

IT.CAN NEWSLETTER/BULLETIN

Canadian IT Law Association

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

Criminal Law

In *R. v. Ventura*, [2004] O.J. No. 4718 (no link available), the defendant had pleaded guilty to making, possessing and distributing child pornography over the internet and the principle issue was sentencing. The defendant was a 46 year old high school teacher and coach of the swim team. There was a large amount of material seized from the defendant's home, including thousands of child pornography photos of adolescents on his hard drive and on disk. The material had been distributed by email and over the internet using three static locations for over two years. The defendant was sentenced to a one-year jail term followed by one year of probation which included an order to refrain from using any computer, the internet or email except as required by employment and where supervised. In the Court's view, the sentence was justified because a conditional sentence would not "sufficiently address the need for denunciation and deterrence." And further, in Ormston J.'s view, "incarceration in this case is necessary to express society's condemnation" of the defendant's conduct.

Defamation

IN A RECENT DECISION, THE PLAINTIFF was awarded significant damages for defamatory statements made in an email communication to a number of

recipients. In *Ross v. Holley*, [2004] O.J. No. 4643, (no link available), the defendant used email to disseminate statements about the plaintiff in her professional capacity. In the view of Low J., the defendant "imputed dishonest and reprehensible conduct on the part of the plaintiff in her activities as an archeologist and scholar, accusing her of grave robbing." He goes on to find actual malice on the part of the defendant having "embarked on a campaign to discredit the plaintiff" with the "intent to punish and hurt the plaintiff and to destroy her professional reputation."

On the issue of damages, Low J. refers to *Barrick Gold Corp. v. Lopebandia* (Ont. C.A.) which involved the defendant using internet site postings to disparage the business practices of the plaintiff corporation as, in the Court's view, "part of a prolonged campaign" by the defendant to embarrass the plaintiff and injure its reputation. The Court of Appeal in *Barrick* increased the damage award to \$75,000 and awarded punitive damages of \$50,000 based on the nature of the medium used and potential harm. According to the *Barrick* Court, internet libel is "instantaneous, seamless, interactive, blunt, borderless and far-reaching... impersonal, and the anonymous nature of such communications may itself create a greater risk that the defamatory remarks are believed."

In *Ross*, Low J. agrees that the mode and extent of publication are significant features in the assessment of damages in internet libel cases, but goes on to distinguish website postings from an email communication. Low J. finds that there is "a palpable difference between a posting on a popular website which may experience millions of "hits" on an on-going basis and thus give rise to the existence of millions of publishees, and the sending of an e-mail to all of the publisher's acquaintances, even with the exhortation to pass the e-mail on to others" as the defendant did here. In Low J.'s view, e-mail is "far more powerful" than sending multiple hard-copy defamatory statements, but e-mail is "far less powerful" than a website posting that

has “a substantially wider reach and therefore an exponentially greater potential for re-dissemination.”

Notwithstanding, Low J. uses the quantum of damages in *Barrick* as a guide. Based on the more limited scope of publication in *Ross*, he assesses general damages at \$75,000 and a further \$50,000 in aggravated damages as a result of her finding of actual malice. Low J. declines to award punitive damages finding that the assessed damages of \$125,000 are not insufficient “to achieve to goal of punishment and deterrence.” Further, Low J. is not able to “accede” to the plaintiff’s argument that the defendant’s circumstances are irrelevant, going on to state that it is “conceivable that the defendant has no ability to satisfy the judgment in whole or in part...and expanding the judgment for compensatory damages with an award for punitive damages would serve no rational purposes.” Finally, on a substantial indemnity basis, the defendant was ordered to pay for the costs of litigation totaling some \$13,000.

IN *HAY V. PARTRIDGE*, JOHNSON J. of the Nunavut Court of Justice relied on an earlier decision in *Vaquero Energy Ltd. v. Weir* to find that a relatively high award of damages was appropriate where internet dissemination of defamatory comments had occurred. In *Hay*, the defamatory comments had been printed in an unofficial newsletter circulated among corrections officers at the Baffin Correctional Centre. Johnson J. accepted the Plaintiff’s testimony that “the Newsletter was discussed on a local internet message board” leading to comments being made to him outside of the work place. Johnson J. also accepted the plaintiff’s testimony that he had “discovered that other potential employers in Yellowknife and British Columbia had also heard about the Newsletter and drew negative inferences about the Plaintiff.” (at para 26) Johnson J. accepted that “the use of the internet is an aggravating factor because it is anonymous and instantaneous. In this case, alleged facts from the Newsletter were disseminated to a local internet message board provoking local anonymous commentary and expanding the publication.”

Domain Names

In a brief decision under CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy, a three member panel

rejected a [complaint](#) brought in relation to the domain name seedcheck.ca. The respondent had been a co-owner of a seed testing company called Seed Check Technologies Inc. On the date of incorporation of the company, he registered the domain name seedcheck.ca in his own name. Almost two years later, the respondent left the company after a dispute with the other owners. He then refused to transfer the domain name to the company. The panel found that the complainant had not satisfied its onus of proving that they had any rights in the mark “seedcheck” prior to its registration as a domain name.

Privacy

ON NOVEMBER 17, 2004, THE FEDERAL COURT of Appeal released its decision in *Englander v. Telus Communications Inc.* The case raised questions about the interpretation and application of PIPEDA. Englander had initially made a complaint to the Privacy Commissioner regarding the practices of Telus, the telephone service provider, around obtaining consent from first time customers for disclosure of personal information. The complainant also took issue with the monthly fee that Telus charged for its Non-Published Number Service (NPNS). In the Commissioner’s report of his findings he indicated that Telus was authorized to charge for its NPNS service, and that the fee was not unreasonable. He also found that the consent obtained by Telus was adequate in the circumstances. He considered it relevant that telephone listings were considered publicly available information under the *Regulations Specifying Publicly Available Information* (the Regulations). The application to the Federal Court Trial Division under s. 14 of PIPEDA was dismissed by Blais J.

The Federal Court of Appeal was ultimately in agreement that Telus was authorized by the CRTC to charge a fee for the NPNS and that the fee charged was not unreasonable. However, the Court took the view that the consent obtained by Telus from first time customers was not adequate. The Court first rejected any reliance on the Regulations, noting that they “apply when personal information consisting of the name, address, and telephone number of a subscriber already appears in a publicly available telephone directory.” They do not operate

retroactively to sanction whatever process is used by the organization to collect the information in the first place. That process must comply with the provisions of the *Act*.

The Court noted that in most cases, consent has to be obtained at the time of collection of information and prior to its use. As a result, it discounted the fact that Telus supplied customers with brochures and information about its privacy policies after they had become subscribers to its services. Openness about one's practices is not a substitute for obtaining an informed consent at the point of collection of personal information, although the court did note that "[o]penness can, of course, set the course for a finding of tacit consent should it be eventually demonstrated that first-time customers are aware of the brochures at the time they subscribe." (at para 61). However, in this case the Court found that proper consent could not have been given by first time customers since no information was provided to first time customers in the sign up process about its use of subscriber information in various online and electronic services such as its Internet directory assistance service, and CD-ROM service to name just two. The Court ruled that there was "no evidence that TELUS made any "effort", let alone a "reasonable" one, within the meaning of clause 4.3.2, to ensure that its first-time customers are advised of the secondary purposes at the time of collection." (at para 65). The Court also rejected the trial judge's conclusion that "first time customers can be considered to have consented to the primary uses if they do not, on their own initiative, request an unlisted number" (at para 67). In the view of the Court, this would be incompatible with "the very exercise of seeking informed consent before or at the time of enrolment" (at para 67). According to Décaré J.A., "[a] consent is not informed if the person allegedly giving it is not aware at the time of giving it that he or she had the possibility to opt out." (at para 67).

A couple of other matters are worth noting in this appeal. The Court commented on the rather unorthodox origins of *PIPEDA*, its mixed purposes, and its cumbersome drafting. In doing so, it took the view that in interpreting *PIPEDA*, it should be guided by "flexibility, common sense and pragmatism". (at para 46). The Court also expressed the view that in proceedings under s. 14 of the *Act*, no

deference need be shown to findings of the Privacy Commissioner: "the report of the Commissioner, if put in evidence, may be challenged or contradicted like any other document adduced in evidence." (at para 48).

An issue was also raised as to the standing of the applicant to bring the action. The applicant in this case did not allege that his own privacy rights had been infringed by Telus's mode of obtaining consent. However, the Court noted that in this case, since the Commissioner had issued a response to the complainant's complaint, and his decision to respond to the complaint had not been challenged, then, under s. 14, the complainant was legally entitled to make the application to the court "in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner's report".

IN A RECENT FINDING UNDER *PIPEDA*, the Assistant Privacy Commissioner of Canada found that a \$25 flat fee charged by a bank for processing requests by individuals for access to their personal information violated principle 4.9.4 of Schedule I of *PIPEDA*, which stipulates that responses to requests for personal information should be timely and at minimal or no cost. Following the complaint by the individual, the bank had lowered its fee to \$5. Nevertheless the Assistant Commissioner found that a flat fee was inappropriate, ruling that fees should only be charged where the request is exceptional. In such circumstances, the individual should be notified of the cost of providing the information requested, and should proceed only with the individual's consent.

2^{ème} partie

Inconstitutionnalité de l'article 9 de la Loi sur la radiocommunication

Les accusés faisaient face à l'accusation d'avoir illégalement mis en vente un dispositif ou composante dans des circonstances donnant à penser que cela était utilisé en vue d'enfreindre l'article 9 de la *Loi sur la radiocommunication*. Les signaux susceptibles d'être décodés par les appareils saisis étaient ceux de DirectTV, un distributeur américain. Les accusés ont soulevé la question de la constitutionnalité de l'article 9 de la *Loi sur la radiocommunication*. Le tribunal, après avoir conclu hors de tout doute raisonnable que les accusés étaient bien en possession de matériel permettant ou ayant permis de décoder un signal d'abonnement émis par Direct TV, a été amené à disposer de l'argument selon lequel la liberté d'expression garantit le droit des citoyens de posséder un récepteur permettant de décoder les signaux qui ne sont pas autorisés au Canada.

Concluant qu'« en l'absence de la politique canadienne de radiodiffusion, l'émetteur pourrait décider d'autoriser les résidents canadiens à décoder son signal d'abonnement : dans cette hypothèse, les résidents canadiens seraient les destinataires du message (ou contenu expressif) transmis par le radiodiffuseur par satellite américain. » La Cour se livre ensuite à l'analyse du caractère raisonnable et justifiable des dispositions relatives à la politique de la radiodiffusion. Laissant de côté les questions relatives au droit d'auteur, le tribunal conclut qu'il y a violation de la liberté d'expression puisqu'il ne serait pas nécessaire, afin de protéger le Canada de l'invasion culturelle américaine, d'interdire tout décodage. Le jugement considère entre autres que « lors de l'adoption, en 1991, des mesures contestées, le gouvernement ne s'est pas demandé s'il s'agissait de la mesure susceptible de porter le moins possible atteinte aux droits des membres des communautés culturelles de recevoir les émissions disponibles dans leur langue ni au droit du particulier de recevoir toutes les émissions disponibles sur le marché. » (par. 497). Par conséquent, « la mesure n'est pas soigneusement adaptée de façon à ce que l'atteinte

aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. » (par. 523).

R. c. Thériault et D'Argy, Cour du Québec, 405-73-000132-991, 28 octobre 2004.

Pratiques commerciales illégales dans le secteur des télécommunications

Microcell demande une injonction interlocutoire contre les intimés, Telus Communications Inc., Société Télé-mobile, Bell Mobility et Rogers Wireless. Selon Microcell, les intimés auraient utilisées illégalement sa marque de commerce *Fido* (qui fait référence à des chiens dans sa publicité et sa mise en marché) et font des offres qui ciblent ses clients (*targeted offers*) en vue de les amener à changer les produits *Fido* pour les leurs.

Certains intimés demandent le rejet de la demande au motif de l'irrecevabilité, la juridiction compétente en la matière devrait être le CRTC, ou à défaut, la disjonction des recours.

En ce qui concerne la compétence de la cour, ce sont les conclusions de l'action qui caractérisent la nature de la demande de Microcell. Il est vrai qu'en matière de télécommunications, le CRTC a compétence, mais ici, la demande de Microcell ne se limite pas aux seules interventions compétitives des intimées dans le marché des télécommunications. Il s'agit d'une demande d'injonction pour interdire l'usage non autorisé de ses marques de commerce et l'atteinte à ses droits d'auteur et à faire cesser le *passing-off* dans la publicité des intimés. Et la Cour supérieure a compétence pour disposer de l'ensemble du litige.

La cour accueille la requête en disjonction des recours. Microcell recherche les mêmes conclusions contre tous les intimés mais les faits sont particuliers à chacune et il n'y a pas d'allégation de collusion ou de connivence entre elles en vue d'orchestrer la concurrence contre Microcell.

Microcell Solutions Inc. c. Telus Communications Inc., Cour supérieure, 500-17-019457-046, 21 juin 2004.

Contrefaçon d'une marque française sur un site canadien

La société française Synergie, titulaire de la marque « Synergie », a pour activité la fourniture de travail temporaire en France et à l'étranger. Le groupe canadien Adecco exerce la même activité au Canada et fait usage de la dénomination « Synergie » sur le site Internet de sa société Adecco Québec. La société française poursuit le groupe canadien en contrefaçon d'une marque protégée.

Le tribunal de grande instance de Paris conclut, entre autres, qu'il y a contrefaçon et que les sociétés canadiennes « ne sauraient valablement soutenir que ces sites ne sont pas destinés à la clientèle française dès lors que les pages sont accessibles depuis le territoire français à partir du moteur de recherche « Google », qu'elles sont en langue française et qu'elles n'excluent nullement le consommateur français des offres proposées ».

SA Synergie c. Sté Adecco Québec Inc., Sté Adecco Employment Services Limited, TGI Paris, 14 septembre 2004.

Commentant cette décision, un auteur souligne qu'en France, jusqu'à maintenant, le critère pour savoir s'il y a atteinte à une marque protégée sur un site est si l'offre de produits ou services présentée sous le signe litigieux s'adresse au public français. Ce critère mis en œuvre par les tribunaux pour déterminer la localisation du public visé, soit la langue employée sur le site litigieux, est cependant insuffisant lorsque l'offre provient d'un autre pays francophone.

La décision Synergie propose une solution simple aux sites francophones étrangers, i.e. exclure les consommateurs français des offres, et devra être confirmée pour faire jurisprudence.

Frédéric GLAIZE, *Contrefaçon d'une marque française sur un site canadien*, Juriscom.net, 5 octobre 2004.

Peer-to-peer

Des auteurs français ont examiné les décisions de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale du Canada qui se sont prononcées sur la responsabilité des fournisseurs d'accès Internet (FAI) lorsque leurs réseaux sont utilisés pour des activités de peer to

peer en violation du droit d'auteur (*BMG Canada Inc. c. John Doe*, [2004] C.F. 488, 31 mars 2004; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet* [2004] C.S.C. 45, 30 juin 2004. Au titre de la législation sur le droit d'auteur, les FAI ne sont pas responsables pour l'utilisation de leurs infrastructure sans contrôle des contenus et pour la mise en mémoire cache de fichiers copiés pour faciliter le débit du réseau.

Après avoir rappelé les faits et les motivations spécifiques des deux décisions, ils analysent l'apport de ces deux décisions en France. Les solutions des juridictions canadiennes appliquent la loi en tenant compte de la réalité économique et technique de la diffusion des fichiers au travers de fichiers de P2P tout en précisant les circonstances où la responsabilité des FAI pourrait être engagée. Ces circonstances se rapprochent du « notice and take down » du système anglo-saxon que l'on retrouve aussi en droit français. Ces décisions pourraient donc servir de point de référence pour interpréter et orienter les textes de loi français. Les auteurs notent également l'importance de l'appréciation des preuves et des faits apportées par les juges canadiens : de simples présomptions qu'une infraction est commise par un internaute, par exemple, ne sont pas suffisantes.

Yves GAUBIAC et Tristan MOREAU, « Peer-to-peer : Chroniques du Canada », *Revue mensuelle du JurisClasseur-Communication—Commerce électronique*, Octobre 2004, 34.

Sur le *peer-to-peer*, voir aussi :

Forum des droits sur l'Internet, *Peer-to-peer : le point sur le conflit entre ayants droit et utilisateurs*, 15 octobre 2004.

Gérald GLAISE, *La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer : l'exemple du canari dans la mine?*, *Droit & nouvelles technologies*, 25 octobre 2004.

Christine RIEFA, *Peer-to-peer : après la France, la chasse aux consommateurs vient d'ouvrir en Angleterre*, Juriscom.net, 24 octobre 2004.

Etienne WERY, *Condamné à 100.000 euros pour avoir offert en téléchargement des fichiers musicaux...*, Droit & nouvelles technologies, 8 novembre 2004.

Olivier VAN DROOGENBROEK, *KaZaA soon to be knocked out?*, Droit & nouvelles technologies, 5 novembre 2004.

Puces RFID – Vie privée

Les puces RFID (*Radio Frequency Identification*, dénommées aussi balises d'identification par ondes radio ou étiquettes intelligentes) remplaceront bientôt les étiquettes à codes barres. On nous présente cette technique comme un moyen de faciliter notre vie quotidienne. Grâce à de minuscules puces incluses dans une étiquette, par exemple, plus besoin de compter les articles à la caisse, les achats étant comptabilisés immédiatement à distance, sans contact physique, plus besoin de clé pour accéder à son immeuble ou à son automobile.... En plus, ces puces peuvent contenir de nombreuses informations. Elles permettent même de suivre les produits tout au long de la chaîne de production et elles pourraient même permettre une traçabilité accrue des personnes offrant ainsi la possibilité d'atteinte à la vie privée. L'auteur examine les enjeux de cette technique au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sur la protection de la vie privée et des données personnelles.

Xavier LEMARTELEUR, *Mémoire-Traçabilité contre vie privée : les RFIDs*, Juriscom.net, 22 octobre 2004.

Blogue – Droit du travail

Un blogue est défini par l'Office québécois de la langue française comme une « Page Web évolutive et non conformiste présentant des informations de toutes sortes, généralement sous forme de courts textes mis à jour régulièrement, et dont le contenu et la forme, très libres, restent à l'entière discrétion des auteurs. ». Les commentaires y sont généralement présentés avec un ton personnel et sarcastique.

Les auteurs examinent les risques, pour un salarié du secteur privé ou un agent de la fonction publique, d'écrire et de publier un blogue à propos de son entreprise ou de son employeur.

Cédric MANARA, *Licenciées pour avoir bloqué*, Juriscom.net, 28 octobre 2004.

Benoît TABAKA, *Et les fonctionnaires est-ce qu'ils peuvent bloquer eux?*, Juriscom.net, 2 novembre 2004.

Responsabilité des intermédiaires techniques

L'auteure rapporte qu'une association de défense des droits civils sur Internet aux Pays-Bas a mis à l'épreuve une dizaine de prestataires de services Internet en montant une fausse affaire de violation de droit d'auteur en vue d'étudier l'impact sur leur comportement de la directive européenne 2000/31/CE relative au commerce électronique.

[Rappelons que la directive européenne, tout comme au Québec la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, retient la responsabilité du prestataire Internet au contenu dont il a « effectivement connaissance » du « caractère illicite » et qu'il ne fait rien pour le retirer de ses services.]

Cette association a conclu des contrats d'abonnement auprès d'hébergeurs et de fournisseurs d'accès, publié un texte passé depuis longtemps dans le domaine public sur plusieurs sites et souscrit une adresse électronique gratuite au nom d'un avocat reconnu. Ce dernier, supposément représentant des ayants droit de l'auteur, a prétendu que le texte viole les droits d'auteur, rappela aux intermédiaires la teneur de la directive en matière de responsabilité et leur demanda de faire cesser la contrefaçon.

Sept prestataires sur dix ont supprimé le contenu sans se poser de questions et sans aucune preuve de contrefaçon. Un hébergeur aurait même communiqué les données personnelles de l'abonné sans qu'on lui demande. Seuls trois prestataires ont fait exception.

L'auteure conclut que si la directive limite la responsabilité des intermédiaire aux contenus dont ils ont « effectivement connaissance », il leur incombe par ailleurs de vérifier le bien-fondé des plaintes reçus, ce que manifestement, plusieurs ne se donnent pas la peine de faire.

Sandrine ROUJA, *Le discernement des intermédiaires techniques passé au peigne fin...on a de quoi se faire des cheveux blancs!*, Juriscom.net,
25 octobre 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 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 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 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.

© Anne Uteck, 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.