

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES ET DROIT CANADIEN

par

Pierre-Emmanuel Moysé*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

et

Lionel Thoumyre

Le professeur Robert G. Howell vient de rendre public une étude exhaustive relative à la protection des bases de données au Canada¹. Il s'agit en fait d'une réponse à la Directive européenne 96-9 du 11 mars 1996 et au récent projet de loi américain HR 2652 introduit le 9 octobre 1997 devant la chambre des représentants.

L'auteur analyse en premier lieu les régimes de protections envisageables et disponibles au Canada et ce, en droit civil comme en *Common Law* puisque les deux systèmes s'y retrouvent (partie 1). Le droit canadien est ensuite comparé au cadre normatif des États-Unis, aux initiatives de l'Union européenne et aux travaux de l'OMPI (partie 2). En guise de conclusion, l'auteur propose une série de recommandations à l'attention du législateur (partie 3).

Sur l'étendue de la protection des bases de donnée, Robert G. Howell relève que les règles de droit d'auteur (*Copyright Law*), domaine de législation fédérale, sont toutes désignées pour répondre aux attentes légitimes des fabricants de bases de données. Traditionnellement, dans les pays de *Common Law*, l'existence d'un travail de collecte industriel ou effectué "à la sueur du front" suffit à engager la protection du droit d'auteur. Cette solution explique pourquoi l'Angleterre disposait, antérieurement aux

© Pierre-Emmanuel Moysé et Lionel Thoumyre, 2000.

* Avocat, Pierre-Emmanuel Moysé est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publié à (1999) 4 D.I.T. 89-90 Publication 74.

¹ L'étude fut commandée par le gouvernement canadien en hiver 1998 et publiée sur Strategis le 5 octobre 1998 à l'URL : <<http://strategis.ic.gc.ca/SSG/it04771e.html>>. Son auteur enseigne la propriété intellectuelle à l'Université Victoria en Colombie Britannique. Pour suivre l'actualité juridiques des bases de données voir : <<http://www.juriscom.net/elaw/sommaire.htm>>.

exigences de la Directive européenne, d'un régime très favorable pour la protection des bases de données, même factuelles. Partageant une partie de son histoire avec l'évolution législative anglaise², on aurait pu penser qu'une telle orientation fut perceptible au Canada. Il n'en est rien. Et, si des doutes ont pu subsister, la portée des critères de protection usités au Canada a été définitivement réorientée dans l'affaire *Tele-Direct*³. Selon son enseignement, l'effort nécessité pour l'élaboration de telles " créations ", en temps comme en argent, n'est plus un élément suffisant pour les rendre éligibles à la protection de droit d'auteur. Le droit canadien rejoint sur ce point celui des États-Unis.

Bien que, contrairement au droit américain⁴, aucune exigence constitutionnelle n'implique l'utilisation d'un critère qualitatif au Canada, l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale en 1998 reprend pour l'essentiel la solution dégagée par la célèbre affaire *Feist*⁵ selon laquelle la base de donnée factuelle ne saurait échapper à la manifestation d'une créativité de *minimis*. La cour a rappelé qu'en adoptant la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, intégrant à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* le mot " compilation " ainsi que sa définition, le Parlement fédéral du Canada avait opté pour l'application du critère qualitatif retenu aux États-Unis. La décision *Tele-Direct* fait maintenant autorité en matière de compilation et scelle en droit canadien le test dégagé par la Cour Suprême des États-Unis.

Le rapport Howell aborde ensuite les fondements de la protection des compilations retenus dans l'arrêt *Feist* pouvant recevoir application en droit canadien.

Il mentionne notamment l'obligation de prouver que la compilation, objet d'une action en contrefaçon, est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur⁶. L'arrêt *Feist* énonce une seconde obligation consistant à

² MOYSE, P.-E., " La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole ? ", (1998) 43 McGill Law Journal 507, et plus particulièrement aux pages 557-563.

³ *Tele-direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.* (C.F. 1^{re} inst.), *conf.* (1998) 2 C.F. 22 (C.A.F.). Les États-Unis se sont également départis très tôt de l'influence des tribunaux de Londres ce qui explique qu'ils aient adopté une solution qui leur est propre.

⁴ Article 1, section 8 de la Constitution américaine : " Le Congrès aura le pouvoir (...) de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ". Selon une doctrine majoritaire, le fait que la protection de la propriété intellectuelle soit enchâssée dans la Constitution, qui parle de promouvoir les sciences et l'éducation, implique un standard d'originalité élevé.

⁵ *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*, 449 U.S. 340.

⁶ La jurisprudence canadienne a d'ailleurs déjà évoqué une telle exigence. Voir par exemple *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R.

démontrer l'originalité de la contribution ayant trait au choix et à l'arrangement des faits ou des données par le compilateur. A cet égard, il semble bien que ces deux paramètres soient reconnus de part et d'autre de l'Atlantique. Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis établit une distinction fondamentale, que l'on retrouve à l'article 3 de la Directive européenne, entre les données non-protégeables et le résultat travail de compilation. L'obligation de prouver le caractère protégeable de l'œuvre et le fait de restreindre la contrefaçon aux éléments protégeables s'accommode de la méthode d'interprétation dite d'"abstraction-filtrage-comparaison", actuellement utilisée par les cours d'appel du circuit fédéral des Etats-Unis pour déterminer l'existence de la reproduction d'un logiciel informatique. Cette méthode commence justement à être reconnue au Canada.

Dans un souci d'exhaustivité, le rapport Howell s'éloigne ensuite de l'analyse des dispositions relatives au droit d'auteur pour identifier l'ensemble des textes fédéraux susceptibles de déterminer l'étendue de la protection des bases de données. Il mentionne par exemple l'alinéa 326(1) *b*) du *Code criminel*, concernant le "vol de service de télécommunication" ou encore le paragraphe 327(1) traitant de la possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication.

Les pouvoirs spécialement délégués aux provinces complèteront ensuite la liste des sources de droit pertinentes. Les provinces ont la possibilité d'aménager un régime à l'endroit d'agissements déloyaux permettant d'obtenir une réparation à l'encontre de l'appropriation préjudiciable des biens commerciaux. Les tribunaux peuvent ainsi suivre certains précédents de *Common Law*, tels que l'action de "passing off", ou, dans le cas particulier du Québec, faire application des règles de responsabilité extra-contractuelle codifiées dans l'article 1457 du *Code civil du Québec*. Notons que les règles prétoriennes de concurrence déloyale ou de parasitisme développées à partir de l'interprétation de 1382 du Code civil français n'ont, jusqu'alors, pas reçu d'écho au Québec. Pourtant, la jurisprudence des provinces, "civiliste" ou de *Common Law*, reste silencieuse quant à la protection des bases de données factuelles. Ce halo d'incertitude est certainement de source constitutionnelle. La protection des bases de données par le droit d'auteur étant perçue comme relevant en premier lieu de la compétence fédérale, tout empiètement provincial serait incongrue.

Pour finir, Robert G. Howell mentionne l'application probable de la protection des données à titre de secrets commerciaux ou de renseignements confidentiels, dans les cas où la base de donnée n'est pas ouverte au public, ainsi que l'application des dispositions législatives relatives aux pratiques

commerciales interdites, notamment au titre de la loi sur les marques de commerce. On reprochera peut-être à l'étude d'avoir écarté l'aspect consumériste de l'utilisation des banques de données.

La seconde partie du rapport expose l'état du droit américain ainsi que les initiatives de l'Union européenne et de l'OMPI. Il assimile la position de l'Union européenne à celle adoptée dans les arrêts *Feist* et *Tele-Direct* en soulignant l'analogie avec la disposition du paragraphe 3(2) de la Directive sur la protection des bases de données : " *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.* " Il est ensuite question de la protection *sui generis* permettant au compilateur " *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)* " (art. 7). Certains recoupements sont alors réalisés entre les critères d'application du droit *sui generis* et ceux du droit canadien relatifs au travail de collecte industriel ou fait à la " *sueur du front* " .

La troisième partie, la plus courte du rapport, envisage les enjeux de la protection des bases de données dans le contexte des nouvelles technologies. Robert G. Howell relève notamment les lacunes du droit d'extraction contenu dans la Directive européenne et dans le projet de traité avorté de l'OMPI. Définie à l'article 7(2) de la Directive, cette création originale s'entend précisément du " *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* " . Or, la portée de l'adjectif " *temporaire* " , qui pourrait s'appliquer au cas de stockage en mémoire cache, mérite en effet quelques précisions pour déterminer si la pratique du " *browsing* " sur Internet constitue une contrefaçon.

Ce rapport intéressera particulièrement le spécialiste du droit comparé. Bien qu'il ne délivre pas de solutions véritablement originales, il présente une synthèse unique sur l'état du droit dans les pays de *Common Law* ainsi que sur les travaux internationaux et communautaires.

