

# IT.CAN NEWSLETTER/BULLETIN

Canadian IT Law Association

[www.it-can.ca](http://www.it-can.ca)

Part 1 of this newsletter is prepared by Professors [Robert Currie](#), [Chidi Oguamanam](#) and Stephen Coughlan of the Law and Technology Institute of [Dalhousie Law School](#). Part 2 of this newsletter is prepared by Professors [Pierre Trudel](#) and [France Abran](#) of the L.R. Wilson Chair in Information Technology and Electronic Commerce Law, Université de Montréal.

Les auteurs de la première partie du présent bulletin sont les professeurs [Robert Currie](#), [Chidi Oguamanam](#) et Stephen Coughlan de l'Institut de droit et de technologie de la [Faculté de droit de l'Université de Dalhousie](#). Les professeurs [Pierre Trudel](#) et [France Abran](#) de la Chaire en droit des technologies de l'information et du commerce électronique L.R. Wilson de la Faculté de droit de l'Université de Montréal ont rédigé la seconde partie du présent bulletin.

## Part 1

### Broadband Service for Rural Communities and Telecommunications Services for People With Disabilities

In 2002, the CRTC created a [price cap regime](#) concerning telecommunications services. One aspect of that regime, intended to avoid an adverse effect on local competition, required incumbent local exchange carriers (ILECs) to place amounts equal to the revenue reductions that would otherwise have occurred - in effect, extra revenue - into what were termed "deferral accounts". In a [decision](#) dating to 2006, the CRTC had decided that ILECs should use the funds in those deferral accounts to improve access to telecommunications services for persons with disabilities and to expand broadband services to rural and remote communities. The ILECs were directed to submit proposals as to how to do so after consulting with advocacy organizations for persons with disabilities and provincial government agencies responsible for broadband initiatives. Any amounts left in deferred accounts after those initiatives were approved would be rebated to the ILEC's residential local subscribers in non-high-cost serving areas.

The CRTC has now [approved](#) plans which will result in about half the deferral accounts, roughly

\$300 million being spent on new services, and the remaining half refunded to consumers.

Plans to increase accessibility for customers with disabilities included: introduction of text-based tools that would allow persons with hearing or speaking difficulties to communicate through the telephone system; services that would allow a person using sign language and another person using voice to communicate through a relay agent via high-speed Internet and a video camera; voice-activated dialing services; improved accessibility to ILEC websites, including adding accessible information on products and services for customers with visual, physical, hearing, and speech disabilities; free teletypewriter (TTY) units to transition houses, and many others.

The ILECs had also proposed lists of communities which should be covered by the plan, as ones unlikely to receive broadband services in the near future. The CRTC approved that list, and with only minor variations approved the plans submitted for providing those communities with broadband service.

### Direct to Home Satellite Distribution – Suspension of Requirement for Program Deletion

Bell ExpressVu has received an [amendment](#) to its broadcasting licence for direct-to-home satellite distribution programming which permits it not to comply with the requirement for program deletion set out under sections 42(1)(b) and 43(1) of the *Broadcasting Distribution Regulations*. Those regulations require that licensees, on request, delete a non-Canadian program and replace it with the simultaneously broadcast programming service of a licensed Canadian television undertaking. They also require the deletion, again on request, of non-Canadian programming that is comparable to Canadian programming which will otherwise be received by subscribers within the same week

The exemption was held to be justified because Bell ExpressVu was in the process of negotiating an agreement with the Canadian Association of Broadcasters with respect to the future distribution of distant Canadian signals and the suspension of program deletion requirements. The exemption would allow more time for those negotiations to continue, and was not opposed by any party.

This exemption had initially been granted for a limited time in Bell ExpressVu's original license, and the amendment simply extends the time period during which the company is not required to comply with those regulations. It also extends the condition in the license which requires Bell ExpressVu to make a monetary contribution in exchange for the exemption. The company is required to contribute 0.4% of its gross revenues derived from broadcasting activities for various time periods to an independently administered fund to assist small market, independently owned broadcasters in meeting their commitments to local programming. Such a fund has not yet been created, but in the interim Bell ExpressVu is required to contribute the money to an interest bearing account.

## Domain Name Dispute Resolution Decisions

IN *ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY V. SUPRIYO MALAKER o/a Dotcrafter*, a 3-member CIRA panel (Donovan, Groom and Magnusson, Chair) considered a dispute over the domain names ecar.ca and ecars.ca. The Complainant ("Enterprise") is the largest vehicle rental company in North America, resident in St. Louis, Missouri, USA. It registered the mark ECARS with the CIPO in 1995, and the mark ECAR in 2001. The Registrant ("Dotcrafter") resides in Brampton, Ontario and is a designer and developer of websites for commercial clients. He registered the domain name ecars.ca in February, 2001 and the name ecar.ca in January, 2002. Enterprise requested that the Dotcrafter be ordered to transfer the names to Enterprise.

The Panel first considered the requirement under 4.1(a) of the CIRA Policy that a Complainant prove that the disputed name is "confusingly similar" to the Complainant's mark, concluding that this was the case as the domain names (read, as is required,

without their "dot-ca" suffix) were identical to the marks. They next considered the requirement under 4.1(b) of the Policy that the registration have been made "in bad faith," and Enterprise's argument that the registration met the definition of bad faith contained in 3.7(c) of the Policy, where the Registrant obtained the domain names "primarily for the purpose of disrupting the business of the Complainant ... who is a competitor of the Registrant." It noted that both of the disputed domain names resolved to web pages offering vehicle rentals, each of which contained links to the Enterprise's competitors (such as Avis and Budget). Citing earlier decisions which held that using a domain name to direct potential customers to a Complainant's competitors makes the Registrant a "competitor," the Panel was prepared to draw the inference that Dotcrafter had intended to disrupt the Complainant's business.

The Panel finally considered whether Dotcrafter had a "legitimate interest" in the domain names, under 4.1(c) of the Policy. Dotcrafter made the interesting argument that using the prefix "e" in front of any noun made the resulting word a "descriptive term" or a "generic name," both grounds on which a Registrant may claim legitimate interest. This was justified because "the prefix 'e' had become a 'universal prefix of the Internet age'" (p. 5). The Panel rejected this submission, however, on the basis that the prefix "e" is, by itself, "not clearly descriptive of anything" (p. 5), and thus simply adding "e" onto any noun did not amount to a word that was clearly descriptive or generic. Such a use, ruled the Panel, "suggests some kind of connection to the 'electronic' age, but what that connection is, is far from clear merely from the use of the 'e' prefix" (p. 5). The Panel ordered the domain names transferred to Enterprise.



IN *SIMCOE MUSKOKA DISTRICT HEALTH UNIT V. RADO WEB Solutions Inc.*, sole Panelist Myra J. Tawfik considered a dispute over the domain name mpshu.on.ca. The Complainant ("SMDHU") is a non-profit health corporation and provincial government entity, which provides public health programs and services in the Muskoka and Parry Sound areas of Ontario. The Registrant ("Rado") had an administrative contact in Calgary, AB, but the individual could not be contacted and no response to the complaint was received.

SMDHU was the successor in title to the Muskoka-Parry Sound Health Unit, which in 1998 had registered the disputed domain name and had used the website for its business purposes. SMDHU replaced the former entity in 2005, and after one year's retention of the disputed domain name to redirect users to its new site, the registration of the domain was discontinued in March, 2006. After it was registered by Rado, the domain name resolved to a page that appeared to be that of the Muskoka-Parry Sound Health Unit, even containing pages copied directly from the older, discontinued website. It also contained links to a pharmaceutical website and a Poland-based travel website.

Panelist Tawfik first considered whether the disputed domain name was “confusingly similar” to a mark in which SMDHU had rights, noting that SMDHU did not own a registered mark in either “Muskoka-Parry Sound Health Unit” or “mpshu,” though it had rights in marks bearing these titles prior to March, 2006. However, the Panel found that Rado was attempting to pass itself off as either SMDHU or its predecessor, and attempting to take advantage of residual goodwill in the marks. Noting that Rado had registered the domain name almost immediately after it was retired by SMDHU, and that the disputed domain name was identical to the previous one and resolved to a reproduction of the predecessor's website, the Panel drew the inference that “the Registrant is intentionally riding on the Complainant's or its predecessor's continuing reputation in relation to the Marks” (p. 7). Citing UK and Canadian caselaw to the effect that a trader must be able to enforce rights in respect of a name attached to ongoing goodwill, even if the name was no longer being used, the Panel concluded that the disputed domain name was confusingly similar to marks in which SMDHU continued to have rights, “at least as of the date of this decision” (p. 7).

The Panel easily was satisfied that Rado had registered the disputed domain name in bad faith, finding that it was misrepresenting itself as a public health service provider and attempting to dupe viewers into thinking that this government entity endorsed the commercial services to which the imposter website was linked. She commented: “In addition to demonstrating bad faith intent to disrupt the Complainant's business, this misrepresentation raises grave public health safety concerns that

the Complainant is entirely justified in seeking to prevent” (p. 8). The Panel also found that Rado had no legitimate interest in the disputed domain name, given that it was in fact passing itself off as another entity and there was no other link between Rado and the domain name. Accordingly, the disputed domain name was ordered transferred to SMDHU.

## No Tariff on Digital Audio Recorders

The Federal Court of Appeal has concluded in *Apple Canada Inc. v. Canadian Private Copying Collective* that the Canadian Private Copying Collective (CCPC) is not entitled to collect a tariff on digital audio recorders pursuant to subsection 83(8) of the Copyright Act. That provision permits collective societies to collect a tariff on behalf of eligible artists on blank recording media.

The CCPC had submitted a proposed tariff which would have collected a tariff on digital audio recorders, but a number of manufacturers sought an order from the Copyright Board preventing that part of the proposed tariff from being considered. The Board rejected that motion, and the applicants sought judicial review.

The Federal Court of Appeal held that *Canadian Private Copying Collective v. Canadian Storage Media Alliance (C.A.)* had already settled that the Copyright Board had no legal authority to certify a tariff on digital audio recorders or on the memory permanently embedded in digital audio recorders. In that event, the Copyright Board had erred in law when it dismissed the applicants' motions. Accordingly the court of appeal quashed the decision..

## Patent Protection Highway

The Canadian Intellectual Property Office will be commencing a one-year [pilot project](#) with the US Patent and Trademark Office to employ the Patent Prosecution Highway (PPH), a cooperative measure intended to allow fast-tracking of patent applications made in more than one country. Under the PPH, if a patent application has already been examined and approved in one country, an accelerated examination can be requested in the second country. The second country will pull the application out of line and deal

with it more expeditiously, and in doing so will be entitled to make use of the search and examination results from the first country. Each country will still use its own rules and practices in determining whether to grant the patent.

The pilot project will commence on January 28, 2008 and run for a period of one year. Similar pilot projects have been conducted between the US Patent and Trademark Office and the Japan Patent Office, which resulted in a full-time scheme being implemented, and ongoing pilot projects between the US and the United Kingdom and the United Kingdom and Japan.

## Privacy Commissioner of Canada Expresses Concern About Copyright Act Amendments

On January 18, 2008 the Privacy Commissioner of Canada, Jennifer Stoddart, sent a [letter](#) to the Ministers of Industry and Canadian Heritage regarding the much-discussed (but as yet unseen) proposed amendments to the *Copyright Act*. In the letter, Stoddart expressed concern about the impact that potential amendments to the legislation may have upon the privacy of Canadians. She first noted that digital rights management (DRM) technology is embedded in various media, and designed to allow copyright owners to control copying and use of content. However, the technology can also allow copyright owners or content providers to collect detailed personal information about the person accessing the content, “without the consent or knowledge of the user.” As well, some earlier proposals for copyright reform would have restricted the use of technologies designed to circumvent this information collection.

The Commissioner opined that technology which allows this kind of information gathering to take place automatically and without consent violates the fair information principles of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)*; and, “[t]hat this occurs when individuals are engaged in a private activity in their homes or other places where they have a high expectation of privacy exacerbates the intrusiveness of the collection.” She noted as a specific example Sony-BMG’s Extended Copy Protection (XCP)

technology, which attracted class action claims for breach of contract and privacy legislation, before its recent abandonment by the company.

Stoddart also invoked proposals for a “Notice and Notice” scheme which had been included in previous copyright reform initiatives. Under this mechanism, copyright owners could inform Internet Service Providers (ISPs) that copyright violations were taking place on the ISPs’ networks, then require the ISPs to retain records on network use by the users for the purposes of prosecution and litigation. She noted that proposed versions of the mechanism had required no minimum standard of proof to be met by the owner, nor any way for the ISPs to contest the demand. She stated that, “*PIPEDA* requires that organizations retain personal information for only as long as necessary to fulfill the purposes for which the information was originally collected. Limiting the extent of data collection and period of retention is a key strategy to minimize the risk of data breaches of personal information.”



## 2<sup>ème</sup> partie

### Projet de loi no 65 : Une loi d'application de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information

En décembre 2007, la ministre des services gouvernementaux a déposé le projet de loi no 65 Loi d'application de la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*.

Ce projet de loi a pour objet de mettre à niveau l'ensemble de la législation avec les principes de neutralité et d'équivalence fonctionnelle établis par la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information* et qui ont rendu possibles l'interchangeabilité et la liberté de choix des supports et des technologies. Dans cet esprit, le projet de loi introduit des dispositions interprétatives et des dispositions qui visent à faciliter l'utilisation de moyens fonctionnellement équivalents à l'écrit ou à la signature. Il confie aussi au ministre de la Justice le mandat de reformuler les textes de loi et de règlement pour les harmoniser avec les principes et règles établis dans la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*. Le projet de loi propose également l'abrogation d'un ensemble de dispositions sur la transcription de données, ces dispositions étant devenues désuètes depuis la mise en vigueur de la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*.

Parmi les dispositions que le projet propose d'ajouter à la loi, on peut signaler l'insertion d'une série de règles d'interprétation des dispositions législatives (articles 70.1 à 70.8). Ainsi, aux termes de l'article 70.2 proposé, le principe de la liberté de choix des supports établi à l'article 2 de la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information* est l'objet d'une explicitation majeure exprimée ainsi :

*« La liberté de choix des supports et des technologies établie à l'article 2 s'interprète comme permettant à la personne responsable de l'atteinte de l'objectif ou du résultat recherché par une disposition législative d'effectuer administrativement le choix des*

*moyens ou des procédés visés à l'article 70.1, à moins que ce choix ne soit prescrit par la loi ou par une convention. Ce choix doit être fait, conformément à l'article 29, dans le respect de la liberté de chacun de choisir les supports et les technologies qui lui permettent d'effectuer des communications au moyen de documents, qu'il s'agisse de les recevoir ou de les transmettre.*

*Toutefois, cette liberté de choix ne s'interprète pas comme permettant à chacun de dicter de tels moyens ou de tels procédés à l'État, tant dans ses fonctions législative, exécutive que judiciaire, à moins que cela ne soit prévu par la loi ou par une convention. Les coordonnées et, le cas échéant, les autres renseignements permettant de communiquer avec l'État doivent être publicisés de manière à faciliter la communication avec celui-ci.*

*Ce choix est fait en fonction de l'évolution des technologies et des exigences de la situation et en tenant compte :*

*1° des besoins et des moyens de capter un son ou de voir des personnes, des lieux ou des objets, de s'exprimer ou d'être entendu, oralement ou par écrit, d'être présent ou d'être en relation avec des personnes ou en rapport avec des lieux ou des objets, et ce, immédiatement ou en différé ;*

*2° de la nécessité, le cas échéant, de conserver un document, de le présenter en preuve ou d'autrement faire la preuve ou de rendre compte d'un fait ou d'une situation ;*

*3° des mesures prises pour assurer la cohérence des choix gouvernementaux au sein de l'administration publique et pour y éviter la multiplication des moyens de communiquer pour qu'elle fournisse ou que l'on obtienne d'elle un produit ou un service ou de l'information au sujet de l'un d'eux ;*

*4° de l'accessibilité et de la disponibilité des moyens ou des procédés choisis pour communiquer ainsi que de leur compatibilité ou de leur interopérabilité. »*

L'article 70.4 vient préciser comment s'interprète une disposition « qui prévoit qu'une personne

*doit assister, participer, siéger, venir ou être à une assemblée, une audience, une audition, un rassemblement, une rencontre, une réunion, une séance ou une autre situation de mise en relation ou qu'elle doit comparaître, être présente, être en présence ou se présenter ou autrement être, soit devant une autre personne, soit en un lieu géographique déterminé, soit en rapport avec un objet, s'interprète comme permettant d'utiliser les technologies de l'information, à moins qu'en contexte la disposition ne permette pas de les utiliser ou que la situation n'exige la présence tangible de la personne visée.»*

- *Projet de loi no 65 « Loi d'application de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'Information », Première session, 38<sup>ème</sup> législature, présentation le 18 décembre 2007.*

## Diffusion d'oeuvres protégées sur Internet

Les demanderesse poursuivent les défendeurs à qui elles reprochent de diffuser sur Internet des oeuvres protégées sur lesquelles portent leurs droits d'auteur et demandent une injonction interlocutoire provisoire. Les critères pour obtenir une telle injonction (apparence de droit, préjudice sérieux et balance des inconvénients) doivent être examinés, selon le tribunal, à la lumière de celui de l'urgence. Étant donné le problème endémique auquel font face les demanderesse contre l'ensemble des utilisateurs de service Internet, « le Tribunal ne voit pas comment une ordonnance rendue d'urgence après une audition sommaire pourrait constituer un remède au préjudice sérieux dont elles se plaignent ».

- *Déjà Musique inc. c. Brulotte*, 2007 QCCS 6045 (CanLII), 14 décembre 2007.

## Erreur sur le prix d'un voyage sur Internet

Les demandeurs réclament 5762,74\$ de dommages et intérêts suite à l'annulation d'un voyage trouvé, réservé et confirmé sur Internet à destination de Cuba au prix de 197\$ par personne dans un hôtel quatre étoiles, soit le montant relatif aux taxes. La réservation a été annulée en raison d'une erreur de

prix mentionné sur Internet, le prix véritable étant 1600\$ par personne.

Le tribunal rejette la demande car la preuve révèle qu'une erreur a été commise en indiquant un prix à l'item « adult price : 0\$ » et « adult taxes : 197\$ » et que cette erreur vicie le consentement de la défenderesse sur la nature du contrat. De plus, la demanderesse savait que la somme payée ne concernait que les taxes car cette mention apparaît clairement sur le document de réservation.

- *Plamondon c. 2904977 Canada inc. (Caribe Sol)*, 2007 QCCQ 13512 (CanLII), 30 novembre 2007.

## La CNIL demande des comptes à Facebook – France

Estimant que Facebook, et plus largement les réseaux sociaux sur Internet, sont source de nouveaux enjeux en terme de protection de la vie privée, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a annoncé son intention d'examiner avec les représentants de Facebook, les pratiques de cette entreprise à l'égard des données personnelles de ses usagers. Plus spécifiquement, la CNIL demande des précisions sur le traitement des données personnelles des membres de Facebook, les adresses IP traitées de même que les adresses de courriel des personnes invitées par un membre. Les réseaux sociaux offrent des services innovants et généralement gratuits, souvent en contrepartie d'une utilisation commerciale des données personnelles des usagers. Une fois en ligne, les informations concernant les usagers sont plus ou moins largement diffusées, indexées et analysées. La vigilance s'impose selon la CNIL.

- *Facebook et vie privée, face à face.*
- *Facebook dans le collimateur de la CNIL*, ZD Net.fr.

## Statut d'hébergeur pour un forum de discussion – France

Estimant que le forum de discussion Les Arnaques.com contenait des allégations constituant du dénigrement à son égard, Les Editions régionales de France (ERF) avaient obtenu l'interdiction de toute

référence à la société sur cet espace en ligne. Le site Les Arnaques.com est un site dont l'objet est de rendre le commerce électronique plus transparent en offrant aux internautes la possibilité d'exposer leurs litiges. Certains d'entre eux ont introduit sur le site leurs témoignages à l'égard de certaines pratiques de la société ERF.

La cour d'appel applique la *Loi pour la confiance dans l'économie numérique* (LCEN) qui instaure un régime de responsabilité propre aux hébergeurs pour favoriser le développement des échanges sur Internet en évitant qu'en raison de risques juridiques ceux-ci soient amenés à censurer abusivement les propos, informations et discussions qu'ils hébergent afin de ne pas voir leur responsabilité engagée. Ce texte, selon la cour, doit être appliqué aux organisateurs de forum non modérés ou modérés a posteriori, ce qui est le cas en l'espèce. La cour fait découler comme conséquences que les notifications afin que l'hébergeur prenne connaissance des faits litigieux et les retire, notifications nécessaires par la LCEN, n'avaient pas été accomplies, les réclamations de la société ERF ayant toujours restées larges, vagues et générales. La société ERF est ainsi déboutée de ses demandes. La Cour n'aborde pas le fait que le responsable du forum est une société de presse dont on peut imaginer qu'elle ait des activités éditoriales, comme le souligne Legalis dans sa présentation de la décision.

- *Un forum de discussion qualifié d'hébergeur*, Legalis.net, 18 décembre 2007.
- *Les Arnaques.com / Éditions régionales de France*, Cour d'appel de Versailles, 14<sup>ième</sup> chambre, Arrêt du 12 décembre 2007.

## La responsabilité de Google engagée en tant qu'hébergeur de blog – France

Dans une décision du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a conclu que Google a engagé sa responsabilité d'hébergeur de blog pour n'avoir pas agi promptement quand Benetton lui a signalé un blog au contenu illicite et pour n'avoir pas rempli son obligation de conservation des données de nature à permettre l'identification de l'éditeur du blog litigieux.

Dans le blog hébergé par Google faisant l'objet du litige, une certaine "Angela B." prétendait avoir pour mission de réaliser, pour le groupe Benetton, son employeur, des séances de photographies destinées à illustrer les collections de maillots de bain et de lingerie du catalogue de cette marque. Les sociétés Benetton et Bencom ont assigné Google Inc et Google France en référé faisant valoir entre autres qu'elles étaient titulaires des droits sur les photographies figurant dans les catalogues Benetton. Dans une ordonnance du 29 mai 2007, le Tribunal de grande instance de Paris intimait d'empêcher l'accès au blog controversé. Google s'est pourvu en appel invoquant notamment que la notification des sociétés Benetton et Bencom ne révélait pas de violation manifeste des droits de Benetton.

La Cour d'appel a estimé que Google avait engagé sa responsabilité civile en ne retirant pas promptement le blog litigieux à compter du 3 mai 2007, date à laquelle l'existence du contenu litigieux lui avait été notifié. La cour explique que l'hébergeur doit « lorsqu'il se voit dénoncer des données dont le contenu est déclaré illicite, non s'en remettre à l'appréciation des juges, mais apprécier si un tel contenu a un caractère manifestement illicite et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données ».

La Cour a aussi décidé que Google n'avait pas respecté les dispositions de la LCEN concernant la conservation des données d'identification des éditeurs amateurs ayant créé des blogs. Elle considère que « l'espace profil utilisateur » que produit Google Inc. ne permet pas à l'éditeur non professionnel de satisfaire à son obligation d'identification et donc à l'hébergeur de satisfaire les siennes. La cour rappelle au passage que l'adresse IP que détient l'hébergeur, même « si elle constitue une donnée personnelle, ne permet d'identifier qu'un ordinateur ».

- *Google, condamné en tant qu'hébergeur de blog*, Legalis.net, 17 décembre 2007.
- *Google Inc / Benetton, Bencom*, Cour d'appel de Paris, 14<sup>ième</sup> chambre, section A, Arrêt du 12 décembre 2007.
- L'ordonnance de référé est accessible sur [Legalis.net](http://Legalis.net).

## Nécessité de démontrer ses droits dans une poursuite pour diffusion illicite

Un auteur ou un ayant droit ne peut pas se contenter des apparences pour faire valoir ses droits. Dans cette affaire, l'humoriste Jean-Yves Lafesse avait assigné Dailymotion en contrefaçon mais comme il n'a pas apporté la preuve que l'une des vidéos mise en ligne par un internaute correspond à une oeuvre qui lui est attribuée, son recours a été rejeté. Il s'est contenté d'affirmer que toutes les références des programmes listes produits correspondent à ses oeuvres sans effectuer de manière systématique de comparaison entre une de ses oeuvres précises et une vidéo mise en ligne.

- *Jean Yves Lafesse / Daily Motion*, tribunal de grande instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 1<sup>ère</sup> section Jugement du 18 décembre 2007.

## Contrefaçon d'une marque et liens commerciaux

La société Google Inc, société de droit américain, exploite un moteur de recherche, et depuis 2002, un programme dit AdWords, permettant parallèlement à l'affichage des résultats suite à des recherches d'internautes, l'affichage de « liens commerciaux » ou sponsorisés d'autres sites Web créés par des annonceurs dans des circonstances aujourd'hui controversées. L'Eurl Google, société de droit français, a été constituée en 2002. La société TWD Industries, qui commercialise le logiciel Remote-Anything, a fait grief à la société Google Inc et à l'Eurl Google de faire apparaître, suite à des recherches effectuées à partir des mots-clés « Remote-Anything » sous le bandeau « liens commerciaux », des liens renvoyant à des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents et pour certains sites, comportant des propos dénigrants.

La Cour d'appel d'Aix en Provence a rappelé que la contrefaçon d'une marque se déduit de l'usage non autorisé de celle-ci dans la vie des affaires, ce qui inclut sa reproduction en tant que mot-clé au sein du programme informatique permettant l'affichage de liens commerciaux. Les juges ont également relevé que, lors de la création d'une campagne Adwords, l'annonceur est fortement incité à utiliser le

générateur de mots-clés, comportement qualifié par la cour d'appel d' « intervention active et intéressée des sociétés Google ». Ce qui amène la Cour à écarter pour Google Adwords une qualification de simples prestataires techniques. L'ampleur de l'intervention place Google Adwords dans une position de régie publicitaire. Par conséquent, Google est responsable du choix des mots-clés. Il lui incombe de vérifier qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des tiers sans qu'aucune impossibilité matérielle, juridique ou économique ne puisse être invoquée. Les juges affirment même que si un opérateur économique se trouve face à une telle difficulté, il doit « renoncer à cette activité, ou bien, s'il persiste à la poursuivre, (...) en assumant les conséquences » qui ont été, en l'espèce, la condamnation de Google pour contrefaçon de marque.

- *Liens commerciaux : l'intervention active et intéressée de Google sanctionnée*, 14 janvier 2008, Legalis.net.
- *TWD Industrie c. Google France, Google Inc*, Cour d'appel d'Aix en Provence, 2<sup>ème</sup> chambre, Arrêt du 6 décembre 2007, Legalis.net.

## À signaler

- Bulletin *e-Veille*, Bilan 2006-2007, décembre 2007. Cette édition de *e-Veille* est consacrée à un bilan des articles parus la dernière année. Cette rétrospective dresse le portrait de l'avancement de la réflexion en matière de gouvernement électronique et dégage les principaux défis actuels que pose la société de l'information.
- Marc-Aurèle RACICOT, « The Open Courts Principle and the Internet : Transparency of the Judicial Process Promoted by the Use of Technology and a Solution for a Reasoned Access to Court Records », *Revue du Barreau*, Tome 66, Automne 2006, p. 333.
- FORUM DES DROITS SUR L'INTERNET, *Rapport intermédiaire « Le vote électronique par machines à voter aux élections politiques de l'année 2007 »*, 18 décembre 2007. Le Forum des droits sur l'Internet fait le point sur le vote électronique.
- Agathe LEPAGE, « Wikipedia sur la scène judiciaire », *Communication-Commerce*



*électronique*, décembre 2007, no 12, 41.  
Commentaire de la décision française *Marianne B. et autres/ Wikimedia Foundation* concernant la responsabilité liée aux sites dont le contenu est apporté par les utilisateurs ([décision disponible à legalis.net](#), et rapportée dans le *Bulletin IT.Can* du 15 novembre 2007.

- Agathe LEPAGE, « Second Life devant la justice française », *Communication-Commerce électronique*, septembre 2007, no 9, 40.  
Commentaire de la première décision française rendue au sujet du site Second life, où le tribunal a rejeté les demandes de mettre en place des mesures efficaces afin d'interdire aux mineurs l'accès à cet univers virtuel étant donné le manque de valeur probante du constat d'huissier ayant pour objet d'établir l'existence d'un dommage imminent pouvant affecter les mineurs (*UDAF de l'Ardèche et autre/Linden Research et autres*, Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé du 2 juillet 2007, et rapportée dans le *Bulletin IT.Can* du 20 juillet 2007.
- Agathe LEPAGE, « Les vertus du droit commun, ou le happy slapping sanctionné

sans le secours du nouvel article 222-33-3 du Code pénal », *Communication-Commerce électronique*, novembre 2007, no 11, 41.  
Commentaire d'une décision condamnant pour atteinte à la vie privée et pour non assistance à personne en danger une personne qui a filmé l'agression de son professeur avec son téléphone portable (*Ministère public / Massire T.*, Tribunal de grande instance de Versailles, jugement du 27 juin 2007.)

- Charlotte ROMANO, « Quel avenir pour les sites de contenus générés par les utilisateurs? Critique de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris en matière de responsabilité des prestataires de stockage », *LÉGIPRESSE*, Septembre 2007, no 244, 103. (Critique de deux arrêts dont *Hôtels Meridien c. Sedo*, Cour d'appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre, section A, Arrêt du 7 mars 2007, et rapporté dans le *Bulletin IT.Can* du 20 avril 2007.)
- Thibault VERBIEST et Marie de BELLEFROID, « Filtrage et responsabilité des prestataires techniques de l'internet : retour sur l'affaire Sabam c/ Tiscali », *Droit et technologies*, 5 décembre 2007.

This newsletter is intended to keep members of IT.Can informed about Canadian legal developments as well as about international developments that may have an impact on Canada. It will also be a vehicle for the Executive and Board of Directors of the Association to keep you informed of Association news such as upcoming conferences.

If you have comments or suggestions about this newsletter, please contact Professors Robert Currie, Chidi Oguamanam and Stephen Coughlan at [it.law@dal.ca](mailto:it.law@dal.ca) if they relate to Part 1 or Pierre Trudel at [pierre.trudel@umontreal.ca](mailto:pierre.trudel@umontreal.ca) if they relate to Part 2.

Disclaimer: The IT.Can Newsletter is intended to provide readers with notice of certain new developments and issues of legal significance. It is not intended to be a complete statement of the law, nor is it intended to provide legal advice. No person should act or rely upon the information in the IT.Can Newsletter without seeking specific legal advice.

Copyright 2008 by Robert Currie, Chidi Oguamanam, Stephen Coughlan, Pierre Trudel and France Abran. Members of IT.Can may circulate this newsletter within their organizations. All other copying, reposting or republishing of this newsletter, in whole or in part, electronically or in print, is prohibited without express written permission.

Le présent bulletin se veut un outil d'information à l'intention des membres d'IT.Can qui souhaitent être renseignés sur les développements du droit canadien et du droit international qui pourraient avoir une incidence sur le Canada. Le comité exécutif et le conseil d'administration de l'Association s'en serviront également pour vous tenir au courant des nouvelles concernant l'Association, telles que les conférences à venir.

Pour tous commentaires ou toutes suggestions concernant la première partie du présent bulletin, veuillez contacter les professeurs Robert Currie, Chidi Oguamanam et Stephen Coughlan à l'adresse électronique [it.law@dal.ca](mailto:it.law@dal.ca) ou en ce qui concerne la deuxième partie, veuillez contacter Pierre Trudel à [pierre.trudel@umontreal.ca](mailto:pierre.trudel@umontreal.ca).

Avertissement : Le Bulletin IT.Can vise à informer les lecteurs au sujet de récents développements et de certaines questions à portée juridique. Il ne se veut pas un exposé complet de la loi et n'est pas destiné à donner des conseils juridiques. Nul ne devrait donner suite ou se fier aux renseignements figurant dans le Bulletin IT.Can sans avoir consulté au préalable un conseiller juridique.

© Robert Currie, Chidi Oguamanam, Stephen Coughlan, Pierre Trudel et France Abran 2008. Les membres d'IT.Can ont l'autorisation de distribuer ce bulletin au sein de leur organisation. Il est autrement interdit de le copier ou de l'afficher ou de le publier de nouveau, en tout ou en partie, en format électronique ou papier, sans en avoir obtenu par écrit l'autorisation expresse.