou canadienne rendue au cours des 70 dernières années [depuis l'affaire *INS*] ayant expressément reconnu ce délit, probablement parce que la portée du redressement fondé sur le délit auquel un demandeur peut recourir au Canada suffit amplement à répondre à l'éventail des réclamations susceptibles d'être présentées à la cour¹⁴⁴. +

Le juge Gibbs a ensuite reconnu l'importance de l'équilibre qui doit être atteint, en matière de politiques, entre la protection contre les pratiques concurrentielles et la liberté de faire concurrence. Il a mentionné la prudence dont il faut faire preuve [TRADUCTION] * à notre époque où l'autorité législative est des plus active et où les politiques commerciales de la collectivité font l'objet d'un examen presque continu +¹⁴⁵. La Cour d'appel a confirmé cette décision en faisant remarquer [TRADUCTION] * qu'elle n'avait pas à se demander s'il existe au Canada une cause d'action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l' * appropriation préjudiciable + d'un droit de quasi-propriété +¹⁴⁶. L'instance portait sur la concurrence entre deux importantes chaînes de supermarchés et visait à établir si l'expression [TRADUCTION] * rabais permanent + et les politiques de commercialisation connexes à cette expression étaient exclusivement réservées à la demanderesse. Le tribunal a conclu que l'expression et les politiques concernées étaient descriptives sans aucune signification secondaire ni caractère distinctif en ce qui a trait à la demanderesse. Par conséquent, celle-ci n'a pu obtenir gain de cause sur le plan de l'analyse habituelle portant sur l'imitation frauduleuse. Sans trancher la question de droit consistant à déterminer si un délit visé par l'affaire *INS* serait reconnu, la Cour d'appel a toutefois décidé que, dans les faits, aucun * droit de quasi-propriété + ne pouvait exister relativement au logo en cause¹⁴⁷.

Dans une décision antérieure, l'affaire *Canada Safeway Ltd. v. Manitoba Food & Commercial Workers Local*¹⁴⁸, la Cour d'appel du Manitoba a donné naissance au délit

¹⁴⁴ *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 28, p. 48 et 49 (C.S.C.-B.).

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 49.

¹⁴⁶ *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* (1990) 68 D.L.R. (4th) 481, 488 (C.A.C.-B.).

¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 488.

¹⁴⁸ *Canada Safeway Ltd. v. Manitoba Food & Commercial Workers Local 832* (1983), 25 C.C.L.T. 1 (B.R. Man., inf. par C.A. Man.).

d' * appropriation préjudiciable + non par renvoi à l'affaire *INS*, mais de façon indépendante, et a affirmé que l'existence de ce délit découlait de la théorie de common law touchant les [TRADUCTION] * actions pour atteinte indirecte + qui, historiquement, a permis la reconnaissance de nouvelles sources de responsabilité délictuelle. Dans cette affaire survenue lors d'un différend industriel, le syndicat des employés a publié un avis où figurait le logo de Canada Safeway Ltd. de telle sorte qu'on laissait entendre que l'avis émanait de la société elle-même. La Cour d'appel a conclu que cette situation n'était visée par aucune des catégories du droit de la responsabilité délictuelle existantes et elle a donc créé la nouvelle cause d'action susmentionnée. Cette décision a fait l'objet de certaines critiques¹⁴⁹. Une question analogue soulevée dans des circonstances similaires a été soumise à la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Société canadienne des postes c. S.P.C.*, mais le tribunal a estimé que toute évolution de cette nature relèverait de la common law ou de la compétence provinciale¹⁵⁰.

On a également soulevé la question de la compétence lorsque l'affaire *INS* a été renvoyée devant le juge Laskin (pour la majorité), juge en chef du Canada, dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*¹⁵¹. La Cour suprême du Canada avait alors à se prononcer sur la signification, la portée et la constitutionnalité de l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce* selon lequel :

* Nul ne doit

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. +

Le juge en chef Laskin est arrivé à la conclusion que l'ensemble des dispositions prévues aux alinéas 7a) à e) équivalait à une tentative d'ordre législatif, par les autorités fédérales, d'offrir des mesures de redressement codifiées s'apparentant à certaines causes d'action reconnues en common law. Dans le cas de l'alinéa 7e), la disposition engloberait ce qui suit : l'abus de confiance, l'espionnage industriel ainsi que l' * appropriation préjudiciable + visée dans l'affaire *INS*¹⁵². Il est à remarquer que la constitutionnalité de l'ensemble de l'article 7 est restreinte et que l'alinéa 7e) pourrait se révéler entièrement inconstitutionnel au motif qu'il outrepasserait la compétence des autorités fédérales en matière législative.

¹⁴⁹ Voir Vincent, * Everything You Want in a Tort – And a Little Bit More + (1983), 25 *C.C.L.T.* 10.

¹⁵⁰ *Société canadienne des postes c. S.P.C.*, [1989] 1 C.F. 98 (C.F. 1^{re} inst.).

¹⁵¹ *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134. Cet arrêt porte sur une allégation d' * appropriation préjudiciable + de renseignements confidentiels. Le juge en chef Laskin a rédigé l'opinion majoritaire ainsi que les motifs du jugement. Le juge De Grandpré, qui a souscrit au jugement rendu par la majorité, a rédigé l'opinion des autres juges de la Cour.

¹⁵² *Ibid.*, p. 149.

Globalement, la théorie de l' * appropriation préjudiciable + que constitue la concurrence déloyale et qui a été énoncée dans l'affaire américaine *INS* n'a pas été adoptée ailleurs dans le Commonwealth et a même été expressément rejetée dans plusieurs entités juridiques du Commonwealth. Au Canada, les provinces et les territoires de common law n'ont pas écarté cette source de responsabilité délictuelle. De fait, le renvoi à la décision *INS* par le juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* pourrait équivaloir à une certaine reconnaissance de la compétence provinciale en ce qui touche l'élaboration de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, dans l'arrêt *Westfair Foods*, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a choisi de ne pas répondre à la question de l'acceptation ou du rejet de ce genre de responsabilité. Toute possibilité de faire droit au recours fondé sur ce délit a été rejetée en raison des faits et du contexte particuliers de l'affaire.

La portée de cette théorie est considérablement restreinte, même aux États-Unis. Elle vise essentiellement les seuls cas où presque tous les efforts créatifs ont été fournis par le demandeur, où le défendeur se contente de s'approprier le résultat de ces efforts sans aucune contribution de sa part et où le demandeur risque donc de se voir priver de tout rendement, ce qui menace l'existence continue de l'activité créative.

À part l'éventuelle application du principe énoncé dans l'affaire *INS*, il n'existe, en common law, aucune * concurrence déloyale + susceptible de protéger les bases de données et les compilations. L'expression * concurrence déloyale + n'est un terme technique ni dans la jurisprudence canadienne ni dans celle du Commonwealth. Pour être susceptible de réparation, la présumée pratique déloyale doit être visée par une des causes d'action fondées sur la responsabilité délictuelle qui sont déjà établies¹⁵³. Or, parmi celles-ci, aucune ne protège efficacement les bases de données ou les compilations¹⁵⁴. La principale catégorie de délit est celle de l'imitation frauduleuse (**passing-off*+). Ce délit est perpétré lorsque le défendeur présente de manière inexacte que les activités ou les marchandises du demandeur, dans une certaine mesure, * sont employées en liaison + ou * ont un lien + avec ses propres activités ou marchandises et services, ce qui entraîne la confusion du public¹⁵⁵. Ce recours n'a pas pour effet de protéger les

¹⁵³ Il s'agit essentiellement des motifs de la dissidence formulée par le juge Brandeis dans l'affaire *INS*, *supra*, note 138, p. 248.

¹⁵⁴ Au Canada et dans le Commonwealth, les principales catégories consistent en les délits d'imitation frauduleuse et de mensonge préjudiciable, quoiqu'on puisse ajouter d'autres délits appelés * délits économiques + qui permettent de protéger les relations économiques et de préserver la concurrence. Ces délits comprennent l'ingérence intentionnelle dans les relations contractuelles, l'intimidation et le complot. Voir McCarthy, *supra*, note 141, par. 1:10, pour obtenir la liste détaillée des situations qui tombent sous le coup de la concurrence déloyale aux États-Unis.

¹⁵⁵ Voir *Erven Warnink Besloten Vennootschap v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731, p. 742 (lord Diplock), p. 755-756 (lord Fraser) (H.L.); *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] R.C.S. 583; et *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] R.C.S. 120.

intérêts liés à des bases de données dans l'éventualité où un tiers se les approprierait directement et sans consentement. Une approche analogue est adoptée dans le *Code civil du Québec*¹⁵⁶.

Avant de terminer cet examen de la concurrence déloyale, il faut mentionner l'évolution survenue dans certains contextes distincts qui, dans les faits, reflète l'application de l'analyse relative à l' * appropriation préjudiciable + dans le cadre de la concurrence déloyale reconnue en common law :

(a) il existe maintenant une jurisprudence volumineuse qui reconnaît un délit distinct appelé [TRADUCTION] * * appropriation préjudiciable + de la personnalité +. Les éléments constitutifs de ce délit vont aujourd'hui au delà de toute théorie touchant les présentations inexactes. Il repose sur une théorie de l' * appropriation préjudiciable + qui vise la protection du potentiel de commercialisation lié à la personnalité d'une personne célèbre dont le nom, la ressemblance ou l'image est usurpée par un tiers en vue d'en tirer un avantage commercial¹⁵⁷. On a comparé ce délit au principe du * droit de publicité +¹⁵⁸ américain qui, à son tour, a été décrit par la Cour suprême des États-Unis comme un volet distinct du délit général d' * appropriation préjudiciable + reconnue dans l'affaire *INS*¹⁵⁹;

(b) le délit d'imitation frauduleuse en common law est en évolution, particulièrement en ce qui concerne la réputation commerciale ou l'achalandage de nature extra-territoriale d'une entreprise. De récents développements ont entraîné la redéfinition, la modification et l'amélioration des éléments constitutifs du délit de manière à ce que la réputation

¹⁵⁶ *Code civil du Québec*, article 1457 ayant pris effet le 1^{er} janvier 1994. Cette disposition était anciennement prévue à l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada*. Voir, p. ex., *Banquet & Catering Supplies Rentals Ltd. c. Bench & Table Rental World Inc.*, [1979] C.S. 1130 (C.S. Qué.), et *Mackintosh Computer Ltd. c. Apple Canada Inc.* (1984), 9 C.P.R. (3d) 408 (C.S. Qué.).

¹⁵⁷ Les décisions faisant autorité sont les suivantes : *Krouse v. Chrysler Canada Ltd.*, [1972] 2 O.R. 133, (1971) 25 D.L.R. (3d) 49 (H.C.J. Ont.), inf. par (1973) 1 O.R. (2d) 225, 40 D.L.R. (3d) 15 (C.A. Ont.), et *Athans v. Can. Adventure Camps Ltd.* (1977), 17 O.R. (2d) 425 (H.C.J. Ont.). Voir Howell, * The Common Law Appropriation of Personality Tort + (1986), 2 *I.P.J.* 149, et Howell (traduction de M. Goudreau) * Récents développements dans la commercialisation des personnages et les droits de la personnalité dans les juridictions de common law : *Crocodile Dundee; Ninja Turtles et Ewoks +* (1994), 1 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 231. Affaires récentes : *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.* (1996), 30 O.R. (3d) 520 (Div. gén. Ont.), confirmée pour d'autres motifs à (1998), 80 C.P.R. (3d) 161 (C.A. Ont.); *Horton v. Tim Donut Limited*, [1997] 75 C.P.R. (3d) 451 (Div. gén. Ont.), conf. par n° C26845 (C.A. Ont., 10 oct. 1997); et *Shaw v. Berman* (1997), 72 C.P.R. (3d) 9 (Div. gén. Ont.). Voir aussi Potvin, * Protecting Against The Use of One's Likeness in Quebec Civil Law, Canadian Common Law and Constitutional Law + (1997), 11 *I.P.J.* 203 (1^{re} partie); 12 *I.P.J.* (2^e partie).

¹⁵⁸ *Krouse, ibid.*, 40 D.L.R. (3d) 23, p. 23, 24 et 31; et *Gould Estate, ibid.*

¹⁵⁹ Voir *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.*, 433 U.S. 562, p. 572 et 573 (1977).

extra-territoriale soit protégée à l'intérieur même du territoire national¹⁶⁰. Ce processus a, sur le plan de l'application, rapproché ce délit de celui de l' * appropriation préjudiciable + tout en conservant la forme des éléments traditionnels de cette infraction¹⁶¹.

D. SECRET COMMERCIAL – RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

1. Provinces de common law – Code civil du Québec

Une éventuelle source de protection pour les bases de données et les compilations est offerte par le Code civil au Québec et par la common law dans les autres provinces, sous forme d'instances touchant le secret commercial ou l'abus de confiance¹⁶². M^{me} Goudreau signale toutefois ce qui suit :

* [...] la jurisprudence [québécoise] continue de s'inspirer largement [de la common law]. Concrètement, cela signifie que les conditions de protection des idées et des secrets seront, sauf exception, fort semblables aux conditions exigées par la common law¹⁶³. +

M^{me} Goudreau établit la corrélation suivante entre la common law (ou l'*equity*) et le droit québécois :

<u>Common law ou <i>equity</i></u>	<u>Droit civil du Québec</u>
1. Abus de confiance (* <i>Breach of confidence</i> *)	1. Délit ou quasi-délit
2. Obligation fiduciaire (* <i>Fiduciary duty</i> *)	2. Ne fait pas expressément partie du Code civil, mais les dispositions touchant l'administration du bien d'autrui, le mandat, les sociétés, la bonne foi et la loyauté dans l'emploi * permettraient d'incorporer au droit civil

¹⁶⁰ Voir *Orkin Exterminating Co. v. Pestco Co. of Canada* (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.).

¹⁶¹ Voir *Walt Disney Productions v. Triple Five Corporation* (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. Alta.). L'autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. a été refusée, Bulletin de la C.S.C., 1210 (1994).

¹⁶² *Code civil du Québec*, article 1457 ayant pris effet le 1^{er} janvier 1994 – cette disposition était anciennement prévue à l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada* concernant à la fois les délits et les quasi-délits.

¹⁶³ Mistrale Goudreau, * La protection extra-contractuelle des idées et de l'information confidentielle au Canada et au Québec +, *Les cahiers de propriété intellectuelle*, vol. 6, n^o 2, janvier 1994, p. 221, p. 242. (Également publié en anglais sous le titre * Protecting Ideas and Information in Common law Canada and Quebec +, traduit en 1994 par D. Vaver) (1994), 8 *I.P.J.* 189, p. 205.)

québécois les normes de conduite imposées par la relation fiduciaire du common law [mais] ce type d'obligations se retrouvera plus fréquemment dans le cadre de relations contractuelles entre les parties [...] ¹⁶⁴ +

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 3. | Enrichissement sans cause
(* <i>Urgent enrichment</i> *) | 3. | Responsabilité quasi contractuelle ¹⁶⁵ |
| 4. | Thèse du droit de propriété
(* <i>Property theory</i> *) | 4. | Thèse du droit de propriété ¹⁶⁶ |

Les théories en matière de contrat ou d'obligation offrent également une certaine protection. De façon générale, M^{me} Goudreau fait état du besoin perçu d'uniformité dans ce contexte commercial entre le Québec et les provinces et territoires de common law au Canada et ailleurs, tandis qu'il faudrait au même moment sauvegarder l'existence d'une autonomie suffisante du Code civil québécois¹⁶⁷. Au Québec, ce sont les décisions en matière d'abus de confiance qui ont l'influence la plus importante et la plus fréquente sur ces questions¹⁶⁸, mais M^{me} Goudreau fait remarquer que dans cette province :

* [d]ans le domaine de la concurrence déloyale, domaine qui englobe la plupart des violations de secrets et d'appropriation d'idées, les pratiques et les coutumes prévalant dans une industrie servent souvent de jalon pour mesurer la déloyauté des actes posés¹⁶⁹. +

Il s'agit d'un point important puisque, dans les ressorts de common law, le lien avec la * concurrence déloyale + n'a pas encore été établi, du moins dans une mesure appréciable.

¹⁶⁴ Goudreau, *ibid.*, p. 249. Plus particulièrement, M^{me} Goudreau énumère plusieurs arrêts rendus par la Cour suprême du Canada qui reçoivent application au Québec, dont le pourvoi *Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley*, [1974] R.C.S. 592.

¹⁶⁵ Goudreau, *ibid.*, p. 249-251.

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 251-253.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 242.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 241. Plus loin (p. 249-250), M^{me} Goudreau fait mention d'une éventuelle difficulté conceptuelle dans l'application au Québec de la théorie de l'* enrichissement sans cause + si la protection de renseignements repose sur l'action en * concurrence déloyale +.

Toutefois, comme nous le verrons plus loin, c'est grâce à ce lien que les instances relatives aux abus de confiance joueront un plus grand rôle dans la protection des bases de données.

2. Pertinence de l'abus de confiance à l'égard des bases de données

Dans l'arrêt *International Corona Resources Ltd. c. Lac Minerals Ltd.*, la Cour suprême du Canada a étendu la portée de la mesure de redressement fondée sur la fiducie judiciaire (**constructive trust*+) au-delà de l'application qui lui avait jusqu'alors été réservée dans les décisions de fond (obligation fiduciaire; propriété). Le plus haut tribunal du pays a en effet estimé que cette réparation était possible dans les circonstances appropriées¹⁷⁰. Cette * souplesse en matière de réparation + a eu pour effet immédiat de supprimer la nécessité d'établir l'existence d'une obligation fiduciaire avant de pouvoir obtenir un redressement de cette nature dans le cadre d'instances touchant l'abus de confiance¹⁷¹. Elle a également fait en sorte d'alléger le fardeau qui incombait aux tribunaux saisis de ce genre d'instances d'atteindre un certain consensus quant à une théorie sous-jacente (rapports ou biens en *equity*), puisqu'il n'est plus essentiel, pour obtenir un redressement fondé sur la fiducie judiciaire, de prouver l'existence d'un * droit de propriété +¹⁷². On a donc reconnu que les instances en matière d'abus de confiance constituaient le principal moyen d'obtenir réparation dans de telles situations sans qu'on puisse soulever des objections visant le redressement ou l'existence d'une théorie sous-jacente.

Les instances relatives à l'abus de confiance sont importantes dans le cadre de la présente étude pour deux raisons principales :

a) Les bases de données ou les compilations peuvent être protégées à titre de renseignements confidentiels ou de secret commercial. Mais le fait que la plupart des bases de données soient conçues pour être consultées, souvent par le public, même si des droits sont exigés, soulève des difficultés. Cette situation, du moins en ce qui concerne l'objet ou le contenu

¹⁷⁰ *International Corona Resources Ltd. c. Lac Minerals Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574, p. 674.

¹⁷¹ Du rapport fiduciaire découle une obligation de confiance, mais cette obligation, en soi, n'entraîne pas de rapport fiduciaire. Dans le contexte de l'emploi et des liens de confiance, le rapport fiduciaire ne s'applique qu'aux administrateurs ou aux fonctionnaires supérieurs ou encore aux employés clés chargés d'une importante fonction de gestion qui orientent les activités commerciales de l'organisme. Voir *Canadian Aero Services Ltd. c. O'Malley*, *supra*, note 164.

¹⁷² Lorsqu'il a examiné la question de la fiducie judiciaire dans l'arrêt *Lac Minerals*, le juge La Forest a précisé que le fait d'imposer une fiducie judiciaire peut * servir à la fois à reconnaître et à créer un droit de propriété +. Voir *Lac Minerals*, *supra*, note 135, p. 676. De même, il n'est nullement nécessaire de conclure à l'existence de * rapports particuliers +, *ibid.*, p. 676.

de la base de données, signifie habituellement que celle-ci ne peut avoir le caractère confidentiel nécessaire. Une base de données peut néanmoins présenter les caractéristiques suivantes :

(i) une méthode particulière de *choix* ou d'*arrangement* de la base de données doit bénéficier d'un caractère secret ou confidentiel suffisant. Celui-ci n'a pas à être * nouveau +, au sens où on entend ce terme en matière de brevet, mais il ne doit pas être généralement connu¹⁷³. En ce sens, l'approche adoptée serait analogue au critère énoncé dans l'affaire *Feist* relativement à l'originalité du droit d'auteur. C'est sur cette base que les tribunaux américains ont consenti à protéger les programmes d'ordinateur à titre de secrets commerciaux¹⁷⁴;

(ii) un ensemble d'objets connus du public, et par le fait même non secrets, mais permettant néanmoins d'éviter à un compilateur subséquent de se donner du mal à recueillir ces renseignements de façon distincte. Ce compilateur bénéficie donc d'un avantage. Il s'agit du principe dit du * tremplin + (**springboard*+). Selon la description qui en est donnée, ce principe demeure [TRADUCTION] * même si toutes les caractéristiques ont été publiées ou si la population est en mesure de les vérifier au moyen d'une consultation +¹⁷⁵. De même, les renseignements pourraient n'être que partiellement connus du public, mais mis en valeur par des renseignements additionnels non publics¹⁷⁶.

b) Les situations mentionnées à l'alinéa a)(ii) ci-dessus concernant le principe dit du * tremplin + (dans lesquelles les données ou les renseignements ne sont que partiellement secrets ou confidentiels pourraient permettre l'évolution de l'instance touchant l'abus de confiance de sorte qu'elle s'apparente au recours applicable en matière de * concurrence déloyale + en offrant une protection contre l' * appropriation préjudiciable + de l'achalandage d'une entreprise sous forme d'exclusivité des renseignements ou des données.

¹⁷³ Voir *Promotivate International Inc. v. Toronto Star Newspaper Ltd.* (1985), 23 D.L.R. (4th) 196 (H.C. Ont.). Les renseignements sont largement connus si une [TRADUCTION] * partie importante + de la population en a connaissance, même si cette communication est restreinte à un secteur d'activité particulier. Voir *Stephens v. Avery*, [1988] F.S.R. 510, p. 516 (Ch. D.).

¹⁷⁴ Les précédents sont nombreux. Ce domaine fait toutefois l'objet de publications (et de mises à jour à l'aide de suppléments en format de poche) dans Annotation, * Disclosure or Use of Computer Application Software as Misappropriation of Trade Secret +, 30 *A.L.R.* 4th 1250, et Annotation, * What is Computer 'Trade Secret' Under State Law +, 53 *A.L.R.* 4th 1046.

¹⁷⁵ *Terrapin Ltd. v. Builders' Supply Co. (Hayes) Ltd.*, [1967] R.P.C. 349, 391 (Ch.). Ce passage a reçu l'approbation de la Cour d'appel de l'Angleterre dans l'arrêt *Seager v. Copydex Ltd.*, [1967] R.P.C. 349 (C.A.). Voir F. Gurry, *Breach of Confidence*, Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 245-252. Au Canada, ce domaine est examiné en détail dans *Sookman Computer Law: Acquiring and Protecting Information Technology*, B. Sookman, Carswell, Toronto, 1989 (mis à jour à l'aide de feuilles mobiles), ch. 4.9(b).

¹⁷⁶ Voir, p. ex., *Lake Mechanical Systems Corporation v. Crandell Mechanical Systems Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 279, p. 284-287 (C.S. C.-B.).

Examinons d'abord les approches énoncées aux alinéas *a*(i) et (ii). Une mesure raisonnable, mais restreinte, de protection visant les bases de données, y compris les données elles-mêmes, est établie en faveur du compilateur. Les principales caractéristiques restrictives sont les suivantes :

(a) la nécessité de fonder la protection et la responsabilité sur le caractère secret ou confidentiel, même lorsque celui-ci est élargi pour correspondre à ce qu'on appelle le secret * relatif +;

(b) l'énoncé visant l'instance selon lequel une personne doit *confier* les renseignements à une autre avant qu'un rapport de confiance ne soit établi. Pour l'essentiel, cette exigence restreint la portée de l'instance à l'abus commis par une personne à laquelle on a confié l'information :

(i) soit dans un contrat stipulant la non-communication des renseignements;

(ii) soit dans des circonstances qui laissent légitimement croire à l'existence d'une obligation de confidentialité.

Cette exigence est plus amplement examinée dans la prochaine section, qui traite de la possibilité que l'instance en matière d'abus de confiance évolue comme il est décrit au paragraphe *b*) ci-dessus, mais elle a essentiellement pour effet d'empêcher que le simple fait de * s'approprier + les renseignements ou les données ou de les détourner puisse faire l'objet d'une telle instance en l'absence de rapports antérieurs.

3. Mesure dans laquelle l'abus de confiance pourrait offrir une réparation en cas de concurrence déloyale

Lorsque la matière est connue du public ou n'est que partiellement secrète, il est fondamental de se demander si les règles de droit protègent les questions * secrètes + ou confidentielles, ou si elles offrent plutôt un recours fondé sur la * concurrence déloyale +, soit le fait de s'approprier le fruit du travail d'un tiers ou de * récolter ce qu'on n'a pas semé +. Aux États-Unis, il a été reconnu que la violation des secrets commerciaux relève de la concurrence déloyale. L'expression * secret commercial + a initialement été adoptée et définie dans le *Restatement of the Law of Torts*, article 757 (1939). Cependant, à partir de 1993, la protection applicable à ces secrets a été incorporée au nouveau *Restatement of the Law (3d) Unfair Competition*, à l'article 39, dans la catégorie de l'[TRADUCTION] * appropriation de biens industriels + relative à la concurrence déloyale. En voici la définition :

[TRADUCTION] * Un secret commercial s'entend de tout renseignement susceptible d'être utilisé dans l'exploitation d'une entreprise ou d'un autre commerce dont la valeur et le caractère secret sont suffisamment importants pour offrir un avantage économique réel ou éventuel. +

Le secret est essentiellement * relatif¹⁷⁷ + plutôt qu'absolu, et l'accent est mis sur ce qui suit :

[TRADUCTION] * [...] le secret est suffisant pour conférer un avantage économique réel ou éventuel à la personne qui possède les renseignements¹⁷⁸. +

Les distinctions entre le secret * absolu + et le secret * relatif + se reflètent dans la sorte de réparation ou de compensation offerte. Le *Restatement* prévoit comment évaluer les dommages subis au moyen d'une norme de comparaison, notamment :

[TRADUCTION] * [l]orsqu'il aurait été possible pour le défendeur d'acquérir le secret commercial par des moyens légitimes, comme l'ingénierie inverse ou le développement indépendant¹⁷⁹. +

L'évaluation des dommages correspond aux coûts évités grâce à l'utilisation du secret commercial approprié¹⁸⁰. Il s'agit essentiellement du principe dit du * tremplin +.

Est-il vraisemblable que, dans les provinces canadiennes, les instances concernant l'abus de confiance évoluent jusqu'à s'apparenter aux instances en matière de * concurrence déloyale + comme cela s'est produit aux États-Unis? À cet égard, la principale analogie est établie entre la situation ayant cours dans ce pays, d'une part, et la common law et l'*equity* au Canada, d'autre part. On estime que l'approche adoptée sous le régime du *Code civil du Québec* a été interprétée en relative conformité avec celle suivie dans les ressorts canadiens de common law. En effet, cette approche ressemblerait particulièrement à l'instance concernant l'abus de confiance¹⁸¹, même si on tente de lui conserver une autonomie suffisante¹⁸². Il est intéressant de signaler que le processus

¹⁷⁷ L'expression * relatif + paraît émaner de la décision rendue par le juge Cross dans l'affaire *Franchi v. Franchi*, [1967] R.P.C. 149, p. 153 (Ch. D.). Voir Gurry, *supra*, note 175, p. 249.

¹⁷⁸ *Restatement of the Law (3d) Unfair Competition*, (1995), art. 39, commentaire (f), p. 431. Voir aussi Sookman, *supra*, note 175, qui donne des précisions sur la durée de n'importe quelle réparation accordée par voie d'injonction : [TRADUCTION] * uniquement pendant la période nécessaire pour imposer un certain handicap compensatoire qui permettra de faire disparaître l'avantage injuste que l'auteur de l'appropriation pourrait autrement obtenir en se soustrayant au développement indépendant +. (Voir, dans l'ouvrage de Sookman, *ibid.*, le texte qui accompagne la note 574 de cet auteur.)

¹⁷⁹ *Restatement, ibid.* art. 46, p. 517.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Voir, *supra*, le texte qui accompagne la note 168.

¹⁸² Voir, *supra*, le texte qui accompagne la note 167.

prévu par le *Code civil du Québec* est déjà perçu comme ayant certaines des caractéristiques propres à la * concurrence déloyale ¹⁸³. Toutefois, il est peu probable que cette situation se répète dans les ressorts de common law en l'absence de dispositions législatives à cet effet, malgré la conclusion tirée par le juge Lamer (maintenant juge en chef du Canada) dans l'arrêt *Stewart* voulant que, entre particuliers, les renseignements confidentiels soient protégés puisque ceux-ci :

* [...] sont le fruit de travail, d'habileté et de dépenses et leur utilisation non autorisée minerait des efforts productifs qui doivent être encouragés¹⁸⁴. +

Dans l'arrêt *Lac Minerals*, la Cour suprême du Canada a subséquemment repris l'énoncé typique anglais des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance :

- a. Les renseignements doivent avoir un caractère confidentiel;
- b. Les renseignements doivent avoir été confiés dans des circonstances faisant naître une obligation de confidentialité;
- c. Il doit y avoir une utilisation non autorisée des renseignements au détriment du demandeur [la Cour suprême du Canada a précisé que cet élément visait le fait que le défendeur se soit livré à un * emploi abusif + des renseignements au détriment du demandeur]¹⁸⁵.

Comme nous l'avons signalé plus haut, la restriction importante est celle touchant l'apparente nécessité de prouver l'existence de rapports antérieurs établis grâce à la * communication + des renseignements confidentiels au défendeur. Par contraste :

i) L'article 40 du *Restatement* américain prévoit des dispositions applicables en cas d'acquisition d'un secret commercial [TRADUCTION] * par des moyens illégitimes + et donne la définition suivante à l'article 43 :

[TRADUCTION] * Les moyens illégitimes d'acquérir un secret commercial d'un tiers aux termes de la règle énoncée à l'article 40 comprennent le vol, la fraude, l'interception non autorisée de communications, l'incitation à la participation ou la

¹⁸³ Voir, *supra*, le texte qui accompagne la note 169. Pour une analyse complète de l'approche adoptée aux termes du *Code civil du Québec*, voir Goudreau, *supra*, note 163.

¹⁸⁴ Voir *R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963.

¹⁸⁵ Voir *Lac Minerals*, *supra*, note 170. Les précédents typiques en Angleterre sont : *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A. Ang.); *Seager v. Copydex Ltd.*, [1967] R.P.C. 349 (C.A. Ang.); et *Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 4 (Ch.).

participation délibérée à un acte d'abus de confiance, ainsi que les autres moyens fautifs en soi ou en raison des faits de l'espèce. La découverte et l'analyse indépendantes de produits ou de renseignements accessibles au public ne constituent pas des moyens d'acquisition illégitimes¹⁸⁶. +

ii) Le Law Commission Report de 1981 publié au Royaume-Uni recommande lui aussi l'adoption d'un critère fondé sur l'* acquisition illégitime +¹⁸⁷.

En 1986, un groupe de travail fédéral-provincial¹⁸⁸ s'est penché sur l'opportunité de réviser les règles de droit en matière de secret commercial au Canada, mais ne s'est pas prononcé sur cette question¹⁸⁹. L'incertitude manifestée à cet égard est en partie attribuable au fait que, en matière civile, la protection des secrets commerciaux ne repose sur aucun fondement lié à la propriété; en effet, suivant l'opinion prépondérante, l'issue de l'instance en matière d'abus de confiance est tributaire de l'existence, entre les parties, de *rappports* de la nature de ceux décrits plus haut¹⁹⁰. Or, même aux États-Unis, la question du fondement théorique précis de la protection des secrets commerciaux – l'existence d'un droit de propriété ou de rapports – n'est toujours pas résolue¹⁹¹, mais cet aspect n'a pas une grande pertinence vu les dispositions du *Restatement* qui mettent l'accent sur les moyens d'acquisition illégitimes¹⁹². Cette disposition a contribué, au sein du

¹⁸⁶ *Restatement of the Law (3d) Unfair Competition*, ch. 4, art. 43, p. 493.

¹⁸⁷ Voir le rapport de la United Kingdom's Law Commission, *Breach of Confidence*, 1981 (Cmnd. 8388).

¹⁸⁸ Voir *Report on Trade Secrets: Report No. 46, Institute of Law Research and Reform*, Edmonton (Alb.), A Federal and Provincial Working Party, juillet 1986. Par la suite (en 1988), un projet de loi intitulé * Loi uniforme sur les secrets commerciaux + a fait l'objet d'une recommandation de la part de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada – voir les Proceedings of the 70th Annual Meeting of the Uniform Law Conference, Toronto, août 1988, p. 31.

¹⁸⁹ *Ibid.*, p. 67. Ce compte rendu laisse entendre qu'une réparation par voie d'* enrichissement sans cause + serait possible, que les renseignements de nature secrète ou confidentielle soient communiqués ou fassent simplement l'objet d'une * appropriation +. Toutefois, le fondement juridique qui permet d'étayer une telle réparation en l'absence de toute reconnaissance d'un fondement reconnu par la loi justifiant la protection des renseignements nécessite une analyse plus approfondie.

¹⁹⁰ Voir, *supra*, le texte qui accompagne la note 185. Quant à l'option relative à la réparation fondée sur le droit de propriété, voir Weinrib, * Information and Property + (1988), 38 *U.T.L.J.* 117.

¹⁹¹ Voir *Restatement of the Law (3d) Unfair Competition*, ch. 4, art. 39, commentaire b.

¹⁹² Voir, *supra*, le texte qui accompagne la note 186. Voir aussi l'affaire *du Pont de Nemours & Company v. Christopher*, 431 F. 2d 1012 (5th Cir. 1970) qui traite de l'* espionnage industriel +.

Commonwealth, à une certaine évolution de la jurisprudence en faveur de l'octroi de mesures de redressement dans ce contexte lorsqu'il y a eu * appropriation préjudiciable + ¹⁹³.

L'article 39 de l'Accord sur les ADPIC appuierait, ou même exigerait, une telle évolution par l'application de la nécessité d'offrir une protection non seulement au fait de * communiquer + ou de * confier + des * renseignements non divulgués + mais encore à l'acquisition illégitime effectuée * d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes +. Voici le texte des paragraphes 39(1) et (2) :

* 1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10*bis* de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes [Note en bas de page : Aux fins de cette disposition, l'expression * d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes + s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant.], sous réserve que ces renseignements :

- a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
- c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

¹⁹³ Voir *Franklin v. Giddins*, [1978] Qd. R. 72 (C.S. Queensland). Voir S. Ricketson, *The Law of Intellectual Property* (Melb. (Austr.), The Law Book Company Ltd., 1984), par. 43.26 à 43.32 et 45.24. Voir également Braithwaite, * The Secret of Life - A Fruity Trade Secret + (1979), 95 L.Q.R. 323-326. Plus récemment, voir Stewart, * Apples and Espionage +, [1997] *N.Z.L.J.* 213.

3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce¹⁹⁴. +

E. LÉGISLATION SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES

L'examen de la législation provinciale et territoriale régissant les pratiques commerciales visait à savoir si cette législation renfermait des éléments pouvant constituer le fondement de la protection exclusive des bases de données ou des compilations. Il appert de cet examen que seules certaines dispositions législatives du Manitoba pourraient constituer une source de protection.

Certaines dispositions législatives décrites comme des dispositions qui réglementent les pratiques commerciales existent en Alberta¹⁹⁵, en Colombie-Britannique¹⁹⁶, au Manitoba¹⁹⁷ et à Terre-Neuve¹⁹⁸. À l'exception de la loi du Manitoba, les textes législatifs se limitent essentiellement, dans chaque cas, à protéger les consommateurs faisant affaire avec des fournisseurs contre des déclarations trompeuses, frauduleuses ou inexactes, des pressions indues susceptibles d'être exercées pour les inciter à conclure une transaction ou l'omission de divulguer des faits importants. Dans ce contexte, certaines dispositions législatives liées à la protection du consommateur existent dans d'autres provinces, notamment au Nouveau-Brunswick¹⁹⁹, en

¹⁹⁴ Article 39 de l'Accord sur les ADPIC, *supra*, note 92. Voir également *Stewart*, *supra*, note 184.

¹⁹⁵ *Unfair Trade Practices Act*, R.S.A. 1980, ch. U-3.

¹⁹⁶ *Trade Practice Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 457.

¹⁹⁷ *Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce*, L.R.M. 1987, ch. T-110.

¹⁹⁸ *Trade Practices Act*, R.S.N. 1990, ch. T-7.

¹⁹⁹ *Loi sur le redressement des opérations de prêt exorbitantes*, L.R.N.-B. 1973, ch. U-1.

Nouvelle-Écosse²⁰⁰, en Ontario²⁰¹, à l'Île-du-Prince-Édouard²⁰², au Québec²⁰³ et en Saskatchewan²⁰⁴.

Au Manitoba, la *Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce* concerne elle aussi d'abord et avant tout le consommateur, mais les dispositions suivantes pourraient être suffisamment larges pour englober, bien que de façon éloignée, la création, le maintien ou la protection des bases de données. Les sous-alinéas 2a)(iii) et (iv) permettent en effet d'adresser une plainte au ministre à l'encontre des personnes qui font payer des prix * injustes ou malhonnêtes + pour le commerce d'un article ou d'un produit, notamment l'entreposage. Il se peut que cette disposition soit pertinente quant aux bases de données, bien qu'elle soit axée d'abord et avant tout sur le consommateur, et qu'elle protège les personnes qui ont accès aux bases de données. Toutefois, le sous-alinéa 2a)(viii) permet de déposer une plainte à l'encontre des personnes qui

* ont recours à des pratiques déloyales, nuisibles ou incorrectes +.

Interprétée littéralement, cette disposition pourrait constituer le fondement d'une protection sous forme de réparation à l'encontre de la concurrence déloyale par suite d' * appropriation préjudiciable + de données. Toutefois, tel n'était sans doute pas l'objet de la disposition législative à l'origine.

Dans les circonstances, il semble que la législation provinciale actuelle en matière de pratiques commerciales offre peu de possibilités de protection aux compilateurs de bases de données ou aux auteurs de compilations.

²⁰⁰ *Consumer Protection Act*, R.S.N.S. 1989, ch. 92, et *Consumer Protection Regulations*, N.S. Reg. 206/91.

²⁰¹ *Loi sur la protection du consommateur*, L.R.O. 1990, ch. C-31; *Loi sur les pratiques de commerce*, L.R.O. 1990, ch. B-18.

²⁰² *Consumer Protection Act*, R.S. P.E.I. 1988, ch. C-19.

²⁰³ *Loi sur la protection du consommateur*, L.R.Q., ch. P-40.1.

²⁰⁴ *Consumer Protection Act*, S.S. 1996, ch. C-30.1.

F. DROIT PÉNAL²⁰⁵

1. Paragraphe 322(1) : Vol

Cette disposition n'englobe pas les bases de données ou les compilations. Dans l'arrêt *R. c. Stewart*²⁰⁶, la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître que les * renseignements confidentiels + analogues étaient visés par cette disposition (alors le paragraphe 283(1)). Dans cette affaire, l'accusé avait été engagé par un syndicat qui voulait syndiquer les employés d'un hôtel de Toronto. L'hôtel avait interdit l'accès aux locaux aux représentants du syndicat et traité les noms, adresses et numéros de téléphone des employés comme des renseignements confidentiels. L'accusé a offert une rémunération au gardien de sécurité de l'hôtel pour que celui-ci obtienne les renseignements. Des accusations de vol (maintenant le paragraphe 322(1)) et de fraude (maintenant l'alinéa 380(1)a)) ont été portées contre lui.

La principale caractéristique des deux accusations concernait l'existence d'un * bien +. En première instance, le juge Krever a rejeté les accusations, statuant que les renseignements confidentiels ne constituaient pas un bien²⁰⁷. Une majorité des membres de la Cour d'appel de l'Ontario ont infirmé cette conclusion, concluant qu'il s'agissait d'un * bien + après avoir fait une analogie avec les règles de common law ou d'*equity* portant sur la responsabilité civile pour abus de confiance²⁰⁸. La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si un * bien + pouvait, en théorie, être invoqué dans une action en responsabilité civile pour abus de confiance, mais a décidé qu'aucun bien n'existait aux fins du droit pénal, du moins en ce qui a trait aux dispositions sous le régime desquelles les accusations avaient été portées. Voici les principaux motifs que la Cour a invoqués :

a) Pour qu'un vol ait été commis, une forme de * bien + doit avoir existé et la victime doit en avoir été *privée*. Dans l'arrêt *Stewart*, la Cour a statué que des données intangibles ne constituaient pas un * bien + (bien que le support sur lequel l'information est emmagasinée, qu'il

²⁰⁵ *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, et ses modifications.

²⁰⁶ *R. c. Stewart*, *Supra*, note 184.

²⁰⁷ Voir *R. v. Stewart* (1982), 138 D.L.R. (3d) 73 (H.C. Ont.). Une conclusion semblable a été tirée en Alberta. Voir *R. v. Offley* (1986), 28 C.C.C. (3d) 1, 11 C.P.R. (3d) 231 (C.A. Alb.).

²⁰⁸ Voir *R. v. Stewart* (1983), 149 D.L.R. (3d) 583 (C.A. Ont.).

s'agisse de papier ou de disquettes, puisse en être un) et que la reproduction de l'information ne * prive + pas la victime du bien en question, puisque celle-ci en a l'usage²⁰⁹.

b) Différents facteurs politiques s'appliquent selon qu'il s'agit d'obligations civiles (conciliation des intérêts) ou de sanctions pénales imposées par l'État, lesquelles tiennent plus directement compte des intérêts de l'ensemble de la société en ce qui a trait à l'accessibilité et à la libre circulation de l'information²¹⁰.

L'analyse effectuée dans l'arrêt *Stewart* s'appliquera également aux renseignements contenus dans les bases de données. Il ne suffit pas de démontrer qu'une personne a été privée de l'*usage exclusif* ou de la *confidentialité* des renseignements ou des données concernés pour prouver qu'il y a eu vol.

2. Alinéa 326(1)b) : Vol de service de télécommunication

En raison de la convergence des moyens de télécommunications et de ceux de l'informatique, illustrée principalement par l'utilisation du réseau Internet, il se peut que cette disposition constitue à nouveau une source de protection des bases de données.

L'alinéa 326(1)b) dispose comme suit :

* Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit : ...

b) soit se sert d'installations ou obtient un service en matière de télécommunication. +

Par ailleurs, le mot * télécommunication + est défini comme suit au paragraphe 326(2) :

* * télécommunication + désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. +

²⁰⁹ Voir l'arrêt *R. c. Stewart*, *supra* note 184, p. 979. Voir l'al. 322(1)a) du *Code criminel*, où l'élément d'intention est décrit comme suit : * priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ... de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose +. Voir également l'article de Whan intitulé * Computer Crime and *R. v. McLaughlin* + (1981), 18 *C.R.* (3d) 360, p. 357-361, qui a été rédigé avant l'arrêt *Stewart* et qui présente une analyse comparative à l'aide de matériel connexe utilisé à l'époque aux États-Unis.

²¹⁰ *Ibid*, p. 980.

Du point de vue littéral, une base de données consultée par la voie électronique serait visée par cette disposition, ce qui peut avoir une importance particulière en ce qui a trait à l'accès aux bases de données par Internet. Dans l'arrêt *R. c. McLaughlin*²¹¹, la Cour suprême du Canada a examiné le sens des expressions * installation de télécommunication + et * télécommunication +. Il s'agissait dans cette affaire du service d'informatique central de l'université de l'Alberta, qui renfermait des renseignements confidentiels. Un étudiant a utilisé un terminal d'ordinateur se trouvant sur le campus pour avoir accès à l'unité centrale. Après avoir été inculpé sous le régime de cette disposition, l'étudiant a été reconnu coupable en première instance, mais acquitté par la Cour d'appel de l'Alberta. L'appel que Sa Majesté a interjeté devant la Cour suprême du Canada a été rejeté, principalement pour les motifs suivants :

a) L'ordinateur que l'accusé a utilisé n'était pas en soi une * installation de télécommunication + ou * un autre système électromagnétique +, ce qui empêchait l'application du premier volet de l'alinéa 326(1)b). Le dispositif permettait simplement de faire des calculs ou du traitement de texte²¹².

b) La connexion se faisait entièrement dans un système * interne + de l'université, même si 300 terminaux extérieurs y étaient reliés. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'un système de télécommunication²¹³.

Aujourd'hui, le public peut avoir accès aux bases de données de façon indépendante par l'entremise d'Internet, si bien qu'aucun des éléments susmentionnés, qui étaient essentiels à la conclusion tirée dans cette affaire, ne serait nécessairement pertinent à l'heure actuelle. Par ailleurs, la Cour a également mentionné ce qui suit :

a) L'évolution de l'alinéa 326(1)b) * comporte l'idée que l'on vise le vol de renseignements d'une installation dans laquelle on les canalise +²¹⁴.

²¹¹ *R. c. McLaughlin*, [1980] 2 R.C.S. 331. La disposition en vigueur à l'époque était l'al. 287(1)b).

²¹² *Ibid*, p. 336 (le juge en chef Laskin, qui a exprimé les motifs de la majorité); p. 338 (le juge Estey, qui a rédigé des motifs concurrents, et le juge Ritchie, qui a exprimé son accord).

²¹³ *Ibid*, commentaires du juge en chef Laskin, qui a dit ce qui suit : * il n'y a pas eu réception par d'autres installations ni émission à partir de l'installation en cause + (p. 336-337); et commentaires du juge Estey, pour lequel une caractéristique essentielle résidait dans * ...[l']acheminement d'un point d'origine à un point de réception. Il ne connote pas un transfert conceptuel de quelque chose sans émetteur ni récepteur + (p. 340) et * Le terme télécommunication, au sens de la définition du *Code criminel*, connote l'existence d'un émetteur et d'un récepteur + (p. 341). Dans l'affaire dont la Cour était saisie, l'accusé * communiqu[ait] avec lui-même + (*ibid*).

²¹⁴ *Ibid*, p. 336 (remarques du juge en chef Laskin).

b) Bien qu'il ne constitue pas en soi une * installation de télécommunication +, un ordinateur * [pourrait être utilisé] pour activer une telle installation +²¹⁵ parce * [qu']on doit... souligner la distinction entre un appareil destiné à activer l'ordinateur, appareil relié à l'installation de télécommunication et l'installation elle-même +²¹⁶.

Ces critères sont entièrement compatibles avec la conclusion de la Cour selon laquelle un raccordement externe ou un raccordement par Internet à une base de données est visé par la disposition. Cependant, dans son jugement concurrent, le juge Estey mentionne expressément un autre facteur :

* L'ordinateur, qui est un calculateur, ne met en jeu que la participation d'une seule entité, à savoir l'opérateur. Dans un sens, l'opérateur communique avec lui-même²¹⁷. +

Dans le cas de la consultation d'une base de données par Internet, une seule entité est en cause, l'opérateur ou l'utilisateur; ou peut-on parler d'un émetteur et d'un expéditeur? Cette question concerne la nature du réseau Internet. Elle est pertinente dans plusieurs contextes, notamment quant à la question de savoir si, lorsqu'une oeuvre est téléchargée ou ajoutée à une base de données d'un site web, le fournisseur la * communique au public, par télécommunication + (alinéa 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur*) dès que l'utilisateur consulte le site web s'y rapportant²¹⁸.

²¹⁵ *Ibid*, p. 338 (remarques du juge Estey).

²¹⁶ *Ibid*, p. 340 (remarques du juge Estey). Le juge Estey a souligné qu'une calculatrice de poche ou une montre à affichage numérique fonctionne au moyen d'impulsions électriques et ne constituerait pas une * installation de télécommunication +, mais que * l'un ou l'autre de ces appareils pourrait être relié à une installation de télécommunication en vue de la communication de signaux pour la * transmission ou ... réception + + (*ibid*). Voir Whan, *supra*, note 209, p. 356, où l'auteur commente l'affaire *R. v. Linton*, [1978] 5 W.W.R. 170 (Cour mag. Sask.), dans laquelle il a été décidé qu'un raccordement extérieur d'un téléphone à un bureau central constituait un * service en matière de télécommunication +.

²¹⁷ *Ibid*, p. 341.

²¹⁸ * Le droit d'auteur et l'autoroute de l'information +, Rapport final du Sous-comité sur le droit d'auteur, Secrétariat du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information, Ottawa, mars 1995, p. 11-12, et * L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi - Étude des questions relatives à la responsabilité à l'égard du contenu circulant sur Internet +, rapport préparé pour Industrie Canada (M. Racicot, M.S. Hayes, A.R. Szibbo, P. Trudel) (février 1997), p. 214-222 (publié par Industrie Canada - ISBN : 0-662-25489-9). Voir <http://strategis.ic.gc.ca/nmd> (en français) et <http://strategis.ic.gc.ca/nme> (en anglais).

Dans le contexte de l'alinéa 326(1)*b* du *Code criminel*, il ne sera peut-être pas nécessaire de répondre à cette question si l'accent porte, non pas sur l'existence obligatoire de deux opérateurs, mais plutôt simplement sur :

- (a) * la transmission de données d'un point à un autre ou d'une personne à une autre personne ²¹⁹;
- (b) la proposition plus large du juge en chef Laskin (qui a prononcé le jugement de la majorité), selon laquelle il suffit qu'une transmission soit reçue au delà de l'installation elle-même, comme l'indiquent les remarques suivantes :

* Bien qu'il y ait eu transmission de renseignements d'une partie de l'installation à une autre, il n'y a *pas eu réception* par d'autres installations ni émission à partir de l'installation en cause ²²⁰.
(italique ajouté).

Dans l'ensemble, il y aurait de bonnes chances que l'alinéa 326(1)*b* s'applique à l'accès aux bases de données par Internet. Il est bien certain que les liens conceptuels et analytiques entre cette disposition et le support sont suffisants. Toutefois, il est indubitable que la disposition visait principalement, à l'origine, les transmissions radiophoniques et télévisuelles. Par conséquent, le résultat dépendra peut-être de la mesure dans laquelle un tribunal reconnaîtra la convergence des moyens de télécommunications et de ceux de l'informatique par l'entremise de la numérisation et en tiendra compte lorsqu'il appliquera la disposition en question.

3. Paragraphe 327(1) : Possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication

Le paragraphe 327(1) devrait être lu de concert avec l'alinéa 326(1)*b*). Il renvoie à la possession, à la fabrication, à la vente ou à la distribution d'instruments * particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu'ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l'être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles... +. Il semble que toute

²¹⁹ *R. c. McLaughlin, supra*, note 211, p. 341 (motifs du juge Estey).

²²⁰ *Ibid*, p. 336-337 (remarques du juge en chef Laskin).

excuse légitime invoquée à l'égard de cette possession ou de cette utilisation de l'équipement permettra d'échapper à l'application de cette disposition²²¹.

4. Article 342.1 : Utilisation non autorisée d'ordinateur

Il a été mentionné plus haut que, d'après certaines décisions judiciaires, les * fichiers de données + (du moins sur le plan de leur conception et de leur structure) sont visés par le mot * logiciel + et constitueront donc vraisemblablement des * programmes d'ordinateur + au sens de l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*²²². De la même façon, les fichiers ou bases de données peuvent être visés par le sens de l'expression * service d'ordinateur +²²³ du paragraphe 342.1(2) du *Code criminel*. La base de données elle-même, du moins quant à son organisation, à son choix et à son arrangement, peut constituer de la même manière un * ordinateur +²²⁴ et un * programme d'ordinateur +²²⁵ au sens du paragraphe 342.1(2), ce qui permettrait peut-être, jusqu'à un certain point, une protection des bases de données par l'application des dispositions suivantes :

a) L'alinéa 342.1(1)a), qui prévoit :

* Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

a) directement ou indirectement, obtient des services d'ordinateur. +

L'expression * service d'ordinateur + * s'entend notamment du traitement des données de même que de la *mémorisation* et du *recouvrement* ou du *relevé* des données + (italique ajouté), ce qui peut couvrir tant la base de données (c.-à-d. le choix et l'arrangement des données) que les données elles-mêmes.

²²¹ Voir l'ouvrage de Tremeears intitulé *Criminal Code, 1998* (annoté), éd. Watt and Fuerst, Carswell, Scarborough (Ont.), 1997, p. 545. Voir *R. v. Duck* (1985), 21 C.C.C. (3d) 529, où la Cour de district de l'Ontario a conclu qu'un ordinateur ou une disquette constituait un * dispositif + visant à obtenir frauduleusement des services en matière de télécommunication lorsqu'il renferme le logiciel pertinent.

²²² Voir *GEAC&E Systems Ltd. v. Craig Erickson Systems Inc.*, *supra*, notes 103 et 104.

²²³ Voici la définition de l'expression * service d'ordinateur + : * S'entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données +.

²²⁴ Le mot * ordinateur + est défini comme suit : * Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l'un ou plusieurs d'entre eux : a) contiennent des programmes d'ordinateur ou d'autres données; b) conformément à des programmes d'ordinateur : (i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande, (ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction +.

²²⁵ L'expression * programme d'ordinateur + est définie comme suit : * Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l'ordinateur, lui font remplir une fonction +.

b) L'alinéa 342.1(1)*b)*, qui prévoit :

* Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

b) au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d'un ordinateur. +

Le renvoi à * toute fonction d'un ordinateur + ainsi que la définition du mot * ordinateur + (dont l'accent porte principalement sur les fonctions logiques et les fonctions de commande ainsi que sur les possibilités de rendement de toute autre fonction) pourraient restreindre l'application de cette disposition aux fonctions de choix et d'arrangement des données, mais non aux données elles-mêmes. Toutefois, cette question n'a pas encore été tranchée. De plus, il est probable que le mot * intercepter + exigera l'obtention ou la reproduction d'une communication pendant la transmission de celle-ci, ce qui pourrait comprendre une communication entre deux ordinateurs ou bases de données ou entre une personne et une base de données, l'accent étant mis sur l'intervention d'une tierce partie. Par conséquent, le téléchargement frauduleux ou non autorisé d'une base de données ne constituerait pas une * interception + de la part de la personne qui effectue le téléchargement, étant donné que la communication était destinée à cette même personne (bien qu'au moyen d'un accès frauduleux ou non autorisé)²²⁶.

Les alinéas 342.1(1)*c)* et *d)* offrent une protection accessoire à l'encontre de quiconque utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l'intention de commettre une infraction prévue à l'alinéa *a)* ou *b)* et de quiconque a en sa possession ou utilise un * mot de passe d'ordinateur + qui permettrait la perpétration des infractions prévues à l'alinéa *a)*, *b)* ou *c)*, ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l'utiliser. Jusqu'à maintenant, il ne semble pas que les tribunaux aient interprété cette disposition.

²²⁶ Le mot * intercepter + de l'art. 342.1 est défini comme suit au par. 342.1(2) : * S'entend notamment du fait d'écouter ou d'enregistrer une fonction d'un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet +. Voir la définition du mot * intercepter + à l'art. 183. L'al. 324.1(1)*b)*, qui concerne spécifiquement l'interception des communications entre des ordinateurs et entre des personnes et des ordinateurs, permet de contourner les obstacles découlant de l'application des dispositions générales relatives à l'interception des communications (par. 184(1)) au contexte actuel. Cette dernière disposition a été interprétée comme une disposition nécessitant un certain nombre d'éléments, notamment la condition que la communication soit une communication privée entre des personnes.

5. **Paragraphe 430(1.1) : Méfait concernant des données**

Voici le libellé de cette disposition :

* Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

- a) détruit ou modifie des données;
- b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
- c) empêche, interrompt ou gêne l'emploi légitime des données;
- d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi légitime des données ou refuse l'accès aux données à une personne qui y a droit. +

Aux fins de cette disposition²²⁷, le mot * données + est défini comme suit au paragraphe 342.1(2) :

* Représentations d'informations ou de concepts qui sont préparés ou l'ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur +.

6. **Recours prévus dans la Loi sur le droit d'auteur**

Les paragraphes 42(1) et (2) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoient des recours en cas de contrefaçon, dans les circonstances précisées, d'* oeuvres + protégées par un droit d'auteur. Étant donné que l'* oeuvre + d'une * compilation + réside dans le choix et l'arrangement de la matière, seuls ces éléments seront protégés par ces dispositions. Les données elles-mêmes ne le sont pas.

G. QUESTIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL LIÉES À L'ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Toute mesure visant à offrir un recours à l'égard du délit d' * appropriation préjudiciable + ou de concurrence déloyale ou un recours *sui generis* doit être prise par l'autorité compétente sur le plan constitutionnel. La compétence fédérale est expressément reconnue en ce qui a trait à la protection par brevet et par droit d'auteur²²⁸. De la même façon, les marques de commerce

²²⁷ Voir le par. 430(8) du *Code criminel*.

²²⁸ *Loi constitutionnelle de 1867*, R.-U., 30 et 31 Vict., ch. 3, par. 91(23) (droits d'auteur) et par. 91(22) (brevets d'invention et de découverte).

enregistrées et les dessins industriels enregistrés sont du ressort fédéral (commerce)²²⁹. Les réparations reconnues en common law et en *equity* en matière de concurrence déloyale et de protection des renseignements personnels sont du ressort provincial. Au Québec, ces questions sont visées par le *Code civil du Québec*²³⁰. La compétence constitutionnelle relative à la concurrence déloyale a été examinée principalement dans le contexte de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La *Loi sur les marques de commerce* elle-même est ainsi intitulée depuis 1953²³¹. Auparavant, elle portait le titre de *Loi sur la concurrence déloyale*²³². Dans l'affaire *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortax Industries Ltd.*²³³, la Cour d'appel fédérale a commenté comme suit les liens historiques, dans le cas des dispositions législatives fédérales sur les marques de commerce, entre les marques de commerce enregistrées et les recours exercés sous le régime de la common law et du *Code civil* relativement au délit de * imitation frauduleuse + (* *passing-off* +):

* La Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées²³⁴. +

La reconnaissance de ce lien entre les recours d'origine législative et les autres dans un scénario général de concurrence déloyale a été expressément limitée à un contexte d'indices dénotant

²²⁹ Voir *A.G. Ontario v. A.G. Canada*, [1937] 1 D.L.R. 702, [1937] A.C. 405 (C.P.), et *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, *supra*, note 146, p. 158-160 (en ce qui a trait aux marques de commerce) et 165-166 (en ce qui a trait aux dessins industriels). Dans *Pipeline Displays & Fixtures Inc. c. Produits métalliques J.P. Ltd.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 252, 253 (C.F. 1^{re} inst.), la constitutionnalité de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9, a été contestée, mais la Cour ne s'est pas prononcée sur cette question.

²³⁰ *Code civil du Québec*, art. 1457 (auparavant l'art. 1053 du *Code civil du Bas-Canada*).

²³¹ *Loi sur les marques de commerce*, 1953, S.C. 1952-53, 1-2 Éliz. II, ch. 49.

²³² *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, S.C. 1932, ch. 38.

²³³ *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortax Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.F.).

²³⁴ *Ibid*, p. 561. Le juge MacGuigan, qui a prononcé le jugement de la Cour, a ajouté que l'enregistrement a pour but * ... d'offrir des avantages en sus de ceux que fournit la common law +. Ce commentaire fait certainement ressortir l'importance du lien passé et actuel entre la protection des marques de commerce enregistrées et non enregistrées au Canada et dans les pays du Commonwealth. Le juge MacGuigan a poursuivi en faisant une analogie avec la protection par droit d'auteur; cependant, cette question relève exclusivement du ressort fédéral, comme le prévoient expressément le par. 91(23) de la *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.) et l'art. 89 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 50. (Lorsque le jugement a été rendu dans l'affaire *Asbjorn Horgard*, il s'agissait de l'article 63.)

l'existence d'une * marque de commerce +²³⁵. C'est également grâce à ce lien que certaines parties de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* ont été jugées valables sur le plan constitutionnel, même si la disposition déborde le cadre du régime d'enregistrement national. Ainsi, les alinéas 7a) et b) ont été appliqués à des litiges de nature purement délictuelle qui n'avaient à peu près rien à voir avec la réglementation fédérale²³⁶. L'existence d'une * marque de commerce + (plutôt que d'indices dénotant l'absence de marque de commerce) serait apparemment suffisante, compte tenu du lien historique entre les marques de commerce enregistrées et les recours pour cause de substitution²³⁷. Même si la Cour suprême du Canada n'a pas expressément reconnu cette interprétation dans l'arrêt clé *McDonald c. Vapor Canada Ltd.*²³⁸, le juge en chef Laskin a fait état de l'absence, dans cette affaire, de liens avec différentes catégories de questions du ressort fédéral, notamment l'absence de lien entre un * délit + et ces aspects.

Même si seul l'alinéa 7e) était en cause dans l'arrêt *McDonald c. Vapor Canada*, le juge en chef Laskin, qui a prononcé les motifs de la majorité, met en doute la validité constitutionnelle de l'ensemble de l'article 7, qui représente une codification du délit reconnu en common law ou en droit civil et relèverait donc de la compétence provinciale. Dans ses motifs concurrents (auxquels ont souscrit les juges Martland et Judson), le juge de Grandpré a abondé dans le même sens, mais seulement en ce qui a trait à l'alinéa 7e).

Voici un extrait crucial du jugement du juge Laskin (p. 156) :

* En définitive, soit que l'on considère l'al. e) de l'art. 7 isolément ou mieux, comme partie d'un petit système visé par l'art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d'action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. +

Le juge en chef Laskin a ensuite souligné l'absence d'organisme administratif pour * contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7 + et n'a donc pu

* ...rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable

²³⁵ Voir *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1992]32 C.F. 634 (C.A.F.).

²³⁶ Voir, p. ex., *S&S Industries Ltd. c. Rowell*, [1966] R.C.S. 419; *Adbjorn Horgard*, *supra*, note 233, p. 557-561 (où plusieurs décisions sont citées), et *Westfair Foods*, *supra*, notes 144 et 146.

²³⁷ Voir l'arrêt *Dumont Vins*, *supra*, note 235, et le texte joint à cette note.

²³⁸ *McDonald c. Vapor Canada Ltd.*, *supra*, note 151, p. 172-173. Voir, *supra*, la note 234 au sujet de la protection possible des marques de commerce non enregistrées par l'article 7.

à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément +²³⁹.

En raison de l'impossibilité de conclure à la validité absolue de l'article 7, il faut savoir dans quelles circonstances et de quelle manière la disposition peut demeurer valable. Le juge en chef Laskin répond à cette question plus loin dans son jugement lorsque, après avoir conclu que la disposition, examinée seule, est invalide, il formule les remarques suivantes :

* Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux²⁴⁰. +

Aux fins de la présente étude juridique sur les bases de données, l'analyse faite dans l'arrêt *McDonald c. Vapor Canada Ltd.* est importante, pour les raisons suivantes :

a) Tel qu'il est mentionné plus haut, le juge en chef Laskin a conclu expressément que l'alinéa 7e) s'appliquait à un recours de la nature d'une demande de réparation à l'encontre du délit américain d' * appropriation préjudiciable + d'une valeur commerciale reconnu dans l'affaire *INS*²⁴¹, recours qui pourrait, sur le plan conceptuel, offrir une protection des données ou des autres éléments d'une compilation autrement qu'au moyen du droit d'auteur. Par conséquent, du point de vue fédéral, il faut examiner la validité de l'alinéa 7e).

b) L'analyse présente un point de vue sur la portée de la compétence constitutionnelle fédérale pouvant exister à l'égard de la protection *sui generis* des bases de données, ce qui est

²³⁹ *Ibid*, p. 156. Tout en cherchant des indices lui permettant de conclure à un oubli dans la réglementation, le juge en chef Laskin a restreint ses commentaires * sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité + (p. 156). Voir également, *ibid*, p. 172 : * En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul... n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale +.

²⁴⁰ *Ibid*, p. 172. C'est dans ce contexte que l'utilisation de l'art. 7 peut être valable, lorsqu'elle concerne une * marque de commerce +, même si l'instance porte exclusivement sur une marque de commerce non enregistrée. L'évolution historique générale et celle des liens législatifs canadiens entre les marques de commerce enregistrées et non enregistrées pourraient indiquer qu'il s'agit d'une situation de * complément +. Subsidièrement, il se peut que ce lien soit considéré comme un lien trop large et que, par exemple, une action en substitution fondée sur l'al. 7b) ne puisse être intentée que si elle est accessoire à une instance concernant des marques de commerce enregistrées. Ainsi, le juge en chef Laskin a décrit la décision antérieure que la Cour avait rendue dans l'affaire *S & S Industries*, *supra*, note 236, qui concerne l'al. 7a) (délit de la nature d'un * mensonge préjudiciable +), comme une décision rendue * dans le contexte d'une affaire de brevet, donc dans une matière qui relève expressément de la compétence législative du Parlement +, *ibid*, p. 156. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a accepté le point de vue plus large. Voir, *supra*, le texte joint aux notes 237 et 238.

²⁴¹ *Ibid*, p. 149. Voir, *supra*, le texte joint à la note 151.

encore plus important.

Il n'y a guère de chances que l'alinéa 7e) puisse être invoqué en soi. Dans certaines décisions, cette disposition a été jugée inconstitutionnelle²⁴². Même si le juge en chef Laskin n'a pas formulé en toutes lettres cette opinion dans l'arrêt *McDonald c. Vapor Canada Ltd.*, celle-ci se dégage peut-être de sa conclusion suivante :

* Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis... que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contre-façon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial²⁴³. +

En pratique, il semble donc qu'il y ait peu de chances que l'article 7 puisse être invoqué au soutien de la protection des bases de données. Il serait peut-être permis d'invoquer le lien historique entre le droit d'auteur et la protection accordée aux compilations au moyen du principe du * travail industriel + pour lier la compétence fédérale en matière de droit d'auteur à la concurrence déloyale d'une façon semblable à celle que la Cour d'appel fédérale a reconnue dans le cas des marques de commerce non enregistrées²⁴⁴, mais il y a fort à parier que cette allégation ne sera pas retenue, car cette action demeurerait un recours relatif à l' * appropriation préjudiciable + et ne serait donc pas visée par les alinéas a) à d) de l'article 7. Cette allégation pourrait être formulée uniquement s'il était possible d'invoquer l'alinéa 7e) et de le lier à la

²⁴² Voir, p. ex., *Motel 6, Inc. c. N° 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 66 (C.F. 1^{re} inst.) et *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 341, p. 353-354 (C.F. 1^{re} inst.). Ces décisions de la Section de première instance portaient directement sur la constitutionnalité de l'al. 7b) et les juges ont conclu que même cette disposition n'était pas du ressort du Parlement fédéral. Toutefois, tel qu'il est mentionné plus haut (voir, *supra*, les notes 233 à 238 et le texte qui les accompagnent), la Cour d'appel fédérale a jugé que l'al. 7b) était valable dans les circonstances décrites plus haut. Lorsque la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Section de première instance au sujet de l'al. 7b) dans l'affaire *Asbjorn Horgard*, elle a formulé les remarques suivantes : * Après l'arrêt *McDonald*, il pourrait être difficile de prétendre que l'al. 7e) a quelque valeur constitutionnelle + (voir, *supra*, la note 233, p. 554). Par la suite, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée comme suit dans l'affaire *Dumont Vins* (*supra*, note 235, p. 650) : * La Cour suprême du Canada, dans *MacDonald et al c. Vapor Canada Ltd.*, en est venue à la conclusion que l'alinéa 7e) était inconstitutionnel +.

²⁴³ *McDonald c. Vapor Canada Ltd.*, *supra*, note 151, p. 172-173.

²⁴⁴ Voir, *supra*, la note 234 et le texte joint aux notes 237 et 238.

compétence fédérale en matière de droit d'auteur²⁴⁵.

En ce qui a trait à la question plus large de la compétence constitutionnelle relative au délit fédéral de la * concurrence déloyale + ou de l' * appropriation préjudiciable +, compte tenu de l'arrêt *McDonald c. Vapor Canada Ltd.*, cette action ne sera vraisemblablement pas accueillie, si elle est intentée de façon isolée. C'est ce que la Section de première instance de la Cour fédérale a expressément reconnu dans un contexte différent dans l'affaire *Société canadienne des postes c. S.P.C.*²⁴⁶.

Cependant, si la question est examinée sous un angle plus large que celui de la simple concurrence déloyale ou d'un autre délit ordinaire, la compétence fédérale sera vraisemblablement reconnue. Ainsi, une mesure fédérale spécifique *sui generis* comparable à la *Loi sur la protection des obtentions végétales*²⁴⁷ et à la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* pourrait être valable sur le plan constitutionnel²⁴⁸. Ces deux lois ont été adoptées conformément à des accords multilatéraux ou bilatéraux; de plus, elles offrent un système d'enregistrement et d'administration à l'échelle nationale et des régimes qui permettent un traitement national ou la réciprocité entre les pays dans le contexte des accords internationaux. Elles vont bien au delà de toute tentative visant simplement à créer un délit fédéral de la nature de l' * appropriation préjudiciable + ou de la concurrence déloyale. La présence de l'ensemble ou de quelques-uns (ce qui est moins certain) de ces facteurs dans toute mesure de réparation fédérale *sui generis* à l'égard des bases de données permettra d'éviter les conséquences de l'arrêt *McDonald c. Vapor Canada Ltd.* Les champs de compétence constitutionnelle comprendraient la * réglementation du trafic et du commerce +²⁴⁹ ou l'exécution d'une obligation internationale canadienne sous la rubrique de * la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada + de l'article 91²⁵⁰. Le lien nécessaire avec le commerce international serait établi. Examinant l'existence de la compétence fédérale dans ce contexte, Hogg souligne ce qui suit :

[TRADUCTION] * Le fait que des obligations réciproques étaient énoncées au

²⁴⁵ Les tribunaux qui ont conclu que l'al. 7e) demeurerait constitutionnel jusqu'à un certain point ont précisé que les circonstances devaient être strictement liées à celles des alinéas précédents a) à d) de l'art. 7 ou à une atteinte quelconque à d'autres éléments de propriété intellectuelle visés par la compétence fédérale. Voir *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498, p. 506-508 (C.F. 1^{re} inst.) et *546401 Ontario Ltd. c. Hollander* (1989), 24 C.P.R. (3d) 408, p. 409 (C.F. 1^{re} inst.).

²⁴⁶ Voir *Société canadienne des postes c. S.P.C.*, *supra*, note 150 et le texte joint à cette note.

²⁴⁷ *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.C. 1990, ch. 20, et ses modifications.

²⁴⁸ *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.C. 1990, ch. 37, et ses modifications.

²⁴⁹ *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), par. 91(2).

²⁵⁰ *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), art. 91.

sujet de la pratique prohibée [par la loi fédérale] dans un traité international visant à réduire les obstacles au commerce prouverait de façon prépondérante (mais non concluante) que la loi fédérale portait effectivement sur le commerce international²⁵¹. +

H. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS (PARTIE A)

La partie A de la présente étude portait sur l'ampleur de la protection juridique actuelle des bases de données au Canada. L'étude comportait nécessairement une comparaison avec la situation de certaines autres entités juridiques, notamment les États-Unis. Une attention plus particulière est accordée à la situation américaine dans la partie B.

1. Sources fédérales

1.1 Règles de droit sur le droit d'auteur

a) À l'heure actuelle, la principale source de protection des bases de données ou d'autres compilations réside dans les règles de droit sur le droit d'auteur. Par suite de la décision que la Cour suprême des États-Unis a rendue en 1991 dans l'affaire *Feist*, certains se sont demandé si le raisonnement et l'analyse de cet arrêt devraient être appliqués au Canada. La distinction conceptuelle entre la position de l'arrêt *Feist* et ce qui est considéré comme la position traditionnelle du Canada et des autres pays du Commonwealth porte sur la question de savoir si le simple critère du travail industriel suffit ou si un niveau minimal de créativité est nécessaire. Seuls les modes de sélection les plus routiniers, mécaniques ou ordinaires sont exclus dans l'arrêt *Feist*. C'est ce qui est reconnu dans cette décision ainsi que par le United States Copyright Office. Au Canada, avant l'affaire *Télé-Direct* qui a été examinée en 1996-1997, la question n'était pas tellement considérée comme une question de choix entre ces deux options. Toutefois, dans l'arrêt clé anglais *Walter v. Lane* (décision rendue en 1900), trois des cinq membres de la Chambre des lords (dont un était dissident) ont fait allusion aux éléments qualitatifs du critère à appliquer pour savoir si une oeuvre est protégeable. De plus, les critères littéraux appliqués au Canada englobent tant la qualité que la quantité. Aux États-Unis, les exigences constitutionnelles favorisent l'inclusion d'un facteur qualitatif, alors qu'aucune exigence constitutionnelle similaire n'existe au Canada.

Même si la différence entre les deux interprétations a été considérée comme une question de degré, lequel degré est plutôt minime du point de vue de l'analyse conceptuelle juridique, les conséquences peuvent être importantes sur le plan économique ou commercial dans les cas où la protection n'est pas accordée en raison de l'application du critère plus strict.

²⁵¹ Voir P.W. Hogg, *Constitutional Law of Canada*, édition en feuilles mobiles, Carswell, Scarborough (Ont.), 1992 - mod. jusqu'à 1997, s. 11.5, p. 11-16.

Par suite du refus de la Cour suprême du Canada, en mai 1998, d'entendre l'appel interjeté dans l'affaire *Télé-Direct*, le jugement de la Cour d'appel fédérale représente le jugement applicable au Canada en ce qui a trait à la protection des compilations par droit d'auteur. La Cour d'appel a statué qu'en ajoutant le mot * compilation + et sa définition à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* depuis le 1^{er} janvier 1994 par la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, le Parlement fédéral avait adopté au Canada le critère retenu dans l'arrêt *Feist* dans le cas des compilations.

b) L'examen qui se limite aux formulations précédentes a pour effet de négliger les aspects plus importants de l'arrêt *Feist*. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a réitéré :

- (i) l'obligation de prouver que la compilation visée par l'allégation de contrefaçon est * protégéable +;
- (ii) l'obligation de prouver, dans le cas d'une compilation, la contribution * originale + du compilateur en ce qui a trait au *choix* et à l'*arrangement* des données ou de la matière. Le compilateur n'apporte aucune contribution originale aux données ou à la matière elle-même. De deux choses l'une : la compilation peut faire l'objet d'un droit d'auteur en faveur d'un tiers ou n'est pas protégéable en soi. C'est dans ce contexte que les critères du * travail industriel + ou du degré minimal de créativité sont appliqués, avec les conséquences mentionnées à l'alinéa a) qui précède;
- (iii) Compte tenu du fait que les faits et données ne sont pas protégées, il y aura sans doute des opinions divergentes sur ce qui est protégé, p.ex., vis-à-vis d'une reproduction non-autorisée. D'une part, la compilation serait protégée comme oeuvre, à la condition que la sélection et l'arrangement aient rencontré le test d'originalité. D'autre part, les seuls éléments de sélection et d'arrangement présents dans une compilation seraient protégés, sans les faits et données.

Dans le cas d'une compilation protégée en tant qu'oeuvre, une grande similarité avec les faits et données d'une compilation protégée, prise séparément ou conjointement avec une similarité avec les éléments de sélection et d'arrangement, pourrait être utilisée pour démontrer qu'une reproduction non-autorisée de cette oeuvre se serait produite. Dans le cas où le droit d'auteur ne protège que la sélection et l'arrangement et non les faits et données, un test de * similarité + ne serait pas applicable, sauf pour les éléments de sélection et d'arrangement.

L'obligation de prouver le caractère protégéable de l'oeuvre et le fait de restreindre la contrefaçon aux parties qui sont protégées sont compatibles avec la méthode d'interprétation actuelle par * abstraction-filtrage-comparaison + qui est utilisée pour savoir s'il y a eu reproduction non littérale d'un logiciel informatique. Cette méthode d'interprétation est appliquée par les cours d'appel du circuit fédéral des États-Unis et commence à être reconnue au Canada. L'analyse faite

dans ce contexte est comparable à celle qui est fondée sur les principes et le raisonnement de l'arrêt *Feist*.

c) L'obligation de prouver le caractère protégeable de l'oeuvre n'est pas étrangère à la jurisprudence canadienne concernant les compilations. Ainsi, elle a constitué le fondement de l'analyse en Colombie-Britannique (affaire *Slumber-Magic*) et au Québec (affaire *Éditions Hurtubise*).

d) L'obligation de prouver le caractère protégeable de l'oeuvre permet d'éviter que la question soit tranchée simplement en fonction de l'examen de l'effort relatif entre les parties, ce qui aurait pour effet d'éviter d'examiner la question d'un * avantage concurrentiel inéquitable + sous le couvert d'un droit d'auteur.

e) Dans l'affaire *Télé-Direct* (portée en appel devant la Cour suprême du Canada), la Cour d'appel fédérale a jugé qu'il y avait compatibilité entre le raisonnement suivi dans l'arrêt *Feist* et les modifications apportées par l'ALENA le 1^{er} janvier 1994 en vue d'ajouter à la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne une définition du mot * compilation + semblable à celle qui se trouve dans le *Copyright Act* américain de 1976.

f) Il y a également compatibilité entre la définition législative du mot * compilation + et

(i) d'une part, le paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit expressément que la protection par droit d'auteur * ne s'étendra pas aux données ou aux éléments eux-mêmes +; et

(ii) d'autre part, l'article 3 de la Directive européenne sur les bases de données (commenté dans la partie B de la présente étude).

Effectivement, le paragraphe 3(1) de la Directive restreint la portée du droit d'auteur à la * création intellectuelle propre à leur auteur + et précise * qu'aucun autre critère ne s'applique +, ce qui pourrait imposer un élément qualitatif supérieur au critère de l'arrêt *Feist*²⁵².

g) Il y a également lieu de tenir compte des aspects accessoires, notamment en ce qui concerne les liens avec l'utilisation équitable, la position de l'auteur ou du propriétaire des données ou de la matière comprises dans la compilation et l'illégalité de la matière contenue dans une base de données.

1.2 Droit pénal

a) L'alinéa 326(1)b) du *Code criminel*, qui concerne le * vol de service de

²⁵² Voir, *infra*, le texte joint aux notes 306 et 307.

télécommunication +, pourrait redevenir utile dans le contexte actuel en raison de la convergence des supports utilisés pour les télécommunications et l'informatique.

b) Le *Code criminel* renferme également d'autres dispositions pertinentes, notamment le paragraphe 327(1) (possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication), l'article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur) et le paragraphe 430(1.1) (méfait concernant des données).

c) La disposition générale qui concerne le * vol +, soit le paragraphe 322(1), ne peut être invoquée, compte tenu de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire *Stewart*.

d) Les infractions prévues aux paragraphes 42(1) et (2) de la *Loi sur le droit d'auteur* seraient peut-être pertinentes, dans la mesure où un droit d'auteur peut être obtenu.

1.3 La concurrence déloyale et l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce

Même si la Cour suprême du Canada a jugé que l'alinéa 7e) englobait littéralement le délit d' * appropriation préjudiciable + ou de concurrence déloyale créé aux États-Unis dans l'affaire *INS*, il y a fort à parier que cette disposition n'est pas constitutionnelle. Elle ne pourra donc être invoquée en ce qui a trait à la prise de données d'une base de données ou d'une compilation. Aucun des alinéas a) à d) de l'article 7 n'est pertinent. De façon générale, la Cour suprême du Canada a limité la portée de l'ensemble de l'article 7 à une disposition qui constitue * un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement +.

1.4 Compétence constitutionnelle

a) En raison de la restriction constitutionnelle qui caractérise l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, il semble que le Parlement fédéral dispose d'une faible marge de manoeuvre en ce qui a trait à l'adoption de mesures protégeant les bases de données (au delà du droit d'auteur) au moyen du délit de la * concurrence déloyale + ou de l' * appropriation préjudiciable +. Ces mesures relèvent probablement exclusivement du ressort provincial, du moins lorsqu'elles sont prises de façon isolée.

b) Toutefois, le Parlement fédéral a probablement compétence pour adopter une mesure de réparation *sui generis* comparable à la *Loi sur la protection des obtentions végétales* ou à la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*. Ces lois découlent d'accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux, offrent un système d'enregistrement et d'administration à l'échelle nationale et créent des régimes qui permettent un traitement national ou reconnaissent la réciprocité entre d'autres pays dans le contexte des accords. Ces mesures dépassent toute tentative fédérale visant à créer un délit. Il s'agit plutôt d'une question qui relève de la réglementation du commerce international et dont la constitutionnalité sera reconnue, parce

qu'elle concerne le commerce (par. 91(2)) ou l'exécution d'une obligation internationale canadienne sous la rubrique de * la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada + (art. 91).

2. Sources provinciales

2.1) Concurrence déloyale

- (a) Toute province peut adopter une disposition législative créant un délit de la nature de la concurrence déloyale et permettant d'obtenir une réparation à l'encontre de l' * appropriation préjudiciable + de biens commerciaux, notamment en cas de prise non autorisée de données d'une base de données. La nature de ce type de mesure est examinée dans l'affaire *INS*. Par ailleurs, les tribunaux provinciaux pourraient peut-être élaborer des règles de common law ou appliquer l'article 1457 du *Code civil du Québec* de la même manière, mais ils ne l'ont pas fait. Ce délit d'application étendue est difficile à définir ou à circonscrire. L'adoption d'une réparation de cette nature a été examinée, puis rejetée dans bon nombre de territoires du Commonwealth. La question n'a pas encore été tranchée au Canada.
- (b) Étant donné que la protection des données était perçue comme une question du ressort fédéral à laquelle le critère du * travail industriel + s'appliquait, toute mesure provinciale risquait d'empiéter sur la compétence fédérale en matière de droit d'auteur. Il y a peu de chances que cela se produise maintenant, compte tenu du fait que la protection par droit d'auteur se limite clairement désormais aux éléments du choix et de l'arrangement et que, selon le paragraphe 10(2) de l'Accord sur les APDIC, cette protection * ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes +.

2.2) Renseignements confidentiels

- (a) Les bases de données peuvent, en principe, être protégées à titre de secrets commerciaux ou de renseignements confidentiels; cependant, sur le plan pratique, le contenu ou les données ne peuvent être considérés comme des renseignements confidentiels si le public y a accès. Il se peut que la structure, le choix et l'arrangement des données possèdent cette qualité, mais le niveau de protection ne pourrait dépasser celui de la protection par droit d'auteur.
- (b) Le principe dit du * tremplin + permettrait peut-être au compilateur d'une base de données de recouvrer l'avantage qu'un concurrent a obtenu en utilisant du matériel se trouvant dans une base de données. Toutefois, le recours pour abus de confiance au Canada se limite aux cas où les renseignements sont transmis à un tiers (plutôt que d'être acquis par un tiers), ce qui constitue une restriction majeure.

2.3) Législation sur les pratiques commerciales

À l'heure actuelle, les dispositions législatives provinciales sur les pratiques commerciales n'offrent, dans l'ensemble, aucune protection des bases de données. Seul le Manitoba a adopté une disposition qui pourrait constituer le fondement d'une certaine protection. Toutes les dispositions législatives provinciales pertinentes sont généralement axées sur la protection du consommateur. Bien entendu, les provinces pourraient édicter des dispositions législatives appropriées régissant les pratiques commerciales.

PARTIE II : LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE PERTINENTES AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ET LEUR INCIDENCE SUR LES PRINCIPAUX INTERVENANTS

A. ÉTAT DU DROIT AUX ÉTATS-UNIS

1. Introduction

L'exposé de la partie A comprenait des références comparatives aux éléments essentiels de l'état actuel du droit américain en matière de protection des bases de données ou autres compilations. Une analyse exhaustive de l'état actuel du droit aux États-Unis dans ce contexte a aussi été fournie en janvier 1997 par Reichman et Samuelson, deux commentateurs américains réputés²⁵³. Le Copyright Office des États-Unis a également remis un rapport en août 1997²⁵⁴.

2. Droit d'auteur

Avec le rejet de la thèse de la * sueur de son front + s'est amenuisée la possibilité d'interpréter la loi sur le droit d'auteur aux États-Unis comme un recours fondé sur la * concurrence déloyale + à l'intérieur du domaine du droit d'auteur²⁵⁵. L'arrêt *Feist* pose les conditions suivantes :

- l'originalité exige un élément minimal de * créativité +;
- la recherche de l'originalité porte sur le choix et l'arrangement des données;
- le critère de la créativité exclut les méthodes de sélection * mécaniques +, * habituelles + ou * de routine +, de même que les éléments qui sont exigés par le contexte ou le secteur d'activité pertinent;
- il faut établir la protégeabilité d'une base de données et il faut que la contrefaçon ne porte que sur des éléments protégeables [cela s'apparente à l'approche actuelle adoptée par les cours de circuit fédérales des États-Unis dans l'évaluation de la protégeabilité des logiciels par le droit d'auteur et de leur contrefaçon non littérale²⁵⁶].

²⁵³ Reichman et Samuelson, * Intellectual Property Rights in Data? + (1997), 50 *Vanderbilt L. Rev.* 51.

²⁵⁴ *Report on Legal Protection for Databases*, U.S. Copyright Office, août 1997.

²⁵⁵ Voir, *supra*, la note 54 et le texte qui l'accompagne. Voir aussi *Key Publications*, *supra*, note 43, aux p. 514-515.

²⁵⁶ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 95-104.

Outre les facteurs susmentionnés, qui sont illustrés dans de nombreuses décisions subséquentes à l'arrêt *Feist* aux États-Unis, lesquelles ont été décrites plus tôt dans la présente étude²⁵⁷, il existe aussi le lien déjà mentionné aux États-Unis avec la disposition vaste régissant le * *fair use* +²⁵⁸. Reichman et Samuelson mentionnent eux aussi l'incidence du * *fair use* + et concluent ainsi :

[TRADUCTION] * Pris ensemble [avec les limites établies dans l'arrêt *Feist* ainsi qu'il a été mentionné plus haut], ces caractéristiques ainsi que d'autres caractéristiques du paradigme du droit d'auteur évolué n'assurent habituellement qu'une protection contre la copie à grande échelle du choix et de l'arrangement originaux sous-tendant toute compilation de données admissible²⁵⁹. +

Cela signifie en fait qu'il faut qu'il y ait copie d'une importance considérable pour pouvoir établir la contrefaçon des éléments protégeables - le choix et l'arrangement globaux de la base de données.

L'* extraction + habituelle d'une base de données porte principalement sur les données ou le contenu, et non sur le choix ou l'arrangement de la base de données. Seul l'exploitant d'une base de données concurrente ou l'éditeur d'une compilation concurrente est susceptible de prendre une quantité substantielle de données. Les règles de droit sur le droit d'auteur telles qu'elles sont appliquées dans l'arrêt *Feist* n'apportent aucune protection aux données ou au contenu en soi.

En ce qui a trait à sa pratique relative à l'enregistrabilité des travaux protégeables par le droit d'auteur, le Copyright Office des États-Unis rapporte qu'avant 1989 (l'arrêt *Feist* a été rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1991), les compilations étaient acceptées à des fins d'enregistrement lorsqu'elles satisfaisaient au critère du * travail industriel +, mais que depuis 1989, seuls les annuaires téléphoniques ou autres annuaires semblables ont été acceptés en fonction de ce critère. L'acceptation antérieure des enregistrements en fonction du * travail industriel + se faisait * sous le bénéfice du doute + fondé sur :

[TRADUCTION] * la coexistence, dans la jurisprudence, de la norme du travail industriel et de la norme de l'originalité prévue expressément dans la Loi de 1976²⁶⁰. +

²⁵⁷ Voir l'examen de l'arrêt *Feist* et de la jurisprudence subséquente, *supra*, le texte accompagnant les notes 42-57.

²⁵⁸ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 127-133.

²⁵⁹ Reichman et Samuelson, *supra*, note 253, p. 63.

²⁶⁰ Rapport du Copyright Office, *supra*, note 254, partie VII, par. B1.

La modification législative effectuée aux États-Unis en 1976 a apporté une définition du mot * compilation + qui soulignait le mode de choix, de coordination et d'arrangement comme des éléments de l'originalité dans les compilations :

[TRADUCTION] * Oeuvre constituée par la cueillette et l'assemblage de matières préexistantes ou de données qui sont choisies, coordonnées ou arrangées de telle façon que l'oeuvre qui en résulte globalement constitue une oeuvre d'auteur originale²⁶¹. +

Selon l'interprétation qu'en a donnée la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt *Feist*, cette disposition aurait été adoptée par le Congrès afin de dissiper les ambiguïtés et les fausses interprétations découlant du libellé antérieur de la loi étatsunienne sur le droit d'auteur²⁶².

Des lignes directrices provisoires sur l'enregistrement des bases de données furent établies en 1988 et en 1989 selon des principes qui annonçaient l'arrêt *Feist*²⁶³, de sorte que la décision effectivement rendue dans cette affaire :

[TRADUCTION] * n'a pas eu d'impact majeur sur les pratiques du Copyright Office relatives à l'enregistrement des compilations. [L'arrêt *Feist*] a toutefois donné clairement au Copyright Office le pouvoir de rejeter les oeuvres qu'on cherchait à protéger uniquement en fonction de la thèse du * travail industriel + ou de la * sueur de son front +²⁶⁴.

En 1991, le Copyright Office a publié de nouvelles lignes directrices identifiant les cinq sortes de produits qui exigent [TRADUCTION] * une surveillance accrue + :

- * (1) les annuaires téléphoniques;
- (2) les index des rues, les index multifichiers et d'autres annuaires;
- (3) les annuaires mis à jour périodiquement;
- (4) les collections annuelles;
- (5) les catalogues de pièces et les listes d'inventaire. +

²⁶¹ *Copyright Act, 1976* (U.S.), 90 U.S. Stat. 2541, 17 U.S.C.A., art. 101.

²⁶² Voir l'arrêt *Feist*, *supra*, note 5, p.113 L.Ed. 2d 372-373.

²⁶³ Rapport du Copyright Office, *supra*, note 254, partie VII, par. B2.

²⁶⁴ *Ibid.*, par. C.

Ces produits impliqueraient des méthodes de choix susceptibles de ne pas être suffisamment protégeables, par comparaison à des :

[TRADUCTION] * annuaires comportant beaucoup de substance, comme des profils commerciaux ou des périodiques annotés sur les membres²⁶⁵. +

La position du Copyright Office des États-Unis est donc généralement semblable à celle qui ressort de la jurisprudence subséquente à l'arrêt *Feist* déjà mentionnée²⁶⁶. Reichman et Samuelson expriment cependant l'opinion suivante :

[TRADUCTION] * un certain nombre de cours d'appel fédérales ont commencé à se rebeller contre l'arrêt *Feist* et à rétablir une protection plus forte du droit d'auteur pour les compilations et les bases de données en procédant à de subtiles distinctions doctrinales²⁶⁷. +

Les exemples cités par Reichman et Samuelson sont l'arrêt *CCC Information Services, Inc. v. MacLean Hunter Market Reports, Inc.*²⁶⁸ du Second Circuit et l'arrêt *Warren Publishing, Inc. v. Microdos Data Corp.*²⁶⁹ du Onzième Circuit.

Dans la décision *CCC Information*, la Cour a relevé le fait que, dans l'arrêt *Feist*, la Cour suprême des États-Unis avait souligné le niveau minimal de choix indépendant que le compilateur était tenu d'exercer et a indiqué que l'annuaire téléphonique n'avait pas satisfait aux critères applicables parce que, selon la Cour, [TRADUCTION] * il était *complètement* dépourvu d'originalité + (souligné par la Cour)²⁷⁰. La partie la plus significative de cet arrêt, y a-t-il lieu de souligner, se trouve dans la mention subséquente établissant la distinction entre la méthodologie de l'analyse du * travail industriel + et celle qui doit servir à déceler les éléments susceptibles de faire l'objet du droit d'auteur. La Cour note ce qui suit :

[TRADUCTION] * L'idée générale de ... l'arrêt *Feist* n'était pas d'ériger un seuil d'originalité élevé. C'était plutôt de préciser, en rejetant la série de décisions des

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 95-104.

²⁶⁷ Reichman et Samuelson, *supra*, note 253, p. 64.

²⁶⁸ *CCC Information Services, Inc. v. MacLean Hunter Market Reports, Inc.*, 44 F. 3d 61 (2nd Cir. 1994).

²⁶⁹ *Warren Publishing, Inc. v. Microdos Data Corp.*, 52 F. 3d 950 (11th Cir. 1995).

²⁷⁰ *CCC Information*, *supra*, note 268, p. 65.

tribunaux d'instance inférieure qui cherchaient à fonder la protection sur la thèse du * travail industriel +, qu'une *certaine* originalité (* *some originality* +) est essentielle à la protection de la qualité d'auteur, et que la protection accordée ne s'étend qu'à ces éléments originaux. + (souligné par la Cour)²⁷¹

En fait, la Cour réitère la constatation selon laquelle la responsabilité sans protégeabilité relève essentiellement non pas du droit d'auteur, mais plutôt de la concurrence déloyale²⁷². Dans cette affaire, les données -- l'évaluation d'automobiles d'occasion -- impliquaient le calcul d'éléments tirés de nombreuses sources et les éditeurs de la demanderesse avaient exercé leur jugement professionnel²⁷³. De plus, des * portions importantes + de la compilation de la demanderesse étaient tout simplement reproduites dans la base de données de la défenderesse²⁷⁴, et cela comprenait les éléments du choix et de l'arrangement²⁷⁵. L'affaire *Warren Publishing* est moins claire. La Cour a adopté la bonne approche en recherchant la protégeabilité dans le choix et l'arrangement, mais elle a finalement conclu que le choix des données (les collectivités à desservir par un annuaire des systèmes de câblodiffusion) était suffisamment original²⁷⁶. La copie de la défenderesse était [TRADUCTION] * pratiquement mot à mot +²⁷⁷. Le juge dissident n'était toutefois pas convaincu que l'exigence de la créativité ait été satisfaite²⁷⁸.

Globalement, il semble que la position, adoptée dans l'arrêt *Feist*, de limiter la portée de la protection en exigeant la * protégeabilité + du choix et de l'arrangement des bases de données soit prédominante, mais avec la possibilité en ce qui a trait à l'originalité de ces éléments, dont la portée est considérable, d'inclure la plupart des situations, pour peu que soit dépassé le seuil des méthodes de choix fondamentales mécaniques, routinières ou évidentes. Cette hypothèse a été envisagée par la

²⁷¹ *Ibid.*, p. 66.

²⁷² Voir, *supra*, notes 54 et 255, et le texte qui les accompagne

²⁷³ *CCC Information, supra*, note 268, p. 63.

²⁷⁴ *Ibid.*, p. 64.

²⁷⁵ *Ibid.*, p. 65.

²⁷⁶ *Supra*, note 269, p. 954-955.

²⁷⁷ *Ibid.*, p. 955.

²⁷⁸ *Ibid.*, p. 957.

Cour dans l'arrêt *Feist*²⁷⁹ de même que par le Copyright Office des États-Unis²⁸⁰. La différence établie par l'arrêt *Feist*, semble-t-il, provient de l'approche exigeant la protégeabilité (par opposition à la simple comparaison de l'effort relatif) et exigeant que la contrefaçon se limite uniquement au matériel protégeable. Ainsi que l'ont noté Reichman et Samuelson, cela exige la reproduction d'une importante quantité de données, et non simplement une appropriation de données sans discernement²⁸¹.

3. * Appropriation préjudiciable + et concurrence déloyale

Mention a été faite, en différents endroits de la partie A de la présente étude, de l'existence, aux États-Unis, d'un recours en * appropriation préjudiciable + pour concurrence déloyale découlant de l'important arrêt rendu en 1918 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *International News Service v. Associated Press*²⁸². Mention a également été faite de l'arrêt *Feist* dans lequel la Cour suprême des États-Unis a fait référence à l'arrêt *INS* et indiqué que cette affaire avait été ainsi tranchée parce que le droit d'auteur ne s'étendait pas à l'élément * nouvelles + (* *news element* +), tout comme le droit d'auteur sur des bases de données n'embrasse pas les données ou le contenu même de la base de données²⁸³.

Même s'il n'est pas ouvert au Canada ou au sein du Commonwealth dans son ensemble²⁸⁴, le recours pour * appropriation préjudiciable + de valeurs commerciales est une procédure théoriquement adéquate pour assurer la protection de renseignements commerciaux de valeur comme les données d'une base de données, et il est bien établi aux États-Unis même s'il y est rarement invoqué²⁸⁵. La réticence principale à invoquer ce recours tient à l'ampleur potentielle de son application sur le marché. Il est fondé sur la notion d'enrichissement sans cause, mais son application potentielle est tellement mal définie ou délimitée que son incidence sur un marché concurrentiel est inconnue. Il risque toutefois d'être trop restrictif à l'égard des activités

²⁷⁹ Voir l'arrêt *Feist*, *supra*, note 5, p. 377, mentionné, *supra*, note 56.

²⁸⁰ Voir le rapport du Copyright Office, *supra*, note 254, au par. C, portant : [TRADUCTION] * En général, le Copyright Office a conclu que la plupart des compilations continueraient à satisfaire à la norme d'originalité exigée par l'arrêt *Feist* +.

²⁸¹ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 259.

²⁸² Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 138-159. L'affaire *INS* a été citée à la note 138.

²⁸³ Voir, *supra*, la note 54.

²⁸⁴ Voir, *supra*, la note 142 et le texte qui l'accompagne.

²⁸⁵ Voir *Restatement (3d) Unfair Competition*, art. 38, commentaire c, p. 411-413.

concurrentielles normales et prévisibles en oeuvre sur le marché libre. Son application serait limitée au type de faits ou de contexte semblables à ceux de l'affaire *INS*²⁸⁶.

En dépit de cette réticence à l'invoquer largement, la théorie de l' * appropriation préjudiciable + a fourni un fondement conceptuel et théorique au développement du recours en * appropriation préjudiciable + dans des catégories distinctes reconnues de concurrence déloyale comme l' * appropriation préjudiciable + de la valeur commerciale de l'identité ou du personnage d'autrui²⁸⁷ ou la protection du secret commercial²⁸⁸. En fait, s'il y avait moyen d'orienter et de circonscrire cette procédure de sorte qu'elle se situe dans un contexte qui demeure distinct et suffisamment identifiable, elle constituerait un moyen efficace de protéger ce domaine donné. Les données dans les bases de données ou les compilations pourraient constituer un de ces domaines distincts.

Cela ne s'est pas encore produit, mais c'est une hypothèse avancée par Reichman et Samuelson²⁸⁹. À la base, ils ont repris²⁹⁰ une analyse de Gordon²⁹¹, qui cherche à apporter au délit d' * appropriation préjudiciable + les éléments de prévisibilité susceptibles d'en faire une procédure à la fois efficace et délimitée, ce qui la rendrait acceptable pour le marché. Reichman et Samuelson prennent le relais en proposant une action pour [TRADUCTION] * extraction inéquitable + (* *unfair extraction* +) pour les extractions non autorisées d'une base de données. Leur théorie évalue l'incidence concurrentielle relative entre le compilateur et un contrefacteur d'une base de données. Elle établit une démarcation entre les activités qui seront susceptibles de détruire le marché des bases de données et celles qui ne le sont pas²⁹². S'y ajoute un raffinement fondé sur le principe d'un [TRADUCTION] * délai de protection + sur le marché, par analogie avec la protection du secret

²⁸⁶ *Restatement, ibid.*, p. 412. Voir aussi, *supra*, le texte accompagnant les notes 139-141.

²⁸⁷ Voir *Restatement, ibid.*, al. 38(B), et *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.* 433 U.S. 562, 572-573 (1977). Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 157-159.

²⁸⁸ Voir *Restatement, ibid.*, al. 38(A) et art. 39-45. Voir aussi, *supra*, note 193 et le texte qui l'accompagne.

²⁸⁹ Reichman et Samuelson, *supra*, note 253, p. 139 et s.

²⁹⁰ *Ibid.*, p. 140-141.

²⁹¹ Gordon, * On Owning Information: Intellectual Property and Restitutionary Impulse + (1992), 78 *Va. L. Rev.* 149.

²⁹² Reichman et Samuelson, *supra*, note 253, p. 142-144. Les commentateurs mentionnent notamment les facteurs suivants : nombre et nature des données extraites; fin visée par l'utilisateur; lien entre les données et l'investissement de l'utilisateur dans des ensembles de données de cette nature; similarité des bases de données; marchés pertinents pour les produits; étendue de la copie. La notion sous-jacente à nombre de ces facteurs est l'enrichissement sans cause du copieur qui se trouve à * récolter des fruits qu'il n'a pas semés +, situation qui était le fondement de l'arrêt *INS*.

commercial²⁹³. Cette proposition comprendrait une variété de mesures de réparation reflétant l'équilibre relatif et les liens entre le compilateur et le contrefacteur²⁹⁴.

Des difficultés peuvent cependant se poser aux États-Unis dans l'établissement du lien constitutionnel entre la loi fédérale sur le droit d'auteur et la compétence des États en matière de concurrence déloyale. Même si un domaine n'est pas expressément couvert par le droit d'auteur fédéral, il se peut que les tribunaux concluent à l'existence d'une occupation négative du champ fondée sur le fait que l'absence de réglementation fédérale vise en soi à [TRADUCTION] * promouvoir le progrès des sciences et des techniques utiles +²⁹⁵ en encourageant l'accès du public à l'information²⁹⁶. Le recours en * appropriation préjudiciable + susceptible d'être acceptable serait celui qui interdirait toute extraction susceptible de détruire le marché du compilateur²⁹⁷.

4. Secret commercial

L'exposé de la partie A décrit adéquatement le droit américain relatif au secret commercial, en le comparant avec la situation au Canada²⁹⁸. L'exposé conclut qu'il y a peu de possibilités de protection des bases de données sous l'angle du secret commercial, au moins en ce qui a trait aux bases de données qui sont accessibles au public. Les logiciels, y compris les fichiers de données, peuvent être protégés sous l'angle du secret commercial s'il sont à caractère confidentiel. Le principe du * délai de protection + sur le marché ou du * tremplin + a aussi été souligné²⁹⁹. Dans la mesure où le droit américain relatif au secret commercial embrasse l'acquisition [TRADUCTION] * par des moyens illégitimes +³⁰⁰, il présente un plus vaste potentiel qu'au Canada.

²⁹³ Reichman et Samuelson, *ibid.*, p. 145 et s. Il s'agit essentiellement d'une théorie semblable au principe dit du * tremplin + mentionné *supra*, dans le texte accompagnant les notes 175-180.

²⁹⁴ *Ibid.*, p. 148.

²⁹⁵ *United States Constitution*, Article 1, Section 8, Clause 8 – voir, *supra*, note 11 et le texte qui l'accompagne.

²⁹⁶ Voir Nimmer, *supra*, et le texte qui accompagne la note 134. Voir aussi Reichman et Samuelson, *supra*, note 253, p. 144; selon les auteurs, si l'État du Kansas avait eu un régime axé sur la concurrence déloyale pour protéger les bases de données, après l'arrêt *Feist*, le recours en * appropriation préjudiciable + intenté dans les circonstances de l'affaire *Feist* (publications concurrentes de * pages blanches +) aurait été rejeté.

²⁹⁷ Voir Reichman et Samuelson, *ibid.*, p. 143-144, établissant une distinction entre la situation d'un concurrent qui extrait des * nouvelles toutes fraîches + et celle d'un historien qui extrait de la base de données des nouvelles devant servir à la rédaction d'un livre.

²⁹⁸ Voir, *supra*, notes 170 et s. et le texte qui les accompagne.

²⁹⁹ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 175-180 et 293.

³⁰⁰ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 186.

B. LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES BASES DE DONNÉES

1. Introduction

Cette directive a été arrêtée en mars 1996³⁰¹. Il y est stipulé que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à son application avant le 1^{er} janvier 1998. Ce processus est en cours dans tous les États membres. La Directive vise les principaux objectifs suivants :

(a) assurer une meilleure protection des bases de données, qui sont perçues comme insuffisamment protégées à l'échelle de l'Union européenne³⁰²;

(b) harmoniser le droit relatif à la protection des bases de données dans tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché, et faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle non harmonisés n'aient pas pour effet de constituer des entraves à la libre circulation des biens et des services dans la Communauté³⁰³.

Deux protections ou droits y sont stipulés :

a) la protection du droit d'auteur³⁰⁴ et

b) la protection du droit *sui generis*³⁰⁵.

³⁰¹ Pour de récents commentaires sur la Directive, voir Gaster, * The New EU Directive Concerning the Legal Protection of Databases + (1997), 20 *Fordham Int. Law Journal* 1129; Powell, * The European Union's Database Directive: An International Antidote to the Side Effects of Feist? + (1997), 20 *Fordham Int. Law Journal* 1215; et Hunsucker, * The European Database Directive: Regional Stepping Stone to an International Model + (1997), 7 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 697. Au nombre des premiers commentaires sur la Directive figurent : Broadie, * The Database Directive and the Berne Convention + (1992), 8 *Comp. Law & Pract.* 108; Bouganim, * Conference Report on the European Database Directive + (1992), 8 *Comp. Law & Pract.* 81; et Metalitz, * The Database Directive and the EC's 'Direction' on Copyright: Some Reflections + (1993), 4 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 33.

³⁰² Directive européenne sur les bases de données, Directive 96/9/EC du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, 11 mars 1996 – Premier considérant.

³⁰³ *Ibid.*, considérants (2), (3) et (4).

³⁰⁴ *Ibid.*, chapitre II, art. 3-6.

³⁰⁵ *Ibid.*, chapitre III, art. 7-11.

2. Protection du droit d'auteur

La protection du droit d'auteur se concentre sur les éléments du choix et de la disposition des données ou des matières. Ces éléments doivent constituer une * création intellectuelle propre à leur auteur +. Outre ces exigences, la Directive stipule qu'* [a]ucun autre critère ne s'applique + pour déterminer si les bases peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur. La mention de l'expression * création intellectuelle + semble stipuler un facteur qualitatif ou créatif. L'exclusion de tout * autre critère + semble exclure tout critère du * travail industriel +. La position dans l'Union européenne en ce qui a trait au droit d'auteur et aux bases de données semblerait donc être semblable (si ce n'est plus stricte) à celle qui a été adoptée dans l'arrêt *Feist* aux États-Unis et dans l'arrêt *Télé-Direct* au Canada. Le paragraphe 3(2) prévoit ce qui suit, en des termes semblables au paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC³⁰⁶ :

* La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu³⁰⁷. +

L'article 5 établit les droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur la base de données, y compris celui d'en empêcher : la reproduction permanente ou provisoire, * la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation +, et * toute communication, exposition ou représentation au public +. Le paragraphe 6(2) confère aux États membres la faculté de prévoir * des limitations + à ces droits.

3. Le nouveau droit sui generis

La nouvelle protection *sui generis* est concentrée sur les données ou le contenu de la base de données. L'article 7 confère ce droit au fabricant de la base de données. Il suffira d'établir un investissement substantiel du point de vue qualitatif *ou* quantitatif. Par conséquent, un travail industriel ou * fait à la sueur de son front + est suffisant, ou peut se combiner à un élément créatif. Ces éléments d'investissement doivent être attestés par l'une ou l'autre des actions suivantes :

- l'obtention des données
- la vérification des données
- la présentation du contenu de la base de données.

³⁰⁶ Accord sur les ADPIC, *supra*, notes 92-94. Le par. 10(2) est reproduit dans le texte qui accompagne ces notes. Voir aussi, *supra*, le texte qui accompagne la note 252.

³⁰⁷ Directive européenne sur les bases de données, *supra*, note 302, par. 3(2).

La nature du droit permet :

* d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de [la base de données]³⁰⁸.

Les termes * extraction + et * réutilisation + sont définis de la façon suivante :

* 2a) * extraction + : le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; +

* 2b) * réutilisation + : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes... +

Le droit de * réutilisation + est assujéti à la règle de l'épuisement par la * première vente + au sein de l'Union européenne, lorsqu'* une copie d'une base de données + est vendue par le titulaire du droit ou avec son consentement. Cela doit s'entendre littéralement de la vente de toute la base de données plutôt que d'une partie simplement de la base de données³⁰⁹. Le paragraphe 7(5) exclut l'extraction ou la réutilisation * répétées et systématiques + qui supposeraient

* des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base +³¹⁰.

En vertu du paragraphe 7(3), le droit visé à l'article 7 peut être * transféré, cédé ou donné en licence contractuelle +. La durée de la protection, prévue à l'article 10, est établie à 15 ans * après le 1^{er} janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement + de la constitution de la base de données. Le paragraphe 10(2) stipule toutefois :

* Dans le cas d'une base de données qui a été mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration [de la période de 15 ans

³⁰⁸ *Ibid.*, par. 7(1).

³⁰⁹ *Ibid.*, al. 7(2)a) et b).

³¹⁰ *Ibid.*, le par. 7(5) stipule que [1]'* extraction et/ou la réutilisation [...] *ne sont pas autorisées*. + Vraisemblablement, l'expression * ne sont pas autorisées + signifie que l'extraction ou la réutilisation constituent une violation des droits visés à l'art. 7.

susmentionnée], la durée de la protection par ce droit expire quinze ans après le 1^{er} janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois. +

Cette disposition pourrait être utilisée pour permettre une protection pouvant aller jusqu'à 30 ans. Si, par exemple, une base de données qui n'est pas à la disposition du public est finalement mise à la disposition du public dans sa quatorzième année de protection depuis la date de son achèvement, elle obtiendrait dès lors une protection supplémentaire de 15 ans, en vertu du paragraphe 10(2). Cette disposition vise peut-être à encourager la diffusion de données au public. Les paragraphes 14(3) et (5) couvrent les bases de données qui existaient déjà avant le 1^{er} janvier 1998, date de l'entrée en vigueur de la Directive. Une période de 15 ans de protection est accordée à compter du 1^{er} janvier 1998 si la base de données était achevée dans les 15 ans avant le 1^{er} janvier 1998. Cette disposition semble couvrir les bases de données qui n'étaient pas mises à la disposition du public le 1^{er} janvier 1998, mais vraisemblablement le libellé très explicite du paragraphe 14(5) semblerait limiter la période de protection à 15 ans à partir du 1^{er} janvier 1998 même si la base de données avait été mise à la disposition du public pendant cette période -- c'est-à-dire que le paragraphe 10(2) ne serait pas applicable à une base de données protégée aux termes des paragraphes 14(3) et (5).

4. **Protection * renouvelable à perpétuité +**

Le paragraphe 10(3) présente un aspect important de la durée de la protection *sui generis*, qui pourrait permettre à une base de données dans son ensemble de recevoir une protection à perpétuité tant que le contenu ait fait l'objet d'une modification substantielle au cours de la durée de protection. De telles modifications sont reconnues comme source d'une nouvelle période de protection de toute la base de données, y compris du contenu qui existait déjà dans la base de données. Pour obtenir une telle protection, il faut réunir les conditions suivantes :

- il doit s'agir d'une modification substantielle, * évaluée de façon qualitative ou quantitative +
- la modification substantielle peut résulter de * l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs +
- le résultat de la modification est tel que la base de données est considérée comme * un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative +.

Un commentateur a décrit cette disposition comme donnant lieu à [TRADUCTION] * des durées successives et partiellement concurrentes de 15 ans permettant potentiellement une protection permanente en vertu du droit *sui generis*³¹¹. + La nécessité ou non de recourir à cette qualification au lieu de considérer la base de données comme si elle était tout simplement renouvelée pour une durée de

³¹¹ Charlton, * The Effect of the E.C. Database Directive on the United Kingdom Copyright Law in Relation to Databases: A Comparison of Features +, [1997] 6 *E.I.P.R.* 278, 283.

15 ans à compter de la date du changement substantiel dépendra de l'interprétation que donneront les tribunaux européens ainsi que des faits et de la nature du changement dans chaque cas particulier. La mise à jour régulière et substantielle de l'ensemble d'une base de données pourrait permettre à cette base de données d'être protégée continuellement d'une façon qui est comparable à un fonds monétaire. Les recettes et les débours rejoignent et quittent chacun le fonds sans avoir d'incidence sur la propriété du fonds lui-même. Le paragraphe 10(3) pourrait être interprété de façon à permettre que des parties identifiables d'une base de données reçoivent une durée de protection distincte.

5. Règles régissant le droit *sui generis*

Les articles 8 et 9 prévoient d'autres règles régissant le droit *sui generis*. L'article 8 vise les bases de données qui sont mises à la disposition du public. Il interdit au fabricant d'une telle base de données d'empêcher * l'utilisateur légitime + d'extraire ou de réutiliser des parties *non substantielles* de son contenu * à quelque fin que ce soit + -- c'est-à-dire que le fabricant n'a aucun contrôle à l'égard de l'utilisation qu'un utilisateur légitime fait des données qu'il a extraites et réutilisées aux termes de cet article. En revanche, l'utilisateur ne peut effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base de données * ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base +. L'article 9 permet aux États membres d'établir des exceptions au droit *sui generis* à l'égard de bases de données qui sont mises à la disposition du public. Les exceptions peuvent permettre à l'utilisateur, sans l'autorisation du fabricant, de procéder à des extractions ou des réutilisations d'une partie *substantielle* du contenu de la base :

- * lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique +
- * lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre +
- * lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle +.

6. Admissibilité à la protection *sui generis* -- Conséquences internationales

L'article 11 est très important pour les pays autres que ceux de l'Union européenne. Il stipule que le droit *sui generis* prévu à l'article 7 s'applique aux bases de données dont le fabricant ou le titulaire du droit [par exemple, par la concession d'une licence] * sont ressortissants d'un État membre ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté [européenne] +. Le siège statutaire d'une entreprise sur le territoire de la Communauté ne sera suffisant que si ses opérations ont * un lien réel et continu avec l'économie d'un État membre +. Les accords étendant le droit *sui generis* à des bases de données fabriquées hors de l'Union européenne, par des fabricants qui ne sont pas admissibles à la protection en leur qualité de ressortissants d'un État membre ou de leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté ne peuvent être conclus que par le Conseil de l'Union

européenne, sur proposition de la Commission de l'Union européenne. En résumé, l'admissibilité à la protection couvre les personnes suivantes :

a) les fabricants qui sont des ressortissants d'États membres de l'U.E. ou qui y ont leur résidence habituelle, à l'égard

(i) de bases de données au sein de l'U.E.;

(ii) de bases de données à l'extérieur de l'U.E. qui soulèvent des questions d'exécution, de compétence et de droit international privé;

b) les titulaires de droits (par exemple, par cession ou par licence) qui sont des ressortissants d'États membres de l'U.E. ou qui y ont leur résidence habituelle, à l'égard

(i) de bases de données au sein de l'U.E.;

(ii) de bases de données à l'extérieur de l'U.E. qui soulèvent des questions d'exécution, de compétence et de droit international privé;

c) les fabricants ou les titulaires de droits qui ne sont pas des ressortissants d'États membres de l'U.E. ou qui n'y ont pas leur résidence habituelle en vertu des alinéas *a)* et *b)*, mais qui fabriquent des bases de données dans des pays (* pays tiers +) à l'extérieur de l'U.E. et à qui le droit *sui generis* a été étendu aux termes d'un accord.

La portée et l'étendue de tout accord visé à l'article 11 demeure assez vague. Le paragraphe 11(3) limite simplement la durée d'un tel accord à une période qui ne dépasse pas celle prévue à l'article 10 – ce qui semblerait permettre une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans – 15 ans à titre de base de données privée, puis une autre période de 15 ans après la mise de la base de données à la disposition du public. Toutefois, la portée de l'article 11 et de tout accord négocié avec un pays tiers doit être interprétée en fonction du 56^e considérant de la Directive, qui révèle l'intention qui doit sous-tendre la conclusion de tels accords :

* que lorsque ce pays tiers offre une protection comparable aux bases de données produites par des ressortissants d'un État membre ou des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté +.

Par conséquent, tout pays à l'extérieur de l'Union européenne (par exemple, le Canada) qui désire protéger les bases de données fabriquées à l'interne (par des non-ressortissants de pays de l'U.E.) contre l'extraction ou la réutilisation en Europe n'obtiendra le droit *sui generis* pour ses citoyens (des Canadiens) que s'il offre une protection comparable dans ses lois. Des questions de droit international privé peuvent en outre être soulevées dans les situations visées par les sous-alinéas *a)(ii)* et *b)(ii)*. Par exemple, un Canadien qui est aussi un ressortissant d'un État membre de l'U.E. peut créer une base de

données au Canada. En tant que ressortissant d'un État membre de l'U.E., le Canadien est protégé par l'article 7, qui crée le droit *sui generis*. Si la base de données fait l'objet d'une extraction ou d'une réutilisation, en premier lieu, par un utilisateur de l'U.E., le Canadien peut-il intenter des poursuites en Europe? En deuxième lieu, si la base de données au Canada fait l'objet d'une extraction ou d'une réutilisation par un Canadien qui a des liens (éléments d'actif, succursale, etc.) avec l'Europe, le fabricant canadien peut-il poursuivre l'utilisateur canadien en Europe? Quel serait le * choix de la loi applicable +? La réponse serait-elle différente si le Canada concluait un accord aux termes de l'article 11 de la Directive? Des questions semblables se poseraient si un Canadien accédait en violation du droit à une base de données européenne protégée par le droit *sui generis*. Si le Canadien avait une succursale ou un autre moyen de présence en Europe, pourrait-il être assujéti au droit *sui generis* pour un lien d'accès effectué au Canada?

Des questions de droit international privé sont de plus en plus soulevées à l'égard de la violation du droit d'auteur sur des moyens de communication de données transfrontières comme Internet³¹². La portée de ces questions est encore plus grande dans le contexte de la protection *sui generis* des bases de données qui peuvent faire l'objet de consultations, d'extractions et de réutilisations à l'échelle mondiale. Cela découle de l'absence d'infrastructure internationale pour le droit *sui generis* comparable à celle qui est disponible pour la protection du droit d'auteur.

7. Non-exclusion de certains droits de l'utilisateur

L'article 15 interdit toute * disposition contractuelle contraire + aux dispositions du paragraphe 6(1) et de l'article 8. Ces dispositions permettent à * l'utilisateur légitime + :

- d'effectuer tous les actes soumis à restriction (article 5) qui sont nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données et à son utilisation normale (paragraphe 6(1))
- d'extraire ou de réutiliser, à quelque fin que ce soit, des parties non substantielles (évaluées de façon qualitative ou quantitative) du contenu d'une base de données mise à la disposition du public.

L'exercice de ces droits ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base.

³¹² Au Canada, voir Howell, Canadian Report dans * Copyright in Cyberspace + ALAI Study Days (Juin 1996) (Otto Cramwinckel 1997) pp. 269-289; Howell, * Intellectual Property, Private International Law, and Issues of Territoriality + (1997), 13 *C.I.P.R.* 209 (publication d'une présentation faite en novembre 1996 à la 70^e assemblée générale annuelle de l'Institut canadien des brevets et marques); et Sookman, * Copyright and the Information Highway: Some Issues to Think About (Part II) + (1997), 11 *I.P.J.* 265, p. 287-294. Ces études comportent des références à la jurisprudence et aux commentaires d'autres pays. Voir aussi Gendreau, * Crown Copyright in Cyberspace: Teachings from Comparative Law + (1996), 10 *I.P.J.* 341, p. 349 au sujet de la règle du traitement national et de la règle sur la comparaison des conditions.

8. La coordination du droit d'auteur et du droit *sui generis*

La Directive européenne sur les bases de données a été décrite comme établissant une approche de type droit d'auteur à la protection de bases de données semblable à celle qui a été adoptée dans l'arrêt *Feist* aux États-Unis et dans l'arrêt *Télé-Direct* au Canada³¹³. Toutefois, il fallait aussi que la Directive rationalise le lien entre le droit d'auteur et le nouveau droit *sui generis*.

Le lien reflète la démarcation bien établie entre la forme d'expression protégée et les faits ou les idées qui ne sont pas protégés. Dans le premier cas, c'est l'originalité du choix et de l'arrangement de la structure de la base de données qui est visée. Dans le deuxième cas, c'est le contenu. L'approche fondée sur le * travail industriel + a émoussé cette ligne de démarcation. Elle a fait courir le risque de protéger le contenu dans lequel il n'y a aucune originalité de la part du compilateur ou du fabricant de la base de données. C'est un recours fondé sur la concurrence déloyale qui pourrait être ouvert dans ce cas. La Directive européenne sur les bases de données évite cet écueil potentiel en protégeant de façon distincte, d'abord le droit d'auteur sur le choix et la disposition, pourvu qu'ils manifestent une certaine * créativité + ou qu'ils constituent * une création intellectuelle propre à leur auteur + (paragraphe 3(1)); puis le contenu, par la protection *sui generis* (article 7).

Étant donné l'obligation, stipulée à la fois au paragraphe 3(2) de la Directive et au paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC, d'exclure toute extension du droit d'auteur au contenu ou aux données eux-mêmes³¹⁴, il importe de maintenir cette distinction. Il n'existe vraisemblablement pas, au sein de l'Union européenne, de difficulté constitutionnelle semblable à celle qui se pose aux États-Unis au sujet de toute priorité d'occupation implicite ou négative du champ de compétence par le droit d'auteur en ce qui a trait à la promotion de l'accès du public et, partant, à la promotion du * progrès des sciences et des techniques utiles +³¹⁵. La Directive traite des questions de démarcation entre le droit d'auteur et le droit *sui generis* dans les contextes supplémentaires suivants.

- a) Le paragraphe 7(4) prévoit que le droit *sui generis* s'applique indépendamment :
 - (i) de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur;
 - (ii) de la possibilité pour le contenu de la base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits.

³¹³ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 92-94 et la note 306.

³¹⁴ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 307.

³¹⁵ Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 295-297.

De plus, le droit *sui generis* sur les bases de données est sans préjudice des droits (la plupart du temps le droit d'auteur) existant sur leur contenu.

b) L'article 8 prévoit que, dans l'exercice de ses droits et obligations, l'utilisateur légitime d'une base de données mise à la disposition du public³¹⁶

* de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base +.

c) Les dispositions de l'article 9 permettant aux États membres d'adopter à leur gré certaines exceptions au droit *sui generis*³¹⁷ ne sont pas libellées de manière restrictive de façon à conserver tout droit d'auteur sur la base de données elle-même ou sur son contenu. Toutefois, les alinéas 6(2)a), b) et c) donnent aux États membres la faculté de prévoir des limitations identiques à l'égard de la protection du droit d'auteur. La corrélation entre le droit *sui generis* et le droit d'auteur dans ce contexte est apparemment laissée à la discrétion des États membres.

d) L'alinéa 5c) stipule à l'égard du droit d'auteur une règle de l'épuisement par la * première vente + au sein de l'Union européenne semblable à celle qui est prévue à l'alinéa 7(2)b) à l'égard du droit *sui generis*³¹⁸.

De plus, la Directive traite la question de la protection par le droit d'auteur dans les contextes suivants :

a) Le nouvel accent du droit d'auteur sur le choix et la disposition de même que sur la contribution créative n'empêchera pas un État membre de continuer à accorder la protection du droit d'auteur, par exemple selon la thèse du travail industriel, si la base de données était protégée de cette façon par cet État membre avant le 1^{er} janvier 1998 (paragraphe 14(2));

b) Aux termes de l'article 13, la Directive n'affecte pas les autres droits de propriété intellectuelles ainsi que divers autres droits généralement applicables aux informations contenues dans les bases de données.

³¹⁶ Voir, *supra*, la rubrique * Directive européenne sur les bases de données +, par. E. * Règles régissant le droit *sui generis* + et G. * Non-exclusion de certains droits de l'utilisateur +.

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 309.

C. PROJET DE TRAITÉ DE L'OMPI

1. Introduction

Au cours des deux dernières années, l'harmonisation mondiale de certains aspects des droits d'auteur et des droits voisins a entraîné une activité considérable au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (* OMPI +) à Genève. Le 20 décembre 1996, la Conférence diplomatique de l'OMPI qui s'est tenue dans cette ville a donné naissance à deux nouveaux traités :

- Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
- Le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Toutefois, ces deux nouveaux instruments ne sont pas directement visés par la présente étude juridique sur les bases de données, outre qu'il est utile de signaler que l'article 5 du Traité sur le droit d'auteur prévoit les mêmes dispositions (avec des modifications sans conséquence du libellé) que le paragraphe 10(2) de l'Accord sur les ADPIC concernant la protection du droit d'auteur relatif aux compilations de données³¹⁹.

Les participants à la Conférence diplomatique ont également examiné le * Projet de traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données +. Ce projet faisait suite aux événements suivants³²⁰ :

- (a) en décembre 1994, une délégation d'experts de la Commission européenne avait informé l'OMPI du travail en cours relativement à la Directive européenne sur les bases de données³²¹. Plus tard (septembre 1995), l'Union européenne et les États membres ont présenté un document de travail portant sur le droit *sui generis* proposé;
- (b) en février 1996, l'Union européenne et les États membres ont déposé une proposition sur l'harmonisation mondiale des mesures de protection *sui generis* visant les bases de données;

³¹⁹ Voir, *supra*, note 306. Voir également Reinbothe, Martin-Pratt et von Lewinski, * The New WIPO Treaties: A First Resume +, [1997] 4 *E.I.P.R.* 171, à la p. 174, voulant que la portée équivalente de l'art. 5 du WCT et du par. 10(2) de l'Accord sur les ADPIC ait été confirmée dans une déclaration conjointe adoptée lors de la Conférence diplomatique.

³²⁰ Voir le * Memorandum prepared by the Chairman of the Committee of Experts +, document de l'OMPI CRNR/DC/6, 30 août 1996.

³²¹ Pour obtenir des données au sujet du travail préliminaire accompli en ce qui concerne la Directive européenne sur les bases de données, voir Hughes et Weightman, * E.C. Database Protection: Fine Tuning the Commission's Proposal +, [1992] 5 *E.I.P.R.* 147, et Chalton, * The Amended Database Proposal: A Commentary and Synopsis +, [1994] 3 *E.I.P.R.* 95.

- (c) en mai 1996, les États-Unis ont eux aussi déposé une proposition au même effet;
- (d) les deux propositions (celle de l'Union européenne et celle des États-Unis) comportaient des dispositions relatives au projet de traité. Le * Projet de traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données + présenté aux délégués lors de la Conférence diplomatique de décembre 1996 reflétait les deux projets susmentionnés³²²;
- (e) les opinions étaient partagées quant à l'opportunité de présenter un tel projet de traité à cette occasion. Le Projet de traité n'a donc pas fait l'objet d'un examen approfondi lors de la conférence. Il s'était d'ailleurs révélé être un sujet de controverse aux États-Unis³²³.

Des séances d'information visant à assurer le suivi de ces questions ont été tenues dans le cadre de la Conférence diplomatique. Elles ont eu lieu en mars et, plus récemment, du 17 au 19 septembre 1997³²⁴.

2. Modalités prévues par le Projet de traité de l'OMPI

Les modalités énoncées dans le Projet de traité de l'OMPI en matière de protection des bases de données étaient relativement analogues à celles prévues dans la Directive européenne sur les bases de données. Il faut toutefois signaler les distinctions suivantes :

a) Distinctions importantes [Les renvois visent la DEBD (Directive européenne sur les bases de données) ainsi que l'OMPI (Projet de traité de l'OMPI, décembre 1996)].

(i) Les articles 6 et 7 de l'OMPI comportaient des dispositions touchant le statut de membre sur le plan international ainsi que le * traitement national + entre les parties contractantes à l'échelle mondiale qui ressemblaient d'une certaine façon à la protection offerte en matière de droit d'auteur;

(ii) L'article 8 de l'OMPI offrait deux options quant à la durée de la protection : 15 ans, comme il est prévu au paragraphe 10(1) de la DEBD, et 25 ans comme le demandaient les États-Unis. L'article 8 de l'OMPI comportait en outre une disposition analogue au paragraphe 10(2) de la DEBD qui offre une période de protection additionnelle de 15 ans à compter du moment où le public obtient accès à la base de données. Le paragraphe 8(2) de l'OMPI offrait le choix entre la période de 15 ans et celle de 25 ans * à compter du 1^{er} janvier

³²² Le Projet de traité a été préparé par Jukka Liedes (Finlande), président du Comité des experts de l'OMPI.

³²³ Voir le *Report on Legal Protection For Databases*, U.S. Copyright Office, *supra*, note 254, partie VII, par. C.

³²⁴ Voir le compte rendu de la Réunion d'information sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données de l'OMPI – document DB/IM/3, 13 juin 1997 (Renseignements reçus des États membres de l'OMPI concernant la propriété intellectuelle en matière de bases de données) et le document DB/IM/7, 18 novembre 1997 (Tableau analytique des questions soulevées).

de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois +. Si on avait choisi l'option de 25 ans sous le régime du paragraphe 8(1) et du paragraphe 8(2), la durée totale de la protection aurait pu atteindre 50 ans, tandis que la durée maximale possible aux termes du paragraphe 10(2) de la DEBD serait de 30 ans;

(iii) Le paragraphe 5(1) de l'OMPI accordait aux parties contractantes le pouvoir général de prévoir des exceptions ou des limitations touchant les droits conférés dans le Projet de traité. Les articles 6 (droit d'auteur) et 9 (droit *sui generis*) de la DEBD énoncent les situations précises susceptibles de faire l'objet d'exceptions³²⁵. Cependant, le pouvoir discrétionnaire général prévu au paragraphe 5(1) de l'OMPI aurait pu, au fond, se révéler plus restreint que celui accordé relativement aux circonstances ou aux situations particulières énoncées aux articles 6 et 9 de la DEBD. Selon le paragraphe 5(1) de l'OMPI, il aurait suffi que les exceptions ou les restrictions répondent à l'exigence suivante :

* [...] dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits. +

Des restrictions semblables sont prévues au paragraphe 6(3) de la DEBD (droit d'auteur);

(iv) Le paragraphe 5(2) de l'OMPI aurait permis aux parties contractantes de déterminer la protection à accorder aux bases de données * fabriquées par des organismes publics ou leurs agents ou employés +. Il n'existe aucune disposition similaire dans la DEBD.

(v) Voici le texte du paragraphe 10(1) de l'OMPI :

* Les Parties contractantes doivent déclarer illégale l'importation, la fabrication ou la distribution de dispositifs de neutralisation de la protection, ou l'offre ou la prestation de tous services ayant un effet identique, par quiconque sait ou peut raisonnablement penser que les dispositifs ou les services seront utilisés aux fins ou dans le cadre de l'exercice des droits prévus par le présent traité sans que celui-ci soit autorisé par le titulaire des droits ou par la loi. +

Aucune disposition analogue ne se trouve dans la DEBD. Le paragraphe 10(2) de l'OMPI rendait nécessaire de prévoir des * sanctions appropriées et efficaces +, tandis que le paragraphe 10(3) définissait l'expression * dispositif de neutralisation de la protection +;

(vi) Le texte de l'OMPI ne comportait aucune disposition reconnaissant l'obligation de tenir compte du lien entre le fait de prévoir une règle *sui generis* protégeant le contenu des bases de données et la nécessité d'améliorer le droit en matière de concurrence de manière

³²⁵ Voir, *supra*, note 316, par. E. Voir aussi les art. 8 et 9 de la DEBD (droit *sui generis*) et le par. 6(2) (droit d'auteur).

à empêcher que le fabricant de la base de données n'exerce un droit *sui generis* en vue d'abuser de la position dominante dont il aurait pu bénéficier. Suivant le paragraphe 16(3) de la DEBD, la Commission U.E. doit, tous les trois ans, présenter à divers organes un rapport sur l'application de la Directive européenne

* [...] et vérifie spécialement si l'application de ce droit [*sui generis*] a entraîné des abus de position dominante ou d'autres atteintes à la libre concurrence [...] +

(vii) Aux termes de l'article 21 de l'OMPI, les parties contractantes devaient prévoir des * procédures pénales et des peines + applicables * pour les actes délibérés de piratage [...] commis à une échelle commerciale +. Selon le Projet de traité, * les sanctions possibles incluaient également la saisie, la confiscation et la destruction +. La DEBD ne comporte aucune exigence de cette nature.

Les éventuelles réparations susceptibles d'être accordées en cas de pratique anticoncurrentielle comprenaient l'imposition d'arrangements non volontaires d'octroi de licences³²⁶.

b) Distinctions de moindre importance

(i) Le paragraphe 7(1) de la DEBD confère au fabricant d'une base de données le droit d'interdire :

- l'extraction;
- la *réutilisation*.

L'article 3 de l'OMPI permettait aussi au fabricant d'une base de données d'interdire :

- l'extraction;
- l'*utilisation*.

La portée des deux textes est la même à cet égard puisque le terme * extraction + ainsi que les expressions dissemblables * réutilisation + et * utilisation + sont définis de manière identique (DEBD, alinéas 7(2)*a*) et *b*); OMPI, article 2).

(ii) L'article 2 de l'OMPI comprenait un certain nombre d'expressions qui ne sont pas définies dans la DEBD. Certains de ces termes sont d'une importance fondamentale. En voici des exemples :

- * fabricant de la base de données +;
- * qualité d'auteur de la base de données +;

³²⁶ Voir, *supra*, les notes 122 et 123 ainsi que le texte qui les accompagne concernant les liens réciproques entre la propriété intellectuelle et les dispositions législatives touchant la concurrence ou les pratiques restrictives.

- * investissement substantiel +;
- * partie substantielle +.

(iii) L'article 13 de l'OMPI portait sur la sanction des droits. Cette disposition offrait une alternative : en premier lieu, l'énoncé de sanctions et de procédures; en second lieu, le renvoi aux mécanismes d'application prévus par l'Accord sur les ADPIC et l'incorporation de ceux-ci³²⁷;

(iv) Suivant le paragraphe 11(3) de l'OMPI, il aurait été possible, pendant une période de deux ans, de distribuer au public des copies de bases de données licitement réalisées avant la date d'entrée en vigueur du traité de l'OMPI qui, autrement, seraient devenues illégales après cette date. Aucune restriction en ce sens n'apparaît dans la DEBD. En fait, on a signalé que le paragraphe 14(2) de cette directive permettait aux États membres de continuer à offrir une protection en matière de droit d'auteur (fondée, par exemple, sur la thèse de la * sueur de son front +) dans la mesure où la base de données bénéficiait d'une protection de ce genre au moment de la prise d'effet de la DEBD, soit le 1^{er} janvier 1998.

D. INITIATIVES ADOPTÉES AUX ÉTATS-UNIS

En mai 1996, avant la Conférence diplomatique de l'OMPI tenue en décembre de la même année, le représentant au Congrès Moorhead a déposé devant cet organe un projet de loi concernant la protection des bases de données. En octobre 1997, à la suite des diverses réunions internationales d'experts qui ont eu lieu depuis la Conférence diplomatique de décembre 1996, le député au Congrès Coble a également déposé un projet de loi sur cette même question³²⁸. Or, l'approche adoptée à l'égard de la protection des bases de données dans chacun de ces deux textes est très différente.

I.) Projet de loi H.R. 3531, 23 mai 1996 (Moorhead - 104e Congrès)

Ce projet de loi s'intitulait * Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Act + et visait à protéger le fabricant d'une base de données contre l'*extraction*, l'*utilisation* ou la *réutilisation* non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci (article 4) ce projet n'a pas été adopté et est périmé. La période de protection était de 25 ans à compter du 1^{er} janvier qui suivait la date à laquelle la base de données avait été mise à la disposition du public pour la première

³²⁷ Accord sur les ADPIC, *supra*, note 92. Les moyens de recours et les mesures d'application sont énoncés dans la partie III, aux art. 41-61.

³²⁸ Deux autres projets de loi sur la protection des bases de données sont présentement discutés au Congrès, les deux suivant les mêmes principes, soit S-2291 et une disposition dans HR2281. À la lumière de ces projets de loi, le ministère de la justice a rendu public un mémoire adressé le 28 juillet 1998 à William P. Marshall de la Maison Blanche. Le 4 août 1998, le secrétariat au Commerce faisait parvenir une lettre au sénateur Lealy. On peut accéder sur Internet à cette correspondance à <http://www.acm.org/usacm/copyright/doj-hr2652-memo.html> et <http://www.acm.org/usacm/copyright/doj-s2291.html>.

fois ou la date à laquelle elle avait été offerte en vue d'un usage commercial, si cette date était antérieure (alinéa 6a)). Des dispositions supplémentaires interdisaient : (i) l'importation, la fabrication ou la distribution de tout article dont l'objet principal visait à neutraliser les mécanismes de protection des bases de données (article 10); et (ii) tout compromis quant à l'intégrité d'une base de données par la suppression ou l'altération des [TRADUCTION] * renseignements relatifs à la gestion de la base de données +, soit le nom et les autres renseignements qui permettaient de savoir qui est le fabricant et le propriétaire de la base de données ainsi que les conditions auxquelles l'extraction, l'utilisation et la réutilisation du contenu étaient assujetties (article 11). Des sanctions pénales étaient prévues en cas de non-respect délibéré des dispositions de l'article 4 en vue [TRADUCTION] * d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage commercial ou un gain financier + (article 8). De même, la violation de l'article 11, si elle était perpétrée avec l'intention de frauder, aurait constitué une infraction.

2.) Projet de loi H.R. 2652, 9 octobre 1997 (Coble - 105e Congrès)

Ce projet de loi, intitulé * Collection of Information Antipiracy Act +, interdit l'extraction ou l'utilisation à des fins commerciales du contenu des bases de données de la façon suivante (article 1201) :

[TRADUCTION] * Quiconque extrait, ou utilise à des fins commerciales, la totalité ou une partie substantielle d'un ensemble de renseignements dont la collecte, l'organisation ou la tenue à jour est assurée par une autre personne grâce à un investissement substantiel de ressources financières ou autres, et porte ainsi atteinte au marché réel ou éventuel sur lequel cette personne peut offrir un produit ou un service qui incorpore cet ensemble de renseignements et est offert par cette dernière à des fins commerciales [...] +

Diverses exceptions sont prévues lorsque l'extraction ou l'utilisation a lieu dans certaines situations données, notamment :

- l'activité ne vise que des éléments d'information particuliers ou une autre partie non substantielle de l'ensemble des renseignements;
- la collecte de renseignements est effectuée de manière indépendante, sans qu'il y ait extraction à partir de la base de données;
- l'activité a pour objet de vérifier l'exactitude des renseignements recueillis de façon indépendante;
- l'activité concerne l'utilisation [TRADUCTION] * à des fins éducatives, scientifiques ou de recherche dépourvues d'un objectif lucratif de façon à ne pas porter atteinte au marché réel ou éventuel du produit ou du service +;
- l'activité vise uniquement l'information de presse.

L'exception relative aux * fins éducatives, scientifiques ou de recherche + pourrait se

révéler d'application très restreinte compte tenu de l'obligation de ne pas porter atteinte au marché réel ou éventuel visé par le compilateur de la base de données.

3.) La comparaison des projets de loi Moorhead et Coble permet de formuler les observations suivantes. Le premier est analogue à la Directive européenne sur les bases de données en ce qu'il prévoit des sanctions *sui generis* dans tous les cas où une personne extrait, utilise ou réutilise sans autorisation des renseignements faisant partie d'une base de données. Le second s'apparente davantage aux solutions appliquées en matière de * concurrence déloyale + pour empêcher un concurrent ou un utilisateur d'extraire ou d'utiliser la matière contenue dans la base de données à des fins commerciales dans la mesure où cette extraction ou utilisation porte atteinte au [TRADUCTION] * marché réel ou éventuel + visé par le fabricant de la base de données. Il s'agit d'une interdiction d' * appropriation préjudiciable + dont la nature est analogue au délit énoncé dans l'affaire *INS*, mais dans le cadre de laquelle il est possible d'infliger des sanctions à un * utilisateur non concurrent + si ce dernier utilise les données dans des circonstances qui porteront atteinte au marché visé par le fabricant de la base de données. En général, ce sont les activités d'utilisateurs concurrents qui seront vraisemblablement à l'origine d'un préjudice plus grave.

4.) Lorsqu'on compare le projet de loi Coble avec la DEBD (paragraphe 10(3)) et le Projet de traité de l'OMPI (paragraphe 8(3)), il faut tenir compte du fait que ce projet de loi n'offre pas de nouvelle période de protection pour l'ensemble de la base de données, y compris les données antérieures, lorsque la matière contenue dans la base de données a fait l'objet d'un renouvellement substantiel comme il en est question plus haut dans le présent rapport relativement à la DEBD. De même, il n'existe aucun équivalent, dans le projet de loi Coble, de l'article 15 de la DEBD qui interdit l'impartition à des tiers des droits précis conférés à des utilisateurs légitimes.

5.) Rapport du Copyright Office

Le Copyright Office américain a réagi aux préoccupations formulées tant à l'égard du Projet de traité de l'OMPI (présenté dans le cadre de la Conférence diplomatique de décembre 1996) que du projet de loi du député au Congrès Moorhead (H.R. 3531, mai 1996) lors de rencontres tenues avec les parties intéressées au cours de 1997.

Au moment de rendre compte de ses activités en août 1997, le Copyright Office a présenté deux options³²⁹ :

- l'octroi d'un droit de propriété *sui generis* exclusif à l'égard de la base de données;
- la possibilité d'intenter des poursuites fondées sur la concurrence déloyale.

Évidemment, il existe une troisième option : ne rien faire. On reconnaîtrait ainsi le fait que le droit d'auteur lui-même (visant le choix et l'arrangement) offre un équilibre satisfaisant des intérêts en jeu.

³²⁹ Voir le *Report on Legal Protection for Databases*, U.S. Copyright Office, *supra*, note 307, partie VII, par. C.

Les principales différences entre l'option relative au droit *sui generis* et celle touchant la concurrence déloyale sont importantes. La concurrence déloyale met l'accent sur la *conduite* qui s'apparente à de l'exploitation. Elle doit porter atteinte (ou risquer vraisemblablement de porter atteinte) au marché réel ou éventuel du produit ou du service. Par ailleurs, le recours fondé sur la * concurrence déloyale + a concrètement pour effet de réglementer les rapports *entre les concurrents* et de prohiber la conduite qui, selon les perceptions qu'on en a, va au-delà de la concurrence saine ou loyale pour devenir une * concurrence + destructive du marché lui-même. Il est impossible de prévoir à l'avance et avec exactitude les situations qui s'avéreront porteuses de réparation. Il appartiendra aux tribunaux d'évaluer les comportements délictueux dans le cadre général de la poursuite et c'est donc la jurisprudence qui tranchera les questions plus délicates. Le nombre de poursuites judiciaires sera plus élevé puisqu'il faudra davantage s'en remettre à l'appréciation des tribunaux pour obtenir des solutions. D'un autre côté, ce recours ne règle que la question des dommages réels ou éventuels. Le * bien + faisant l'objet de la protection est *l'entreprise et sa valeur, non les données ou les renseignements eux-mêmes*. En ce sens, l'extraction ou l'utilisation des données ou des renseignements par un simple utilisateur de l'information, plutôt que par un concurrent ou le fournisseur de ces données ou renseignements, ne donnera naissance à aucun recours juridique. Le compilateur perdra les * frais d'utilisation +, mais l'acte d'extraction ou d'utilisation lui-même ne menacera pas l'entreprise du compilateur comme ce serait le cas si cet acte était accompli par un concurrent. Cette distinction n'est toutefois pas sans limites. Si tous les utilisateurs ou les clients non concurrents pouvaient simplement s'approprier les renseignements ou le contenu de la base de données en toute impunité, l'entreprise finirait par faire faillite ou, plus probablement, elle poursuivrait ses activités mais les utilisateurs payeurs auraient à assumer un barème de frais plus exigeant afin de compenser les pertes subies. Seule la réparation fondée sur le droit *sui generis*, qui reconnaît le droit de propriété à l'égard des données ou des renseignements eux-mêmes, est en mesure d'offrir une réparation plus étendue que celle visée par la théorie de la concurrence déloyale. Toutefois, son incidence sur l'accessibilité des renseignements est à ce point grande qu'il sera nécessaire d'établir et de prévoir des situations, des définitions et des exceptions précises dans les dispositions législatives créant le recours. Des questions importantes d'intérêt public sont en jeu. Elles sont mentionnées dans la partie C de la présente étude. Certaines sont abordées dans le rapport préparé par le U.S. Copyright Office³³⁰.

Ce dernier ne se prononce pas de façon concluante en faveur de l'une ou l'autre option, ni même sur la possibilité de ne prendre aucune mesure et de laisser cette question relever du droit en matière de droit d'auteur. Cependant, un examen du droit constitutionnel américain et, plus particulièrement, les restrictions inhérentes au pouvoir des autorités fédérales en ce qui concerne le * droit d'auteur + ainsi que la portée du pouvoir dont jouissent ces mêmes autorités sur le plan du * commerce + d'adopter des mesures législatives protégeant les droits non susceptibles de faire l'objet d'un droit d'auteur qui touchent les bases de données ont incité le Copyright Office à tirer la conclusion suivante :

[TRADUCTION] * [...] plus le texte législatif diffère des règles applicables en matière de droit d'auteur, plus il est vraisemblable qu'on reconnaisse sa

³³⁰ *Ibid.*, par. E.

constitutionnalité³³¹. +

Cette affirmation tend davantage vers une solution fondée sur la concurrence déloyale³³². Aux États-Unis, cette tendance reçoit l'appui des auteurs Reichman et Samuelson qui s'inspirent de la théorie relative à la concurrence déloyale énoncée par Gordon³³³. Lorsque Reichman et Samuelson se sont penchés sur cette question, seul le projet H.R. 3531 (Moorhead) avait été soumis au Congrès. Leur étude traite de la portée du projet de loi H.R. 3531 comparativement à celle de la Directive européenne sur les bases de données. Ils signalent que les États-Unis ont apporté leur contribution au projet de traité conjoint Europe-États-Unis, présenté lors de la Conférence diplomatique de l'OMPI tenue en décembre 1996, avant que des dispositions législatives ne soient présentées au Congrès américain. Le projet de loi H.R. 3531 (Moorhead) a corrigé cette situation. Ce projet de loi reflète toutefois la position prise par les États-Unis dans le cadre du Projet de traité de l'OMPI. Reichman et Samuelson arrivent à la conclusion suivante :

[TRADUCTION] * [Le projet de loi H.R. 3531] expose une stratégie beaucoup plus protectionniste que celle adoptée dans la Directive de la Commission européenne [...] Ce parti pris protectionniste a subséquentement influé sur le Projet de traité que les experts de l'OMPI ont soumis à l'examen des participants à la Conférence diplomatique³³⁴. +

Les principales différences entre la DEBD et le Projet de traité de l'OMPI ont déjà été exposées dans la présente étude³³⁵. Il est exact de conclure que le Projet de traité de l'OMPI est légèrement plus restrictif que la DEBD. Cependant, comme il a été signalé, ces textes ne comportent aucune différence véritable en ce qui concerne les droits protégés touchant :

- l'extraction (tant la DEBD que l'OMPI)
- la réutilisation (DEBD) et l'utilisation (OMPI)

D'un autre côté, les définitions des expressions * utilisation + et * réutilisation + données par le projet de loi H.R. 3531 sont plus larges que celles prévues dans la DEBD et le Projet de traité de l'OMPI puisqu'elles mentionnent simplement ce qui suit :

(a) le fait de [TRADUCTION] * mettre [les données] à la disposition + d'une autre personne, plutôt que * du public +;

³³¹ *Ibid.*, par. H(1).

³³² *Ibid.*

³³³ Voir Reichman et Samuelson, *supra*, note 253, p. 139 et s., ainsi que Gordon, *supra*, note 291. La proposition relative à la concurrence déloyale est examinée, *supra*, dans le texte qui accompagne les notes 283-297.

³³⁴ Voir Reichman et Samuelson, *ibid.*, p. 102.

³³⁵ Voir, *supra*, le texte qui accompagne les notes 323-326.

(b) le fait de donner à une autre personne [TRADUCTION] * accès + aux données.

Comme la présente étude l'a déjà précisé, le plus récent projet de loi à avoir été présenté au Congrès américain, soit le projet de loi H.R. 2652, le 9 octobre 1997 (Coble), prône une option différente : la réparation fondée sur la * concurrence déloyale +. En outre, comme le projet de loi H.R. 3531 (Moorhead) a été déposé au Congrès précédent (le 104^e), il est maintenant, à toutes fins pratiques, annulé. Évidemment, un projet de loi de cette nature pourrait être déposé à nouveau devant l'actuel Congrès.

PARTIE III : QUESTIONS CLÉS SOULEVÉES PAR LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES À NOTRE NOUVELLE ÉPOQUE TECHNOLOGIQUE

Selon nous, les questions suivantes constituent les principaux aspects de la protection des bases de données sur lesquels il faut, et faudra, se pencher à notre époque technologique actuelle et à celle qui nous attend. L'établissement de la liste de ces questions repose sur l'examen effectué dans les parties I et II de la présente étude.

1. Questions juridiques et stratégiques générales

a. Dans la mesure du possible, l'harmonisation mondiale et régionale (par exemple, l'ALENA) du droit touchant ces domaines devrait se poursuivre.

b. Avec ou sans harmonisation substantielle, il y a lieu d'étudier les questions de compétence. Les approches qui concernent notamment le traitement national, la réciprocité ou le droit international privé devraient être examinées.

c. Les modifications apportées aux règles de droit, particulièrement la reconnaissance de nouveaux domaines touchant les droits de propriété exclusifs, comme la protection des données contenues dans les bases de données, devraient être évaluées du point de vue économique afin de déterminer si, ou dans quelle mesure, les exclusivités auront des conséquences économiques avantageuses. Par exemple, quelle devrait être l'étendue ou la nature de la protection juridique visant les données ou le contenu des bases de données pour favoriser la création et la tenue à jour de bases de données de haute qualité et veiller à l'existence d'un degré d'accessibilité qui soit raisonnable sur le plan de l'intérêt public.

d. Il faut tenir compte de l'interdépendance des objectifs liés à la protection de la propriété intellectuelle et de ceux visés par le droit en matière de concurrence ou de pratiques restrictives non seulement à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Cet aspect revêtira une importance considérable si une protection juridique à caractère propriétaire est offerte aux détenteurs de données ou de renseignements, particulièrement si ces derniers sont les seuls à pouvoir divulguer les données ou les renseignements en question.

e. Dans le cadre de la protection des bases de données, il faut envisager les options suivantes :

(i) la protection offerte en matière de droit d'auteur pourrait constituer une protection adéquate pour les compilateurs de bases de données dans la mesure où l'accent est mis sur le choix et l'arrangement;

(ii) une réparation fondée sur la concurrence déloyale et qui porte sur la conduite qui risque d'éliminer le marché visé par le fabricant de la base de données ou de lui

porter grandement atteinte et qui ne respecte pas les pratiques commerciales habituelles observées sur le marché;

(iii) la protection *sui generis* des données ou du contenu de la base de données en faveur du compilateur ou du fabricant de celle-ci.

f. De plus, il faudra examiner les circonstances dans lesquelles le recours à des sanctions relevant du droit pénal est justifié. De telles sanctions sont envisagées à l'article 21 du Projet de traité de l'OMPI, mais la DEBD n'en fait pas mention.

g. Comme la protection des bases de données englobe de nombreux domaines du droit, tant fédéraux que provinciaux, le genre de protection adoptée doit relever de la compétence législative de l'ordre de gouvernement concerné. Il pourrait y avoir chevauchement des compétences constitutionnelles respectives des ordres de gouvernement de pays au sein d'un bloc commercial régional. Par exemple, en ce qui concerne le Canada et les États-Unis, il semble que la compétence fédérale canadienne permettrait la mise en oeuvre du modèle de protection internationale *sui generis*, mais peut-être pas celle de l'approche fondée sur la concurrence déloyale. En raison de la nature de la compétence législative fédérale des États-Unis, c'est la situation inverse qui a été envisagée dans ce pays.

2. Questions juridiques et stratégiques particulières

h. Les questions touchant la définition de termes fondamentaux devraient être réglées dans tous les textes législatifs. Par exemple, à quel moment une base de données est-elle * achevée + de manière qu'on puisse établir la date à laquelle débute la période de protection? Une base de données est un produit qui évolue au même titre qu'un compte dans lequel des sommes sont déposées et duquel elles sont retirées. Faut-il traiter les nouvelles données simplement comme si elles se * confondaient + avec les anciennes de telle sorte que la période de protection prenne fin à la date prévue pour la base de données initiale? Pourrait-il arriver qu'un apport soit à ce point substantiel qu'il constitue une nouvelle base de données bénéficiant d'une nouvelle période de protection?

i. Serait-il opportun de déclarer que certaines données, comme les renseignements non confidentiels détenus par les gouvernements ou les autorités publiques, font partie du domaine public?

j. L'ajout de données aux termes du droit d'* extraction + prévu par la DEBD et le Projet de traité de l'OMPI comprend le * transfert permanent ou temporaire + de données, mais la portée du terme * temporaire + doit être précisée. Cette expression paraît avoir un lien avec la question de savoir si le fait de * survoler + Internet constitue une atteinte au droit d'auteur. La clarification de cet aspect serait souhaitable.

k. La présence d'illégalités touchant les données ou le contenu d'une base de données de même que les éventuelles conséquences qu'entraînerait le fait d'être privé d'un droit d'auteur (et logiquement de tout droit *sui generis*) à l'égard de la base de données elle-même sont

signalées par certains auteurs. Il sera nécessaire d'examiner certaines questions conceptuelles et stratégiques épineuses. Il est particulièrement important de savoir si la présence de données ou d'éléments qui portent atteinte au droit d'auteur fera en sorte que ce droit (ou tout droit *sui generis*) visant la base de données elle-même sera contesté. Les données pourraient aussi être illégales pour d'autres raisons, notamment l'abus de confiance ou le non-respect du droit pénal en général, dans les cas où le contenu de la base de données est obscène, par exemple.

1. L'équilibre entre la protection des bases de données et les droits d'accès aux données pourrait exiger une surveillance continue. Habituellement, plus le droit de propriété est étendu, plus la nécessité d'établir des exceptions est grande. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les droits de propriété afférents aux données elles-mêmes par opposition aux poursuites pour concurrence déloyale qui, par définition, sont restreintes aux * concurrents +.

3. Surveillance et examen futurs

(a) Lorsqu'elle s'est adressée aux participants de la Réunion d'information sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données de l'OMPI qui a eu lieu à Genève les 17 et 19 septembre 1997, la Commission européenne a présenté les observations suivantes :

[TRADUCTION] * La question de la protection des bases de données revêt une importance particulière en raison de la rapide évolution technologique, surtout en ce qui concerne les techniques appliquées en matière de compilation, de communication et de commercialisation des bases de données électroniques. Non seulement les nouvelles applications technologiques ont-elles révolutionné la taille des bases de données et les utilisations auxquelles ces dernières peuvent se prêter, elles sont également à l'origine même d'Internet qui dépend en grande partie des bases de données qui l'alimentent, tout comme Internet et les infrastructures connexes de la société d'information sont tributaires de la technologie logicielle et de celle des communications. Par conséquent, les bases de données jouent un rôle de premier plan et leur importance économique ne cesse de croître. +

(b) Pour veiller à ce que le droit continue d'offrir à l'échelle nationale et internationale des mesures efficaces pour protéger l'activité créatrice et les initiatives qui importent à la société, d'une part, et assurer le maintien de l'accessibilité dans l'intérêt public, d'autre part, un suivi constant de l'évolution technologique et juridique sera nécessaire tant sur le plan national qu'international. Des mécanismes efficaces devront donc être élaborés pour satisfaire à ce besoin. Les participants auront à se pencher sur des questions d'ordre juridique et stratégique qui touchent non seulement un grand nombre de domaines du droit auparavant distincts, mais aussi de nombreux types de techniques, particulièrement si on considère les convergences observées dans le secteur des télécommunications et le rapprochement entre ce secteur et celui de l'informatique. Comme l'a affirmé la Commission européenne, les bases de données jouent un rôle fondamental dans ce contexte.

ANNEXE I - TERMES DE RÉFÉRENCE POUR UNE ÉTUDE JURIDIQUE SUR LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

BUT

Produire une étude juridique sur l'étendue de la protection des bases de données au Canada, telle que fournit par les lois et la jurisprudence au Canada.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

1. Déterminer l'étendue de la protection des bases de données (traditionnelles ou fondées sur les nouveaux médias) au Canada, à la lumière des lois et de la jurisprudence.
2. Examiner les lois et la jurisprudence appropriées aux États-Unis et dans les pays de l'Union Européenne et leurs répercussions sur les principaux intervenants.
3. Identifier les enjeux de la protection des bases de données dans le nouvel environnement technologique.

DIRECTIVES POUR L'ÉTUDE

Le rapport devra décrire de façon la plus objective possible l'étendue de la protection qui est accordé aux bases de données en tenant compte des questions telles que: la définition de bases de données, le concept d'originalité, la durée de protection. De plus, l'impact de cette protection, qu'elle soit en vertu de lois sur la propriété intellectuelle ou autres, sur les différents intervenants (producteurs, diffuseurs et usagers) devra être qualifié au terme de la responsabilité.

CONTEXTE

Les produits et services de bases de données augmentent en importance dans l'économie mondiale fondée sur les connaissances. De plus en plus, la compilation de l'information se numérise. Par conséquent, les entreprises et les citoyens canadiens se voient offrir de nouvelles occasions de jouer un ensemble de rôles, tels ceux de producteur, distributeur, vendeur et revendeur, et usager de base de données.

Toutefois, la technologie permet de reproduire facilement et d'intégrer ces bases de données à d'autres produits. L'investissement et les efforts requis à leur fabrication pourraient alors perdre toute leur valeur, s'ils n'étaient suffisamment protégés par un ensemble de mesures, p.ex, des lois.

La protection des bases de données présente un problème particulier. Ces dernières, de par leur finalité, doivent être élaborées de façon à ce que chacun puisse facilement et rapidement y trouver l'information recherchée. Le résultat final ne laisse pas toujours transparaître le travail important d'ingéniosité qu'a nécessité leur réalisation. Ceci pose problème étant donné l'obligation de respecter le critère d'originalité pour obtenir la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Différents pays et organisations internationales se sont penchés sur la question de la protection juridique des bases de données.

Les pays membres de l'Union européenne ont adopté une directive qui protège les bases de données électroniques et non électroniques par un droit d'auteur et un droit sui generis. Les pays membres devaient modifier leur législation respective de façon à se conformer à cette Directive le 1er janvier 1998.

La question fait l'objet d'un débat passionné aux États-Unis, surtout depuis que la Cour suprême a décidé, dans l'arrêt *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Services Co. Inc* [(1991), 18 U.S.P.Q. (2d) 1275 (S.C.)], qu'un bottin téléphonique n'était pas protégé par le droit d'auteur lorsqu'il est organisé de manière "habituelle". Selon la Cour Suprême, le droit d'auteur ne s'étend qu'à la sélection, la coordination et l'arrangement des données effectués de manière originale. Le test du seul "sweat of the brow" a ainsi été spécifiquement rejeté.

En 1996, le représentant Carlos Moorhead introduisait le Bill HR 3531, "The Database Investment and Intellectual Property Anti-Piracy Act of 1996". En raison de nombreuses critiques et doutes relatifs à sa constitutionnalité, ce projet n'a jamais été adopté. En octobre 1997, Howard Coble introduisait le Bill HR 2652. Ces Bills présentent certaines ressemblances avec la Directive européenne. Ces deux Bills s'inscrivent dans un contexte où d'autres Bills portant sur la protection de la propriété intellectuelle ont également été introduits soit à la Chambre ou au Sénat. Aucune loi n'a encore été adoptée concernant les bases de données.

De plus, il est à noter que le "Copyright Office" des États-Unis a rendu public une étude décrivant les principaux enjeux pour la société étatsunienne. Cette étude fait un résumé de la situation américaine.

Au Canada, les tribunaux se sont penchés à quelques reprises sur la question de protection des bases de données. Un premier courant jurisprudentiel accordait assez facilement une protection juridique aux bases de données en se référant à un niveau d'originalité minimal. Les juges considéraient le niveau d'agilité, de travail ou jugement nécessaire dans la sélection et l'arrangement des éléments de la compilation pour décider du caractère protégé. La doctrine du "sweat of the brow" était acceptée et répandue (voir à cet effet *British Columbia Jockey Club v. Standen* (1983), 73 C.P.R. (2d) 164, Legg J. (B.C.S.C)).

Toutefois, la Cour fédérale d'appel a récemment suivi la "logique" de *Feist* et a confirmé le jugement de première instance à l'effet que les compilations n'étaient protégées que si elles étaient originales dans leur sélection et organisation. Se faisant, elle a également rejeté la doctrine du "sweat of the brow" comme base de protection (voir *Télé-Direct (publications) Inc. v. American business informations, Inc.* Federal Court of Appel October 27, 1997, A-553-96).

Les ministères d'Industrie Canada et Patrimoine canadien ont commencé des travaux de recherche et entrepris des consultations sur la protection de bases de données liées à la propriété

intellectuelle. En septembre dernier, ils invitaient les principaux intéressés à participer à des groupes de discussion à Montréal, Toronto et Vancouver. Par la même occasion, ils leur faisaient parvenir, sous forme d'ébauche, les termes de référence du projet dans son ensemble, qu'ils publiaient, par ailleurs, sur Strategis, le site Internet d'Industrie Canada et les invitaient à envoyer des soumissions écrites sur cette question.

Cette étude juridique se situe dans la première étape (recherche factuelle) des travaux menant au développement d'une politique en matière de protection de bases de données. Les étapes subséquentes seront l'identification des problèmes et l'identification des solutions reliés à la protection des bases de données au Canada.

CADRE JURIDIQUE

- Convention de Berne
- Dispositions de l'ALÉNA
- Dispositions des ADPICs
- Propositions américaine et européenne déposées auprès de l'OMPI, Propositions de bases préparées par l'OMPI en vue de la Conférence Diplomatique de Décembre 1996 et les rapports de la Réunion d'information sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données de septembre 1997.
- Bills aux États-Unis
- Directive européenne
- Jurisprudence
- Autres instruments législatifs, réglementaires ou juridiques: p.ex., lois sur les pratiques commerciales (concurrence déloyale...), contrats, dispositions du Code criminel, secrets industriels, appropriation préjudiciable.

ANNEXE II - PROTECTION DES BASES DE DONNÉES MANDAT

(29-08-97)

BUT

Examiner un ensemble de questions relativement à la protection accordée aux bases de données par les lois canadiennes de propriété intellectuelle. Les aspects suivants seront couverts: technologies, industrie, marchés, et lois et modèles de politiques au Canada et à l'étranger.

OBJECTIFS (en fonction du but défini ci-haut)

Dans un premier temps :

- . Décrire les activités de bases de données eu égard à la chaîne de valorisation (c.-à-d., créateurs et titulaires de droits, producteurs, distributeurs, vendeurs et revendeurs, et usagers) et leur rôle dans l'économie et la société au Canada
- . Examiner les technologies et pratiques d'affaires, les lois et la jurisprudence au Canada et à l'étranger, ainsi que leur incidence sur les intervenants canadiens, relativement à la protection des bases de données

Lors d'une seconde étape :

- . Décrire et approfondir les questions devant être résolues eu égard à la protection des bases de données
- . Examiner leur priorité

Lors d'une troisième étape :

Élaborer des options de politiques

Comme dernière étape :

Proposer des recommandations

LIGNES DIRECTRICES

Cette initiative vise à aider les participants à la chaîne de valorisation des produits et services de bases de données (électroniques et traditionnelles) à mieux comprendre la nature des politiques de protection des bases de données et leur justification et également à faciliter les décisions portant sur tout suivi relatif à l'amélioration possible de cette protection.

Dans le contexte de la croissance des bases de données dans une économie mondiale fondée sur les connaissances, le principal objet de cette initiative est d'examiner si la protection accordée aux bases de données est suffisante, ceci en vue de :

- . contribuer à la croissance économique au Canada, en attirant innovation et investissements et en développant le commerce et l'emploi;

- . assurer la compétitivité de l'industrie des bases de données;
- . rencontrer les objectifs de politique sociale, économique, industrielle et culturelle;
- . faciliter l'accès continu des Canadiens à l'information, y compris à des produits et services de bases de données de première qualité et à des prix compétitifs.

Cette initiative aidera le gouvernement à développer ses positions au pays et dans des forums internationaux.

CONTEXTE

Les produits et services de bases de données augmentent en importance dans l'économie mondiale fondée sur les connaissances. De plus en plus, la compilation de l'information se numérise. Par conséquent, les entreprises et les citoyens canadiens se voient offrir de nouvelles occasions de jouer un ensemble de rôles, tels ceux de producteur, distributeur, vendeur et revendeur, et usager de bases de données.

Sur le plan international, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a prévu une réunion d'information concernant la protection des bases de données les 17, 18 et 19 septembre 1997, à Genève, à laquelle participeront des représentants du gouvernement canadien. Par ailleurs, il est à noter que le "Copyright Office" des États Unis a rendu public une étude portant sur le sujet et que les pays membres de l'Union européenne doivent mettre en vigueur la Directive européenne sur la protection des bases de données à compter du 1^{er} janvier 1998.

ENJEUX

Les questions à clarifier incluent, entre autres :

- . quelles sont les technologies (équipements et logiciels) qui servent à créer et gérer les bases de données pour la réalisation de revenus comme pour des fins internes;
- . quelles sont les technologies et pratiques actuelles ou prévues qui protègent les bases de données d'une utilisation illicite;
- . qui sont les principaux joueurs au Canada et à l'étranger;
- . quels sont les principaux marchés, au Canada et à l'étranger, les produits et services de bases de données, ainsi que des données et faits eux-mêmes (y compris leur valeur au moment de l'achat et par la suite);
- . quelles sont les tendances au niveau des activités de production et de distribution (en ligne, CD-ROM et non-numérique) et de production de données internes;
- . quels sont les fondements d'une capacité industrielle canadienne plus grande des produits et services de bases de données;
- . quelles sont les questions d'accès les plus importantes, p.ex., dans le cadre de la protection des bases de données de première génération;
- . quelles sont les politiques canadiennes actuelles vis-à-vis de la protection des bases de données liée à la propriété intellectuelle, leur justification et les dysfonctions possibles, et

- jusqu' où des changements souhaités sont-ils possibles dans le système actuel de protection du droit d'auteur;
- quels sont les questions et modèles de politiques sous examen ou mis en oeuvre à l'étranger;
- quelle est l'incidence des principaux mécanismes de mise en oeuvre sur: l'accès; l'information personnelle; les industries en amont, en parallèle et en aval; le comportement anti-concurrentiel; les créateurs et titulaires de droit d'auteur; les coûts et les prix; les investissements; le patrimoine d'information des secteurs public et privé; et les bases de données non-commerciales;
- quels sont les scénarios à envisager si le Canada n'augmente pas la protection, alors que ses principaux partenaires commerciaux le font ou à l'inverse si le Canada augmente la protection et ses principaux partenaires commerciaux, ne le font pas?

CONTRIBUTIONS SOUHAITÉES POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE, DE PRÉFÉRENCE D'ICI LE 15 NOVEMBRE, 1997

Veillez examiner les questions identifiées ci-haut dans le contexte du but, ainsi que des deux objectifs définis à la première étape, c'est-à-dire :

- Décrire les produits et services de bases de données eu égard à la chaîne de valorisation du contenu (c.-à-d., créateurs et titulaires de droits, producteurs, distributeurs, vendeurs et revendeurs, et usagers) et leur rôle dans l'économie et la société au Canada
- Examiner les technologies et pratiques d'affaires, les lois et la jurisprudence au Canada et à l'étranger, ainsi que leur incidence sur les intervenants canadiens, relativement à la protection des bases de données

Les étapes ultérieures ne débiteront que lorsque la première étape aura été franchie.