

# ENREGISTRER SES DROITS D'AUTEUR DÈS LEUR NAISSANCE POUR AUGMENTER SES CHANCES DANS UN ÉVENTUEL LITIGE

Publié le 29 juin, 2021

**Catégories:** [Perspectives](#), [Publications](#)

Nombreuses sont les sociétés qui pensent à enregistrer les droits d'auteur sur leurs œuvres seulement lorsque la possibilité d'un litige pointe à l'horizon. La décision récente dans l'affaire *Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd.*<sup>[1]</sup> (« *Patterned Concrete* ») laisse croire qu'il vaudrait mieux les enregistrer au fur et à mesure, dès qu'ils naissent.

## Contexte

Le 12 avril 2021, la Cour fédérale a rendu sa décision dans l'affaire *Patterned Concrete*. Le jugement de la juge Pallotta réaffirme l'importance d'enregistrer les droits d'auteur dans le cours normal des affaires. Avoir en main un certificat d'enregistrement dès le début d'un litige pour violation du droit d'auteur est un excellent moyen de soutenir la titularité du droit.

## L'affaire *Patterned Concrete*

L'affaire *Patterned Concrete* porte sur l'action pour violation du droit d'auteur intentée par une entreprise spécialisée dans le béton<sup>[2]</sup>. *Patterned Concrete* prétend que *Bomanite*, un concurrent local, a porté atteinte à son droit d'auteur en utilisant un formulaire de devis, un formulaire de contrat et un certificat de garantie (les « Formulaires ») présentant une « similitude importante » avec ses propres formulaires<sup>[3]</sup>.

Selon *Patterned Concrete*, les Formulaires « résultent de l'exercice d'un talent et d'un jugement considérables »<sup>[4]</sup> et sont donc protégés par un droit d'auteur. La Cour a souscrit à cet argument et a conclu que les Formulaires répondaient au critère d'originalité nécessaire à l'existence d'un droit d'auteur<sup>[5]</sup>.

Pour renforcer sa position quant à l'existence du droit d'auteur sur les Formulaires, *Patterned Concrete* a déposé des demandes d'enregistrement, et ce, au même moment où elle avisait *Bomanite* de la violation alléguée<sup>[6]</sup>. Le paragraphe 53(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* dispose qu'un « certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire »<sup>[7]</sup>.

De son côté, *Bomanite* affirme que le moment du dépôt des demandes démontre que *Patterned Concrete* a

obtenu les certificats en vue d'un litige<sup>[8]</sup>. En s'appuyant sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *P.S. Knight Co. Ltd. c. Association canadienne de normalisation*<sup>[9]</sup>, Bomanite soutient que Patterned Concrete pouvait uniquement invoquer l'article 53 si les certificats avaient été obtenus dans le cadre de ses activités normales.

La juge Pallotta n'a pas retenu cet argument. En effet, l'arrêt *P.S. Knight* ne postule pas que l'article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur* s'applique seulement si le certificat d'enregistrement a été obtenu dans le cadre des activités normales<sup>[10]</sup>. Selon la juge Pallotta, les circonstances qui ont mené aux demandes d'enregistrement de Patterned Concrete « sont des facteurs qui doivent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve tendant à prouver ou à réfuter l'existence du droit d'auteur et l'identité du titulaire du droit d'auteur »<sup>[11]</sup>. La solidité de la preuve que constituent les certificats d'enregistrement quant à l'existence du droit d'auteur est une question de poids<sup>[12]</sup>. Ce point suit la conclusion de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada* selon laquelle les certificats obtenus uniquement en vue d'un litige peuvent avoir une « force persuasive diminuée »<sup>[13]</sup>.

Mis ensemble, la satisfaction du critère d'originalité et les certificats d'enregistrements prouvent qu'un droit d'auteur existe sur les Formulaires et que Patterned Concrete en est la titulaire. La juge s'est donc ensuite demandé si Bomanite avait porté atteinte à ce droit d'auteur. Une « comparaison côte à côte » des formulaires des deux entreprises révèle une « similitude importante » entre eux, particulièrement dans le cas du certificat de garantie limitée<sup>[14]</sup>. La juge Pallotta a également conclu que Bomanite n'avait pas réussi à établir que les similitudes pouvaient être attribuées à l'utilisation de termes courants dans l'industrie du béton plutôt qu'à l'utilisation d'une copie des formulaires de son concurrent<sup>[15]</sup>.

La Cour fédérale a accueilli la requête en jugement sommaire. Patterned Concrete obtenu 24 000 \$ en dommages-intérêts préétablis et une injonction interdisant à Bomanite de commettre toute autre violation du droit d'auteur qui existe sur les Formulaires<sup>[16]</sup>. N'hésitez pas à communiquer avec notre groupe sur la propriété intellectuelle si vous avez des questions sur la détermination de dommages-intérêts préétablis dans des cas de violation du droit d'auteur.

### **Ce que nos clients doivent retenir**

Le raisonnement de la juge Pallotta nous rappelle qu'un certificat d'enregistrement est un outil parmi les autres dont on peut se servir en cas de litige concernant une violation du droit d'auteur. **Dans son appréciation de la preuve, la Cour aura en meilleure estime un certificat obtenu dans le cours normal des activités de l'entreprise qui tente de prouver l'existence d'un droit d'auteur.** Même si, en l'espèce, Patterned Concrete a été en mesure de prouver l'existence d'un droit d'auteur sur les Formulaires, il vaut mieux faire preuve de prudence et enregistrer les droits d'auteur dès leur naissance.

- [1][ps2id id='1' target=''] 2021 CF 314 [*Patterned Concrete*].
- [2][ps2id id='2' target=''] *Id.*, paragr. 1.
- [3][ps2id id='3' target=''] *Ibid.*
- [4][ps2id id='4' target=''] *Id.*, paragr. 3.
- [5][ps2id id='5' target=''] *Id.*, paragr. 33.
- [6][ps2id id='6' target=''] *Id.*, paragr. 8-9.
- [7][ps2id id='7' target=''] *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 53.
- [8][ps2id id='8' target=''] *Patterned Concrete*, paragr. 10.
- [9][ps2id id='9' target=''] 2018 CAF 222.
- [10][ps2id id='10' target=''] *Patterned Concrete*, paragr. 11.
- [11][ps2id id='11' target=''] *Id.*, paragr. 15.
- [12][ps2id id='12' target=''] *Id.*, paragr. 13.
- [13][ps2id id='13' target=''] *Id.*, paragr. 14; 2002 CAF 187, paragr. 63.
- [14][ps2id id='14' target=''] *Patterned Concrete*, paragr. 44.
- [15][ps2id id='15' target=''] *Id.*, paragr. 47.
- [16][ps2id id='16' target=''] *Id.*, paragr. 74-75.

par [Kaleigh Zimmerman](#), [Keith Bird](#) et [Seema Sidhu](#) (étudiante d'été)

### **Mise en garde**

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2021