



Legaltech  
Blockchain  
e-business  
e-signature  
Cybersecurity  
Smart contracts  
Data privacy 360  
Intellectual property

[www.lexinf.com](http://www.lexinf.com)



## Le Canada a-t-il besoin de la *First Sale Doctrine* ?

René PEPIN

Professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

William AUDET

Étudiant à la maîtrise, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

*Les États-Unis ont adopté une première loi sur le droit d'auteur en 1790, laquelle confère des droits exclusifs aux créateurs d'œuvres. Mais ce pays est méfiant à l'égard des situations de monopole. C'est pourquoi la loi contient un article appelé la "first sale doctrine", qui dispose que l'acquéreur d'un exemplaire d'une œuvre peut en jouir à sa guise. Le propriétaire d'un livre peut donc le prêter, le donner, ou le détruire. La présente contribution cherche à préciser le sens de cette doctrine, et voir si elle s'applique de façon semblable au Canada. Il faut aussi examiner comment elle s'applique dans le monde contemporain, où les œuvres sont souvent en format numérique.*

Au Canada, comme aux États-Unis, la législation en matière de droits d'auteur accorde aux créateurs d'œuvres des droits exclusifs<sup>1</sup>. Le plus important est, sans surprise, le droit de reproduire l'œuvre et d'offrir des exemplaires en vente au public. D'où le nom *copy-right*, en anglais : le droit de copier, de reproduire. Il s'agit cependant de droits limités dans le temps<sup>2</sup>. On considère que la loi est le fruit d'un contrat entre la société et les créateurs. On reconnaît la valeur de leurs talents créatifs en leur accordant pour un temps limité un monopole sur le droit de reproduire leurs œuvres et sur le prix exigé du public. Après cette période, l'œuvre tombe dans le domaine public, enrichissant ainsi la culture d'un pays.

Une question se pose cependant concernant les droits économiques des auteurs, à savoir s'ils s'éteignent complètement avec la vente d'un exemplaire d'une œuvre, ou s'il subsiste

quelque chose, comme dans certains systèmes juridiques européens. Le droit américain se montre très rébarbatif sur ce sujet. Cela s'explique facilement : dans une société qui croit fermement aux vertus du capitalisme, à la loi du marché, le concept de monopole étant presque anathème. C'est pourquoi on a reconnu un droit limité dans le temps aux créateurs et on a établi la règle de la *first sale doctrine*.<sup>3</sup> Comme son nom le laisse entendre, cela signifie qu'on accepte que le détenteur soit rémunéré chaque fois qu'il vend un exemplaire de son œuvre, mais sans contrôle ultérieur de ce qu'il advient de l'œuvre. Le prix demandé lors de la vente d'un exemplaire de son œuvre tient compte du fait que l'auteur doit savoir que l'acquéreur pourra revendre son exemplaire. Le nouveau propriétaire d'une œuvre peut en disposer à sa guise, comme le veut le droit de propriété : il peut utiliser l'œuvre autant de fois qu'il le veut, il peut la prêter, la donner, la revendre, ou la

---

<sup>1</sup> Au Canada, v. la Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1985, ch. 45, à l'article 3. Ci-après, « la LDA ». Aux États-Unis, la loi est codifiée dans le U.S. Code Annotated. V. Titre 17.

<sup>2</sup> Au Canada, la période de protection couvre jusqu'à la fin de la cinquantième année après le décès du créateur de l'œuvre ; aux États-Unis c'est soixante-dix ans.

---

<sup>3</sup> Dans le même sens, dans la loi de 1909 et dans la loi actuelle, on a établi un système le « licence mécanique », aussi pour tempérer le monopole accordé. Une fois une œuvre musicale rendue disponible au public, une personne peut faire son propre enregistrement, sa propre version de l'œuvre, en versant des droits d'auteur. Cf. art. 115(b)(1) de la loi de 1976.

détruire<sup>4</sup>. Une bibliothèque publique peut prêter ou louer les livres contenus dans ses collections sans inquiétude juridique. Le domaine de la musique illustre bien la philosophie de la loi américaine : elle accorde des droits au compositeur et au parolier, le cas échéant. Cependant, durant des décennies on a refusé de reconnaître des droits aux compagnies de disques, et ce, pour éviter qu'elles cherchent à se faire payer des droits d'auteur quand les disques étaient joués en public ou étaient diffusés à la radio ou à la télévision. Si elles pouvaient poursuivre en justice une personne qui faisait jouer le disque en public, sans avoir acquitté de droits, c'est le droit du créateur de l'œuvre qu'elles invoquaient, droit qui leur avait été cédé, et non le leur, en ce qu'elles n'en avaient pas<sup>5</sup>.

Dans la présente contribution, nous allons d'abord tenter de cerner la notion de *first sale doctrine* en droit des États-Unis. Nous allons aussi vérifier si ce concept existe en droit canadien, en vertu de la loi, de la jurisprudence, ou d'autres sources. S'il n'est pas présent ici, il faudra voir quelles en sont les conséquences juridiques pour les créateurs d'œuvres, d'une part, et le public consommateur, d'autre part. Dans un second temps, nous allons voir que l'application de la *first sale doctrine* pose des difficultés bien particulières dans le monde moderne où les œuvres sont souvent dématérialisées, au point où on peut se demander si elle ne peut s'appliquer qu'aux exemplaires tangibles d'une œuvre. Si c'est le cas, la doctrine aura perdu beaucoup de sa pertinence et il faudra

---

<sup>4</sup> Au sens de l'article 109(b) de la loi américaine, cependant, il ne peut accomplir un des gestes exclusifs que la loi réserve au détenteur du droit d'auteur, ni louer l'œuvre à des fins commerciales. Il peut cependant, avec certaines restrictions, l'exhiber en public.

<sup>5</sup> La protection accordée par la loi aux compagnies de disques est arrivée seulement en 1972. Cf. Marshall A. Leaffer, *Understanding Copyright Law*, LexisNexis, 2010, p. 138-9, et B. Epperson, « From the Statute of Anne to ZZ Top: the Strange World of American Sound Recordings, How it Came About, and Why It Will Never Go Away » (2015) 15 *J. Marshall Rev. Intell. Prop L.*, 1, p.2.

en jauger les impacts. Notre étude se centrera sur les œuvres musicales<sup>6</sup>.

## I. La *first sale doctrine*

Née aux États-Unis, cette doctrine est initialement une création de la jurisprudence. La Cour suprême l'a formulée en 1908 dans la décision *Bobbs-Merrill c. Straus*<sup>7</sup>. Les faits dans cette affaire sont simples. La compagnie Bobbs-Merrill était l'éditeur d'un roman intitulé *The castaway*. À l'endos de la jaquette de couverture, elle avait fait imprimer un avis à l'effet que le livre ne pouvait être revendu pour une somme inférieure à un dollar. Le grand magasin à rayon Macy, de New-York, a pu se procurer plusieurs exemplaires du volume à un prix de gros et l'a offert en vente à sa clientèle pour la somme de \$0.89, d'où la poursuite pour violation de droits d'auteur. Le tribunal, sous la plume du juge Day, n'a pas traité de la question sous l'angle du droit des contrats<sup>8</sup>, afin de déterminer s'il était légal pour l'éditeur de prétendre que l'acheteur du volume avait consenti implicitement à l'interdit en question. Selon la cour, l'affaire relevait uniquement du droit d'auteur. La compagnie demanderesse prétendait qu'elle agissait légalement, vu son droit exclusif de « mettre en vente » le livre.<sup>9</sup> Le tribunal a rappelé que les droits d'auteur aux États-Unis

---

<sup>6</sup> Les logiciels seront exclus de cette étude, l'application de cette doctrine au monde les logiciels posant des problèmes tout à fait particuliers.

<sup>7</sup> 210 U.S. 339, 28 S. Ct 722. Pour une excellente étude historique de cette doctrine, v. C. Todd Mosley, « Mourning the Loss of Copyright's Unsung Hero: Destruction of the First Sale Doctrine » (2014) 14 *Chikent J. Intell. Prop.* 235, pp. 240-247. On peut aussi trouver des éléments de cette doctrine dans une décision d'un tribunal de Pennsylvanie en 1853, dans l'affaire *Stowe c. Thomas* (23 F. Cas. 201) dans laquelle un juge a écrit que lorsque le détenteur du droit d'auteur a vendu son livre, « the only property which he reserves to himself, or which the law gives to him, is the exclusive right to multiply the copies of that particular combination of characters... ».

<sup>8</sup> C'était le vœu de l'avocat de la compagnie de voir l'affaire plaidée seulement sous l'angle du droit d'auteur. Cf. p. 346.

<sup>9</sup> *Idem*, p. 343.

sont purement statutaires. Ces droits étaient énumérés à l'article 4952 de la loi de l'époque, savoir : « printing (...) publishing (...) copying (...) and vending the same »<sup>10</sup>. La question était donc de déterminer si le droit de vendre des exemplaires du volume permettait d'en contrôler la revente future. Selon la cour, une fois la vente exécutée, le vendeur a épuisé tous ses droits d'auteur. L'acquéreur peut disposer du volume comme il le veut, sauf à accomplir des gestes réservés à l'auteur, comme le fait de le reproduire.<sup>11</sup> Cette conclusion était conforme aux termes utilisés dans la loi, et à son objectif.<sup>12</sup>

Une année après cette décision, le Congrès américain a inclus une disposition dans la loi, codifiant la *first sale doctrine*. Le texte se lisait ainsi : « Nothing in this act shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained »<sup>13</sup>. Le texte a été codifié à nouveau en 1947<sup>14</sup>, en des termes quasi identiques. La nouvelle formulation se trouve maintenant dans la dernière grande refonte, celle de 1976. L'article 109 se lit ainsi : « ...the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title... is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord »<sup>15</sup>.

Les années passèrent et l'application de la doctrine est restée essentiellement la même,

---

<sup>10</sup> *Idem*, p. 348.

<sup>11</sup> *Idem*, p. 350.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Copyright Act, 1909, ss. 41, 35 Stat.1084. En nos mots, on pourrait dire : rien dans la loi ne doit être compris comme restreignant ou interdisant le transfert subséquent d'un exemplaire d'une œuvre, lorsque l'exemplaire a été acquis légalement.

<sup>14</sup> Copyright Act de 1947, ch. 391, ss 27, 61 Stat. 652, 660.

<sup>15</sup> Par « phonorecord », la loi vise un objet tangible qui contient une œuvre musicale. L'œuvre elle-même est appelée « sound recording ». Le paragraphe (b) de l'article 109 prévoit cependant que le propriétaire d'un exemplaire d'une œuvre musicale ne peut, à fins commerciales, louer ou prêter son exemplaire.

jusqu'à l'avènement des œuvres en format numérique. Les questions qui se sont posées consistaient à savoir si le détenteur du droit d'auteur avait bien transféré le droit de propriété sur son œuvre ou si le nouvel acquéreur faisait une reproduction de l'œuvre. Il y eut ainsi quelques décisions impliquant la compagnie Paula, inc., qui vendait des œuvres d'art à prix populaire, sous format de cartes postales, de cartes de vœux, de papeterie, etc. Dans un cas, une compagnie a utilisé un produit chimique pour détacher toute l'encre de l'œuvre originale, pour la transférer sur un nouveau support. Elle a pu bénéficier en défense de la *first sale doctrine*. Il a été jugé qu'il n'y avait pas eu reproduction de l'œuvre<sup>16</sup>. Il en fut de même pour des lithographies qui ont été appliquées sur des tuiles de céramique<sup>17</sup>. En revanche, il a été jugé que le fait de découper dans un livre d'art des images et les coller sur des tuiles de céramique était illégal, en ce que c'était un « derivative work », droit de création réservé au détenteur du droit d'auteur<sup>18</sup>.

La question de savoir s'il y a eu transfert de propriété s'est aussi posée dans une affaire où une compagnie de disques fournissait des disques compacts à des personnes qui ne les avaient pas sollicités, comme des disc-jockeys et des critiques de musique, le tout étant fait dans un but marketing. Lorsque ces personnes ont voulu se départir de leur stock de disques, la compagnie s'y est opposée. Le tribunal a jugé qu'il y avait juridiquement eu transfert de propriété et donc que les personnes en possession des disques pouvaient en disposer à leur guise<sup>19</sup>. La façon pour la compagnie de disques de faire affaires avec les disc-jockeys

---

<sup>16</sup> *C. M. Paula co. c. L. Gene Logan* 355 F. sup.180 (1973).

<sup>17</sup> *Anne Lee c. A.R.T. co.* 125 F. 3d 580 (1997). Comme le tribunal l'a écrit : « ...the mounting art on a tile, which serves as a flush frame, does not create a derivative work » (p. 581)

<sup>18</sup> *Mirage Editions, Inc. c. Albuquerque A.R.T. co.*, 856 F. 2d 1341 (1988). Au sens de la loi américaine, une « derivative work » est une œuvre dans laquelle une œuvre préexistante est « recast, transformed or adapted ». V. à l'article 101, sur les définitions.

<sup>19</sup> *UMG Recording c. Troy Augusto* 628 F. 3d 1175 (2011).

et les critiques n'indiquait pas qu'il pouvait s'agir d'une licence. C'était une véritable donation.

La first sale doctrine ne connaît pas non plus de limites géographiques, au contraire de ce qu'on pourrait penser. Cela a été affirmé deux fois par la Cour suprême des États-Unis. En 1998, une affaire impliquait des produits pour les soins des cheveux<sup>20</sup>, tels que des shampoings et des revitalisants. La compagnie L'Anza les écoulait seulement par un réseau de distributeurs autorisés, qui s'engageaient à les vendre dans une zone géographique protégée et uniquement à des détaillants autorisés. L'Anza vendait aussi ces mêmes produits à l'étranger, à des prix inférieurs de 40%. Des importateurs s'en sont légalement procurés à l'étranger, et les ont écoulés sur le marché local, pour concurrencer L'Anza. Le tribunal a réaffirmé sa position prise dans l'affaire Bobbs-Merrill<sup>21</sup>.

Il en fut de même dans la décision Kirtsaeng<sup>22</sup>. Il était question d'un étudiant d'origine asiatique venu poursuivre ses études aux États-Unis, qui avait réalisé que les livres qu'il devait se procurer se vendaient à un prix bien inférieur dans son pays d'origine, la Thaïlande. Il en a alors commandé une grande quantité d'une librairie en Thaïlande et a revendu les livres à profit à des camarades de classe, et ce, par le biais de petites annonces dans les journaux. Le juge Breyer, qui a rendu la décision, a jugé que la first sale doctrine s'appliquait, à première vue. La seule

difficulté résidait dans la formulation de l'article 109(a), à l'effet que la doctrine exonère la personne qui est « the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title... ». Pouvait-on considérer que les volumes imprimés en Thaïlande avaient été « lawfully made » selon la loi américaine ? On a jugé que des exemplaires des volumes en question imprimés par un distributeur local en Thaïlande, conformément à une entente avec l'éditeur américain, étaient visés par la first sale doctrine.<sup>23</sup> La cour venait donc de dire que les grandes maisons d'édition ne pouvaient créer des marchés fermés à toute compétition.

On peut maintenant se demander si le droit canadien possède, lui aussi, une first sale doctrine. Chose certaine, il n'y a aucune disposition dans la loi qui se réfère spécifiquement au droit de l'acquéreur d'un bien d'en disposer à sa guise. On peut toutefois avancer que l'état du droit est le même qu'aux États-Unis.

On peut l'illustrer par la jurisprudence de la Cour suprême dans l'affaire Thériège c. Galerie d'art du Petit Champlain<sup>24</sup>. Dans cette décision, le peintre québécois Claude Thériège avait accepté de vendre à une galerie d'art quelques milliers de reproductions de ses peintures sous forme d'affiches. Ensuite, les défendeurs, tout comme dans l'affaire Paula, mentionnée précédemment, avaient utilisé un produit chimique pour décoller toute l'encre des affiches et la déposer sur un support ressemblant à un véritable canevas. Ce faisant, elles pouvaient être vendues à un prix supérieur, parce qu'elles ressemblaient davantage à un véritable tableau peint par l'artiste. M. Thériège a intenté une action pour violation de ses droits d'auteur. La

---

<sup>20</sup> *Quality King Distributors, Inc. c. L'anza Research International, Inc.* 118 S. Ct. 1125 (1998).

<sup>21</sup> La question plus difficile dans la décision a été de déterminer le sens à donner à l'article 602(a) de la loi, selon lequel il est interdit, sans le consentement du détenteur du droit d'auteur, d'importer des œuvres acquises à l'étranger, ce qui serait violer le droit de distribuer et de vendre au public des exemplaires de l'œuvre. Mais selon le tribunal, cette interdiction n'était pas absolue. À première vue, importer des livres va à l'encontre des droits prévus à l'article 106, mais cette disposition prévoit qu'elle est elle-même sujette aux exceptions prévues aux articles 107 à 120, où se trouve l'article 109, sur la first sale doctrine.

<sup>22</sup> *Supap Kirtsaeng c. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S. Ct. 1351 (2013).

---

<sup>23</sup> Le juge écrit à la page 1358 : « In our view, s. 109(a)'s language, its context, and the common-law history of the "first sale doctrine", taken together, favor a non-geographical interpretation ».

<sup>24</sup> (2002) 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34. Pour une analyse de cette décision, cf. O. F. Afori « Copyright Infringement Without Copying: Reflection on the Thériège Case » (2007-8) 39 *Ottawa L. Rev.* 23.

décision a été rendue sur avis partagé. Selon le juge Binnie, qui a rédigé les motifs de la majorité, M. Théberge se plaignait surtout de violation de ses droits moraux : d'une part il n'avait jamais consenti à ces modifications, d'autre part, les amateurs de ses toiles l'accusaient presque de trahison. Les tableaux qu'ils s'étaient procurés à presque 10 000 dollars l'unité étaient concurrencés par de bonnes imitations se vendant quelques centaines de dollars. La loi canadienne, cependant, ne pouvait lui accorder de remède, les droits moraux des artistes se limitant au droit à l'intégrité de l'œuvre, le droit de réclamer la paternité de l'œuvre et le droit à l'anonymat<sup>25</sup>. Pour ce qui est des droits économiques, il s'agissait de déterminer s'il y avait eu une reproduction des exemplaires achetés par la galerie d'art. Le juge Binnie a estimé que non, essentiellement parce que là où existait un exemplaire de l'œuvre initialement, il y avait à la fin du processus un seul exemplaire : seul le support avait changé<sup>26</sup>. Mais dans un passage crucial pour notre sujet, il rappelle que la loi cherche à établir un juste équilibre en reconnaissant les droits des créateurs, mais aussi « en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. (...) Une fois qu'une copie autorisée d'une œuvre est vendue à un membre du public, il appartient généralement à l'acheteur, et non au l'auteur, de décider du sort de celle-ci ».<sup>27</sup> Ainsi, du point de vue de l'acheteur, la première norme qui s'applique est le droit de propriété au sens du code civil : il a l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus* du bien. L'exception est ce qui est mentionné dans la Loi sur le droit *d'auteur* : multiplier les exemplaires, exécuter l'œuvre en public, la transmettre au public par télécommunication...

Un autre élément dans la loi canadienne porte à croire que le droit canadien contient des

dispositions équivalentes à la *first sale doctrine*. En 2012, lors d'une révision de la loi, le Parlement fédéral a ajouté un alinéa à l'article 3, qui énumère les droits exclusifs des créateurs. L'alinéa 3(1)(j) énonce désormais que le droit d'auteur comprend « s'il s'agit d'une œuvre sous forme d'un objet tangible, d'effectuer le transfert de propriété, notamment par vente de l'objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n'a jamais été transférée au Canada ou à l'étranger avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ». On en déduit que le détenteur du droit d'auteur peut effectuer un premier transfert du droit de propriété mais lorsque ce transfert a été effectué, il ne peut contrôler les transferts futurs. Or, le volume ou le disque qui a été vendu à l'étranger par un distributeur autorisé l'a été « avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ». On se trouve dans la même situation juridique que dans la décision *Kirtsaeng*<sup>28</sup>.

En doctrine<sup>29</sup>, on dit que cette disposition a été ajoutée pour incorporer en droit canadien l'article 6 du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur, conclu en 1996. Son premier paragraphe se lit ainsi : « Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété ». Le deuxième paragraphe laisse quant à lui toute latitude aux parties contractantes de prévoir si le droit prévu au paragraphe précédent s'épuise complètement ou non après la première vente d'un exemplaire de leur œuvre. On dit aussi que cet article 6 a été incorporé dans la Directive 2001/29 de l'Union européenne à l'effet que la vente d'un exemplaire d'une œuvre dans un des pays de l'Union européenne met fin au droit de contrôler les ventes futures dans tout autre pays de l'Union.

<sup>25</sup> Articles 14.1 et 28 de la loi.

<sup>26</sup> V. para. 38 : « Mais de quelle manière a-t-on porté atteinte à l'intérêt économique légitime du titulaire du droit d'auteur ? Là où on avait une seule affiche au départ, on a toujours une seule affiche ».

<sup>27</sup> Cf. para.31.

<sup>28</sup> Préc.

<sup>29</sup> V. J. McKeown, *Fox Canadian Law on Copyright and Industrial Designs*, Carswell, éd. à feuilles mobiles, ch.21:18.

## II. La doctrine dans le monde numérique

L'avènement de l'ère numérique pose de graves difficultés pour l'application de la doctrine. Elle a été pensée pour le monde des objets tangibles, où il est facile de vérifier si une personne s'est départie de l'exemplaire qu'elle s'est légalement procurée. La difficulté tient à cette réalité que la loi conserve au détenteur du droit d'auteur le droit de reproduire l'œuvre. La question s'est donc posée de savoir si le transfert de fichiers musicaux sur le réseau Internet entre en conflit avec le droit de reproduire les œuvres, ou s'il s'agit d'un transfert du droit de propriété sur un objet. Cette question s'est précisément posée dans l'affaire Capitol Records c. ReDigi, en 2013<sup>30</sup>.

La compagnie défenderesse voulait mettre sur pied une plateforme d'échange, permettant l'achat et la vente de pièces musicales « usagées ». Au point de vue technique, elle a fait tous les efforts pour que son système soit conforme à la loi. Une personne qui voulait utiliser ce système devait d'abord télécharger un logiciel appelé « Music manager » qui vérifiait dans les fichiers de l'ordinateur si les pièces musicales avaient été achetées légalement. Si oui, les fichiers étaient subdivisés en paquets de bits, transférés temporairement dans une zone tampon de l'ordinateur du client. Ensuite le fichier d'origine était détruit, au fur et à mesure que les paquets de données dans la zone tampon étaient envoyés dans le cloud de ReDigi, où ils

étaient réassemblés. Le vendeur pouvait encore avoir accès à ses fichiers musicaux, mais dès lors qu'ils étaient vendus, ReDigi en fournissait un accès exclusif à l'acheteur. Ce dernier pouvait le laisser là où il était, pour y accéder à sa guise, ou le télécharger, mais alors le fichier était détruit du cloud locker. Il y avait évidemment possibilité qu'un client fasse une copie de ses fichiers musicaux avant de faire appel au service de ReDigi. Le logiciel de la compagnie scrutait toutefois toujours son ordinateur. Ainsi, en cas de découverte de fichiers musicaux réintroduits dans l'ordinateur, le client, qui était invité à les détruire, ne pouvait plus les envoyer dans le service d'infonuagier et son accès à ReDigi était annulé.

Selon la Cour de district, le *modus operandi* de la plateforme de ReDigi n'était pas conforme à la loi. D'abord, un client pouvait avoir copié ses fichiers musicaux sur un autre support, tel une clé USB ou un disque compact, avant d'utiliser le service de ReDigi, ce qui lui permettait de vendre la même pièce musicale deux fois, ou plus. Quant au système de transfert utilisé, on a jugé que les fichiers musicaux étaient reproduits. C'est ce qui se produit quand un fichier est téléchargé sur Internet, un objet tangible ne pouvant être transféré sur le réseau Internet. La question n'est pas de savoir s'il existe en même temps deux exemplaires d'un fichier : le fait de placer dans la mémoire d'un ordinateur un fichier musical implique la reproduction<sup>31</sup> et s'il y a reproduction, elle n'est pas « lawfully made under this title » comme l'exige l'article 109 de la loi.

ReDigi a argué qu'il fallait interpréter la loi de façon téléologique pour qu'elle conserve son impact dans le monde numérique. Mais aux yeux de la cour, la loi était claire à l'effet que seules des copies tangibles de pièces musicales sont visées. Le U.S. Copyright

---

<sup>30</sup> 934 F. Supp. 2d 640. U.S. District court. On devine que cette décision a donné lieu à pléthore de commentaires et d'analyses juridiques. On peut consulter, notamment, S. Reis, « Toward a Digital Transfer Doctrine ? The First Sale Doctrine in the Digital World » 109 *Nw. U. L. Rev.* 173, (2014) ; R. Rotstein, « The First Sale Doctrine in the Digital Age », 22 no. 3 *Intell. Prop. & Tech. L. J.* 23 (2010) ; D. Hamilton, « It's My Copy and I'll Sell it if I Want To: Capitol Records c. ReDIGI » 97, *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 232 (2015) ; C. T. Mosley, « Mourning the Loss of Copyright's Unsung Hero: Destruction of the First Sale Doctrine » 14 *Chi-Kent J' Intell. Prop.* 235 (2014) ; J. Anguiano, « Capitol Records c. ReDIGI », 24 *DePaul J. Art, Tech & Intell. Prop. L.* 219.

---

<sup>31</sup> *Idem*, p. 650. Le tribunal écrit que même si on accepte que ce soit le même fichier qui soit transféré de l'ordinateur du client à la plateforme de ReDIGI, « ...the fact that a file has moved from one material object the user's computer, to another, the ReDIGI server, means that a reproduction has occurred ».

Office s'était d'ailleurs penché en 2001 sur la même question, à la demande du Congrès. Il avait conclu qu'il n'était pas désirable que la loi soit modifiée parce que les objets tangibles, disques de vinyle ou disques compacts, ou disquettes, se dégradent avec le temps. En outre, la vente impliquait temps et argent si l'acheteur était éloigné, tandis que ces limites ou désavantages n'existent pas dans le monde numérique<sup>32</sup>.

Cette décision a ultimement été portée en appel et une décision a été rendue en décembre 2018<sup>33</sup>. La décision en première instance a été confirmée. L'argumentaire de ReDigi était que lorsque son système transfère un fichier numérique d'un client qui se l'est légalement procuré, on ne devrait pas considérer qu'il y a reproduction, et ce, pour deux motifs. D'abord, un fichier numérique contenant une pièce musicale devrait être considéré comme un objet tangible, et donc être visé par l'article 109. Ensuite, on devrait considérer qu'au point de vue technique, son système ne fait pas de reproduction, car le fichier n'existe jamais à deux endroits simultanément.

Sur le premier argument, le tribunal a dit qu'il n'avait pas à se prononcer définitivement, car à son avis, même si le fichier pouvait être qualifié de « phonorecord »<sup>34</sup>, le système de ReDigi effectuait une reproduction du fichier. Quant au second argument, la Cour a rappelé

---

<sup>32</sup> *Idem*, p. 656.

<sup>33</sup> *Capitol Records c. ReDIGI Inc.*, 910 F3d 649 (2018). Il est dommage de constater qu'après la décision en première instance, ReDIGI a changé un peu son modèle d'affaires pour le rendre conforme à cette décision. Par ex., un client de son service pouvait acheter une pièce musicale chez iTunes, et la faire transférer directement sur le serveur du ReDIGI. Mais la Cour d'appel a jugé qu'elle devait trancher la question comme elle s'était posée en première instance.

<sup>34</sup> Rappelons que selon le libellé de la définition dans la loi américaine, à l'article 101 : « Phonorecords are material objects in which sounds ... are fixed by any method...and from which the sounds can be perceived...directly or with the aid of a machine. The term phonorecords includes the material object in which the sounds are first fixed ».

la définition de « phonorecord » qui vise un objet tangible dans lequel se trouve une pièce musicale. Ainsi, lorsqu'un amateur de musique achète une pièce auprès du service iTunes de la compagnie Apple, il a quelque part dans son ordinateur un « phonorecord ». De plus, quand la pièce est transférée sur la plateforme de ReDigi, ou est vendue à un nouvel acquéreur, il y a à chaque fois reproduction de cette pièce musicale dans un nouvel objet tangible, soit un fichier dans l'ordinateur de ReDigi ou celui d'un acheteur.<sup>35</sup>

Enfin, dans une affaire plus récente, une affaire *Disney*<sup>36</sup>, a été plaidée l'application de la *first sale doctrine*. La compagnie Redbox Automated Retail fait affaire dans le domaine des clubs vidéo. Elle limite ses coûts d'opération en ce qu'elle n'a pas pignon sur rue : elle exploite des distributeurs dans des centres commerciaux, qui contiennent des films que ses abonnés peuvent louer. La compagnie Disney, bien connue, distribue ses films au public dans des formats multiples et par des canaux multiples : des disques, de format DVD ou Blu-Ray, et par des fournisseurs de services à la demande, comme Netflix, Hulu, Google Play ou iTunes. Ceux qui achètent un « combo pack » reçoivent un disque en deux formats, plus un code alphanumérique qui est utilisé sur le site <DisneyMoviesAnywhere.com> pour accéder au film, qui pourra être visionné par le consommateur sur l'appareil de son choix.

Redbox ne possède pas d'entente avec Disney au sujet de la vente des disques de divers format, Disney ne souhaitant pas faire affaires avec cette compagnie. Redbox s'approvisionne en conséquence ailleurs, que ce soit dans des magasins d'électroniques, des épiceries ou ailleurs. Elle écoule alors les « combo packs » dans ses distributeurs. Le litige a été exacerbé du fait que Redbox vend aussi, séparément,

---

<sup>35</sup> *Supra*, note 31, p. 657: « The fixing of the digital file in ReDIGI's server, as well as in the new purchaser's device, creates a new phonorecord ».

<sup>36</sup> *Disney Enterprises c. Redbox Automated Retail* 336 F.Supp. 3d 1146 (2018).



dans les distributeurs, les codes alphanumériques<sup>37</sup>.

Le litige a porté principalement sur des notions autres que la first sale doctrine. Disney a beaucoup insisté sur les clauses du contrat conclu avec ses distributeurs et l'avertissement inclus dans les « combo packs » achetés par les consommateurs, à l'effet que « Codes are not for sale or transfer ». On a accusé Redbox de violation de contrat et de contributory infringement, qui vise la notion d'autoriser une personne à accomplir un geste qu'on sait être illégal<sup>38</sup>. La compagnie s'est défendue notamment en arguant la *first sale doctrine* : elle avait acheté légalement des exemplaires des films, des copies tangibles. Elle avait donc le droit de les écouler comme elle l'entendait. Le litige a été tranché pour des motifs autres que cette doctrine, mais la cour a tout de même dit que dans le cas soumis elle ne pouvait s'appliquer.<sup>39</sup> On a accepté l'argument de Disney à l'effet que les codes alphanumériques n'étaient pas des « copies », ni des « reproductions » de l'œuvre en question, i.e. le film. Ces codes ne sont pas des objets physiques qui contiennent un exemplaire de l'œuvre. Au moment où ReDigi avait acheté ou revendu un exemplaire d'un code alphanumérique, permettant de télécharger l'œuvre, il n'existait pas de « copie fixée » de l'œuvre dans un objet tangible.

*Quid au Canada ?*

Il n'y a pas eu au Canada de décisions de tribunaux où se sont posées les questions en jeu dans ReDigi et Redbox. Cependant, on peut se pencher sur l'état du droit pour voir comment sont traités les échanges de fichiers musicaux sur Internet. La Commission du droit d'auteur est l'organisme créé en vertu de

la LDA pour approuver et rendre obligatoires les tarifs proposés par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur. En 1999, elle a rendu une décision au sujet des œuvres transmises au public par télécommunication. Dans cette décision, appelée communément « le tarif 22 »<sup>40</sup>, elle s'est prononcée sur l'application de la LDA aux œuvres transmises par Internet. Elle a formulé les règles suivantes, qui ont été approuvées par les tribunaux<sup>41</sup> : une transmission sur Internet est une communication, faite par télécommunication. Elle est « au public » même lorsque destinée à être captée par les abonnés individuellement dans leur foyer. Une œuvre est communiquée non pas au moment où elle est rendue disponible, mais au moment où elle est transmise. C'est la personne qui a rendu une œuvre disponible sur Internet qui la communique au public. Et quiconque rend une œuvre disponible au public sur un serveur se trouve à en autoriser la communication.

Ces règles sont utiles, en ce qu'elles confirment que la loi protège la communication des œuvres au public par la radio ou la télévision, et aussi par le réseau Internet. Mais elles ne répondent pas à toutes nos interrogations. Dans un scénario tel l'affaire *ReDigi*, elles ne sont pas suffisantes pour déterminer si ce qui est en jeu est une vente pure et simple ou une reproduction de l'œuvre, qui est interdite au propriétaire d'un exemplaire d'une œuvre musicale. On peut penser, à tout le moins, que nos tribunaux estimeraient, comme aux États-Unis, qu'une personne qui transfère un fichier musical sur une plateforme numérique pour la vendre effectue une reproduction de l'œuvre. Ainsi en ont décidé nos tribunaux en considérant qu'un service comme iTunes qui vend des pièces musicales aux mélomanes se trouve à effectuer une reproduction de l'œuvre, quand

<sup>37</sup> *Idem*, p. 1150.

<sup>38</sup> Cette notion est une création de la jurisprudence, inspirée du droit des brevets. Elle est expliquée ainsi en doctrine : « A will be held liable for B's infringing acts if A has actively induced the infringement, or, with the knowledge of the infringement, A has supplied the means to infringe ». Cf. Marshall Leaffer, *supra* note 5, p. 438, s. 9.07.

<sup>39</sup> *Idem*, p. 1156-7.

<sup>40</sup> La version plus récente du tarif 22 peut être consultée dans la Gazette du Canada, partie 2, édition du 6 nov. 2018.

<sup>41</sup> Notamment dans *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Asso. Can. des fournisseurs Internet* (2004) ACS 44.

on envoie le fichier. On estime même qu'ils font plus que cela, i.e. qu'ils communiquent au public par télécommunication le fichier lorsqu'ils sont prêts à l'envoyer à toute personne qui en fait la demande. La Cour suprême du Canada a rendu une décision capitale en 2012 dans l'affaire *Rogers Communications*<sup>42</sup>. Des compagnies telles Rogers, Bell Canada, Télus, Shaw Cablesystems mettent à la disposition des consommateurs des catalogues de fichiers audionumériques, consultables à tout moment. Le consommateur peut choisir une chanson ou un album et le télécharger ou se le faire transmettre en continu sur son ordinateur. Dans le cas de téléchargement, il y a reproduction de la pièce musicale<sup>43</sup> ; dans le cas de la transmission en continu, il y a aux yeux de la loi communication au public de l'œuvre, comme prévu à l'article 3(1)(f) de la loi.

Reste à se demander ce qu'il en est lorsque deux personnes s'échangent un fichier à titre onéreux. Peut-il y avoir vente ? On ne peut parler, certes, de transmission de l'œuvre « au public ». Mais il est possible de prétendre qu'une personne qui offre un fichier musical à un ami ou à un petit groupe de personnes en autorise la reproduction, d'après les positions de la Commission du droit d'auteur. Au point de vue de la personne qui reçoit le fichier, la loi a maintenant prévu, depuis 2012, qu'il est légal de se faire une copie personnelle de n'importe quel type d'œuvre<sup>44</sup>. Encore faut-il que l'œuvre en question ne soit pas le fruit d'une contrefaçon, que l'utilisation prévue soit à des fins privées et qu'on ne donne la copie à personne. L'article 29.22(1) emploie tout de même les mots : « Ne constitue pas une violation du droit d'auteur, le fait, pour une personne physique, de reproduite

l'intégralité... d'une œuvre ». Il est clair alors qu'il s'agit aux yeux de la loi d'une reproduction. Il s'agit d'une exception au droit exclusif de l'auteur de reproduire son œuvre. Le paragraphe 4 ajoute qu'en cas de don ou de vente de notre copie, il faut s'assurer d'avoir détruit toute reproduction faite en vertu du premier paragraphe. On peut ainsi conclure qu'un service comme *ReDigi* serait tout autant jugé illégal au Canada. Une personne pourrait légalement vendre une pièce musicale à une autre, mais dans le cadre d'une transaction privée, aux conditions prévues par l'article 29.22, et non au moyen d'une plateforme d'échange de fichiers musicaux.

### Conclusion : de lege ferenda

En doctrine, les auteurs se désolent de constater que la *first sale* doctrine semble arrivée à un cul de sac, et ce, pour deux motifs. Le premier tient au fait que les maisons d'édition ont retenu la leçon depuis des décisions comme *ReDigi*. Les tribunaux insistent sur le fait que la doctrine donne une exonération aux personnes qui sont légalement propriétaires d'un exemplaire d'une œuvre, mais pas à ceux qui auraient seulement une licence. Les maisons d'édition ont alors agi en conséquence. Le consommateur typique pense qu'il a « acheté » un livre ou une pièce musicale en utilisant le site de iTunes ou d'Amazon. Mais une lecture attentive des conditions d'utilisation de ces sites montre très clairement que le consommateur n'est pas propriétaire<sup>45</sup>. Il a acquis le droit d'accéder au texte du volume ou à la pièce musicale tant qu'il le veut et de l'endroit qu'il veut, mais sans être propriétaire d'un exemplaire.

L'autre motif est que selon les tribunaux, et de l'avis du Copyright Office des États-Unis, la *first sale* doctrine ne doit pas s'appliquer aux

<sup>42</sup> *Rogers Communications c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique* (2012) CSC 35.

<sup>43</sup> Cf. au tout premier paragraphe : « on entend par téléchargement la transmission sur internet d'un fichier de données, tel l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, dont l'utilisateur conserve une copie permanente ».

<sup>44</sup> Art. 29.22 de la LDA.

<sup>45</sup> V., sur un site comme celui d'Amazon, ce qui est appelé « terms of service ».

fichiers numériques<sup>46</sup>. Le consommateur qui a légalement acheté une pièce musicale sur un site de vente en ligne, l'a téléchargée et en possède un exemplaire numérique chez lui, ne peut pas l'offrir en vente sur le réseau Internet. En effet, lors du transfert il y aura inévitablement reproduction de la pièce musicale.

Les auteurs y vont alors de leurs propres suggestions. Ainsi Sara Reis<sup>47</sup> suggère, d'une part, que les conditions d'utilisation des sites soient déclarées invalides, les consommateurs ne comprenant pas clairement ce à quoi ils consentent, et, d'autre part, que soit mis sur pied un marché secondaire pour les échanges de pièces musicales. Ce système, qui pourrait s'appeler « digital transfer doctrine » fonctionnerait indépendamment de la first sale doctrine, et permettrait aux maisons de disques d'obtenir une partie de la somme payée par le nouvel acquéreur, pour compenser la perte de vente de disques neufs. La loi prévoirait donc un système de licence obligatoire<sup>48</sup>. Le détenteur du droit d'auteur ne pourrait plus refuser le transfert d'une pièce musicale d'une personne à une autre, mais serait indemnisé monétairement. Reste à savoir comment cela pourrait se faire en pratique, de façon à éviter les fraudes...

D'autres proposent que les tribunaux interprètent la loi actuelle de façon téléologique, pour que la first sale doctrine vise également le monde numérique<sup>49</sup>. Le Parlement pourrait aussi intervenir à ce niveau. Par exemple, aux États-Unis, en 2003,

un projet de loi, qui n'a pas été adopté<sup>50</sup>, prévoyait de donner au propriétaire d'une pièce musicale en format numérique la possibilité d'en disposer en la transférant à un seul destinataire, s'il n'en conservait aucun exemplaire, et si l'œuvre était vendue dans son format d'origine.

Quoi qu'il en soit, il nous semble évident qu'on est ici en présence d'un autre cas où le législateur devrait intervenir pour faire passer à l'ère moderne la first sale doctrine. Elle fait partie de l'équilibre que la loi sur le droit d'auteur, au Canada et aux États-Unis, cherche à maintenir entre les droits des créateurs et le public consommateur. Elle fait partie aussi des valeurs de la société américaine, où la saine compétition est favorisée. Il serait donc bien dommage qu'elle cesse de s'appliquer à cause de simples changements technologiques.

R. P. et W. A.

---

<sup>46</sup> Par ex., cf. M. Seringhans, « E-Book Transactions: Amazon "Kindles" the Copy Ownership Debate » 12 *Yale J. L. & Tech.* 147 (2009-10).

<sup>47</sup> *Supra*, note 28, p. 197 et ss.

<sup>48</sup> Un exemple de licence obligatoire nous est fourni à l'article 31 de la loi canadienne, concernant les compagnies de télévision par câble. En acquittant les redevances prévues par la loi, elles peuvent retransmettre les signaux de radio ou de télévision provenant des États-Unis.

<sup>49</sup> M. Figliomanti: « The Song Remains the Same: Preserving the First Sale Doctrine for a Secondary market of Digital Music » (2014) 12 *Can. J. L. & Tech.* 219, p. 231 et ss. Et C. T. Mosley, *supra*, note 6, pp. 258 et ss.

---

<sup>50</sup> Balance Act, 2003, H.R. bill 1066.