

IT.CAN NEWSLETTER/BULLETIN

Canadian IT Law Association

www.it-can.ca

Part 1 of this newsletter is prepared by Professors [Michael Deturbide](#), [Anne Mussett](#) and [Teresa Scassa](#) of the Law and Technology Institute of [Dalhousie Law School](#). Part 2 of this newsletter is prepared by Professor [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 [Michael Deturbide](#), [Anne Mussett](#) et [Teresa Scassa](#) 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

Competition Law

The Commissioner of Competition's [annual report](#) was tabled in the House of Commons on February 3, 2004. In the report, the former commissioner summarizes many of the enforcement cases the Bureau dealt with in 2002-2003, including deceptive mailings of Internet directories, misleading representations of an Internet domain name registration service, and deceptive telemarketing. The report also provides a review of the Bureau's interventions, including its view that incumbent telephone companies had a virtual monopoly over local residential telephone service, and that their requirement for high-speed Internet customers to take their service raised barriers to entry into local competition.

Intellectual Property

In *Software Guy Brokers Ltd. v. Hardy* [2004] B.C.J. No. 95 (available on [Quicklaw](#)), a plaintiff unsuccessfully sought an interlocutory injunction alleging passing off and copyright infringement. The plaintiff, The Software Guy Ltd. was an online retailer of business software that began operations in 2002 with a "relatively unsophisticated" web site located at www.thesoftwareguy.com, and introduced a "more professional" web site in March 2003. The defendants, Roger Hardy and Winston Cabell operated an online

software business under the name The Software King since November 2003. Its web site address was www.thesoftwareking.com.

Prior to this business, defendant Hardy had developed two online retail businesses, Coastal Contact Lenses Ltd. ("Coastal Contacts") and Coastal Meds, and contracted with Radiant Communications Corporation ("Radiant") to develop its web sites. At the time, the plaintiff was an employee of Radiant. In September 2003, the defendants decided to set up the online software retailing business and the defendant Hardy agreed to license the "graphics, images, look and functionality" of Coastal Contacts and Coastal Meds web sites to the new business, Software King. A domain name was secured, "thesoftwareking.com" as "softwareking.com" was already taken. The website was launched in November 2003.

The plaintiff claimed that the defendant's website, www.thesoftwareking.com incorporated much of the text and images from the plaintiff's website www.thesoftwareguy.com and according to the plaintiff, "shared the same overall look and feel." On the issue of passing off, the British Columbia Supreme Court held that the plaintiff had not established a *prima facie* case because there was no misrepresentation, deception, or likelihood of confusion by customers. According to the Court, all of the elements of the names, The Software King and The Software Guy and the web sites, were "generic names except the words "King" and "Guy" which are not similar in appearance, sound or meaning." Therefore, the defendant has not named, packaged or described its product or business in a manner likely to deceive the public or suggest that the two businesses were associated and further, "customers who utilize the Internet to purchase computer software are unlikely to be confused by the name "software" in both names." With respect to the alleged copyright infringement, the Court stated "it appears that the defendants have virtually copied the entire text of the plaintiff's web site," but found that there was "significant doubt" as to whether the text and

graphics in which the plaintiff claimed copyright were original. While the defendants may have liberally copied text from the plaintiff, it was not clear that the plaintiff had not copied it from another source, namely Coastal Contacts' web site. Therefore, the plaintiff failed to establish a *prima facie* case of copyright infringement.

Finally, the Court found the balance of convenience favoured the defendant who would have suffered irreparable harm had an injunction been granted.

Spam

Media reports last week indicated that Industry Minister Lucienne Robillard was open to a new law that would regulate unsolicited e-mail, as long as the law was "effective". Canada, unlike other western countries, has been slow to react to the problem, preferring to rely on technical solutions and existing laws. Last year, two anti-spam bills were introduced to the Senate and to the Commons via a private member's bill, but they died when parliament was prorogued.

Videotaping

Two recent cases dealt with issues relating to videotaping. The first, *R. v. Cairns* [2004] O.J. No.210 (available on Quicklaw), considered whether the right to counsel under s. 10(b) of the *Charter* had been violated because of the presence of a video camera while the accused spoke by telephone with her counsel from within the holding cell. Affirming the trial court decision, the Ontario Court of Appeal confirmed the right to retain and instruct counsel includes the right to do so in private. The Court found that the accused, in fact, did speak to counsel in private. The video camera was not operating while the appellant was in the room and it had no audio monitoring capabilities. The appellant later complained that she believed the police officers could overhear her conversation with counsel. However, the Court found that such a belief was not reasonable under the totality of circumstances. According to the Court, the presence of the video camera, per se, is not tantamount to the officer being present in the room. Thus, the appellant failed to establish her s.10(b) right was infringed.

The British Columbia Supreme Court considered a related issue in *Ramos v. Stace-Smith* [2004] B.C.J. No. 133 (available on Quicklaw). In this case, the defendant in a civil action objected to being videotaped during the examination for discovery and left before the examination could begin. An interlocutory application was brought by the plaintiff seeking an order to compel the defendant to attend the examination for discovery and further, permitting the defendant to be videotaped during the examination. The application was granted. According to the Court, the taping is unobtrusive; videotaping disposition evidence is permitted under the Rules of Court; and "the prospect of an incidental benefit to the examining party that the videotape might reflect upon the credibility of the person being examined in the eyes of the trier of fact seems to me to be a legitimate one."

2^{ème} partie

Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)

Le Sommet mondial sur la société de l'information s'est tenu à Genève du 10 au 12 décembre 2003 sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Cette première phase du SMSI a été consacrée à l'examen d'un large éventail de thèmes concernant la société de l'information et a donné lieu à l'adoption d'une Déclaration de principes et d'un plan d'action (<http://www.itu.int/wsis/index-fr.html>). La deuxième phase aura lieu à Tunis du 16 au 18 novembre 2005.

Téléchargement de fichiers musicaux – Statut juridique – Canada

La Commission du droit d'auteur du Canada a rendu une décision établissant le tarif des redevances à percevoir au titre de la copie pour usage privé en 2003 et 2004. À cette occasion, la Commission a pris position sur le téléchargement de fichiers MP3 à l'aide des systèmes peer-to-peer (P2P). Le téléchargement de fichiers musicaux bénéficierait de l'exception de la copie privée dès lors que la copie est faite pour l'usage privé du copiste. Le régime ne traite pas de la source du matériel copié et n'exige pas que la copie d'origine soit une copie légale.

Voir :

Nicolas VERMEYS, *Au Canada, le téléchargement de MP3 sur les réseaux P2P peut-il être légal?*

Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2003 et 2004 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d'enregistrements sonores ou d'œuvres musicales ou de prestations d'œuvres musicales qui les constituent, Décision de la [Commission du droit d'auteur du Canada](#), 12 décembre 2003.

Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique – France

Le 8 janvier 2004, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture [le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique](#).

Plusieurs amendements ont été adoptés dont un, entre autres, très important qui rend autonome la réglementation des communications publiques en ligne, en la détachant du corpus de la communication audiovisuelle. En matière de responsabilité, les prestataires techniques pourront engager leur responsabilité s'ils n'agissent pas dès qu'ils ont eu connaissance effective du caractère illicite du contenu. On a aussi supprimé la notion de correspondance privée dans la définition du courrier électronique.

Réactions aux amendements ou au projet de loi :

Jean-Louis FANDIARI discute des difficultés et conséquences soulevées par le choix d'une loi autonome pour Internet : *LCEN : une loi pour ou contre la confiance dans l'économie numérique?*, [Juriscom.net](#), 9 janvier 2004.

Sur l'organisation de la responsabilité des hébergeurs et des FAI, voir Sandrine ROUJA, *Le point sur le conflit ente FAI et industrie du disque*, [Juriscom.net](#), 27 janvier 2004.

Lionel THOUMYRE du Forum des droits sur l'Internet analyse les points qui font débat : Interview par Christophe Abric, *La L.E.N. décortiquée (1)*, [tf1.fr](#), et *Économie numérique : la loi décortiquée (2)*.

Reporters sans frontières dénonce le projet de loi pour la Confiance dans l'économie numérique voté le 8 janvier par l'Assemblée nationale, [Clic-droit](#), 13 janvier 2004.

L'APRAM (Associations des praticiens du droit des marques et des modèles) prend position en faveur du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, [Clic-droit](#), 19 janvier 2004.

Sur la responsabilité des prestataires des services de sécurité informatique, voir Murielle CAHEN, *La responsabilité du prestataire de services en matière de solutions de sécurité informatique*, [Clic-droit](#), 5 janvier 2004.

Gouvernement électronique (E-gouvernement) – Belgique

En décembre 2003, l'Observatoire des droits de l'Internet (Belgique) a rendu un avis sur les facteurs de succès du e-gouvernement (gouvernement électronique). Le gouvernement électronique consiste « à développer la prestation de services par les pouvoirs publics en utilisant au maximum les possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) ». L'Observatoire des droits de l'Internet fait remarquer que le gouvernement électronique doit aller de pair avec la simplification administrative. Ceci nécessite de simplifier les procédures dans le *back office* (traitement interne aux services publics) et d'avoir recours à l'échange de données nécessaires entre les différents services publics, et ce, dans le respect de la législation sur les données à caractère personnel. Ensuite, il faut informer les entreprises et les citoyens sur les services en ligne disponibles. Actuellement, la principale lacune de la politique d'e-gouvernement est la communication aux utilisateurs (citoyens et entreprises). Les pouvoirs publics doivent consacrer à court terme suffisamment de moyens et de ressources nécessaires à leur plan d'action.

Observatoire des droits de l'Internet, *Avis no 2 relatif aux facteurs de succès de l'e-gouvernement*, 3 décembre 2003.

Thibault VERBIEST, *E-gouvernement : l'Observatoire des droits de l'internet rend un avis*, 14 janvier 2004.

Pédopornographie et exploitation sexuelle des enfants – Europe

Le Conseil de l'Europe a rendu une décision-cadre dans le but de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie en particulier.

Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, J.O., 20 janvier 2004, L 13/44, publiée entre autres à http://www.droit-technologie.org/3_1.asp?legislation_id=174.

À signaler :

Georges CHATILLON (dir.), *Le droit international de l'Internet*, Actes du colloque organisé à Paris les 19 et 20 novembre 2001 par le Ministère de la Justice, l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et l'Association Arpeje, Bruxelles, Bruylant, 2002.

Philippe LAURENT, *Logiciel libre : le droit d'auteur contre le droit d'auteur*, 22 janvier 2004 (analyse en regard du droit belge de la licence General Public License).

Étienne WERY, *Le service Google Actualités sévèrement critiqué par la presse française*, 12 janvier 2004.

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 Michael Deturbide, Anne Mussett and Teresa Scassa at it.law@dal.ca if they relate to Part 1 or Pierre Trudel at 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 2003 by Michael Deturbide, Anne Mussett, Teresa Scassa, 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 Michael Deturbide, Anne Mussett et Teresa Scassa à l'adresse électronique it.law@dal.ca ou en ce qui concerne la deuxième partie, veuillez contacter Pierre Trudel à 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.

© Michael Deturbide, Anne Mussett, Teresa Scassa, Pierre Trudel et France Abran 2003. 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.