

# 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 [Anne Uteck](#) and [Teresa Scassa](#) 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 [Anne Uteck](#) 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

### Civil Liability

In *Mills v. Merrill Lynch Canada Inc.*, the plaintiffs brought suit against their investment advisor over losses they sustained during the burst of the "high tech bubble". The plaintiffs were a husband and wife. Ms. Mills worked for a fibre optics company SDL Optics Inc., which later merged with JDS Uniphase. During the course of her employment, she acquired significant amounts of company stock through an employee share purchase plan and through stock options. During the boom in the high tech sector, the value of the shares rose dramatically from approximately \$7 per share to over \$400 U.S. The plaintiffs developed a retirement strategy based on a share price of \$170 U.S. At the time the stock was ultimately sold, the plaintiffs received only enough money to pay one third of their tax liability on the shares. The plaintiffs argued that their investment advisor was negligent in advising them. Bauman J. of the B.C. Supreme Court disagreed. He found that the plaintiffs had been appropriately advised. They had been made aware of the risks of being so highly concentrated in SDL shares, and conversations had been held regarding diversification. In referring to the plaintiff's decision to stick with the stock in spite of the downturn in the market, Bauman J. stated "While to be charitable, I would not call it greed, clearly the hope of exceedingly large gains based on their experience in 1999 to midway in 2000, is what

motivated the plaintiffs to knowingly take the risks that they did." (at para 136)

### Consumer Protection

[Regulations](#) under the Ontario *Consumer Protection Act, 2002* have been approved and will take effect July 30, 2005. In particular, the changes include new rules regarding internet contracts and implementing the national Internet Sales Contract Harmonization Agreement.

### Copyright

The Departments of Industry and Canadian Heritage are calling for comments regarding the proposed amendments to the *Definition of Small Retransmission Systems Regulations* and the *Definition of "Small Cable Transmission System" Regulations* made pursuant to the *Copyright Act*. The deadline for providing comments is March 8, 2005.

### Domain Names

IN THE *MEN'S WEARHOUSE INC. v. TRAVERSEY* the complainant sought to have the domain name menswarehouse.ca transferred to it from the registrant. The Complainant was the registered owner of Canadian trademarks in the name The Men's Wearhouse and in menswearhouse.com. The registrant's .ca website contained descriptions and photographs of men's clothing with accompanying hyperlinks. The links lead to third party web sites which offer clothing for sale. It was submitted by the Complainant that the respondent generated sales revenue through pay-per-click advertising or referral fees. No response was filed to the complaint.

The sole panelist David Allsebrook found that menswearhouse.ca is confusingly similar to menswearhouse.com and The Men's Wearhouse, that the complainant had rights in its marks and that its use of the marks predates that of the respondent. The panelist then found that the complainant had

met its onus of providing “some evidence” that the respondent had no legitimate interest in the domain name. Allsebrook ruled that “[d]espite the implication in the domain name, no warehouse is involved in the menswarehouse.ca operation. The entire enterprise is a web site. Thus the domain name is both misdescriptive and confusing with registered trade marks.” (at p. 4) A finding of bad faith was made in part on the evidence that, when contacted by lawyers for the complainant, the registrant offered to sell the domain name for \$12,000. Although Allsebrook noted that an offer to sell at a high price is not in and of itself evidence of bad faith, “the fact that the Registrant claimed to place value on the domain name, and did not answer the complaint... suggests a tacit acknowledgement that his registration of menswarehouse.ca was in bad faith.” (at p. 4) He also found that it was difficult to believe that such a crudely designed site as the complainants could have generated \$1000 for each of its 12 months of operation unless it did so through trading on confusion with the complainant’s marks.

**IN *ROW LIMITED PARTNERSHIP V. PILFORD VENTURES*** Inc., the Complainant sought the transfer of the registrant’s cdplus.ca domain name. The Complainant was the owner of a Canadian trademark registration for CD PLUS, and provided evidence of use of the mark in Canada since 1988. The Complainant also sells entertainment products through a website at cdplus.com. The registrant did not provide a response to the complaint, which was heard by sole panelist Michael Manson.

Manson ruled that the registrant’s domain name was confusingly similar with the complainant’s marks. He ruled that there was no evidence to show that the registrant had a legitimate interest in the domain name, which redirected hits to a customized search engine. However, the complainant had not specifically alleged that the registrant’s registration was in bad faith. Manson took the view that unless “the evidence demonstrates at least one of the criteria set out in paragraph 3.7 of the Policy, there can be no showing of bad faith”. (at para 15) Given that there was no evidence provided by the Complainant beyond the fact that two letters sent by it to the registrant went unanswered, Manson ruled that there was no bad faith registration.

## Identity Theft

The Office of the Information and Privacy Commissioner of Alberta (OIPC) has found that three businesses failed to comply with the provisions under the *Personal Information Protection Act (PIPA)* requiring them to protect personal information in their custody, thus exposing several individuals to the risk of identity theft. In [Investigation#P2005-IR-001 \(Linens ‘N Things\)](#), [Investigation #P2005-IR-002 \(Nor-Don Collection Network Inc.\)](#) and [Investigation #P2005-IR-003 \(Digital Communications Group Inc.\)](#), documents containing personal information of several customers had been found during a police investigation. The records included return of goods slips, debtor account files from a collection agency and cell phone contracts. The personal information included social insurance numbers, bank account information, credit card numbers and customer signatures. *PIPA* places a duty on private sector organizations to protect personal information in their custody and control against risks of unauthorized access, collection, use, disclosure or destruction. All of the organizations were required to notify individuals whose personal information was compromised or potentially compromised. To ensure these organizations’ security and disposal practices met their obligations under *PIPA*, the OIPC made several specific recommendations with respect to storage, retention and destruction of personal information, and in one case, that computer equipment be obtained to obscure credit card numbers printed on receipts and return slips.

## Privacy

**THE PRIVACY COMMISSIONER OF CANADA** has provided her [comments](#) on [Bill C-13, An Act to Amend the Criminal Code, the DNA Identification Act and the National Defence Act](#). The purpose of Bill C-13 is to amend provisions in the *Criminal Code* respecting the taking of bodily substances for forensic DNA analysis and the inclusion of DNA profiles in the national DNA data bank. It also makes related amendments to the *DNA Identification Act* and the *National Defence Act*. Of particular concern to the Privacy Commissioner, is the fact that the Bill adds offences to the lists of designated offences in the *Criminal Code*. The Privacy Commissioner supports

---

the existence of the DNA Data Bank as “there are clear controls and conditions in place for collecting DNA samples from those convicted of designated offences, and the processes for including DNA into the Data Bank and limiting its use are well-defined.” However, Commissioner Stoddart expresses concern about the implications of further expanding the scope of the DNA Data Bank. In the Commissioner’s view, the proposed expansion and reclassification of the DNA Data Bank offences is a move towards a registry of all convicted offenders which runs counter to the original intent of the legislation of providing a limited Data Bank that only contains DNA samples from those convicted of the most serious violent and sexual offences. She concludes by urging that until there is “a clear rationale and empirical evidence supporting the inclusion of the new offences being proposed” the provisions should not be adopted.

**IN THE PERSONAL HEALTH INFORMATION CONTEXT**, based on the recommendation by the Ontario Minister of Industry that the *Personal Health Information Protection Act, 2004 (PHIPA)* is substantially similar to *PIPEDA*, the *Health Information Custodians in the Province of Ontario Exemption Order* has been proposed. The Order proposes to exempt from *PIPEDA*, health information custodians subject to *PHIPA* with respect to the collection, use or disclosure of personal health information that that place within Ontario.

**RECENTLY APPOINTED GENERAL COUNSEL**, Office of the Privacy Commissioner of Canada, Patricia Kosseim, delivered a [speech](#) at the Annual Health Information Privacy Conference. In what she calls a more “conceptual approach” and a call for “lateral thinking”, she draws on two recent cases, *R. v. Tessling* and *Englander v. Telus Communications Inc.* to inform health information privacy. In particular, Counsel Kosseim looks at the areas of e-government, electronic health records, commercial uses of personal listing information and longitudinal health research.

## 2<sup>ème</sup> partie

### Renseignements personnels dans le domaine de la santé

Le 9 février 2005, la Commission d'accès à l'information (CAI) a présenté un mémoire en commission parlementaire étudiant le Projet de loi no 83 *Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives*.

Le projet de loi propose que les renseignements de santé puissent circuler à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux et la levée de l'obligation d'obtenir un consentement de l'utilisateur avant de communiquer ces informations. Dans certaines situations, et dans le cadre de la prestation de soins ou de services à l'utilisateur, un établissement pourrait communiquer à un tiers en lien avec le réseau des renseignements contenus au dossier de l'utilisateur, et ce, sans son consentement. La CAI recommande que ces situations où des renseignements de santé peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée soient davantage délimitées et bien identifiées. Le projet de loi propose également la création de services de conservation régionaux qui permettront de conserver au niveau régional un nouveau dossier de santé électronique qui sera partageable entre les intervenants de la santé. Étant donné que les renseignements de santé ne seraient pas centralisés et qu'ils ne pourraient servir qu'aux seules fins de dispenser des soins et des services de santé, la CAI se dit d'accord avec la création de ces nouveaux services. Cependant, la CAI a des réserves au sujet des modalités qui entourent la gestion des renseignements relatifs à la médication. De plus, selon la CAI, plusieurs questions liées à l'informatisation du réseau demeurent en suspens, dont celle de l'impact de la création d'un nouvel identifiant, le numéro d'identification unique, sur la protection des renseignements personnels.

Commission d'accès à l'information, Mémoire sur le Projet de loi no 83, *Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives*, Janvier 2005, [www.cai.gouv.qc.ca/](http://www.cai.gouv.qc.ca/)

### Diffamation et violation du nom de domaine – Site web

Godbout dénonce, sur un site qu'il contrôle depuis son domicile, les déboires qu'il dit avoir subis suite à des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. Dans sa requête en injonction interlocutoire, cette dernière allègue que Godbout porte atteinte à sa réputation et à celle de son personnel, par des insinuations, des propos injurieux et diffamants et demande le retrait des allégations ou alternativement, la fermeture du site. Quant à Morin, il est le propriétaire du nom de domaine « cpl-quecan.com » qu'il exploite à l'adresse « www.cpl-quecan.com ». La Commission soutient que le site de Morin, par sa similarité avec son site « www.cpl-gouv.qc.ca », induit en erreur les internautes tant au niveau de sa présentation visuelle que de son nom de domaine. Elle demande, entre autres, d'interdire d'enregistrer tout nom de domaine comportant l'acronyme « C.P.L. », les mots « Commission des lésions professionnelles » et tout autre marque de commerce appartenant au Gouvernement du Québec.

Le tribunal conclut que la Commission ne peut obtenir contre Godbout une ordonnance visant à lui interdire de diffuser des propos injurieux ou diffamants à son endroit car une telle ordonnance, trop générale, est pratiquement impossible à faire respecter et entraînerait des débats interminables sur son exécution. Chacun des propos dont elle voulait faire cesser la diffusion devait être précisé. Quant à la fermeture du site, le tribunal constate que Godbout a épuré son site d'un grand nombre de propos inacceptables et que la Commission n'a pas un droit apparent à en obtenir la fermeture pour l'empêcher de recommencer. Si la Commission et son personnel s'estiment encore lésés par les propos tenus par Godbout malgré les corrections, chacun pourra exercer son recours en responsabilité civile.

Le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'utilisation de tout nom de domaine comportant l'acronyme « C.P.L. » puisque la preuve démontre que cet acronyme n'est pas exclusif à la Commission des lésions professionnelles. Il n'y a pas d'urgence à décider du transfert ou non du nom de domaine « cpl-quecan.com ». Le tribunal ne peut interdire d'avance l'utilisation dans un autre nom de domaine des mots « Commission des lésions

professionnelles » puisque l'injonction est un moyen pour remédier à une situation urgente et non hypothétique. Il accorde cependant une ordonnance interdisant l'utilisation de la composition graphique de la page d'accueil du site de la Commission des lésions professionnelles.

*Commission des lésions professionnelles c. Godbout et Morin*, C.S 450-17-001327-049, 21 janvier 2005, [www.jugement.qc.ca](http://www.jugement.qc.ca)

## **Violation d'une ordonnance de non publication au moyen d'un site web**

T.Q.S. Inc. a plaidé coupable d'avoir transgressé une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser l'identité d'une plaignante. Cette transgression a eu lieu sur le site internet de l'entreprise et on l'explique par l'erreur, le manque de surveillance et l'inexpérience d'un pigiste. L'entreprise aurait réagi rapidement pour retirer les renseignements fautifs sur son site internet, et ce dès leur connaissance, et assure que pour l'avenir, elle agira avec diligence dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. Le site aurait été visité par 457 personnes lorsque l'information y était. Quant à la peine, les procureurs font une suggestion commune, soit un montant de 10 000\$ (10 000\$ déjà versé à la CAVAC + 10 000\$).

Le tribunal souligne que les ordonnances émises en cours du processus judiciaire sont extrêmement importantes et doivent être respectées dans une société libre et démocratique comme la nôtre. Le législateur a d'ailleurs augmenté l'amende pour une telle transgression en mars 2004. Cependant en examinant les faits, les particularités du dossier et la jurisprudence, le tribunal applique la suggestion des parties étant donné qu'elle n'est pas déraisonnable. En effet, l'entreprise a reconnu rapidement son erreur et sa gravité évitant ainsi un procès, elle s'est excusée, la transgression a été causée par l'erreur et l'inexpérience d'un pigiste et non pour tirer un profit et enfin, le médium utilisé pour diffuser le texte fautif était un site internet et non les journaux.

*R. c. T.Q.S. Inc.*, CQ 500-01-009567-048, 21 septembre 2004, (EYB 2004-80903).

## **Droit à la vie privée – Atteinte au droit à l'image**

La requérante, mannequin, a posé pour un photographe afin d'illustrer la page couverture du magazine L'Actualité dont un article intitulé Le corps de demain est consacré aux transplantations d'organes de l'avenir. La question est de savoir si elle a autorisé la publication du montage d'une photo d'elle-même laissant paraître un de ses seins sur la page couverture du magazine.

Le tribunal conclut que la requérante n'a pas donné son autorisation à la publication d'une photo dévoilant son buste. Il y a eu malentendu en raison du caractère flou, vague, incertain et changeant du concept au moment où les parties s'entendirent pour la séance de photos. Le tribunal accorde, comme dommages patrimoniaux, un montant de 500\$ qui correspond au manque à gagner entre la somme versée à la requérante et le tarif pour une photo impliquant de la nudité et un montant de 5 000\$ pour perte de profits futurs suite à la publication. Il rejette cependant le remboursement des frais extrajudiciaires visant à faire valoir un droit protégé par la Charte. Au chapitre des pertes non pécuniaires, le tribunal estime que l'atteinte à la vie privée de la requérante, tant par le caractère intime révélé par la photo que par l'étendue et la durée de sa diffusion publique, justifie un montant de 30 000\$.

*Podolej c. Rogers Medias Inc.*, CS 500-05-063371-015, 18 mai 2004, (EYB 2004-82291), [rejb.caij.editionsyvo.nblais.com](http://rejb.caij.editionsyvo.nblais.com)

## **Pédo-pornographie et pédophilie sur Internet – France**

Le Forum des droits sur l'Internet a publié sa recommandation consacrée à la prévention et à la lutte contre la pédo-pornographie et la pédophilie sur Internet. « Ce rapport établit, pour la première fois en France, une analyse objective et raisonnée des risques d'atteintes sexuelles sur mineurs par le biais de l'internet ». Il distingue les deux phénomènes, soit la diffusion et le recel de pédo-pornographie sur l'Internet et l'utilisation de l'Internet aux fins de préparer une atteinte sexuelle sur un mineur (corruption et tentative de corruption de mineurs,

atteinte ou agression et tentative d'agression sexuelle, viol et tentative de viol, proxénétisme...). Le Forum demande en premier lieu aux pouvoirs publics de favoriser une meilleure connaissance des risques que les jeunes peuvent encourir sur l'Internet et des usages criminels de l'Internet. Il propose la mise en œuvre d'une combinaison de réponses de la part des pouvoirs publics, des acteurs économiques et des utilisateurs. Pour lutter contre la pédo-pornographie, les recommandations se concentrent sur les moyens de renforcer l'application sur l'Internet du dispositif répressif existant. Pour prévenir l'utilisation de l'Internet à des fins de pédophilie, les recommandations s'articulent autour d'une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation et la mise à disposition d'outils favorisant la maîtrise des usages pour les enfants comme pour leurs parents.

Les enfants du net II-Pédo-pornographie et pédophilie sur Internet : Recommandation du Forum des droits sur l'Internet, Janvier 2005, [www.foruminternet.org/activites\\_evenements/lire.phtml?id=96](http://www.foruminternet.org/activites_evenements/lire.phtml?id=96)

## Condamnation d'un utilisateur pour téléchargement de musique – France

Le 2 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a condamné pour contrefaçon un internaute qui avait téléchargé près de 10 000 œuvres musicales en ligne et les avaient stockées sur son disque dur afin de permettre leur accès à d'autres utilisateurs de logiciels P2P (peer-to-peer). La condamnation est modérée au niveau pénal (3 000 euros d'amende) mais lourde en dommages et intérêts (10 200 euros). Le tribunal souligne que ce remarquable outil de communication et d'échanges qu'est internet s'est développé sur une incompréhension lourde de conséquences. Nombre d'internautes ont considéré ou cru qu'il s'agissait d'un univers, lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s'appliqueraient pas. Or, les utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou producteurs des œuvres de l'esprit.

Cette condamnation, constate un auteur, semble avoir suscité une prise de conscience de l'opinion publique française pour demander l'arrêt des

procédures visant les internautes qui téléchargent de la musique sur internet avec des logiciels P2P et des alternatives à une politique répressive.

A. O./ SACEM, SDRM, SPPF, SCPP, Tribunal de Grande instance de Pontoise, 2 février 2005.

Thibault VERBIEST, [P2P : condamnation d'un utilisateur. Le débat s'envenime...](#), *Droit & Nouvelles technologies*, 7 février 2005.

## À signaler

Pierre TRUDEL, « Un « droit en réseau » pour le réseau : le contrôle des communications et la responsabilité sur Internet », Actes des journées strasbourgeoises de l'Institut canadien d'études juridiques supérieures 2004, *Droit de la personne : Éthique et mondialisation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 221-262.

Isabelle HARNOIS, « La pornographie juvénile sur Internet et la protection des enfants : le problème comporte-t-il une partie de la solution? », Actes des journées strasbourgeoises de l'Institut canadien d'études juridiques supérieures 2004, *Droit de la personne : Éthique et mondialisation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 263-287.

Gianluca ESPOSITO, « Internet et le contrôle des communications : l'approche du Conseil de l'Europe », Actes des journées strasbourgeoises de l'Institut canadien d'études juridiques supérieures 2004, *Droit de la personne : Éthique et mondialisation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 289-300.

Cynthia CHASSIGNEUX, *Vie privée et commerce électronique*, Montréal, Éditions Thémis, 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 Anne Uteck and Teresa Scassa 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 2005 by Anne Uteck, 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 Anne Uteck et Teresa Scassa 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.

© Anne Uteck, Teresa Scassa, Pierre Trudel et France Abran 2005. 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.