Des nouvelles de la Cour d'appel fédérale en ce qui concerne les métadonnées

26 avril 2016

Auteur

Chantal Desjardins

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

La Cour d'appel fédérale a rendu en décembre 2015, son jugement dans l'affaire Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) c. *411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca)* [1]*. La Cour a rejeté l'appel et a confirmé la décision de la Cour fédérale.*

Rappel des faits et décision de la Cour fédérale

Red Label Vacations et 411 Travel Buys sont toutes deux des entreprises œuvrant dans le domaine du voyage. Red Label s'est aperçu que 411 Travel avait reproduit, de façon identique ou similaire, ses métadonnées incluant ses marques de commerce enregistrées dans certaines pages de son site internet. Les métadonnées sont des mots ou des phrases incorporées dans les codes sources des sites internet et dont se servent les moteurs de recherche afin de classifier les pages internet lorsqu'un utilisateur effectue une recherche. Red Label a alors intenté un recours en violation de droit d'auteur, usurpation de marques de commerce, délit de commercialisation trompeuse «*passing off*» et dépréciation de l'achalandage. La Cour Fédérale a rejeté l'ensemble des allégations de Red Label qui a alors porté la décision en appel [2].

Décision de la Cour d'appel fédérale (CAF)

Sur la contrefaçon de marques de commerce

La CAF traite tout d'abord de la question entourant la contrefaçon de marques de commerce. La Cour a indiqué que le juge de première instance n'a pas erré en droit en concluant qu'il n'y a pas eu «emploi» des marques de Red Label pour établir qu'il y ait eu contrefaçon au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que les marques de Red Label aient été copiées dans les métadonnées du site internet de 411 Travel, celles-ci n'étaient pas employées dans la partie visible

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

du site et ne permettaient pas d'associer les services en cause avec ceux de Red Label.

Bien qu'elle n'ait pas admis la contrefaçon de marques de commerce compte tenu des faits en cause, la CAF a cependant laissé entrevoir une ouverture quant à la possibilité que l'utilisation de marques enregistrées dans des métadonnées puisse constituer la promotion de services pouvant donner lieu à de la contrefaçon. En effet, au paragraphe 22 de son analyse, la Cour émet le commentaire suivant :

> « *While, in some situations,* ***inserting a registered trade-mark (or a trade-mark that is confusing with a registered trade-mark) in a metatag may constitute advertising of services that would give rise to a claim for infringement****, in this case, this reference to "Book Online with Red Tag Vacations" cannot be considered to be advertising the services of 411 Travel Buys in connection with the services offered by Red Label* ». [nos soulignements]

Précisons que la Cour ne s'est toutefois pas prononcée quant à savoir à quel moment et de quelle manière l'utilisation non autorisée de marques de commerce dans les métadonnées pouvait donner lieu à un recours en contrefaçon en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

Sur le délit de commercialisation trompeuse «passing off» et la dépréciation de l'achalandage

En ce qui concerne le recours en délit de commercialisation trompeuse «*passing off*» et en dépréciation de l'achalandage, la CAF a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la décision de la Cour fédérale. La Cour a mentionné que Red Label n'a pas su démontrer que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et déterminante en rejetant les prétentions de cette dernière. En l'espèce, Red Label n'a pas soumis de preuve à l'effet que ses marques soient apparentes lorsqu'une personne visite le site de 411 Travel. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu «emploi» des marques de la demanderesse étant donné que les métadonnées n'étaient pas visibles pour le consommateur, ce dernier conserve donc la liberté de choix quant à l'hyperlien du site internet qu'il veut visiter et il ne peut donc pas y avoir un risque de confusion.

Sur la violation en droit d'auteur

Finalement, la CAF a par la suite, confirmé la décision de la Cour fédérale quant à la violation des droits d'auteur. Elle a indiqué qu'il s'agissait d'une question d'appréciation de fait et que Red Label n'a pas réussi à démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les métadonnées de la demanderesse n'étaient pas protégées par la *Loi sur le droit d'auteur*. Les métadonnées peuvent bénéficier d'une protection en vertu de la loi, mais seulement si elles résultent d'un travail impliquant un degré suffisant de talent et de jugement, ce qui n'a pas été jugé le cas en l'espèce.

La décision Red Label est un autre exemple démontrant les questions à résoudre et les défis à surmonter en droit de la propriété intellectuelle à l'ère d'internet et des nouveaux médias.

1. *Red Label Vacations Inc. (redtag.ca)* c. *411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca), 2015 FCA 29, confirmant 2015 FC 19.*
2. Voir notre infolettre du 24 août 2015 pour nos commentaires sur la décision de la Cour fédérale, https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3122-la-cour-federale-examine-les-metadonnees-en-vertu-de-la-loi-sur-le-droit-dauteur-et-la-loi-sur-les-marques-de-commerce.html

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.