

VOIES ET RECOURS CIVILS EN MATIÈRE DE VIOLATION DE DROITS D'AUTEUR AU CANADA

LAURENT CARRIÈRE*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

- 1.0 Introduction
 - 1.1 Recours pénaux
 - 1.2 Recours administratifs
 - 1.3 La détention douanière
- 2.0 Généralités
- 3.0 L'injonction
 - 3.1 Injonction - généralités
 - 3.2 Critères d'émission
 - 3.3 Conditions d'ouvertur
 - 3.4 Portée
 - 3.5 Les œuvres architecturales
 - 3.6 L'effet de l'enregistrement du droit d'auteur
 - 3.7 L'injonction dite «élargie»
 - 3.7.1 Général
 - 3.7.2 Conditions d'émission
 - 3.7.2.1 Caractère complémentaire
 - 3.7.2.2 Fardeau
 - 3.7.3 Champs d'application
 - 3.7.4 Comment ?
 - 3.8 Anton Piller
 - 3.9 Non respect
- 4.0 Les dommages
 - 4.1 Dommages – généralités
 - 4.2 Dommages réels

© CIPS, 2001.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Ce texte résulte de la fusion et de la mise à jour d'un texte de Laurent Carrière intitulé «Recours civils en matière de violation de droits d'auteurs au Canada» à (1996), 85 *Revue de droit intellectuel - L'ingénieur conseil* 218 et à (1996), 13 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 1 et d'un texte de Laurent Carrière et Stefan Martin intitulé Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la *Loi sur le droit d'auteur* publié à (1998), 11 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 219. Publication 272F

- 4.3 Profits de la contrefaçon
- 4.4 Les dommages préétablis
 - 4.4.1 Un recours alternatif non cumulatif
 - 4.4.2 Le moment où la demande des dommages-intérêts préétablis doit être faite
 - 4.4.3 La fixation des dommages-intérêts préétablis
 - 4.4.4 Infractions multiples : dommages multiples ?
 - 4.4.4.1 L'atteinte multiple à une seule oeuvre d'un même auteur
 - 4.4.4.2 L'atteinte répétée à une seule oeuvre d'un même auteur
 - 4.4.4.3 L'atteinte à plusieurs droits d'un même auteur sur une seule oeuvre
 - 4.4.4.4 La contrefaçon de plusieurs oeuvres du même ou de différents auteurs
 - 4.4.4.5 Le cas des oeuvres « composites »
 - 4.4.4.6 Le cas des compilations
 - 4.4.5 Le cas de défendeurs multiples
 - 4.4.6 Les exceptions
 - 4.4.7 Le « sort » d'une condamnation à des dommages-intérêts préétablis dans le cadre d'un appel
- 4.5 Reddition de compte
- 4.6 Dommages exemplaires
- 4.7 Dépens
 - 4.7.1 Dépens - Généralités
 - 4.7.2 Une modification malheureuse
 - 4.7.3 L'attribution au demandeur de ses frais extrajudiciaires
 - 4.7.4 Conditions de mise en application
- 4.8 Intérêts et indemnité spéciale
- 5.0 Recouvrement de possession
 - 5.1 Recouvrement - généralités
 - 5.2 Propriété des contrefaçons
 - 5.3 Recouvrement de possession
 - 5.4 Les limitations au droit de saisie
 - 5.5 Valeur de l'usurpation
 - 5.5.1 Recours institués avant le 1997-09-01
 - 5.5.2 Recours institués à compter du 1997-09-01
 - 5.6 Destruction
 - 5.7 Déclaration de contrefaçon
- 6.0 Miscellanées
 - 6.1 Prescription
 - 6.2 Juridiction
 - 6.3 Les recours par voie de procédure sommaire
- 7.0 Conclusion

1.0 Introduction

Un droit n'a de valeur, dit-on, que dans la mesure où existe un recours pour l'exercer. *Ubi jus ibi remedium!*

Or, l'usurpation des droits exclusifs que confère la *Loi sur le droit d'auteur*¹ donne ouverture à une série de recours tant d'ordre pénal qu'administratif et civil.

1.1 Recours pénaux

Outre les recours pénaux², qui peuvent par ailleurs exister pour abus de monopole et agissements anticoncurrentiels³, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit diverses infractions et peines advenant violation de ses dispositions⁴ et ce, par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation. Le contrevenant, sur déclaration de culpabilité, est susceptible d'une amende maximale d'un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de 5 ans, ou de l'une de ces peines. On notera au passage que les travaux forcés ne font plus, depuis la révision de 1985 des lois fédérales, partie des peines qui pourraient être imposées à un contrevenant⁵!

L'existence de recours pénaux n'empêche pas, faut-il le rappeler, l'institution de recours civils⁶.

¹ L.R.C. 1985, ch. C-42, amendée par L.R.C. 1985, App. I, Ann. I, item 27; L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 10; L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 1; L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 41; L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 10; L.C. 1988, ch. 65; L.C. 1990, ch. 37; L.C. 1992, ch. 1; L.C. 1993, ch. 15; L.C. 1993, ch. 23; L.C. 1993, ch. 44; L.C. 1994, ch. 47; L.C. 1995, ch. 1; L.C. 1997, ch. 24; L.C. 1997, ch. 36; L.C. 1999, ch. 2; L.C. 1999, ch. 17; L.C. 1999, ch. 31 («la Loi» ou «Lda»).

² L'exploitation d'œuvre protégée par la *Loi sur le droit d'auteur* pouvant également l'être par d'autres dispositions statutaires, on n'oubliera pas la possible application du *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. C-46) pour les infractions reliées, par exemple, à la violation d'une loi fédérale (art. 126), à la fraude (art. 338), au vol (art. 332), à l'emploi non autorisé d'ordinateur (art. 342.1), à la substitution (art. 408) et à la contrefaçon de marque (art. 406 et 410). Voir, par exemple, SOTIRIADIS (Bob H.) et al., «Droit pénal en marques de commerce et droit d'auteur: survol» (1995), 7 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 341.

³ Voir, par exemple, les articles 32 et 45 de la *Loi sur la concurrence* (L.R.C. 1985, ch. C-34).

⁴ Voir les articles 42 et 43 Lda.

⁵ Sur la question en général, voir SOTIRIADIS (Bob H.) et al., «Droit pénal en marques de commerce et droit d'auteur: un survol» (1995), 7 *Les Cahiers de propriété intellectuelle*; MONTELEONE (Frank P.), «Criminal Law in Practice in the Sound Recording and Film Industries», dans *Copyright in Transition: Enforcement, Fair Dealing and Digital Developments* (Ottawa, Canadian Intellectual Property Institute, 1994); SCOTT (David W.) et al., «Criminal Copyright Offences: The Defence Perspective», dans *Copyright in Transition: Enforcement, Fair Dealing and Digital Developments* (Ottawa, Canadian Intellectual Property Institute, 1994).

⁶ *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.*, (1987), 16 C.P.R. (3d) 319, 11 ROBIC, SENCRL

1.2 Recours administratifs

Par ailleurs, sur notification à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, tout exemplaire d'une œuvre⁷ fabriquée hors du Canada peut être frappé d'interdit total d'importation, même à l'encontre du titulaire du droit d'auteur⁸.

Il est également possible, sur une base plus sélective, d'obtenir de la Cour⁹ une ordonnance¹⁰ enjoignant au Ministre du revenu national¹¹ de détenir tout exemplaire contrefait d'une œuvre¹² importé au Canada ou sur le point de l'être et qui n'est pas encore dédouané et ce, en parallèle à des procédures judiciaires principales¹³.

1.3 La détention douanière

Les ordonnances de détention douanières d'œuvres¹⁴, de livres¹⁵ et des autres objets du droit d'auteur¹⁶ font depuis 1997 l'objet d'un traitement distinct et, sujet à la lecture de dispositions législatives quelque peu languettes et répétitives, s'ajoutent donc à l'arsenal dont disposent les titulaires de droits d'auteurs (et

F.T.R. 44, [1987] 2 C.F. D-23, [1987] CarswellNat 250, [1987] F.C.J. 1, [1987] A.C.F. 1 (C.F.), le juge Denault à la page 337 CPR [appel rejeté (1990), 37 F.T.R. 240n (C.A.F.)].

⁷ L'article 44 réfère spécifiquement à une œuvre, ce qui exclut donc de l'application de cette disposition les autres objets du droit d'auteur que sont «maintenant» les prestations d'artistes-interprètes, les enregistrements sonores et les signaux de communication.

⁸ Voir l'article 44 Lda aux termes duquel les exemplaires de l'œuvre, objet de la notification à l'Agence, sont réputés faire partie du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du *Tarif des douanes* (L.R.C. 1985, ch. C-54.01), c'est-à-dire d'importation totalement prohibée, au même titre, par exemple, que la littérature haineuse ou pornographique, les posters de scènes de crimes, la fausse monnaie et ... les matelas usagés! La *Loi sur les douanes* (L.R.C. 1985, c. C-52.6) permet à un fonctionnaire de douanes les saisie et destruction de tels exemplaires.

⁹ En l'espèce, la Cour fédérale du Canada ou la cour supérieure d'une province (ou territoire) : paragraphe 44.1 (1), ^{4^{ième}}alinéa Lda.

¹⁰ Voir l'article 44.1 Lda et, à compter du 1996-01 -01, l'article 44.2 [introduit par L.C. 1994, ch. 47, art. 67].

¹¹ Responsable, comme on le sait, de l'application de la *Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada* (L.C., 1997, ch. 17), loi entrée en vigueur le 1999-11-01.

¹² Et également, depuis le 1997-09-01, d'une prestation d'artiste-interprète, d'un enregistrement sonore ou d'un signal de communication.

¹³ Sur la question en général, voir RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993, avec mise à jour), §44.1.

¹⁴ Article 44.1 Lda.

¹⁵ Article 44.2 Lda.

¹⁶ Article 44.4 Lda.

leurs licenciés exclusifs ou leurs distributeurs exclusifs¹⁷, le cas échéant) pour préserver leur marché.

20 Généralités

Les recours civil, eux, sont nombreux, quelquefois même cumulatifs et s'appliquent tant à la violation des droits économiques que moraux d'auteur¹⁸.

Le paragraphe 34(1) de la Loi est à l'effet que :

(1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

(1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit

(2) In any proceedings for an infringement of a moral right of an author, the court may grant to the author or to the person who holds the moral rights by virtue of subsection 14.2(2) or (3), as the case may be, all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

(2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

La *Loi sur le droit d'auteur* prévoit donc plusieurs recours qui, de façon cumulative ou alternative, sont offerts au titulaire du droit d'auteur dans une œuvre contrefaite et à cet égard, il est utile de rappeler cette phrase du juge

¹⁷ L'article 2.6 Lda prévoit que le Gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l'application de la définition de «distributeur exclusif»: au 1998-08-01, aucun tel règlement n'avait été adopté.

¹⁸ On notera ici que depuis le 1997-09-01, le terme «droit d'auteur» n'est plus limité par le concept classique d'œuvre (artistique, dramatique, littéraire ou musicale) mais vise également ce que d'aucuns qualifient de droits voisins, savoir les prestations d'artistes interprètes, les enregistrements sonores et les signaux de communication. La constitutionnalité de cette expansion du «droit d'auteur» en laisse plus d'un perplexe : LÉGER (Jacques A.), «Protection des artistes - Droit d'auteur - Droit voisin - Une autre approche constitutionnelle» (1992), 5 *Les cahiers de la propriété intellectuelle* 7, NOEL (Wanda), «Some Constitutional Considerations in Canadian Copyright Law Revision» (1981), 54 *Canadian Patent Reporter* (2d) 17 et BLAIS (Jean-Pierre), «Les droits des artistes interprètes en Australie et l'exécution des obligations internationales; un modèle constitutionnel pour la réforme du droit d'auteur au Canada?» (1992), 5 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 47.

Walsh¹⁹ :

It should be remembered that copyright is a property that is a wasting asset. It is subject to depletion. Every time an infringement takes place so much of the plaintiff's property has been taken and consumed, never to be recovered. Copyright is not an inexhaustible store that can be drawn on at will without detraction.

Pour fins de déterminer la violation du droit d'auteur, il n'y a pas lieu de prendre en considération les motifs du contrefacteur ni le fait que la contrefaçon ne réduit pas le marché de l'œuvre originale, ou que les parties ne sont pas en concurrence²⁰. *Dura lex, sed lex*²¹

Une fois la violation prouvée, les dommages sont, dit-on, présumés en droit. Les redressements qu'accorde la Loi sont prévus à la première section de la partie IV : ils sont nombreux et parfois même cumulatifs.

Ainsi, le demandeur qui aura prouvé violation de ses droits pourra obtenir une déclaration de propriété et de contrefaçon, une ordonnance d'injonction (provisoire, interlocutoire ou permanente, restreinte ou élargie, mandatoire ou prohibitoire), le paiement de dommages (réels ou statutaires de même que punitifs), une reddition de comptes, le recouvrement de possession des contrefaçons et le paiement de dépens.

¹⁹ *National Film Board c. Bier* (1970), 63 C.P.R. 164 (C. d'É.), à la page 179, citant lui-même FOX (Harold George), *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 459.

²⁰ Voir, par exemple, *Beauchemin c. Cadieux* (1900), 10 B.R. 255, 2 Can.Com.R. 337, 8 R.L.n.s. D-110, 8 R.L.n.s. D-554 (C.A.Q.), le juge Blanchet aux pages 280-281 BR [conf. (1901), 31 R.C.S. 370, 9 R.L.n.s. D-514, 2 Can.Com.R. 170, [1901-04] MacG.Cop.Cas. 4, [1901] CarswellQue 15 (C.S.C.)]; *Fiel c. Lemaire* (1939), [1940] R.C.É 21, [1939] 4 D.L.R. 56, [1936-45] MacG.Cop.Cas. 318, [1939] CarswellNat 41 (C. d'É.), le juge Angers à la page 35 RCÉ; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.* (1979), [1980] 1 R.C.S. 357, 45 C.P.R. (2d) 1, 105 D.L.R. (3d) 249, 29 N.R. 296, [1979] CarswellNat 640 (C.S.C.), le juge Estey aux pages 364 et 37 RCS; *R. c. James Lorimer and Company Limited* (1983), [1984] 1 C.F. 1065, 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1983] CarswellNat 72 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1073 CF; *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133, [1987] CarswellQue 84, [1987] A.Q. 1067 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 146 CIPR [règlement hors de cour produit en appel]; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245, [1992] 2 C.F. D-30, 52 F.T.R. 61, [1992] F.C.J. 41, [1992] A.C.F. 41 (C.F.), le juge Pinard aux pages 253 et 255 CPR [modifié en appel sur d'autres points (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.htm> (C.A.F.)].

²¹ *Montigny c. Cousineau* (1950), [1950] R.C.S. 297, 12 C.P.R. 45, 10 Fox Pat.Cas. 16, [1950] CarswellNat 3 (C.S.C.), le juge Rinfret à la page 302 RCS; *Wing c. Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C.J. 1940, [2000] FTR TBE d NO120, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon aux paragraphes 42, 57 et 61. Voir aussi MAYRAND (Albert), *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, 3^e éd. (Cowansville, Blais, 1994).

3.0 L'injonction

3.1 Injonction - généralités

Lorsqu'un titulaire de droit d'auteur a établi que i) il était titulaire du droit d'auteur²², ii) dans une œuvre ou autre objet du droit d'auteur protégés²³, iii) dont les droits avaient été usurpés ou autrement violés²⁴, la cour pourra émettre une ordonnance d'injonction, soit de façon interlocutoire, soit de façon permanente. L'injonction²⁵ est une ordonnance de la cour ou de l'un de ses juges enjoignant une personne de ne pas faire ou de cesser de faire un acte ou une opération déterminés: c'est l'injonction prohibitoire. Dans les cas qui le permettent, il peut aussi être enjoint à une personne d'accomplir un acte: c'est alors une injonction mandatoire²⁶.

3.2 Critères d'émission

L'injonction se demande indépendamment de toute réclamation pour dommages et, en sus de celle-ci, le cas échéant. Les critères d'émission d'une injonction, qu'elle soit permanente ou interlocutoire, obéissent aux mêmes règles que celles prévalant en matières civile ou commerciale, avec des variations, bien sûr, suivant la juridiction. Ainsi, de façon générale²⁷, au niveau interlocutoire²⁸, il

²² Voir l'article 13 Lda quant à la titularité des droits d'auteur dans une œuvre et l'article 24 quant à cette titularité à l'égard des autres objets du droit d'auteur. L'article 14.1 Lda vise le bénéficiaire des droits moraux et ceux-ci ne s'attachent qu'aux œuvres et non aux autres objets du droit d'auteur.

²³ Voir l'article 5 Lda.

²⁴ Voir principalement les articles 3 et 27 Lda quant aux droits économiques dans une œuvre, les articles 15, 18 et 21 Lda quant à ces droits dans les autres objets du droit d'auteur et les articles 28.1 et 28.2 Lda quant aux droits moraux dans une œuvre. Voir aussi RICHARD (Hugues G.), «Concept of Infringement in the Copyright Act», dans *Copyright Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994), ch. 6.

²⁵ Voir, par exemple, la règle 373 des *Règles de la Cour fédérale du Canada (1998)* (D.O.R.S. 98-106) ou les articles 751-761 du *Code de procédure civile* du Québec (L.R.Q., ch. C-25).

²⁶ Sur le sujet en général voir SHARPE (Robert J.), *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. (Toronto, Canada Law Book, 1992) et SINGH (Assim), «An Overview of Civil Remedies in Canadian Copyright Law», dans *Copyright in Transition: Enforcement, Fair Dealing and Digital Developments* (Ottawa, Canadian Intellectual Property Institute, 1994); pour une perspective historique, on consultera, par exemple, PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1927), aux pages 368-408.

²⁷ Voir entre autres: CARRIÈRE (Jean), «Conséquences de l'arrêt *Center Ice Limited c. National Hockey League* sur la question des dommages irréparables» (1999), 12 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 209, Voir ainsi CORNISH (Diane E.), «Clear and Not Speculative Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm» (1993), 10 *Canadian Intellectual Property Review* 589, DRAPEAU (Daniel S.), «L'injonction interlocutoire», dans *Développements récents en matière de propriété intellectuelle 2001*, collection Service de formation permanente du Barreau du Québec (Montréal, Blais, 2001), GAMACHE (Barry), «Allegation of Irreparable Insufficient

faudra se pencher sur un droit clair, la nature sérieuse et irréparable²⁹ non autrement compensable du préjudice résultant de l'usurpation et, enfin, la prépondérance des inconvénients³⁰.

Le seul fait que le demandeur ait un droit d'auteur enregistré ou qu'il y ait violation n'empêche pas que le recours demeure discrétionnaire et doive obéir aux règles relatives à son octroi³¹.

Retenons également l'intervention préventive³² des tribunaux sur la base d'une

For Interlocutory Injunction» (1994), 8 *World Intellectual Property Report* 119 et GORA (Christopher) et al., «New Rules & Flexible Tools - An inquiry into the framework for the award of interlocutory injunctions in intellectual property matters at the Federal Court of Canada» (1997), 76 *Canadian Bar Review* 396.

²⁸ Parmi les arrêts classiques, on retiendra, à la Cour fédérale: *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada inc. Turbo Resources Ltd c Petro Canada Inc* (1989), [1 989] 2 C.F. 451, 24 C.P.R. (3d) 1, 22 C.I.P.R. 172, 91 N.R. 341, 39 F.T.R. 240n, [1989] F.C.J. 14, [1989] *CarswellNat* 579, en français [1989] *CarswellNat* 626 (C.A.F.), *Nintendo of America, Inc c Camerica Corporation* (1991), [1991] 3 C.F. D-34, 36 C.P.R. (3d) 352, 127 N.R. 232, 44 F.T.R. 80n, [1991] *Carswell* 876, [1991] F.C.J. 445 (C.A.F.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, [1991] 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 322n, [1991] *CarswellNat* 1114, [1991] F.C.J. 423 (C.A.F.) [permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n]; *Syntex Inc. c. Novopharm Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 129, [1991] 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n, [1991] *CarswellNat* 1113, [1991] F.C.J. 424 (C.A.F.) [permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n]; *Sci-Tech Educational Inc. c. The Nature Company* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, [1992] 2 C.F. F-60, 54 F.T.R. 240n, [1992] *CarswellNat* 665, [1992] F.C.J. 266 (C.A.F.) ; *National Hockey League c. Centre Ice Limited* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, [1994] 2 C.F. F-52, 75 F.T.R. 240n, [1994] *CarswellNat* 1332, [1994] F.C.J. 68 (C.A.F.). Voir également Jean Carrière, «Conséquences de l'arrêt Center Ice Limited c. National Hockey League sur la question des dommages irréparables» (1999), 12 *CPI* 209 et GAMACHE (Barry), «Allegation of Irreparable Insufficient For Interlocutory Injunction» (1994), 8 *WIPR* 119.

²⁹ Malgré des flottements, la jurisprudence semble dorénavant indiquer que de la violation d'un droit d'auteur ne fait pas présumer *ipso facto* d'un préjudice irréparable. Il incombera donc au demandeur non seulement d'alléguer ce dommage mais également de le prouver autrement que par de simples suppositions. Encore une fois, affirmer l'existence et la crainte d'un préjudice irréparable n'est pas le démontrer.

³⁰ Au Québec, dans le domaine informatique, on notera, parmi d'autres : *Société informatique R.D.G. Inc. c. Dynabec Inc.*(1984), [1984] C.S. 1189 (C.S.Qué.); conf. (1985), [1985] C.A. 236, 6 C.P.R.(3d) 322, 6 C.I.P.R. 185, [1985] *CarswellQue* 95 (C.A.Qué.); *Marquis c. DKL Technologies inc.* (1989), 24 C.I.P.R. 289, [1989] *CarswellQue* 90 (C.S.Qué.); *Bergeron c. Hébert* (1993), L.P.J.-1 651 (C.S.Qué.); *Systèmes Fortune 1000 Ltée c. St-Pierre* (1995), JE 95-1132 (C.S.Qué.), *Tremblay c. Nguyen* (1997), JE 98-1 33, R.E.J.B. 97-3893, [1997] *CarswellQue* 3413, [1997] *CarswellQue* 1313, [1997] A.Q. 4172 (C.S.Qué.); ce sont là, on le reconnaîtra, affaires où injonction interlocutoire a émané.

³¹ *Teklogix c Zaino* (1997), 76 C.P.R. (3d) 374, [1997] *CarswellOnt* 419, 26 O.T.C. 36, [1 997] O.J. 594 (C. d'Ont. - div. gén.); (1997), 79 C.P.R. (3d) 1, [1997] *CarwellOnt* 3938, 49 O.T.C. 176,17 L.W.C.D. 1727-021, [1997] O.J. 4148 (C. d'Ont. - div. gén.). Voir également HUGHES (Roger T.), *Hughes on Copyright and Industrial Designs* (Toronto, Butterworths, 1984), au §56 et la jurisprudence y citée.

³² Voir, par exemple, SHARPE (Robert J.), *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed.

action *quia timeat*³³. Mieux vaut prévenir que guérir³⁴! Même si, dans le cas d'une injonction *quia timeat*³⁵, la preuve de dommages actuels n'est pas possible et doit donc être inférée, si des dommages éventuels peuvent être fixés lors de leur commission, il n'y aura pas d'injonction. Une injonction *quia timeat* ne requiert donc pas un degré moindre de preuve de dommages.

Rappelons ici la responsabilité du demandeur qui, ayant obtenu l'émission en sa faveur de ce recours extraordinaire qu'est l'ordonnance d'injonction interlocutoire, voit son action rejetée au fond³⁶.

Au niveau permanent toutefois, les critères propres à l'émission du recours extraordinaire qu'est l'injonction interlocutoire ne doivent pas être reconsidérés³⁷. Les conséquences, autres que les conséquences juridiques, de l'octroi ou du refus de l'injonction ne peuvent entrer en ligne de compte³⁸. *Lex non*

(Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 1.660-1.810.

³³ Littéralement : « parce qu'il craint ». Il s'agit d'une procédure qui a pour objet d'empêcher que soit posé un acte redouté et susceptible de causer un préjudice sérieux.

³⁴ Voir *In re Anderson-Berry: Harris c. Griffith* (1927), [1928] 1 Ch. 290 (C.A.), le juge Sargant à la page 307: « I think the origin of quia timeat may be an illustration of the rule that prevention is better than cure, and in a case of this kind the cure may be uncertain. (...) and it would be unfortunate if the Court was unable to prevent this clear definite wrong being done [distribution intempestive d'une succession] and had to wait until the wrong had been done and then to give such relief as would in all probability but not with absolute certainty cure the evil results of the commission of the wrong ».

³⁵ Voir, par exemple, *J.M. Steeves Dairy Ltd. c. Twin City Co-Op Milk Producers' Association* (1925), [1926] 1 D.L.R. 130, [1926] 1 W.W.R. 25, 36 B.C.R. 286, [1925] CarswellBC 88 (C.S.C.-B.), le juge Macdonald à la page 140 DLR; *Scott Rural Municipality c. Edwards* (1933), [1934] 3 D.L.R. 793, [1933] CarswellSask 79, [1934] 1 W.W.R. 33 (C.A.Sask.), le juge Martin à la page 796 DLR [conf. (1934), [1934] R.C.S. 332, [1934] D.L.R. 793, [1934] CarswellSask 53, (C.S.C.)].

³⁶ Voir, par exemple, *Trail-Rite Flatdecks Ltd. c. Larcon International Inc.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 403, 69 Sask. R. 57, [1988] CarswellSask 435 (B.R.Sask.), mod. (1989), 27 C.P.R. (3d) 447, 80 Sask.R. 133, [1989] CarswellSask 437, [1989] S.J. 502 (C.A.Sask.); *Carolian Systems International Inc. c. Triolet Systems Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 1, [1993] CarswellOnt 174, [1993] O.J. 319, 9 B.L.R. (2d) 140 (H.C.J.Ont.), le juge O'Leary à la page 48 CPR; sur l'obligation d'un défendeur visé par une ordonnance d'injonction interlocutoire subséquemment dissoute de mitiger ses dommages, voir *Carolian Systems International Inc. c. Triolet Systems Inc.* (1998), [1998] CarswellOnt 2955 (C.J. d'Ont - div. gén.), le juge O'Leary aux paragraphes 23, 48, 61 et 73. Voir également: *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.* (1985), 8 C.P.R. (3d) 1 & 38 (C.F.-référence de l'arbitre); mod. (1986), [1987] 2 C.F. 373, 12 C.P.R. (3d) 289 & 15 C.P.R. (3d) ix, 11 C.I.P.R. 221, 7 F.T.R. 81, [1 987] CarswellNat 876, [1 986] F.C.J 686, en français à [1987] CarswellNat 728 (C.F.-référence); conf. (1987), [1988] 2 C.F. 305, 16 C.P.R. (3d) 193, 17 C.I..PR. 68, 79 N.R. 305, [1987] CarswellNat 759, en français [1987] CarswellNat 897 (C.A.F.- référence).

³⁷ *R. c. James Lorimer and Company Limited*, (1983), [1984] 1 C.F. 1065, 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1983] CarswellNat 72 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1073 CF; *Wing c Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C. 1940, [2000] F.T.R. TBE. NO 120, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon aux paragraphes 63 et 71.

³⁸ *Pérusse c. Les commissaires d'écoles de St-Léonard-de-Port-Maurice* (1970), [1970] C.A. 324 (C.A.Q), le juge Brossard à la page 329; *Doyon c. Poulin* (1985), [1985] C.S. 1242 (C.S.Qué.), le juge Desjardins à la page 1243.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

distinguit!

Toutefois, pour qu'une injonction émane, il faudra également, en principe du moins, que l'acte reproché soit susceptible de se reproduire. L'appréhension de nouvelles violations est souvent difficile à prouver mais on peut dire, d'expérience, que les attitudes et agissements passés d'un défendeur sont des gages pour l'avenir qui pourront justifier, dans certains cas, l'émission d'une injonction permanente, même si les possibilités de récidive sont faibles.

Ce n'est donc pas automatiquement, parce qu'il y a eu des violations passées, que la cour émettra une telle ordonnance. Tel sera le cas, par exemple, d'une violation survenue dans le cadre d'un événement ponctuel, comme une exposition temporaire, une foire ou un article de journal, non susceptible de se reproduire ou, encore, une télédiffusion unique³⁹.

Toutefois à ce «une fois n'est pas coutume» il faut sans doute opposer «l'habitude est une seconde nature» et il incombera donc au défendeur de prouver, par prépondérance, que la violation reprochée ne se reproduira pas⁴⁰.

3.3 Conditions d'ouverture

Pour qu'injonction émane, la violation reprochée devra porter sur une partie substantielle de l'œuvre protégée⁴¹ et ce, suivant à la fois le dicton de *minimis non*

³⁹ Voir, par exemple, *Gribble c. Manitoba Free Press Ltd.* (1931), [1932] 1 D.L.R. 169, [1931] 3 W.W.R. 570, 40 Man.R. 42, [1931] CarswellMan 77 (C.A.Manitoba), le juge Prendergast à la page 176 et le juge Dennistoun à la page 179 DLR; *Canadian Performing Right Society Limited c. Canadian National Exhibition Association* (1934), [1934] 4 D.L.R. 154, [1934] O.R. 610, [1934] O.W.N. 503 (C.S.Ont.), le juge Rose à la page 167 DLR; *Fiel c. Lemaire* (1939), [1940] R.C.É. 21, [1939] 4 D.L.R.56, [1936-45] MacG.Cop.Cas. 318, [1939] CarswellNat 41 (C.d'É.), le juge Angers à la page 32 RCÉ; *Zamacois c. Douville* (1943), [1944] R.C.É. 208, 2 C.P.R. 270, 3 Fox Pat.Cas. 44, [1943] 2 D.L.R. 257, [1943] CarswellNat 3, en français à [1943] CarswellNat 28, [1945] R.L. 155 (C.d'É.), le juge Angers à la page 75 FPC; *Bishop c. Stevens Bishop c. Stevens* (1985), 4 C.P.R. (3d) 349, [1985] 1 C.F. 755, [1985] CarswellNat 30 (C.F.), le juge Strayer aux pages 366-367 CPR [mod. quant à un autre point (1987), 18 C.P.R. (3d) 257, 16 C.I.P.R. 243, 80 N.R. 302 (C.A.F.); conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 467, 31 C.P.R. (3d) 394, 72 D.L.R. (4th) 97, 111 N.R. 376, 147 R.I.D.A. 298 [1990] S.C.J. 78, [1990] CarswellNat 1028, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr20467.html>, en français à [1988] CarswellNat 738, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rsc20467.html> (C.S.C.); *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.* (1998), R.E.J.B. 1998-10030, J.E. 99-300, [1998] A.Q. 768 (C.S.Qué), le juge Jasmin. Voir de même FOX (Harold George), *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2ième éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 461 et PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1927).

⁴⁰ *Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1937), [1937] R.C.S. 265, [1937] 2 D.L.R. 213, [1936-45] MacG.Cop.Cas. 151, [1937] CarswellNat 47 (C.S.C.), le juge Hudson à la page 268 RCS.

⁴¹ Voir, par exemple, *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 433, [1985] 1 C.F. D-50, 6 C.I.P.R. 129, [1985] F.C.J. 957 (C.F.), le juge Joyal à la page 436 CPR; *Preston c.*

*curat lex*⁴², sans pour autant négliger l'effet de dilution⁴³: sur la valeur d'une œuvre que peut avoir la contrefaçon⁴⁴. Le texte même du paragraphe 3(1) de la Loi est d'ailleurs à l'effet que «Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre...»⁴⁵.

Il faut rappeler ici qu'en vertu de notre système de droit, c'est au demandeur, à titre de créancier d'une obligation, de prouver les circonstances justifiant l'émission d'une ordonnance d'injonction⁴⁶: il doit s'agir d'une preuve de faits réels et non fondée sur de simples hypothèses, allégués fourre-tout ou présomptions générales.

3.4 Portée

D'ailleurs, une ordonnance requise de la cour ne devrait, à quelque niveau, viser que la partie contrefaite d'une œuvre contrefactrice et non son ensemble. Toutefois, si dans l'œuvre contrefactrice on ne peut séparer la partie contrefaite de l'apport original du contrefacteur, l'ordonnance pourra alors viser l'ensemble de l'œuvre⁴⁷.

20th Cent ury Fox Canada Limited (1990), 33 C.P.R. (3d) 242, 38 F.T.R. 183, [1990] CarswellNat 205, [1990] F.C.J. 1011 (C.F.), le juge MacKay aux pages 273-274 CPR; conf. (1993), 53 C.P.R. (3d) 407, 164 N.R. 304, [1993] F.C.J. 1259 (C.A.F.).

⁴² HÉTU (Jean), «De minimis non curat praetor : une maxime qui a toute son importance!» (1990), 50 *Revue du Barreau* 1065.

⁴³ Sur la proposition générale à l'effet que le droit d'auteur est un faisceau de droits : *Bishop c. Stevens* (1990), [1990] 2 R.C.S. 467, 31 C.P.R. (3d) 394, 72 D.L.R. (4th) 97, 111 N.R. 376, 147 R.I.D.A. 298, [1990] S.C.J. 78, [1990] CarswellNat 1028, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1_990/vol2/html/1_990scr2_0467.html, en français à [1988] CarswellNat 738 (C.S.C.), <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rcs20467.html>, le juge McLachlin à la page 477 RCS; *Blue Crest Music Inc. c. Compo Company Ltd.* (1979), [1980] 1 R.C.S. 357, 45 C.P.R. (2d) 1, 105 D.L.R. (3d) 249, 29 N.R. 296, [1979] CarswellNat 640 (C.S.C.), le juge Estey à la page 376 RCS; *Composers, Authors and Publishers' Association of Canada Limited c. Muzak Corporation* (1953), [1953] 2 R.C.S. 182, 19 C.P.R. 1, 13 Fox Pat. Cas. 168, [1953] CarswellQue 18 (C.S.C.), le juge Rand à la page 188 RCS.

⁴⁴ L'effet « floodgate » auquel réfère la juge Reed dans *International Business Machines Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc.* (1984), [1985] 1 C.F. 190, 80 C.P.R. (2d) 187, 2 C.I.P.R. 56, 27 B.L.R. 190, 12 D.L.R. (4th) 351, [1985] CarswellNat 30, [1985] CarswellNat 92 (C.F.) ou encore, s'inspirant du *Salammbô* de Flaubert, l'effet *Mâtho* : « Donc les Anciens décidèrent qu'il [Mâtho] irait de sa prison à la place de Khamon, sans aucune escorte, les bras attachés dans le dos ; et il était défendu de le frapper au coeur, pour le faire vivre plus longtemps, de lui crever les yeux, afin qu'il pût voir jusqu'au bout sa torture, de rien lancer contre sa personne et de porter sur elle plus de trois doigts d'un seul coup ».

⁴⁵ Les paragraphes 15(1), 18(1) et 21(1) Lda comportent une disposition semblable pour les autres objets du droit d'auteur.

⁴⁶ Voir, par exemple, l'article 2803 du *Code civil du Québec*.

⁴⁷ Voir, par exemple, *Gemmil c. Garland* (1887), 14 R.C.S. 321, 2 Can.Com.R. 292-298, 9 R.L.n.s. D-512, 8 C.L.T. 34 (C.S.C.), le juge Gwynne à la page 328 RCS; *Cartwright c. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357, [1912] 1 D.L.R. 392, 20 O.W.R. 853, 3 O.W.N. 499, [1911-16] MacGCop.Cas. 65,

En ce qui a trait à la durée même de l'injonction, il est intéressant de noter que, de façon générale, les injonctions dites « permanentes » qu'émettent régulièrement nos tribunaux sont, en fait, perpétuelles, alors que les œuvres qu'elles visent, elles, ont une durée de protection limitée habituellement à 50 ans à compter soit de la fin de l'année civile du décès de l'auteur, soit de la publication ou de la confection de l'œuvre contrefaite⁴⁸. Sans doute faudrait-il préciser, dans le libellé des conclusions recherchées, que l'injonction subsiste⁴⁹.

3.5 Les œuvres architecturales

40(1) No injunction in case of a building

(1) Where the construction of a building or other structure that infringes or that, if completed, would infringe the copyright in some other work has been commenced, the owner of the copyright is not entitled to obtain an injunction in respect of the construction of that building or structure or to order its demolition.

40(1) Pas d'injonction en matière d'œuvres architecturales

(1) Lorsque a été commencée la construction d'un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l'achèvement, une violation du droit d'auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n'a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d'empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d'en prescrire la démolition

On notera enfin que dans le cas particulier⁵⁰ de la violation du droit d'auteur dans une œuvre architecturale⁵¹, l'injonction ne peut être émise pour empêcher la construction ou en ordonner la destruction lorsque cette construction a été

[1912] CarswellOnt 5 (C.S.Ont.), le juge Teetzel aux pages 363-364 OLR; *Cardwell c. Leduc* (1962), [1963] R.C.É. 207, 41 C.P.R. 167, 23 Fox Pat.Cas 99, [1962] CarswellNat 21 (C.d'É.), le juge Kearney aux pages 220-221 RCÉ [appel rejeté]; *W.H. Brine Co. c. Whitton* (1981), 37 A.L.R. 190 (C.F. d'Australie), le juge Fox aux pages 198-199; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary aux pages 389-390 CF.

⁴⁸ Voir les articles 6 à 12 Lda pour les droits économiques dans une oeuvre, le paragraphe 14.2(2) Lda pour les droits moraux et l'article 23 pour les autres objets du droit d'auteur.

⁴⁹ Voir, par exemple, PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1927), à la page 394 : « A perpetual injunction should not however be granted to protect a right having only a limited duration; in such a case the injunction should be limited to the period of the plaintiff's interest in the subject-matter action ».

⁵⁰ Voir LAGACÉ (René), *Les aspects juridiques de la pratique de l'architecture*, 3^e éd. (Montreal, Lagacé, 1996) et TORNO (Barry), « By Design: A Blueprint of Architectural Copyright » (1986), 15 *Construction Law Reports* 317.

⁵¹ Tel que défini à l'article 2 de la Lda, savoir « tout bâtiment ou édifice ou modèle ou maquette de bâtiment ou d'édifice » et non pas toute structure mécanique, pour imposante qu'elle soit : *Halliburton Co. c. Northstar Drillstem Testers Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (3d) 73, [1982] 2 C.F. D- 910, [1981] F.C.J. 700 (C.F.), le juge Cattanach à la page 81 CPR. Voir aussi *Webb & Knapp (Canada) Limited c. City of Edmonton* (1970), [1970] R.C.S. 588, 63 C.P.R. 21, 44 Fox Pat.C. 141, 11 D.L.R. (3d) 544, 72 W.W.R. 500, [1970] CarswellAlta 67 (C.S.C.), le juge Hall à la page 601 RCS.

commencée⁵².

3.6 L'effet de l'enregistrement du droit d'auteur

39(1) Injunction only remedy when defendant not aware of copyright

(1) Subsection (1) does not apply if, at the date of the infringement, the copyright was duly registered under this Act.

39(2) Exception where copyright registered

(2) Subject to subsection (2), in any proceedings for infringement of copyright, the plaintiff is not entitled to any remedy other than an injunction in respect of the infringement if the defendant proves that, at the date of the infringement, the defendant was not aware and had no reasonable ground for suspecting that copyright subsisted in the work or other subject-matter in question.

39(1) Cas où le seul recours est l'injonction

(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi.

39(2) Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi

Le paragraphe 39(1) de la Loi prévoit également que, dans l'éventualité où le défendeur allègue et prouve qu'au moment de commettre la violation il n'avait aucun motif raisonnable⁵³ de soupçonner la subsistance du droit d'auteur, le demandeur ne peut alors obtenir qu'injonction à l'égard de cette violation⁵⁴.

Toutefois, pour qu'un défendeur puisse tirer avantage de cet article -et jusqu'ici,

⁵² Voir l'article 40 Lda; voir aussi GILKER (Stéphane), «*La protection des oeuvres architecturales par le droit d'auteur au Canada - Deuxième partie*» (1991), 4 *Les cahiers de la propriété intellectuelle* 7, aux pages 56-64. Ainsi un défendeur qui aurait commencé à construire un premier bâtiment en violation des droits d'auteur du demandeur ou qui s'apprêterait à le faire ne saurait en être empêché par injonction, le seul recours étant celui de dommages-intérêts. À la limite, on pourrait même arguer qu'une injonction ne pourrait pas être émise pour empêcher un défendeur obstiné de récidiver, même en toute connaissance de cause : la seule sanction demeurant, semble-t-il l'octroi de dommages qui risquent alors, il est vrai, d'être marqués du sceau de l'exemplarité!

⁵³ *Desmarais c. Amylitho Inc* (1999), [1999] A.Q. 96, R.E.J.B. 99-10116 (C.Qué.), le juge Locas, au paragraphe 5.

⁵⁴ *Arguendo* : la rencontre des articles 39 et 40 risque d'être intéressante. Si les plans d'une oeuvre architecturale ne sont pas enregistrés, le défendeur, ignorant de bonne foi, pourrait s'en tirer à bon compte. L'article 39 ferait en sorte que seule une injonction pourrait être émise alors que l'article 40m dans le cas d'une oeuvre architecturale fait en sorte que l'injonction n'est pas permise...

peu ont vraiment réussi- il importera à ce défendeur d'alléguer⁵⁵ et de prouver⁵⁶ i) qu'il ne savait pas que l'œuvre était protégée et ii) qu'il n'avait pas de motif raisonnable de soupçonner que celle-ci était protégée⁵⁷.

Le paragraphe 39(2) Lda prévoit cependant que dans la mesure où le droit d'auteur est enregistré⁵⁸, le défendeur⁵⁹ ne peut se prévaloir de cette restriction de recours⁶⁰.

3.7 L'injonction dite «élargie»

3.7.1 Général

⁵⁵ *MCA Canada Ltd c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52, [1976] 2 C.F. D-784 (C.F.), le juge Dubé aux pages 54-56 CPR.

⁵⁶ Voir, par exemple, *Gribble c Manitoba Free Press Ltd* (1931), [1932] 1 D.L.R. 169, [1931] 3 W.W.R. 570, 40 Man.R. 42, [1931] CarswellMan 77 (CA Man), le juge Dennistoun à la page 173 DLR, *Fiel c. Lemaire* (1939), [1940] R.C.É. 21, [1939] 4 D.L.R. 56, [1936-45] MacG. Cop. Cas. 318, [1939] CarswellNat 41 (C. d'É.), le juge Angers, aux pages 32-35 RCÉ, *Bulman Group Ltd c "One-Write" Accounting Systems Ltd* (1982), [1982] 2 C.F. 327, 62 C.P.R. (2d) 149, 132 D.L.R. (3d) 104, 16 B.L.R. 16, en français à [1982] CarswellNat 412 (C.F.), le juge Collier aux pages 335-336 CPR; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co Ltd c. Sleep-King Adjustable Bed Co Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 11, [1984] B.C.D. Civ 4060-02 (C.S. C.-B.), la juge McLachlin aux pages 87-88 CPR; *Wing c. Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C.J. 1940, [2000] F.T.R. T.B.E.d. N.O.120, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon aux paragraphes 65 et 66.

⁵⁷ Ainsi, un motif raisonnable de soupçonner la subsistance du droit d'auteur, indépendamment de quelque enregistrement, pourra être inféré d'un marquage de droits réservés. Voir, par exemple, *Fiel c. Lemaire* (1939), [1940] R.C.É. 21, [1939] 4 D.L.R. 56, [1936-45] MacG.Cop.Cas. 318 (C. d'É.), le juge Angers aux pages 32-35; *Zamacoïs c. Douville* (1943), [1944] R.C.É. 208, 2 C.P.R. 270, 3 Fox Pat.Cas. 44, [1943] 2 D.L.R. 257, [1943] CarswellNat 3, en français à [1943] CarswellNat 28, [1945] R.L. 155 (C. d'É.), le juges Angers aux pages 235-237; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 11, [1984] B.C.D. Civ 4060-02 (C.S. C.-B.), la juge McLachlin aux pages 87-88 CPR; *contra: Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133, [1987] CarswellQue 84, [1987] A.Q. 1067 (C.S.Qué.), le juge Boily aux pages 144-146 CIPR [appel réglé hors de cour].

⁵⁸ Non négligeable est la précision «dûment enregistré» : la validité de l'enregistrement peut donc se contester. Par analogie, voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers* (1992), [1992] 2 C.F. 329, 41 C.P.R. (3d) 243, 140 N.R. 318, [1992] CarswellNat 318 (C.A.F.), le juge Hugessen.

⁵⁹ *Éditions Hurtubise HMH Ltée c. Cégep André-Laurendeau* (1989), [1989] R.J.Q. 1003, 24 C.I.P.R. 248, [1989] CarwellQue 89, [1989] A.Q. 726 (C.S.Qué.), le juge Tessier à la page 1020 RJQ [déclaration de règlement hors de cour produite le 19910110].

⁶⁰ Voir, par exemple, *MCA Canada Ltd. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52, [1976] 2 C.F. D-784 (C.F.), le juge Dubé aux pages 54-55 CPR; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), (1987), 16 C.P.R. (3d) 319, 11 F.T.R. 44, [1987] 2 C.F. D-23, [1987] CarswellNat 250, [1987] F.C.J. 1, [1987] A.C.F. 1 (C.F.), le juge Denault, à la page 329 CPR [appel rejeté (1990), 37 F.T.R. 240n (C.A.F.)].

De droit statutaire nouveau, l'article 39.1⁶¹ se lit comme suit :

39.1(1) Wide injunction

(1) When granting an injunction in respect of an infringement of copyright in a work or other subject-matter, the court may further enjoin the defendant from infringing the copyright in any other work or subject-matter if (a) the plaintiff is the owner of the copyright or the person to whom an interest in the copyright has been granted by licence, and

(b) the plaintiff satisfies the court that the defendant will likely infringe the copyright in those other works or subject-matter unless enjoined by the court from doing so

39.1(2) Application of injunction

(2) An injunction granted under subsection (1) may extend to works or other subject-matter

(a) in respect of which the plaintiff was not at the time the proceedings were commenced, the owner of the copyright or the person to whom an interest in the copyright has been granted by licence; or

(b) that did not exist at the time the proceedings were commenced.

39.1 Injonction élargie

(1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d'auteur sur une œuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d'auteur sur d'autres œuvres ou d'autres objets dont le demandeur est le titulaire ou dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l'absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d'auteur sur ces autres œuvres ou ces autres objets.

39.1(2) Application de l'injonction

(2) Cette injonction peut viser même les œuvres ou autres objets sur lesquels le demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une licence lui concédant un intérêt sur un droit d'auteur au moment de l'introduction de l'instance, ou qui n'existaient pas à ce moment.

L'article 39.1⁶² incorpore dans la Loi une pratique que l'on retrouvait fréquemment dans les procédures en violation du droit d'auteur, particulièrement celles qui impliquaient la violation de répertoires de sociétés de gestion collective. Comme l'écrivait James LAHORE⁶³ «It has become common, particularly in England, for plaintiffs to seek orders for injunctive relief in a wide form, not only in relation to a specific article or articles (usually recordings or films) in which the plaintiff claims copyright, but also for all other articles in which copyright is owned or licensed by the plaintiff». Cette pratique, toutefois, est moins récente qu'il n'y paraît, de telles conclusions pouvant être retracées dans la jurisprudence⁶⁴.

⁶¹ On notera ici que cet article 39.1, introduit par le paragraphe 20(1) de la *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur* (L.C. 1997, ch. 24), s'applique tant aux procédures engagées après son entrée en vigueur le 1999-09-01 qu'aux procédures en cours à cette date : paragraphe 20(4) de la Loi modificatrice.

⁶² Dont le libellé peut, à certains égards, être comparé à celui du paragraphe 88(3) Lda.

⁶³ James LAHORE, *Intellectual Property in Australia - Copyright* (Sidney, Butterworths, 1997), au no 4.15.1 75.

⁶⁴ Voir, par exemple, *Performing Right Society Ltd. c. Berman*, (1966), [1975] 1 F.S.R. 400, [1966] 2 S.A. 355 (H.C. Rhodésie) et, au Québec, *Composers, Authors and Publishers' Association of*

Même si le pouvoir d'émettre des ordonnances d'injonction «élargie» peut se fonder sur leurs pouvoirs inhérents⁶⁵, les tribunaux se sont généralement montrés peu enthousiastes à octroyer semblable conclusion, surtout au niveau interlocutoire. En effet, en semblable cas, il s'avère généralement difficile -sinon parfois impossible- à un défendeur de savoir avec une certitude suffisante si une oeuvre⁶⁶ donnée –mais non spécifiée- est ou non visée par une telle injonction. Eu égard aux graves conséquences qui peuvent s'ensuivre⁶⁷, les tribunaux ont exprimé une réticence certaine à l'octroi de conclusions larges ou imprécises⁶⁸:

These difficulties arise out of the form of the injunction. As I have said, the form of the injunction was not the subject of any debate or discussion on the original interlocutory hearing. Mr. Thorley tells me that the form is one commonly used for interlocutory injunction in breach of copyright cases. In my judgment, however, the form is not satisfactory. *It is essential that a party*

Canada Limited c. Yvon Robert Lounge Inc., (1967), 35 Fox Pat.C. 172, 51 C.P.R. 302, [1967] CarswellQue 7 (C.S. Qué.), le juge Bourgeois et, plus particulièrement le commentaire de l'arrêstiste, à la page 302 CPR : « The significance of the present report is to be found in the broad scope of the injunction. It was not limited to the specific works infringed. It related to *any* musical work owned by the plaintiff ». Dans la même veine, voir également, *Composers, Authors & Publishers Association of Canada Ltd. c. Cafe Rugantino Inc.* (1968) 52 C.P.R. 16, 35 Fox Pat. C. 171, [1964] CarswellQue 27 (C.S. Qué.); *Composers, Authors & Publishers Association of Canada Ltd. c. D'Aoust (La Sentinelle)* (1968) 54 C.P.R. 164, 38 Fox Pat.C. 60, [1964] CarswellQue 27 (C.S. Qué.) et *Composers, Authors & Publishers Association of Canada Ltd. c. Keet* (1971) (1971), [1972] C.S. 315, 1 C.P.R. (2d) 283, [1971] CarswellQue 109 (C.S. Qué.). Par contre, dans *BMI Canada Ltd c. Der* (1976), [1976] 2 C.F. 387, 28 C.P.R. (2d) 209, [1976] CarswellNat 31 (C.F.), guère impressionné par cette série de causes québécoises et encore moins par le commentaire de l'arrêstiste de celles-ci, le juge Collier, aux paragraphes 11 et 12, refusait nommément d'émettre une injonction pour d'autres oeuvres que les six pour lesquelles il y avait preuve de contrefaçon et ce, alors que le demandeur était une société de gestion collective.

⁶⁵ *Carlin Music Corporation c. Collins*, (1979), [1979] 5 F.S.R. 458 (C.A.), le juge Ormod à la page 553.

⁶⁶ Pour faciliter la lecture, il n'est fait ici référence qu'à «oeuvre», mais l'injonction dite «élargie» pourrait tout aussi bien viser les autres sujets du droit d'auteur que sont les prestations d'artistes-interprètes, les enregistrements sonores ou les signaux de communication que visent respectivement les articles 15, 18 et 21 Lda.

⁶⁷ Au Québec, l'outrage au tribunal est traité par les articles 761 et 49 à 54 du *Code de procédure civile* du Québec.

⁶⁸ Suivant une certaine jurisprudence québécoise, si le dispositif du jugement est sujet à une interprétation qui dépende de documents ou de sources autres que le jugement lui-même, il n'est pas susceptible d'être exécuté *strictissimi juris* par le moyen de l'outrage au tribunal : voir par exemple *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.*, (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129, [1986] CarswellQue 88 (C.S. Qué.), le juge Hannan à la page 533 CPR, *Association des fonctionnaires municipaux de la Cité de Dorval c. Cité de Dorval* (1986). [1986] R.J.Q. 463 (C.S. Qué.), le juge Hannan aux pages 465-466 et *Beauchamp c. Centre d'accueil de Gatineau inc.* (1986), J.E. 86-1153 (C.S. Qué.), le juge Frenette; conf. (1994), J.E. 94-1 909, D.T.E. 94T-1 342 (C.A. Qué.). *Contra* : *Phonographic Performance, Ltd. c. Amusement Caterers (Peckham), Ltd.* (1963), [1964] Ch. 195, [1963] 3 W.L.R. 898, 107 Sol. Jo. 853, [1963] 3 All E.R. 493 (Ch.Div.), le commentaire infrapaginal du juge Cross à la page 494.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

*who is subject to an interlocutory injunction should know what he can and cannot do pending trial. An order which makes the identification of what is permissible and what is prohibited depend on what happens at trial does not satisfy this requirement.*⁶⁹

Ou encore :

Mr. Bateson, however, has sought on the plaintiffs' behalf an injunction of a very great breadth. He has sought an injunction restraining the defendants from knowingly infringing copyright in any film for the time belonging to any of the plaintiffs (meaning any member of the M.P.A.A. besides the named plaintiffs) or in respect of which any of them is for the time being the exclusive licensee.

*It would be impossible for the defendants to know what films are covered by an injunction in that form. In my judgment it would be wrong in principle to grant an injunction the scope of which the defendants subject to it could not know and could not discover. Experience in this litigation has underlined the great difficulty that is often experienced in ascertaining in whom copyright or exclusive rights in a particular film are for the time vested.*⁷⁰

Dans le cas d'un manquement à une ordonnance d'injonction, lorsqu'il subsiste un doute quant à la portée de celle-ci, ce doute bénéficiera à l'intimé⁷¹.

3.7.2 Conditions d'émission

Le paragraphe 39.1 (1) fixe les conditions d'émission d'une telle injonction élargie. Celle-ci obéira d'abord aux principes généraux des recours en injonction⁷². De

⁶⁹ *Staver Company Inc.(The) c. Digitext Display Ltd.* (1984), [1985] 11 F.S.R. 512 (Ch.Div.), le juge Scott à la page 519 [les italiques sont nôtres].

⁷⁰ *Columbia Picture Industrie c. Robinson*, (1985), [1986] 12 F.S.R. 367 (Ch.Div.), le juge Scott, à la page 430 [les italiques sont nôtres]; voir aussi Roger T. HUGHES, «Enforcement of Rights and Remedies Under the New Copyright Act (Bill C-32)», dans *The New Copyright Act – Managing the Impact* (Toronto, Insight, 1997), à la page 288.

⁷¹ Bernard CLICHE et Denis FERLAND, «Injonction», dans *Précis de procédure civile du Québec*, 3^{ième} éd. (Cowansville, Blais, 1997), vol. 2, aux pages 421-422 et l'abondante jurisprudence citée sous les notes 280 et 281; voir aussi Sylvain LUSSIER «L'outrage au tribunal : développements jurisprudentiels récents», dans *Développements récents en droit civil (1993)*, coll. Service de la formation permanente du Barreau du Québec n° 47 (Cowansville, Blais, 1993) 93, aux pages 110-111.

⁷² Robert J. SHARPE, *Injunctions and Specific Performance*, 2^{ième} éd. (Toronto, Canada Law Book, 1992); I.C. F.SPRY, *The Principles of Equitable Remedies*, 5^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1997); John Melvin PATERSON, *Kerr on Injunctions*, 6^{ième} éd. (London, Sweet & Maxwell, 1927), aux pages 368-408.

plus, le pouvoir de la cour d'émettre une telle injonction n'est pas limité au jugement final mais peut également s'exercer au niveau interlocutoire ou provisoire ou encore sur une base *quia timet*.

3.7.2.1 Caractère complémentaire

Le redressement que permet l'article 39.1 est supplémentaire à l'injonction que prévoit déjà le paragraphe 34(1) de la Loi. À cet égard, le libellé du texte français de l'article 39.1 [«le tribunal peut en outre interdire»] est plus clair que son équivalent anglais [«the court may further enjoin»].

Toutefois, le libellé de l'article 39.1 suggère qu'une telle injonction élargie ne pourrait être émise que lorsque la cour aura émis une injonction à l'égard de la violation du droit d'auteur dans une œuvre spécifique qui «se trouve devant elle». Il semblerait ainsi⁷³ qu'une cour ne saurait, du moins en vertu de l'article 39.1, émettre une telle injonction élargie si elle n'a au préalable – même dans le même jugement – émis une ordonnance d'injonction à l'égard d'une violation particulière.

En plus de cette condition contextuelle, deux autres conditions doivent être rencontrées pour que l'article 39.1 puisse être appliqué.

En ce qui a trait au demandeur, ce dernier devra être soit le titulaire du droit d'auteur⁷⁴ dans l'œuvre, soit être le titulaire d'un intérêt concédé par licence⁷⁵ dans l'œuvre.

En ce qui a trait au défendeur, il devra être démontré qu'il violera vraisemblablement les droits du demandeur à moins que la cour n'intervienne.

3.7.2.2 Fardeau

Il incombe au demandeur, par prépondérance de preuve, de convaincre la cour de la violation probable [et non simplement possible]⁷⁶ de ses droits s'il veut que la cour

⁷³ Du moins en vertu de l'article 39.1 : il serait, en effet, présomptueux de restreindre les pouvoirs de la cour au seul article 39.1 sans tenir compte des pouvoirs inhérents d'une cour supérieure.

⁷⁴ Article 13 Lda.

⁷⁵ Articles 36 et 13 Lda.

⁷⁶ Par exemple, dans l'affaire *Football League, Ltd. c. Littlewoods Pools, Ltd.*, (1959), [1959] Ch. 637, [1959] 2 All E.R. 546, 103 Sol.Jo. 480, [1959] 3 W.L.R. 52 (Ch.D.) la cour a émis l'injonction en regard des compilations qui avaient été violées mais a refusé d'émettre semblable injonction pour les compilations qui seraient faites l'année suivante, estimant peu probable que le défendeur viole à nouveau les droits du demandeur; au même effet, *Bishop c. Stevens*, (1984),

émette une injonction pour des activités autres que les contrefaçons prouvées⁷⁷ : il devra s'agir d'une preuve de faits réels et non fondée sur de simples hypothèses, allégués ou présomptions générales. Au titre des éléments dont pourrait ainsi tenir compte une cour, seraient le camouflage d'activités passées, la nature du commerce ou des droits visés, mépris du demandeur ou des droits qu'il représente, je m'en foutisme quant aux droits du demandeur, insouciance quant à l'obéissance à des ordonnances antérieures, scénario habituel ou système de contrefaçon⁷⁸, comportement même du défendeur. Il s'agit là, assurément, de critères non exhaustifs dont le poids variera suivant les circonstances, l'habileté des plaideurs ou la perception de la cour.

3.7.3 Champs d'application

Le paragraphe 39.2 prévoit qu'une injonction élargie peut viser une œuvre ou autre objet du droit d'auteur :

- à l'égard desquels le demandeur est titulaire du droit d'auteur,
- à l'égard desquels le demandeur est la personne à qui un intérêt par licence a été concédé,
- à l'égard desquels le demandeur n'était pas, au moment de l'institution des procédures, le titulaire du droit d'auteur,
- à l'égard desquels le demandeur n'était pas, au moment de l'institution des procédures, la personne à qui un intérêt par licence avait été concédé,
- qui n'existait pas au moment de l'institution des procédures.

On l'aura compris, ce paragraphe est fait sur mesure pour les sociétés de gestion collective dont les répertoires varient constamment. Il devrait également mettre

[1985] 1 C.F. 755, 4 C.P.R. (3d) 349, [1985] CarswellNat 30 (C.F.), le juge Strayer aux pages 366-367 CPR [inf. en partie sur un autre point (1987), 18 C.P.R. (3d) 257, 16 C.I.P.R. 243, 80 N.R. 302, [1987] CarswellNat 744 (C.A.F.); conf. (1990), [1990] 2 S.C.R. 467, 31 C.P.R. (3d) 394, 72 D.L.R. (4th) 97, 111 N.R. 376, 147 R.I.D.A. 298, [1990] F.C.J. 78, [1990] CarswellNat 1028, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr2_0467.html, en français à [1988] CarswellNat 738 (C.S.C.) et Harold G. FOX, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 461.

⁷⁷ Voir ainsi *Video Arts Ltd. c. Paget Industries Ltd.* (1986), [1988] 14 F.S.R. 501 (Ch. Div.), le juge Knox à la page 503 : «In my judgment the question comes essentially down to whether there is sufficient evidence of prospective probable infringement to warrant the court making an order in wider terms than the actual proved activities of the defendant».

⁷⁸ Par exemple *T.M. Hall & Co c. Wittington & Co*, (1892), 18 V.L.R. 525 (Vict. S.C.), le juge Holroyd : «When a right that has been, and is being acquired form day to day or from week to week has been persistently violated in the past as soon as acquired, and in all likelihood will continue to be so violated in the future, is the court so powerless that it cannot by anticipation prohibit this manifest wrong? In cases of this kind to restrain a repetition of the illicit copying of what has been copied is futile. The same dish is never served a second time. Injustice in restraining the illicit copyng, which may otherwise be reasonably expected hereafter, there is none».

fin à certains des problèmes résultant des contrats de production visant des oeuvres futures⁷⁹. En tout état de cause, il permettrait à une société de gestion collective, sans chaîne de titres, de demander et d'obtenir une injonction pour une oeuvre qui n'existerait même pas⁸⁰. On comprendra qu'un tel redressement, mal balisé, puisse donner lieu à des abus que certains ont déjà décriés :

Proposed s. 39.1 provides the right to obtain a wide injunction. This is a remedy that would enable a plaintiff with no ownership or license interest in a copyright and in respect of copyrights which may not yet even exist to obtain injunctive relief against infringement. [...] CAUT is concerned that this provision could give a plaintiff, such as a collective, rights apparently not available at common law, namely with respect to works in which they have no interest or which may not even exist. This is potentially a very dangerous weapon, especially in view of the outsider problem with respect to collectives that collect royalties for works in which they have no legal interest. [...] CAUT believes that the extension of the *quia timet* remedy creates the possibility that it could be used by collectives with respect to outside repertoire and as an *ad terrorem* weapon on an aggressive basis⁸¹.

3.7.4 Comment ?

La faculté pour la cour d'émettre une injonction élargie ne résout pas tous les problèmes. En effet, l'émission d'une injonction n'aura généralement d'intérêt pour un demandeur que dans la mesure où il peut en faire assurer le respect par le biais de l'outrage au tribunal. Or, celui-ci demande la preuve hors du doute raisonnable de la désobéissance à l'injonction et, partant, de la connaissance de sa portée. Les répertoires des sociétés de gestion collective ont beau être accessibles⁸², il n'en demeure pas moins que c'est beaucoup demander à un défendeur d'avoir à déterminer si, en chaque cas, une oeuvre donnée est ou

⁷⁹ Voir, par exemple, Vivianne DE KINDER, «Licence implicite et promesse sans cession - problèmes de droit d'auteur en matière de commande d'oeuvres protégées, d'option et d'engagement à céder» (1993), 6 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 67.

⁸⁰ Howard P. KNOFF, «Remedies Under Bill C-32: Power to the Plaintiffs», dans *The New Copyright Act – Managing the Impact* (Toronto, Insight, 1997), à la page 306.

⁸¹ CANADIAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY TEACHERS (THE), *Brief to the Standing Committee on Canadian Heritage on Bill C-32 (An Act to amend the Copyright Act)*, 1996-08-01, <http://www.caut.ca/English/Lobby/copyright/copybrf.htm>, à la page 16; voir aussi CANADIAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY TEACHERS (THE), *Brief to the Standing Committee on Transport and Communications Re Bill C-32*, 1997-04-15; <http://www.caut.ca/English/Lobby/Copyright/sesbrief.htm>, aux pages 10-11.

⁸² L'article 67 Lda impose maintenant aux sociétés de gestion chargées de certains droits d'exécution et de communication de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant leur répertoire. L'article 70.11 soumet à semblable obligation la gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21 Lda.

non couverte par un tel répertoire ou l'injonction même. Le problème a été justement posé dans les termes suivants : «The issue, will be the enforcement of such an order. Must a plaintiff give notice when it acquires ownership in new works ? Will the Court be more lenient on a defendant in contempt proceedings involving the "expanded" order ?»⁸³. Une approche prudente pourrait être, en l'absence de preuve de connaissance de la portée de l'injonction, celle préconisée par le juge Scott dans l'affaire *Columbia Picture Industrise c. Robinson* :

I am prepared to grant an injunction protecting the copyright or the exclusive rights of any of the present plaintiffs in the films in respect of which their respective titles have been established in this action. I am not prepared to extend this protection to companies who are not plaintiffs, that is to say to future M.P.A.A. members. Nor I am prepared to extend the protection to cover other films. I am, however, willing to give the present plaintiffs or any of them liberty to apply from time to time on notice to the defendants to extend the injunction to other films. In order to obtain that extension, I contemplate that the applicant would have to satisfy the court that it had copyright or exclusive rights in the film or films in question; second, either that it had applied to the defendants for suitable undertakings which had not been given, or that for some reasons undertakings by the defendants were not sufficient. The costs of any such application would of course depend on the circumstances of that application.

The procedure I have suggested will, I hope, ensure that the plaintiffs will obtain proper protection whilst the defendants will not be subjected to injunction the scope of which they cannot possibly discover⁸⁴.

Sans que le processus ne soit aussi lourd que celui suggéré dans cette affaire, il semble bien que la solution de prudence, du moins pour celui qui entend se prévaloir de l'outrage résultant d'une telle injonction élargie, soit de donner avis des adjonctions à son répertoire⁸⁵.

3.8 Anton Piller

⁸³ Roger T. HUGHES, «Enforcement of Rights and Remedies Under the New Copyright Act (Bill C-32)», dans *The New Copyright Act – Managing the Impact* (Toronto, Insight, 1997), à la page 290.

⁸⁴ *Columbia Picture Industrise c. Robinson*, (1985), [1986] 12 F.S.R. 367 (Ch.Div.), le juge Scott, à la page 431.

⁸⁵ On pourra bien dire que cela va à l'encontre de l'objectif de l'article 39.1 : il faut cependant tenir compte de la prévention qu'ont généralement démontré les cours quand vient le temps de condamner pour outrage.

Un mot⁸⁶ enfin sur ce recours extraordinaire parmi les recours extraordinaires qu'est l'ordonnance dite *Anton Piller*⁸⁷.

Ce type d'ordonnance s'apparente à l'injonction interlocutoire⁸⁸ provisoire⁸⁹ et vise de plus à mettre sous la garde de la cour tout en donnant accès au demandeur des éléments de preuve (objets contrefacteurs, listes de fournisseurs et clients) qui, autrement, risqueraient de « disparaître » si le défendeur était mis au fait de la procédure⁹⁰.

Les termes de l'ordonnance prévoient en général que:

- 1) L'entrée et la perquisition doivent être effectuées, aux moments précisés, par l'avocat du demandeur, accompagné d'un nombre restreint de personnes autorisées par lui;
- 2) L'avocat du demandeur doit informer la personne à qui est signifiée l'ordonnance qu'elle peut consulter un avocat pour obtenir un avis juridique;
- 3) Tous les documents saisis doivent être reproduits dès que possible et restitués sur-le-champ;
- 4) Un dénombrement des biens saisis doit être préparé, et les

⁸⁶ Un mot car le sujet est traité par OVADIA (Daniel), «L'injonction de type Anton Pillar», dans *Développements récents en propriété intellectuelle* 2001, collection Service de formation permanente du Barreau du Québec (Montréal, Blais, 2001).

⁸⁷ Ainsi nommée suite à l'affaire *Anton Piller Kg. c. Manufacturing Process Limited* (1975), [1976] F.S.R. 129 (Ch.D.); inf. (1975), [1976] Ch. 55, [1976] 2 W.L.R. 162, 120 Sol.Jo. 63, [1976] 1 All E.R. 779, [1976] F.S.R. 129-132, [1976] R.P.C. 719 (C.A.).

⁸⁸ Sur le sujet on consultera, entre autres, BERRYMAN (Jeffrey), «Anton Piller Injunctions: An Update» (1986), 2 *Intellectual Property Journal* 49, COOPER (Daniel), «More Than Reasonable Fear Needed To Support Anton Piller Order» (1999), 13 *Word Intellectual Property Report* 3, HAYHURST (Gordon W.), «Ex Parte Anton Piller Orders with John Doe Defendants» (1987), 9 *European Intellectual Property Review* 257, LÉGER (Jacques A.), «Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada» (1990), 2 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 377; Ma.c.f.ARLANE (Robert H. C.), «Anton Piller v. John and Jane Doe» (1990), 7 *Canadian Computer Law Reporter* 77; (1990), 7 *Canadian Computer Law Reporter* 99; OUGH (Richard) et al., *The Mareva Injunction and Anton Piller Order*, 2^e éd. (Toronto, Buytterworths, 1993), PACCIOCO (D.M.), «Anton Piller Orders: Facing the Threat of the Privilege Against Self-Incrimination» (1984), 34 *University of Toronto Law Journal* 26, SMITH (R. Bruce) et al., «Computer pirates and Anton Piller orders : The remedy and its use in Canada» (1987), 4 *Canadian Computer Law Reporter* 75; SHARPE (Robert J.), *Injunctions and Specific Performance*, 2^e éd. (Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 2.1100-2.1300 (Anton Piller) et aux nos 2.750-2.0190 (Mareva).

⁸⁹ *M.M. International Business Directories Ltd. c. International Business Index* (2000), 8 C.P.R. (4^e) 515, [2000] F.T.R. Uned. 394, [2000] F.C.J. 1338, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27455.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27455.o.fr.html> (C.F.) le juge Rothstein.

⁹⁰ *Godin c Restaurants St-Hubert BBQ Inc* (1998), [1998] A.Q. 3015 (C.S.Q. - Ordonnance ex parte); rescindée (1998), J.E. 98-2188, R.E.J.B. 98-8883 (C.S.Qué.- Anton Piller); règlement hors de cour produit au dossier 500-17-004385-988 et *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier* (2000), R.E.J.B. 2000-21238, [2000] J.Q. 5189, [2000-11-22] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200011fr.html> (C.A. Qué.).

biens en question doivent être préservés et utilisés uniquement aux fins du procès civil;

5) Le demandeur doit s'engager à respecter toute condamnation à des dommages-intérêts pouvant être prononcée par la Cour à la suite d'une exécution non autorisée de l'ordonnance ou à la suite de l'annulation de l'ordonnance; et

6) Le défendeur peut faire modifier l'ordonnance ou obtenir mainlevée de l'ordonnance moyennant un court préavis au demandeur.

L'autorisation de perquisitionner dans les locaux du prétendu contrefacteur est également accompagnée d'une injonction interdisant la fabrication, la vente, la distribution, l'exposition ou la promotion des marchandises contrefaites.⁹¹

L'ordonnance est généralement obtenue *ex parte* et *in camera*⁹²; elle peut viser des défendeurs nommés ou non⁹³.

Obtenue *ex parte*, cette ordonnance est sujette à rescission, notamment si tous les faits pertinents n'ont pas été portés à l'attention du tribunal qui l'a émis⁹⁴;

⁹¹ *Adobe Systems Incorporated c. KLJ Computer Solutions Incorporated* (1999), [1999] 3 FC 621, 1 CPR (4th) 177, 166 FTR 184, [1999] F.C.J. 649, [1999] CarswellNat 732, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/vol3/html/1999fca24498.p.en.html>, en français à [1999] CarswellNat 2490, <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/vol3/html/1999fca24498.p.fr.html> (CF), le juge Richard au paragraphe 43.

⁹² Voir, par exemple, *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games inc.* (1982), [1983] 2 C.F. 189, 69 C.P.R. (2d) 122, 46 N.R. 311 (C.A.F.), à la page 129 CPR; *Titan Sports Inc. c. Mansion House (Toronto) Ltd.* (1989), [1990] 1 C.F. 448, 28 C.P.R. (3d) 198, 26 C.I.P.R. 105, 31 F.T.R. 24, [1989] F.C.J. 805 (C.F.), le juge Mackay à la page 205 CPR. Au Québec, voir, par exemple, *Ferco International Usine de Ferrures de Bâtiment c. Woreli Management Co.*, un jugement inédit rendu le 1992-02-20 par le juge Archambault, dossier 500-05-002603-924 (C.S.Qué.); *Tossi Internationale inc. c. Las Vegas Creations inc.* (1993), [1993] R.J.Q. 1483 (C.S.Qué.), le juge Melançon. *Contra Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier* (2000), [2000] R.E.J.B. 2000-21238, [2000] J.Q. 5189, [20001-11-22] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200011fr.html> (C.A. Qué.), le juge Rochon.

⁹³ Voir, par exemple, *Montres Rolex S.A. c. Balshin* (1992), [1993] 1 C.F. 236, [1992] CarswellNat 155, 45 C.P.R. (3d) 174, 147 N.R. 297, 58 F.T.R. 240n, [1992] F.C.J. 945, [1992] A.C.F. 945, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1993/vol1/html/1993fcaa0427.p.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1993/vol1/html/1993fcaa0427.p.fr.html> (C.A.F.), le juge Robertson; voir également PIASETZKI (Gregory A.), «Ex parte John Doe Seizure Orders» (1988), 5 *Canadian Intellectual Property Review* 174.

⁹⁴ Voir, par exemple, *Midway Mfg Co. c. Bernstein* (1982), [1983] 1 C.F. 510, 23 C.P.R. (2d) 112, [1982] CarswellNat 100 (C.F.), le juge Collier aux pages 117-118 CPR et (1988), 23 C.P.R. (3d) 272, 22 C.I.P.R. 295, 23 F.T.R. 295, [1988] CarswellNat 650, [1988] F.C.J. 835 (C.F.), le juge Strayer à la page 273 CPR; *BBM Bureau of Measurement c. Cybernauts Ltd.* (1992), 42 C.P.R. 180, 8 C.P.C. (3d) 293, [1992] CarswellOnt 455, [1992] O.J. 556 (C.Ont.-div. gén.), le juge Davidson à la page 196 CPR; *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier* (2000), [2000] R.E.J.B. 2000-21238, [2000] J.Q. 5189, [2000-11-22] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200011fr.html> (C.A. Qué.). le juge Rochon, au paragraphe 46. Voir également les articles 757 et 755 du Code de

s'agissant également d'un recours extraordinaire, le demandeur s'expose également, advenant cassation, à une action en dommages-intérêts⁹⁵.

3.9 Non respect

La sanction du non respect d'une injonction est, on le sait, l'outrage au tribunal et les peines (amendes, emprisonnement, ou les deux) qui y sont attachées⁹⁶.

Il faut toutefois noter que même si l'imposition de peines à l'enjoint qui ne respecte pas l'ordonnance émise se fait⁹⁷, les peines⁹⁸ habituellement imposées sont versées au fond consolidé⁹⁹ de la province ou du Canada et non pas à la partie demanderesse, requérante à une requête pour outrage. C'est pourtant cette dernière qui doit assumer à la fois les risques et les coûts inhérents à une requête pour outrage au tribunal et ce, sans plein remboursement ou compensation financière pour la continuation du délit reproché¹⁰⁰.

La nature du fardeau de preuve en pareille matière (*i.e.*, hors du doute raisonnable plutôt que par simple prépondérance) rendra donc de prime importance le libellé des conclusions de l'ordonnance pour qu'elle soit claire et exécutoire¹⁰¹.

procédure civile du Québec.

⁹⁵ Voir la jurisprudence sous la note précitée.

⁹⁶ Voir, par exemple, *Humeur Design Inc. c. Ohayon* (1993), 94 L.P.J. 1935 (C.S.Qué.-injonction interlocutoire); (1994), L.P.J. 94-1 967, J.E. 94-400 (C.S.Qué.-outrage); *Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. See Electronic Engineering Inc.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 325, 59 F.T.R. 241, [1993] F.C.J. 8 (C.F.-outrage); (1993), 48 C.P.R. (3d) 62, 62 F.T.R. 241, [1993] F.C.J. 208 (C.F.-injonction interlocutoire); *Lyons Partnership c. MacGregor* (2000), 5 C.P.R. (4th) 157, 186 F.T.R. 241, [2000] C a r w e l l N a t 4 0 2 , [2 0 0 0] F . C . J . 3 4 1 <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26207.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26207.o.fr.html> (C.F.), le juge Lemieux.

⁹⁷ Voir, par exemple *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 167 (C.F.), le juge Cullen à la page 175 [(1996), [1996] 3 C.F. 40, 197 N.R. 241, 67 C.P.R. (3d) 1, 112 FTRn, [1996] CarswellNat 651 (C.A.F.)].

⁹⁸ Voir, par exemple, les articles 50 et 760 C.p.c. et les règles 466 à 472 des *Règles de la Cour fédérale du Canada* (1998).

⁹⁹ *C.T.C.U.M. c. Québec (Procureur général)* (1983), [1983] C.S. 550 (C.S.Qué.); conf. (1987), [1987] 5 R.D.J. 194 (C.A.Qué.).

¹⁰⁰ Voir, entre autres, LÉGER (Jacques A.) et al., *Recours civils en matière de droits d'auteur ou la frustration d'être créateur* [1983] Revue canadienne du droit d'auteur (numéro spécial), aux pages 35-36.

¹⁰¹ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129, [1986] CarswellQue 88 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 533 CPR.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

4.0 Les dommages

4.1 Dommages – généralités

Le paragraphe 34(1) prévoit, en cas de violation, l'octroi de dommages et une reddition de compte :

34(1) Copyright

(1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, **damages, accounts**, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

34(1) Droit d'auteur

(1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de **dommages-intérêts, d'une reddition de compte** ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit

Le paragraphe 35(1) précise qu'en sus¹⁰² des dommages, un demandeur peut réclamer les profits qu'a réalisés un défendeur du fait de sa contrefaçon. Il s'agit, on le verra, d'un recours cumulatif¹⁰³:

35(1) Liability for infringement

(1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such **damages to the owner** of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, **such part of the profits that the infringer has made** from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just.

35(1) Violation du droit d'auteur : responsabilité

(1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, **des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits** qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts

Le nouvel article 38.1 prévoit, quant à lui, qu'en lieu et place de l'octroi des dommages et des profits mentionnés au paragraphes 35(1), un demandeur peut demander l'octroi de dommages préétablis¹⁰⁴.

4.2 Dommages réels

¹⁰² Sur la double réclamation que reconnaît la Lda, voir *Robinson c. Films Cinar Inc* (1998), REJB 98-961 8, JE 99-246 (C.S. Qué.), la juge Rayle à la page 6.

¹⁰³ On notera cependant l'existence d'exceptions -trop nombreuses diront certains- à l'octroi de dommages : article 39, paragraphe 68.2(2), article 70.17, paragraphe 76(3) et paragraphe 83(12).

¹⁰⁴ Autrement communément désignés par l'anglicisme «dommages statutaires».

Le titulaire du droit d'auteur qui est violé peut réclamer des dommages du contrefacteur, c'est-à-dire le paiement d'une somme d'argent représentant la transposition pécuniaire du préjudice subi¹⁰⁵ et ce, afin de replacer ce titulaire dans la situation où il aurait été n'eût été de la violation de ses droits¹⁰⁶. Sous réserve du caractère exhaustif de la *Loi sur le droit d'auteur*, le principe général sera celui de la compensation¹⁰⁷ ou *restitutio in integrum*¹⁰⁸.

Il faut également retenir que les dommages réellement subis doivent avoir un caractère direct et certain¹⁰⁹, dont la preuve incombe, doit-on le rappeler, au demandeur¹¹⁰.

¹⁰⁵ «As to damages in general, there is no question but that the respondents are entitled to a just sum by way of indemnity to represent their loss by reason of the wrong done to them» : *Sutherland Publishing Co. c. Caxton Publishing Co.* (1938), [1939] A.C. 178, [1938] 4 All E.R. 389, 82 Sol.Jo. 1047, 55 T.L.R. 123, 160 L.T. 17, 108 L.J.Ch. 5, [1939-1945] MacG.Cop.Cas. 245 (H.L.), Lord Roche à la page 191 AC.

¹⁰⁶ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 533 CPR; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319, 11 F.T.R. 44, [1987] 2 C.F. D-23, [1987] CarswellNat 250, [1987] F.C.J. 1, [1987] A.C.F. 1 (C.F.), le juge Denault aux pages 338-339 CPR[appel rejeté (1990), 37 F.T.R. 240n (C.A.F.)].

¹⁰⁷ On n'oubliera pas cependant que le droit d'auteur est un faisceau de droits et que chacun des défendeurs, suivant la nature de la violation, peut être recherché pour des dommages différents; qui pour la reproduction, qui pour la traduction, qui pour l'adaptation, qui pour la représentation publique, qui pour la communication au public par télécommunication, qui pour la location, qui pour la violation du droit à la revendication de création [terme «pc» pour paternité], etc.

¹⁰⁸ Voir, par exemple, *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited* (1938), [1939] A.C. 178, [1938] 4 All E.R. 389, 82 Sol.Jo. 1047, 55 T.L.R. 123, 160 L.T. 17, 108 L.J.Ch. 5, [1939-1945] MacG.Cop.Cas. 245 (H.L.), le juge Roche à la page 191 AC; *Underwriters' Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1941), [1942] R.C.É. 6, 1 C.P.R. 207, 2 Fox Pat.Cas 39, 8 I.L.R. 325, [1941] CarswellNat 10 (C. d'É.), l'arbitre Duclos à la page 19 RCÉ; [mod. (1941), [1942] R.C.É. 1, 1 C.P.R. 224, 2 Fox Pat.Cas 39-55, [1942] 1 D.L.R. 434, 8 I.L.R. 321, [1 936-45] MacG.Cop.Cas. 430 (C. d'É.)] (1941); *Netupsky c. Dominion Bridge Company Limited* (1969), 58 C.P.R. 7, 41 Fox Pat.Cas. 154, 5 D.L.R. (3d) 195, 68 W.W.R. 529, [1969] CarswellBC 76 (C.A.C.-B.), le juge Taggart à la page 44 CPR; modifié (1969), 61 C.P.R. 150, 43 Fox Pat.Cas. 14, 9 D.L.R. (3d) 182, 70 W.W.R. 241, [1969] CarswellBC 152 (C.A.C.-B. - reconsidération), le juge Taggart à la page 157 CPR [infirmé sur un autre point (1 971), [1972]

¹⁰⁹ Voir, par exemple, *Breen c. Hancock* (1985), 6 C.P.R. (3d) 433, [1985] 1 C.F. D-50, 6 C.I.P.R. 129, [1985] F.C.J. 957 (C.F.), le juge Joyal à la page 436 CPR; *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129, 97 B.C.L.R. (2d) 201, 18 B.L.R. (2d) 1, [1994] 10 W.W.R. 305, [1994] CarswellBC 451, [1994] B.C.J. 1906, [1995] B.C.D. Civ 969-09 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 289 CPR.

¹¹⁰ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129, [1986] CarswellQue 88 (C.S.Qué.), le juge Hannan aux pages 534-535 CPR; *Hutton and Denali Music Ltd. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1989), 29 C.P.R. (3d) 398, 27 C.I.P.R. 12, 71 Alta L.R. (2d) 436, 102 A.R. 6, [1990] 1 Ent.L.R. E-80, [1989] CarswellAlta 560, [1989] A.J. 1193, le juge MacCullum à la page 457 CPR [conf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 45, 120 A.R. 291, 85 Alta L.R. 436, 8 W.A.C. 291, [1992] CarswellAlta 391, [1992] A.J. 122 (C.A. Alberta)]; *Lifestyle Homes Ltd. c. Randall Homes Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 76, 64 Man.R. (2d) 121, 40 C.L.R. 188, [1990] CarswellMan 245, [1990] M.J. 133(B.R.Man), le juge Hirschfield aux pages 94-96 CPR [conf. (1991), 34 C.P.R. (3d) 505, 70 Man.R. 124, 44 C.L.R. 113, [1991] CarswellNat 218, [1991] M.J. 3 (C.A. Man.)]; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d)

Trop souvent d'ailleurs verrons-nous des procureurs s'acharner à prouver une violation mollement contestée du droit d'auteur de leur client, en négligeant d'étayer une preuve convaincante de dommages: c'est là sans doute un des éléments qui peuvent expliquer la modicité des montants qui ont été quelquefois accordés à titre de dommages.

Il faut également compter sur la grande difficulté qu'il peut y avoir pour le titulaire d'un droit d'auteur à prouver ses dommages. À cet égard, même s'ils sont difficiles à évaluer, la cour doit se prononcer sur les dommages réclamés¹¹¹, souvent parce que la jurisprudence reconnaît comme le *rusticum iudicium* ou, encore, «the exercise of a sound imagination and the practice of the broad axe»¹¹². C'est souvent un «The best we can for a rough and ready estimate of the damages and profits»¹¹³ qui s'apparente parfois, dira-t-on, à un «educated guess».

Il n'est pas rare, lorsque ces dommages ne peuvent être évalués¹¹⁴, de voir un tribunal octroyer des dommages nominaux¹¹⁵ qui, malgré des efforts en ce sens,

38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary aux pages 383-384 CF.

¹¹¹ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129, [1986] CarswellQue 88 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 535 CPR; *Hutton and Denali Music Ltd. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1989), 29 C.P.R. (3d) 398, 27 C.I.P.R. 12, 71 Alta L.R. (2d) 436, 102 A.R. 6, [1990] 1 Ent.L.R. E-80, [1989] CarswellAlta 560, [1989] A.J. 11 93(B.R. Alberta), le juge MacCullum à la page 457 CPR [conf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 45, 120 A.R. 291, 85 Alta L.R. 436, 8 W.A.C. 291, [1992] CarswellAlta 391, [1992] A.J. 122 (C.A. Alberta)].

¹¹² *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. c. Prott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.), le juge Shaw à la page 118; voir également *Webb & Knapp (Canada) Limited c. City of Edmonton* (1970), [1970] R.C.S. 588, 63 C.P.R. 21, 44 Fox Pat.C. 141, 11 D.L.R. (3d) 544, 72 W.W.R. 500, [1970] CarswellAlta 67 (C.S.C.), le juge Hall à la page 603 RCS; *Hawley c. Canada* (1990), 30 C.P.R. (3d) 534, 71 D.L.R. (4th) 632, [1990] F.C.J. 337, [1990] 3 C.F. D-2 (C.F.), le juge Joyal.

¹¹³ Voir ainsi, *Performing Rights Organization of Canada Limited c. 497227 Ontario Ltd.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 65 (C.F.-référence), l'arbitre Cousineau à la page 69; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. R.F.R. Holdings Corp.*(1987), 13 C.P.R. (3d) 115 (C.F.-référence), l'arbitre Stinson à la page 118; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. Transom Investment Co.* (1 987), 13 C.P.R. (3d) 97 (C.F.-référence), l'arbitre Stinson à la page 99; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. Greening* (1990), 32 C.P.R. (3d) 211 (C.F.-référence), l'arbitre Daoust à la page 213; ou encore, *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 11, [1984] CarwellBC 692, [1984] B.C.D. Civ 4060-02 (C.S.C.-B.), la juge McLachlin à la page 89: «The determination of damages must to a large extent be a rough an ready one».

¹¹⁴ «Generally, damages resulting from an infringement are assessed with respect to the injury suffered, as for instance : loss of sales, loss of profits, dilution of the market price, injury to reputation, loss of market opportunity or diminution of the value of the infringed work» : RICHARD (Hugues G.) et al., *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), à l'article 35, §5.3.1.

¹¹⁵ Voir, par exemple, *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129, 97 B.C.L.R. (2d) 201, 18 B.L.R. (2d) 1, [1994] 10 W.W.R. 305, [1994] B.C.J. 1906, [1995] B.C.D. Civ 969-09, [1994] CarswellBC 451 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 285 CPR; *U & R Tax Services Ltd c. H & R Block Canada, Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257, 97 F.T.R. 259, [1995]

s'apparentent, diront certains, à des montants minimaux. On devrait garder en mémoire ce dictum du juge Kearney «if a claimant fails to prove that he has suffered any damages as a direct result of infringement, the party infringed is nevertheless entitled to nominal damages which are not necessary small»¹¹⁶.

Deux méthodes pour l'évaluation des dommages peuvent être retenues; celle des profits perdus¹¹⁷ et celle de la redevance raisonnable¹¹⁸.

Enfin, la jurisprudence enseigne que lorsqu'il y a violation, les dommages sont présumés en droit¹¹⁹, d'où l'exercice judiciaire par le tribunal de sa discrétion¹²⁰ même en l'absence de preuve spécifique de dommages au

CarswellNat 1343, [1995] F.C.J. 942, [1995] A.C.F. 962, [1996] 1 C.F. D-5 (C.F.), le juge Richard à la page 271 C.P.R.; *Weiss c. Prenctice Hall Canada Inc* (1995), 66 C.P.R. (3d) 417, [1995] CarswellOnt 729, [1995] O.J. 4188 (C. d'Ont. - Div. gén.), le juge Harris, aux paragraphes 24-31. Voir également VAVER (David), «Infringing Copyright in a Competitor's Advertising : Damages At Large Can be Large Damages» (1985), 1 *Intellectual Property Journal* 186.

¹¹⁶ *Bouchet c. Kyriacopoulos* (1964), 27 Fox Pat.Cas. 91, 45 C.P.R. 265, [1966] CarswellNat 32 (C. d'É.), à la page 104 FPC [conf. (1966), [1966] R.C.S. v, 45 C.P.R. 281n, 33 Fox Pat.Cas. 119 (C.S.C.)].

¹¹⁷ Telle qu'expliquée, par exemple, dans *Feldstein c. McFarlane Gendron Manufacturing Co Ltd* (1966), [1967] 1 R.C.É. 378, 52 C.P.R. 127, 34 Fox Pat.Cas. 113 (C. d'É.), le juge Thurlow aux pages 383-384 et 386-388 RCÉ.

¹¹⁸ Voir ainsi *MLW Systems in Education Ltd c. HARTS Systems Ltd* (1988), 22 C.P.R. (3d) 90, 20 C.I.P.R. 227, 30 B.C.L.R. (2d) 191, [1988] CarswellBC 322, [1988] B.C.J. 1058 (C.S.C.-B.), le juge Leggat à la page 92 CPR et *Pro Arts, Inc c Campus Crafts Holdings Ltd* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R. (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 243 CPR.

¹¹⁹ Voir, par exemple, *Zlata c. Lever Brothers Ltd.* (1948), [1948] C.S. 459, 8 Fox Pat.Cas. 122, 9 C.P.R. 34, [1948] CarwellQue 16, [1988] CarswellQue 188 (C.S.Qué.), le juge Salvat à la page 464 CS; *T.J. Moore Co. Ltd. c. Les accessoires de bureau de Québec Inc.* (1973), 14 C.P.R. (2d) 113, [1973] F.C.J. 1107, [1973] C.F. D-1413 (C.F.), le juge Lacroix à la page 125 CPR; *Les pâtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleur(euse)s de la pâtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), [1987] R.J.Q. 442, 17 C.P.R. (3d) 461, 12 C.I.P.R. 89, [1986] CarswellQue 91 (C.S.Qué.), le juge Lesyk à la page 451 RJQ [désistement d'appel produit le 19870220]; *Lambert c. Wardair (Canada) Inc.* (1990), 38 C.P.R. (3d) 131, [1990] R.J.Q. 877 (C.S.Qué.), le juge Bélanger à la page 136 CPR.

¹²⁰ «Damages are at large where damages are difficult to quantify such as the value of the taking of only a portion of a literary work, the Court may assess damages on the basis of what might have been reasonable» : HUGHES (Roger T.), *Hughes on Copyright and Industrial Designs* (Toronto, Butterworths, 1983) au §57. Voir également, *Hager c. ECW Press Ltd* (1998), [1999] 2 C.F. 287, [1999] F.T.R. TBE d. JA. 015, [1998] CarswellNat 2568, [1998] F.C.J. 1830, 158 F.T.R. 44. 85 C.P.R. (3d) 289, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/vol2/html/1999fca23716.p.en.html>, en français à [1998] CarswellNat 3031, <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/vol2/html/1999fca23716.p.fr.html> (C.F.), la juge Reed aux paragraphes 74-77; *Blazik c. Brown* (2000), [2000] CarswellNat 303, [2000] F.C.J. 225, [2000] A.C.F. 225, [2000] F.T.R. Uned. 199, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26068.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26068.o.fr.html> (C.F.), le juge Dubé, au paragraphe 22.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

demandeur¹²¹.

4.3 Profits de la contrefaçon

Outre les dommages réels lui résultant de la violation de ses droits, le titulaire du droit d'auteur peut également réclamer une partie des profits que le contrefacteur a réalisés de par ses agissements illégaux.

Il s'agit là d'un redressement cumulatif, et non alternatif, au recours en dommages¹²². Le texte du paragraphe 35(1) emploie les mots «en sus», rendant clair le caractère cumulatif du redressement. À cet égard, il y a donc lieu de se méfier des décisions britanniques fondées sur le recours alternatif que prévoyait l'article 6 du United Kingdom *Copyright Act* de 1911 et qui aurait été mal transposé dans la *Loi sur le droit d'auteur* de 1921 lors de son adoption par le Dominion du Canada¹²³.

On notera également que les profits auxquels il est fait référence au paragraphe 35(1) ne sont pas restreints à ceux qui résultent directement de transactions portant sur les œuvres contrefactrices mais bien sur ceux portant sur

¹²¹ Voir, par exemple, *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133, [1987] CarswellQue 84, [1987] A.Q. 1067 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 147CPR et *Sotramex inc c. Sorenviq Inc* (1998), J.E. 98-1564, R.E.J.B. 98-7735, [1998] CarswellQue 820, [1998] CarswellQue 2792, [1998] A.Q. 2241 (C.S.Qué.), le juge Marquis [en appel 500-09-006768-980].

¹²² Voir, par exemple, *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 11, [1984] CarwellBC 692, [1984] B.C.D. Civ 4060-02 (C.S.C.-B.), la juge McLachlin aux pages 88-89 CPR; *Aldrich c. One Stop Video Ltd.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 27, 13 C.I.P.R. 202, 39 D.L.R. (4th) 362, 13 B.C.L.R. (2d) 106, [1987] CarswellBC 104, [1987] B.C.J. 1035, [1987] B.C.D. Civ 4061-01 (C.S.C.-B.), le juge Davies aux pages 244-246 CIPR [permission d'en appeler accordée (1987), 6 A.C.W.S. (3d) 102, [1987] B.C.J. 1509 (C.A.C.-B.)]; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245, [1992] 2 C.F. D-30, 52 F.T.R. 61, [1992] F.C.J. 41, [1992] A.C.F. 41 (C.F.); mod. (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarwellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.).

¹²³ Voir la dénonciation vitriolique de FOX (Harold George), *The Law of Industrial and Intellectual Property: 1923-1947* (1948), 26 Revue du Barreau canadien 226, à la page 243: «The Act of 1921 is an excellent example of legislative plagiarism at its worst. At first glance it seems to bear no relation to the Imperial Act of 1911. On a further reading and comparison of the individual sections it turns out to be much the same as the Imperial Act, except the sections have been rearranged and altered in comparative sequence; it then appears as a topsy-turvy imitation of the Imperial Act, as though the draftsmen had some hope that they might indulge in the gentle art of legislative passing-off without being caught at it. (...) the draftsmen of the Canadian statute evidently tried the shell-game, jumbling the sections into a mere hodge-podge arranged mainly according to whim. If the same thing were done in connection with an ordinary literary or dramatic work it would immediately be stigmatised as plagiarism and colourable imitation.». *Contra VAVER* (David), *Infringing Copyright in a Competitor's Advertising: damages "At Large" Can Be Large Damages* (1985), 1 Intellectual Property Journal 186, aux pages 191-192.

l'ensemble des transactions réalisées en commettant cette violation de droit d'auteur¹²⁴. Si, par exemple, un défendeur n'a pas réalisé de profit en vendant un objet contrefacteur mais s'est servi de cette contrefaçon pour vendre, avec profit cette fois, un autre objet, le demandeur pourrait alors prétendre à une portion des profits résultant de cette vente liée¹²⁵.

Cette portion des profits que peut réclamer un demandeur n'est pas limitée aux seules ventes canadiennes d'un défendeur¹²⁶ puisqu'il s'agit quand même de revenus réalisés par le défendeur du fait de sa contrefaçon.

Pour la détermination de ces profits (c'est-à-dire les revenus d'une transaction moins les coûts relatifs à celle-ci), un demandeur n'a d'ailleurs à prouver que les revenus¹²⁷. Si le défendeur ne coopère pas dans la remise¹²⁸ de documents qui justifieraient ses revenus, il en subira alors les conséquences¹²⁹:

¹²⁴ Voir, par exemple, *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd* (1986), [1987] 1 C.F. 173, 10 C.P.R. (3d) 1, 8 C.I.P.R. 153, 3 F.T.R. 118, 28 D.L.R. (4th) 178, [1986] F.C.J. 278, [1986] CarswellNat 606, en français à [1986] CarswellNat 705 (C.F.), la juge Reed aux pages 212-213 CF [conf. (1987), [1988] 1 C.F. 673, 18 C.P.R. (3d) 129, 16 C.I.P.R. 15, 81 N.R. 3, 44 D.L.R. (4th) 74, 22 F.T.R. 320n, 19 I.I.C. 845, [1987] F.C.J. 916, [1987] CarswellNat 720, en français [1987] CarswellNat 744 (C.A.F.); conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 209, 30 C.P.R. (3d) 257, 71 D.L.R. (4th) 95, J.E. 90-976, 110 N.R. 66, 36 F.T.R. 159n, [1990] CarswellNat 1027, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr20209.html>, en français à [1990] CarswellNat 736, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rcs20209.html> (C.S.C.); *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129, 97 B.C.L.R. (2d) 201, 18 B.L.R. (2d) 1, [1994] 10 W.W.R. 305, [1994] B.C.J. 1906, [1995] B.C.D. Civ 969-09, [1994] CarswellBC 451 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 303 CPR.

¹²⁵ Cette approche est confortée par l'utilisation des termes «profits that the infringer has made from the infringement» au paragraphe 35(1) et «revenues derived from the infringement» au paragraphe 35(2).

¹²⁶ *Hager c. ECW Press Ltd* (1998), [1999] 2 C.F. 287, [1999] F.T.R. TBE d. JA. 015, [1998] CarswellNat 2568, [1998] F.C.J. 1830, 158 F.T.R. 44, 85 C.P.R. (3d) 289, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/vol2/html/1999fca23716.p.en.html>, en français à [1998] CarswellNat 3031, <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/vol2/html/1999fca23716.p.fr.html> (C.F.), la juge Reed aux paragraphes 75 et 77.

¹²⁷ Il faut néanmoins qu'il les prouve: *North American Systemshops Ltd. c. King* (1989), 27 C.P.R. (3d) 367 (B.R. Alberta), le juge Veit à la page 378; *Fletcher c. Polka Dot Fabrics Ltd.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 241 (C.Ont.-div.gén.), le juge Smith à la page 256.

¹²⁸ *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 1007442 Ontario Ltd* (2000), [2000] F.C.J. 191, [2000] A.C.F. 191, [2000] CarswellNat 176, [2000] F.T.R. Uned. 128, <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca25995.o.fr.html> (C.F.), le juge Cullen aux paragraphes 20 et 23-24.

¹²⁹ Ce défendeur récalcitrant pourra faire l'objet de procédures d'outrage s'il ne produit pas les documents ordonnés : *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Timberlea Investments Ltd* (1998), 152 F.T.R. 198, [1998] CarswellNat 715, [1998] F.C.J. 549, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca22396.o.en.html> en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22396.o.fr.html> (C.F.), le juge MacKay; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Niagara Hotel* (1998), [1998] F.T.R. TBE d. DE 004, [1988] CarswellNat 1351 [1998] F.C.J. 1689, 157 F.T.R. 243, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23525.o.en.html>, en français à

35(2) Proof of profits

(2) In proving profits,

(a) the **plaintiff shall be required to prove only receipts or revenues derived** from the infringement; and

(b) the defendant shall be required to prove every element of cost that the defendant claims.

35(2) Détermination des profits

(2) Dans la détermination des profits, **le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue.**

L'octroi d'une partie de ces profits ne relève cependant pas de la simple opération mathématique mais d'une décision du tribunal en regard de la détermination de la proportion de ces profits qu'il jugera équitable.

Le tribunal pourrait réduire le montant des profits confisqués au défendeur lorsque le demandeur aurait allégué une perte de profits et que celle-ci aura été prise en considération dans le calcul des dommages-intérêts. Ainsi, si les dommages ont une toute autre source, les tribunaux ne devraient pas en tenir compte dans le cadre de la détermination des profits du défendeur attribuables au demandeur¹³⁰.

<http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23525.o.fr.html> (C.F.), le juge Evans; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c 946945 Ontario inc* (1999), [1999] F.C.J. 287, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24081.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24081.o.fr.html> (C.F.) la juge Sharlow; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Trillion Investment Corporation* (1999), [1999] F.C.J. 319, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24115.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24115.o.fr.html> (C.F.), le juge Teitlebaum. Il pourra également voir s'exercer contre lui un «educated guess» orienté par les seules représentations du demandeur : *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 348803 Alberta Ltd* (1997), 79 C.P.R. (3d) 449, [1997] 3 C.F. D-33, 17 L.W.C.D. 1714-014, [1997] CarswellNat 2832, [1997] F.C.J. 969, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20948.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20948.o.fr.html> (C.F.), l'arbitre Hargrave aux pages 4-5, *Hertzog c. Highwire Information Inc* (1997), [1997] 3 C.F. D-33, [1997] F.C.J. 968, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20941.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20941.o.fr.html> (C.F.), le protonotaire Hargrave à la page 4, *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 2971977 Manitoba Ltd.* (1998), [1998] F.C.J. 807, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca22633.o.en.html> (C.F.), l'arbitre Smith aux paragraphes 8 et 23-25 «in the absence of evidence to the contrary, a "best as I can" approach must be taken»; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c 728859 Alberta Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 354, [2000] F.C.J. 590, [2000] A.C.F. 590, [2000] CarswellNat 834, 6 C.P.R. (4th) 354, [2000] 3 C.F. D-37, [2000] F.T.R. TBEEd. MY 099, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26471.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26471.o.fr.html> (C.F.-Reference) le protonotaire Hargrave et *Blazik c. Brown* (2000), [2000] CarswellNat 303, [2000] F.C.J. 225, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26068.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26068.o.fr.html> (C.F.), le juge Dubé, au paragraphe 28.

130 Pour certains, le nouveau libellé du paragraphe 35(1) ne fait que confirmer une tendance

Les profits illégaux doivent cependant être octroyés sur *l'ensemble des opérations portant sur les exemplaires contrefacteurs et non pas sur une portion congrue de ceux-ci*. La discrétion¹³¹ dont fait état le paragraphe 35(1) en est une qui porte sur la détermination du profit dont le contrefacteur est redevable au titulaire¹³² et non de l'assiette sur laquelle doivent être appliqués les profits ainsi déterminés¹³³.

Ainsi, dans un premier temps, le juge détermine ce que sont les profits, tenant compte en cela de la preuve qui lui est faite en vertu du paragraphe 35(2). Ayant déterminé cette proportion des profits, le juge doit les appliquer à l'ensemble des opérations contrefactrices. Cette discrétion du paragraphe 35(1) vise à empêcher une duplication des dommages réels pour le titulaire de même que la réalisation de quelque profit par le contrefacteur. *Contra rigorem juris!*

Éviter le dédoublement¹³⁴. Les dommages réels du titulaire sont généralement fixés à un montant équivalent au profit qu'il aurait réalisé s'il n'avait manqué ses ventes. Si on lui donnait aussi tout le profit du contrefacteur, il

jurisprudentielle où les tribunaux évitaient des injustices par l'application de la discrétion judiciaire conférée par le paragraphe 35(1) dont l'ancien libellé se lisait «telle proportion que le tribunal peut juger équitable». Voir, par exemple, *Aldrich c. One Stop Video Ltd.*, (1987), 17 C.P.R. (3d) 27, 13 C.I.P.R. 202, 39 D.L.R. (4th) 362, 13 B.C.L.R. (2d) 106, [1987] CarswellBC 104, [1987] B.C.J. 1035, [1987] B.C.D. Civ 4061-01 (C.S.C.-B.), le juge Davies aux pages 245-246 CIPR [permission d'en appeler accordée (1987), 6 A.C.W.S. (3d) 102, [1987] B.C.J. 1509 (C.A.C.-B.)]; voir aussi Lionel BENTLY, «Accounting for Profits Gained by Infringement of Copyright : When does it End?» (1991), 13 *European Intellectual Property Review* 5.

¹³¹ Voir, par exemple, *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 11, [1984] CarwellBC 692, [1984] B.C.D. Civ 4060-02 (C.S.C.-B.), la juge McLachlin à la page 88 CPR; *Hutton and Denali Music Ltd. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1989), 29 C.P.R. (3d) 398, 27 C.I.P.R. 12, 71 Alta L.R. (2d) 436, 102 A.R. 6, [1990] 1 Ent.L.R. E-80, [1989] CarswellAlta 560, [1989] A.J. 1193, le juge MacCullum à la page 457 CPR [conf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 45, 120 A.R. 291, 85 Alta L.R. 436, 8 W.A.C. 291, [1992] CarswellAlta 391, [1992] A.J. 122 (C.A. Alberta)].

¹³² Dont l'attitude même pourra faire ne sorte que le tribunal refuse d'exercer cette discrétion en sa faveur : VAVER (David), «Canada», dans GELLER (Paul Edward) et al., *International Copyright Law and Practice* (New York, Matthew Bender, 1991), §8[5][a][ii] et la jurisprudence citée sous la note 236. La nature de l'œuvre copiée pourra aussi faire en sorte que le tribunal refuse l'octroi de ce type de dommages : *Aldrich c. One Stop Video Ltd.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 27, 13 C.I.P.R. 202, 39 D.L.R. (4th) 362, 13 B.C.L.R. (2d) 106, [1987] CarswellBC 104, [1987] B.C.J. 1035, [1987] B.C.D. Civ 4061-01 (B.C.S.C.), le juge Davies aux pages 245-246 CIPR [permission d'en appeler accordée (1987), 6 A.C.W.S. (3d) 102, [1987] B.C.J. 1509 (C.A.C.-B.)]. *Ex turpi causa non oritur actio!*

¹³³ 91439 *Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarwellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary à la page 384 CF.

¹³⁴ Sur la proposition que le tribunal doive éviter que les dommages soient accordés en double, voir *Brisson c Unibroue Inc* (2000), J.E. 2000-2159, R.E.J.B. 2000-21353, [2000] CarswellQue 2692, [2000] J.Q. 1118 (C.S. Qué.), le juge Mayrand aux paragraphes 29 et 30.

y aurait alors enrichissement injustifié du titulaire, ce qui serait contraire au principe du *restitutio in integrum*.

C'est d'ailleurs dans ce contexte que doit s'analyser l'adjonction, au paragraphe 35(1) *in fine* des mots «et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts» lors de la modification de 1997¹³⁵. La discrétion du tribunal est maintenue par les termes «que le tribunal peut juger équitable».

Pas de bénéfice pour le copieur. Parce que les coûts de production du contrefacteur sont souvent inférieurs à ceux du titulaire (pensons au «bootlegging»), il pourrait se trouver que le contrefacteur, même après avoir payé les dommages réels (ou profits manqués) du titulaire, réalise quand même un bénéfice du fait de sa contrefaçon: ce serait immoral et c'est donc ce que veut prévenir le paragraphe 35(1) en permettant au juge de condamner le contrefacteur à payer, en sus des dommages réels, une proportion raisonnable des profits que le contrefacteur a réalisés sur la contrefaçon et ce, sans distinction d'intention ou de connaissance¹³⁶. D'ailleurs, connaissance et intention sont pertinentes du chef d'une réclamation en vertu des paragraphes 27(2) ou 27.1 (1) de la Loi, mais non pertinentes en vertu des contrefaçons prévues aux paragraphes 3(1), 15(1), 18(1) 21(1) et 27(1) de cette loi.

Le défendeur a également le fardeau¹³⁷ de prouver chaque élément de coût qu'il allègue¹³⁸. Seuls les coûts liés directement à la contrefaçon peuvent être

¹³⁵ L.C. 1 997, ch. 24, art. 20; entré en vigueur le 1 997-09-01.

¹³⁶ Ce qui ne veut pas dire que la bonne foi ou non d'un défendeur n'aura pas d'incidence sur l'octroi de ces dommages : *Cartes-en-ciel Inc c. Boutique Elfe Inc.* (1991), [1991] R.J.Q. 1775, 43 C.P.R. (3d) 416, [1998] CarswellQue 3829 (C. Qué.), le juge Poirier aux pages 1778- 1779 R.J.Q et 91439 *Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), [1992] 2 C.F. D-30, 41 C.P.R. (3d) 245, 52 F.T.R. 61, [1992] F.C.J. 41, [1992] A.C.F. 41 (C.F.), le juge Pinard aux pages 254-256 CPR [modifié en appel(1 994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 8 5 F . T . R . 2 4 0 n , [1 9 9 4] C a r s w e l l N a t 1 4 3 2 , <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.)].

¹³⁷ Voir ainsi *Pro Arts, Inc c Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 248 CPR; *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.* (1986), [1987] 1 C.F. 173, 10 C.P.R. (3d) 1, 8 C.I.P.R. 153, 3 F.T.R. 118, 28 D.L.R. (4th) 178, [1986] F.C.J. 278, [1986] CarswellNat 606, en français à [1986] CarswellNat 705 (C.F.), la juge Reed à la page 206 CIPR [conf. (1987), [1988] 1 C.F. 673, 18 C.P.R. (3d) 129, 16 C.I.P.R. 15, 81 N.R. 3, 44 D.L.R. (4th) 74, 22 F.T.R. 320n, 19 I.I.C. 845, [1987] F.C.J. 916, [1987] CarswellNat 720, en français [1987] CarswellNat 744 (C.A.F.); conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 209, 30 C.P.R. (3d) 257, 71 D.L.R. (4th) 95, J.E. 90-976, 110 N.R. 66, 36 F.T.R. 159n, [1990] CarswellNat 1 0 2 7 , http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr2_0209.html, en français à [1990] CarswellNat 736, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1_990/vol2/html/1_990rcs2_0209.html (C.S.C.)].

¹³⁸ Voir, par exemple, *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 248; *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68

déduits, à l'exclusion de coûts généraux ou communs applicables à l'ensemble de l'entreprise d'un défendeur comme les coûts d'administration ou de location générale¹³⁹.

4.4 Les dommages préétablis

L'article 38.1 de la Loi prévoit dorénavant¹⁴⁰, à l'instar de la loi américaine¹⁴¹, l'octroi de dommages « statutaires » ou « préétablis ». La terminologie utilisée par la Loi s'avère discutable. En effet, compte tenu de la discrétion judiciaire afférente à la détermination de ces dommages, il eût été préférable d'utiliser l'expression « dommages forfaitaires ». La nouvelle¹⁴² disposition se lit comme suit:

38.1(1) Statutory damages

(1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for all infringements involved in the proceedings, with respect to any one work or other subject-matter, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$500 or more than \$20,000 as the court considers just.

38.1(1) Dommages-intérêts préétablis

Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d'au moins 500 \$ et d'au plus 20 000 \$, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur — reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

C.P.R. (2d) 56 (C.F.-Référence), l'arbitre Preston à la page 62; mod. (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F.-Référence), le juge Addy aux pages 208-209, 213 et 215; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 11, [1984] CarswellBC 692, [1984] B.C.D. Civ 4060-02 (C.S.C.-B.), la juge McLachlin à la page 89 CPR; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. 497227 Ontario Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 289 (C.F.-Référence), l'arbitre Cousineau aux pages 291 et 295; *Milionis c. Petropoulos* (1988), 23 C.P.R. (3d) 52, 21 C.I.P.R. 73, [1988] O.J. 1706 (H.C. d'Ont.), le juge Yates à la page 54 CPR. Voir également: *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 324 (C.F.-Référence), l'arbitre Preston à la page 334; (1990), 32 C.P.R. (3d) 385, 38 F.T.R. 251 (C.F.-Référence), le juge Reed aux pages 391-392 CPR.

¹³⁹ Voir ainsi *Teledyne Industries Inc c. Lido Industrial Products Ltd* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204, 31 C.P.C. 285, [1982] F.C.J. 1024 (C.F.), le juge Addy aux pages 213 et 215 CPR; *Diversified Products Corp c. Tye-Sil Corp Ltd* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385, 38 F.T.R. 251 (C.F.), la juge Reed [appels A-1004-90 and 1004-90 retirés].

¹⁴⁰ Disposition longtemps réclamée, notamment par les sociétés de gestion collective : voir , par exemple, HENLEY (Gail), «A Case for Statutory Damages in Canadian Copyright Law» (1995), 12 *Canadian Intellectual Property Review* 81. Sur le sujet, voir également VAVER (David), *Copyright Law in Canada* (Toronto, Irwin, 2000), ch. 9[D][4].

¹⁴¹ U.S.C. §504(c).

¹⁴² Il est toujours hasardeux d'utiliser un qualificatif comme «nouvelle» dans le cadre d'un article qui prendra date : L.C. 1997, ch. 24, art. 20(1), entré en vigueur le 1999-10-01.

38.1(2) *Where defendant unaware of infringement*

(2) Where a copyright owner has made an election under subsection (1) and the defendant satisfies the court that the defendant was not aware and had no reasonable grounds to believe that the defendant had infringed copyright, the court may reduce the amount of the award to less than \$500, but not less than \$200

38.1(3) *Special case*

(3) *Where*

(a) there is more than one work or other subject-matter in a single medium, and

(b) the awarding of even the minimum amount referred to in subsection (1) or (2) would result in a total award that, in the court's opinion, is grossly out of proportion to the infringement,

the court may award, with respect to each work or other subject-matter, such lower amount than \$500 or \$200, as the case may be, as the court considers just.

38.1(4) *Collective societies*

(4) Where the defendant has not paid applicable royalties, a collective society referred to in section 67 may only make an election under this section to recover, in lieu of any other remedy of a monetary nature provided by this Act, an award of statutory damages in a sum of not less than three and not more than ten times the amount of the applicable royalties, as the court considers just.

38.1(5) *Factors to consider*

(5) In exercising its discretion under subsections (1) to (4), the court shall consider all relevant factors, including

(a) the good faith or bad faith of the defendant;

(b) the conduct of the parties before and during the proceedings; and

(c) the need to deter other infringements of the copyright in question.

38.1(6) *No award*

(6) No statutory damages may be awarded

38.1(2) *Cas particuliers*

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu'à 200 \$.

38.1(3) *Cas particuliers*

(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

38.1(4) *Société de gestion*

(4) Si le défendeur n'a pas payé les redevances applicables en l'espèce, la société de gestion visée à l'article 67 — au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d'obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi — ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence.

38.1(5) *Facteurs*

(5) Lorsqu'il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question.

38.1(6) *Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés*

(6) Ne peuvent être condamnés aux

against

(a) an educational institution or a person acting under its authority that has committed an act referred to in section 29.6 or 29.7 and has not paid any royalties or complied with any terms and conditions fixed under this Act in relation to the commission of the act;

(b) an educational institution, library, archive or museum that is sued in the circumstances referred to in section 38.2; or a person who infringes copyright under paragraph 27(2)(e) or section

(c) 27.1, where the copy in question was made with the consent of the copyright owner in the country where the copy was made.

38.1(7) Exemplary or punitive damages not affected

(7) An election under subsection (1) does not affect any right that the copyright owner may have to exemplary or punitive damages.

dommages-intérêts préétablis :

a) l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous l'autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

b) l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l'article 38.2; la personne qui commet la violation visée à l'alinéa 27(2)e) ou à l'article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

38.1(7) Dommages-intérêts exemplaires

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs

Au delà du droit comparé, l'origine de ces dispositions relatives aux dommages relève d'un constat aussi simple que quotidien : dans bien des cas, la victime d'actes de contrefaçon se trouve dans l'impossibilité matérielle, souvent par manque de ressources financières, de faire la preuve des dommages imputables aux actes de contrefaçon¹⁴³. La jurisprudence avait certes pallié cette lacune en énonçant que la preuve et l'allégation de dommages ne constituaient pas un prérequis à l'action en contrefaçon de droits d'auteur¹⁴⁴. Dans le même ordre d'idée, les tribunaux, en l'absence de dommages réels, n'ont pas hésité à condamner l'auteur d'actes de contrefaçon à des dommages nominaux¹⁴⁵. En d'autres occasions, les tribunaux ont pris certaines « libertés » à l'égard du principe de la certitude des dommages et ont suivi les hypothèses proposées par le demandeur quant au montant d'une éventuelle licence d'utilisation et de sa

¹⁴³ Voir Laurent CARRIÈRE, «Recours civils en matière de violation de droit d'auteur» (1995), 85 *Revue de droit intellectuel L'ingénieur-conseil* 218; (1996), 13 *Canadian Intellectual Property Review* 1, à la page 7.

¹⁴⁴ Par exemple, *Durand et Cie c. La Patrie Publishing Limited*, (1960), [1960] R.C.S. 649, 34 C.P.R. 169, 20 Fox Pat. C. 85, 24 D.L.R. (2d) 404, 39 R.I.D.A. 123 (C.S.C.), le juge Abbott, à la page 658 RCS; voir aussi Emma A.C. GRELL, «Civil and Criminal Remedies for Copyright Infringement», dans *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994) 311, aux pages 314-315.

¹⁴⁵ *Jacques c. La Nouvelle de Sherbrooke*, (1991), J.E. 91-619 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 9.

perte de profits¹⁴⁶.

Quant à la confiscation des profits, malgré les dispositions du paragraphe 35(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, cette opération s'avère bien souvent très fastidieuse et onéreuse, exigeant contre-interrogatoires et expertises fort complexes.

Lorsqu'il réclame des dommages préétablis, le titulaire du droit d'auteur n'a pas à prouver de dommages réels ou les revenus du défendeur¹⁴⁷.

4.4.1 Un recours alternatif non cumulatif

Le paragraphe 38.1 (2) de la Loi ne laisse subsister aucun doute quant au caractère alternatif des dommages-intérêts préétablis :

Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, *au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35 (1), des dommages-intérêts préétablis [...]*

Toutefois, le paragraphe 38.1(7) nuance cette conclusion en préservant le droit du demandeur de joindre à sa demande de dommages-intérêts préétablis des conclusions aux fins de l'octroi de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs¹⁴⁸.

Seul le titulaire¹⁴⁹ du droit d'auteur¹⁵⁰ peut bénéficier de cette disposition¹⁵¹.

¹⁴⁶ *R. c. James Lorimer and Company Limited*, (1983), [1984] 1 C.F. 1065, 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1983] CarswellNat 72 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1073 CF.

¹⁴⁷ *Oakley, Inc c. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 506, [2000] CarswellNat 1995, [2000] F.C.J. 1388, [2000] T.B.Ed. SE 095, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27256.o.en.html> (C.F.), le juge Pelletier au paragraphe 7: « A copyright holder is in a position to claim damages of at least \$500 per work infringed (subject to certain exceptions which are not material here) without proof of actual damages by reason of section 38.1 of the *Copyright Act*. ».

¹⁴⁸ Dans la mesure, bien sûr, où la loi le permet. En effet, la *Loi sur le droit d'auteur* ne comporte pas de dispositions spécifiques à l'octroi de tels dommages, comme c'est le cas, par exemple, en vertu de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13). En l'absence de dispositions législatives particulières, le bien-fondé de l'octroi de tels dommages par les tribunaux québécois demeure donc sujet à caution : *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée*, (1987), 18 C.I.P.R. 133, [1987] CarswellQue 84, [1987] A.Q. 1067 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 147 CIPR [appels 500-09-001007-871 et 500-09-001008-879 réglés hors de cour le 1988-01-22] et *Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée*, (1992), [1992] R.J.Q. 333, [1992] 10 R.D.J. 333, 95 D.L.R. (4th) 644 (C.A.Qué.), la juge Tourigny aux pages 652-654 DLR.

¹⁴⁹ Qui est partie à l'action en tant que demandeur.

4.4.2 Le moment où la demande des dommages-intérêts préétablis doit être faite

Il importe d'abord de rappeler que le demandeur a le choix¹⁵² entre les dommages et les profits prévus par les articles 34 et 35 et les dommages préétablis prévus par l'article 38.1¹⁵³.

Selon l'article 38.1 (1), cette demande peut être faite en tout temps, « avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige ».

Cette déclaration de principe donne lieu à deux questions. Le demandeur, conscient de la faiblesse de ses propres dommages et constatant, à la lumière des interrogatoires du défendeur, le caractère minime des profits susceptibles d'être confisqués, est-il en droit d'amender ses conclusions afin d'opter pour une condamnation à des dommages-intérêts préétablis et, le cas échéant, cet amendement peut-il intervenir dans le cadre d'un appel¹⁵⁴ ?

La réponse à la première question ne souffre d'aucune ambiguïté. Le texte de la Loi est clair et le droit d'option devrait être permis jusqu'au terme des plaidoiries, sinon même en réouverture d'enquête. En d'autres mots, on ne saurait opposer une quelconque forclusion au demandeur quand bien même le *quantum* des

¹⁵⁰ Dans l'œuvre mais également dans les autres objets du droit d'auteur que sont les prestations d'artistes-interprètes, les enregistrements sonores et les signaux de communication, la Lda ne faisant pas de distinction.

¹⁵¹ Il s'agit donc d'une restriction importante à la protection des droits distincts que prévoit l'article 36 puisque les concessionnaires exclusifs, même s'ils ont le droit d'instituer des procédures en violation, ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 38.1.

¹⁵² Ce qui reste peut-être à déterminer c'est si, à l'intérieur d'une même instance mettant en cause divers types de violations, un demandeur peut opter pour les dommages préétablis à l'égard d'un certain type et les dommages réels et profits pour un autre type de violation. *Contra* le paragraphe 38.1(1) qui réfère à «pour toutes les violations [...] reprochées en l'instance» («*for all infringements involved in the proceedings*»).

¹⁵³ Le paragraphe 38.1 (1) utilise les mots «peut choisir» («*may elect*») et le paragraphe 38.1 (2), dans son texte anglais utilise les mots «*has made an election*». Cette option toutefois relève de la seule discrétion du titulaire du droit d'auteur à titre de demandeur. Advenant pluralité de demandeurs de qualités différentes, c'est celui qui est titulaire du droit d'auteur qui devra exercer l'option. On peut toutefois s'interroger sur qui pourrait exercer cette option advenant une pluralité de demandeurs ayant la même qualité de titulaire ou encore advenant que le titulaire ne soit partie qu'à titre d'intervenant ou de mis en cause.

¹⁵⁴ Règle 200 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et article 203 du *Code de procédure civile*. Sous réserve des coûts inhérents à la procédure [et au fait qu'en regard d'une réclamation pour dommages, un demandeur devra «ouvrir» ses livres à la concurrence], un demandeur pourrait sans doute exercer son option uniquement dans le cadre d'une éventuelle référence pour dommages, que ce soit en vertu du renvoi prévu par la règle 153 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* ou en vertu de la scission d'instance que prévoit l'article 273.1 du *Code de procédure civile*.

dommages réels serait connu et *a fortiori* admis par le défendeur. Ce principe a été énoncé en 1952 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *F.W. Woolworth Co. c. Contemporary Arts* qui a statué qu'en matière de dommages-intérêts préétablis, les tribunaux n'étaient en aucun cas liés par le montant des dommages effectivement subis et prouvés:

To fulfill that purpose, the statute has been interpreted to vest in the trial court broad discretion to determine whether it is more just to allow a recovery based on calculation of actual damages and profits, as found from evidence, or one based on a necessarily somewhat arbitrary estimate within the limits permitted by the Act.

[...]

The discretion of the court is wide enough to permit a resort to statutory damages for such purposes. Even for uninjurious and unprofitable invasions of copyright the court may, if it deems it just, impose a liability within statutory limits to sanction and vindicate the statutory policy.¹⁵⁵

Toutefois, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 38.1(5) de la Loi, un plaideur avisé ne manquera pas d'introduire les éléments de preuve nécessaires afin d'établir la bonne ou la mauvaise foi du défendeur.

La seconde question s'avère beaucoup plus délicate. En effet, la version française du paragraphe 38.1(1) de la Loi réfère à un jugement mettant fin au litige¹⁵⁶. Quant à la version anglaise, elle fait état d'un jugement final (*final judgment*)¹⁵⁷. Ainsi, au regard des principes généraux du droit judiciaire afférent à la notion de « jugement final », l'on pourrait¹⁵⁸ conclure qu'un demandeur

¹⁵⁵ 155 *F.W. Woolworth Company c. Contemporary Arts, Inc.* 95 U.S.P.Q. 396, 73 S.Ct. 222, 97 L.Ed. 170, [1951-1952] 28 Cop. Off. Bull. 547, 344 U.S. 228 (S.C. 1952), le juge Jackson aux pages 231- 233. Voir aussi *Nintendo of America, Inc. c. Ketchum*, [1990-1991] C.L.D. ¶127,183, 830 F.Supp. 1443 (M.D. Fla. 1993), le juge Kovachevich.

¹⁵⁶ Le terme « jugement final », pour un civiliste du moins, aurait sans doute été préférable. « Lorsque le législateur veut parler du jugement final, il le dit clairement et il utilise le vocabulaire approprié », *Michaud c. Picotte*, R.E.J.B. 2000-21815, J.E. 2000-2271 (C.Qué.), le juge Gagnon au paragraphe 4. Le jugement final est le « [j]ugement qui statue sur l'objet même de la demande en justice et qui, disposant des droits des parties, dessaisit le juge de la contestation et a relativement à celle-ci l'autorité de la chose jugée » enseigne REID (Hubert), *Dictionnaire de droit québécois et canadien* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1994), à la page 324 et d'ajouter « [l]e jugement final peut être porté en appel, de plein droit ou sur permission, aux conditions déterminées par la loi ». Voir aussi *Kugler Kandestin c. Commerce & Industry Insurance Company of Canada* R.E.J.B. 2000-21519, [2000-12-12] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200012fr.html> (C.A. Qué.), le juge Chamberland.

¹⁵⁷ Voir DUKELOW (Daphne) et al., *The Canadian Dictionary of Canadian Law*, 2nd ed. (Toronto, Carswell, 1995), à la page 452, BLACK (Henry Campbell) et al., *Black's Law Dictionary*, 6th ed. (St.Paul, West, 1991), à la page 629.

¹⁵⁸ On aura noté ici le conditionnel qui exprime ici de plus que sérieuses réserves.

insatisfait et déçu du montant des profits réalisés par le contrefacteur, puisse opter pour des dommages-intérêts préétablis dans le cadre d'un appel ou d'un appel incident¹⁵⁹. En droit américain qui rappelons-le, a largement inspiré le législateur canadien -et dont l'article 504 du *Copyright Act* américain¹⁶⁰ emploie la même terminologie que le paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, cette conclusion a été retenue par la jurisprudence¹⁶¹. Par contre, une fois l'option faite, le demandeur ne devrait pas pouvoir revenir sur sa décision¹⁶².

4.4.3 La fixation des dommages-intérêts préétablis

Le paragraphe 38.1 (1) de la Loi prévoit un *quantum* pouvant varier entre 500 \$ et 20 000 \$. En principe, ce plancher et ce plafond sont impératifs et non simplement indicatifs. Néanmoins, certaines circonstances permettent au tribunal d'y faire exception.

À l'intérieur de ces limites légales, les tribunaux conservent toute discrétion bien

¹⁵⁹ Toutefois, au delà de cet argument de texte, il semble bien que la jurisprudence soit à l'effet que, dans le contexte, un jugement sera final dès lors qu'il sera rendu en première instance même si un appel est possible : *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1999), 86 C.P.R. (3d) 187, 235 N.R. 296, 85 A.C.W.S (3d) 364, [1999] CarswellNat 100, [1999] F.C.J. 49, [1999] A.C.F. 49 <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca23848.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca23848.o.fr.html> (C.A.F.), le juge Strayer au paragraphe 14. De plus, permettre l'exercice de l'option en appel imposerait à la cour d'appel, d'appliquer elle-même pour une première fois les critères d'évaluation du montant des dommages préétablis alors qu'elle n'aurait pas entendu elle-même les témoins et que, il faut l'admettre, ce n'est pas là sa fonction.

¹⁶⁰ Dans sa partie pertinente, cet article 504. «Remedies for infringement: Damages and profits» se lit comme suit :

(c) Statutory Damages. -

(1) Except as provided by clause (2) of this subsection [profits], the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$500 or more than \$20,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work. [...]

¹⁶¹ *Alentino Ltd. c. Chenson Enterprises Inc.*, [1992-1994] C.L.D. ¶26,995, 21 U.S.P.Q. (2d) 1865, [1991] WL 234956 (S.D.N.Y. 1991), le juge Freeh [mod. 968 F.2d 250, [1992-1994] C.L.D. ¶26,936, 23 U.S.P.Q. (2d) 1387 (2^{ième} Cir., 1992); renvoi [1992] WL 234956, [1992-1994] C.L.D. ¶26,995 (S.D.N.Y., 1992)]; *Branch c. Ogilvy & Mather, Inc.*, 772 F. Supp. 1359, [1989-1990] C.L.D. ¶26,592, 20 U.S.P.Q. (2d) 1928 (S.D.N.Y. 1991), le juge Tenney.

¹⁶² Voir ainsi *Twin Peak Productions c. Publications International* 996 F.2d 1366, 27 U.S.P.Q. (2d) 1001, 61 USWL 2284, 21 Media L.Rep. 1545, [1992-1994] C.L.D. 27111 (2^{ième} Cir. 1993), le juge Newman à la page 1011 : «Once a plaintiff has elected statutory damages, it has given up the right to seek actual damages and may not renew that right on appeal by crossappealing to seek an increase in the actual damages». Cet arrêt mérite cependant nuances : Melville B. NIMMER et al., *Nimmer on Copyright* (New York, Matthew Bender, 1989), au §14.04[A].

que la Loi¹⁶³ les invite à se référer *notamment* aux facteurs suivants :

- la bonne ou la mauvaise foi du défendeur¹⁶⁴;
- le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci¹⁶⁵ ;
- la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question¹⁶⁶.

Enfin, le troisième critère s'infère de l'aspect préventif. Le premier critère, qui relève d'une sorte de *mens rea*, est, à bien des égards, semblable à celui développé par la jurisprudence relativement à la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs¹⁶⁷.

Le second critère, soit le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci, n'est pas étranger au droit d'auteur, dès lors qu'il constitue l'un des motifs retenus par les tribunaux aux fins de la condamnation du défendeur aux frais extrajudiciaires du demandeur. Ce comportement est notamment illustré par le cas du défendeur qui a contesté par tous les moyens procéduraux disponibles l'action et la reconnaissance des droits du demandeur¹⁶⁸.

¹⁶³ Paragraphe 38.1(5) Lda dont le libellé peut se comparer à celui du paragraphe 88(4) de la même Loi.

¹⁶⁴ Voir ainsi *Fitzgerald Publishing Co., Inc. c. Baylor Publishing Co, Inc.*, 670F. Supp. 1133, [1987-1989] C.L.D. ¶26,164, 105 A.L.R. Fed. 331, 4 U.S.P.Q. (2d) 1958 (E.D.N.Y 1987), le juge Bartels à la page 21,319; [1 987-1988] C.L.D. ¶ 26037, 807 F.2d 1110, 55 U.S.W.L. 2410, 1 U.S.P.Q. (2d) 1261 (2ième Cir. 1986), le juge Carda mone à la page 1117 et *Peer International Corp. c. Pausa Records Inc.*, 677 F.Supp. 740, 6 U.S.P.Q. (2d) 1423 (S.D.N.Y. 1988), le juge Wyatt à la page 769; [1989-1990] C.L.D. ¶26,611, 909 F. 2d 1332, 15 U.S.P.Q. (2d) 1530 (9ième Cir. 1 990), le juge Leavy à la page 1335, note 3 [certiori refusé 498 U.S. 1109, 111 S.Ct. 1019, 112 L.Ed.2d 1100, 59 USLW 3483, 59 USLW 3549, 59 USLW 3564 (U.S., 1991)].

¹⁶⁵ Voir ainsi *Warner Brothers, Inc. c. Dae Rim Trading, Inc*, 877 F.2d 1120, 11 U.S.P.Q. (2d) 127258 USLW 2042, [1987-1 989] C.L.D. ¶26,433, 14 Fed.R.Serv.3d 1270 (2ième Cir. 1989), le juge Van Graafeiland.

¹⁶⁶ *F.W. Woolworth Company c. Contemporary Arts, Inc.*, 95 U.S.P.Q. 396, 73 S.Ct. 222, 97 L.Ed. 170, [1951-1952] 28 Cop. Off. Bull. 547, 344 U.S. 228 (S.C. 1952), le juge Jackson; *Fitzgerald Publishing Co., Inc. c. Baylor Publishing Co, Inc.* 670F. Supp. 1133, [1987-1989] C.L.D. ¶26,164, 105 A.L.R. Fed. 331, 4 U.S.P.Q. (2d) 1958 (E.D.N.Y 1987), le juge Bartels à la page 21,318; [1987-1988] C.L.D. ¶ 26037, 807 F.2d 1110, 55 U.S.W.L. 2410, 1 U.S.P.Q. (2d) 1261 (2ième Cir. 1986), le juge Carda mone à la page 20,799.

¹⁶⁷ *Osmont c. Petit Journal*, (1934), 73 C.S. 465 (C.S.Qué.); *Zamacois c. Douville*, (1943), [1944] R.C.É. 208, 2 C.P.R. 270, 3 Fox Pat.C. 44, [1943] 2 D.L.R. 257, [1943] CarswellNat 3, en français à [1943] CarswellNat 28, [1945] R.L. 155 (C. D'É.); *École de conduite Technic Aubé c. 1509- 8858 Québec*, (1986), 12 C.I.P.R. 284, [1986] CarswellQue 92 (C.S.Qué.), à la page 310 CIPR; appels 500-09-000807-867 et 500-09-000775-866. Voir aussi *Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia*, (1989), [1989] 1 R.C.S. 1085, 58 D.L.R. (4th) 193, [1989] 4 W.W.R. 218, 36 B.C.L.R. (2d) 273, 94 N.R. 321, 25 C.C.E.L. 81,

¹⁶⁸ *R. c. James Lorimer and Company Limited*, (1983), [1984] 1 C.F. 1065, 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1983] CarswellNat 72 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1077 CF; *Prud'homme c. Enseignes Normand Russell Inc.* (1996), J.E. 96-1741, L.P.J. 96-5885, [1996] CarswellQue 745, [1996] A.Q. 2560 (C.S.Qué.), le juge Ryan aux pages 9-10; *2426-7536 Québec Inc. c. Provigo Distribution Inc.*, (1992), J.E. 92-1776, 50 C.P.R. (3d) 539 (C.S.Qué.), le

Enfin, le troisième critère s'infère de l'aspect préventif ou comminatoire de l'attribution des dommages-intérêts préétablis. Cette fonction dissuasive se trouve fort bien résumée par un auteur américain :

Second, in making "just" statutory awards, courts rely on the rationale that underlies statutory damages generally – to promise copyright owners an award that will induce them to create, and enforce rights in, copyrighted works and, at the same time, to deter infringement.¹⁶⁹

L'emploi du mot « notamment » au paragraphe 38.1(5) de la Loi permet de conclure que ces critères ne sont pas exhaustifs. Le recours à la jurisprudence américaine devrait permettre de guider les tribunaux canadiens¹⁷⁰ dans l'exercice de leur discrétion. Ainsi, les tribunaux américains ont généralement attribué des montants généreux, voire le montant maximum prévu par la loi ou plus, dans les cas suivants:

- lorsque l'attitude et le comportement du défendeur ont rendu difficile l'évaluation des dommages réels subis par le demandeur¹⁷¹;
- dans le cas de récidive¹⁷²;
- dans l'hypothèse où le défendeur savait ou avait des raisons de croire ou, encore, a volontairement et d'une manière flagrante, ignoré l'existence des droits d'auteur¹⁷³;
- le refus du défendeur de témoigner à l'instance¹⁷⁴;

juge Jasmin à la page 20 [appel et appel incident 500-09-09112-928 réglés hors de cour le 1993-04-27].

¹⁶⁹ Paul GOLDSTEIN, *Copyright*, 2^{ième} éd. (Boston, Aspen Law & Business, 1998), aux pages 12 :35 et 12 :36.

¹⁷⁰ Voir ainsi *Wing c. Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C.J. 1940, [2000] F.T.R. TBE. No 120 <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon au paragraphe 73; «According to subsection 38.1 (5), in exercising its discretion to award statutory damages, the Court should consider all relevant factors, including the good faith or bad faith of the defendant, the conduct of the parties before and during the proceedings, and the need to deter other infringements of the copyright in question.»

¹⁷¹ *Monogram Models, Inc. c. Industro Motive Corp.*, 492 F. 2d 1281, 181 U.S.P.Q. 425 (6^{ième} Cir., 1974), le juge Weick [certiorari refusé 419 U.S. 843, 95 S.Ct. 76, 42 L.Ed.2d 71, 183 U.S.P.Q. 321 (U.S., 1974)]; *RSO Records, Inc. c. Peri*, 225 U.S.P.Q. 407, [1983-1 984] C.L.D. ¶25,722, 596 F. Supp. 849 (S.D.N.Y. 1984), le juge Haight à la page 862.

¹⁷² *Delman Fabrics, Inc. c. Holland Fabrics, Inc.*, [1 985-1 986] C.L.D. ¶25,841, 228 U.S.P.Q. 596, [1985] W.L. 2571 (S.D.N.Y. 1985), le juge Haight à la page 600; *Superior Form Builders, Inc. c. Dan Chase Taxidermy Supply Co.*, 37 U.S.P.Q.(2d) 1571, 74 F.3d 488, 64 U.S.L.W. 2482, [1995] C.L.D. ¶27,486 (4^{ième} Cir. 1996), le juge Nyemeyer à la page 497 [certiorari refusé 519 U.S. 809, 117 S.Ct. 53, 136 L.Ed.2d 16, 65 U.S.L.W. 3229, 65 U.S.L.W. 3256 (U.S., 1996)].

¹⁷³ *N.A.S. Import Corp. c. Chenson Enters, Inc.*, 23 U.S.P.Q.(2d) 1387, 968 F.2d 250, [1992] C.L.D. ¶26,936 (2^{ième} Cir. 1992), le juge Walker aux pages 252-253.

¹⁷⁴ *Lauratex Textile Corp. c. Allton Knitting Mills Inc.*, 214 U.S.P.Q. 203, [1981-1983] C.L.D.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

- le fait que le défendeur ait été engagé dans des procédures de nature similaire par le passé¹⁷⁵;
- le degré de « raffinement » du défendeur¹⁷⁶;
- l'absence ou la présence d'une indication sur l'oeuvre référant à l'existence des droits d'auteur¹⁷⁷ ;
- la perte de revenus du demandeur et les profits acquis au défendeur¹⁷⁸;
- lorsque le défendeur a fait fi d'une lettre de mise en demeure¹⁷⁹.

La Cour suprême des Etats-Unis, dans l'affaire *F. W. Woolworth Company c. Contemporary Art, Inc.*, a insisté sur l'importance du caractère dissuasif des dommages-intérêts préétablis¹⁸⁰. Dans l'affaire *International Korwin Corp. c. Kowalczyk*, la Cour prolonge cette réflexion en déclarant que les dommages-intérêts préétablis ont pour objectif essentiel de démontrer « qu'il en coûtera moins d'obéir aux lois sur le droit d'auteur que de les violer »¹⁸¹.

A contrario, lorsque le plaignant ne subit aucun ou peu de dommages et que l'acte de contrefaçon ne génère que des profits minimes pour le défendeur, les tribunaux ont tendance à réduire le montant des dommages-intérêts préétablis¹⁸².

La Loi autorise à réduire le montant des dommages-intérêts préétablis en deçà du plancher minimal de 500 \$ et ce, jusqu'à concurrence de 200 \$, dans la mesure où le défendeur le convainc¹⁸³ « qu'il n'avait aucun motif raisonnable de croire *qu'il*

¶25,289, 517 F.Supp. 900 (S.D.N.Y. 1981), le juge Lasker à la page 904.

¹⁷⁵ *Idem*, p. 903.

¹⁷⁶ *D.C. Comics Inc. c. Mini Gift Shop*, 15 U.S.P.Q. (2d) 1888, [1989-1 990] C.L.D. ¶26,620, 912 F.2d 29, 59 U.S.L.W. 2182 (2^{ième} Cir. 1990), le juge Miner aux pages 35-36.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Basic Books Inc. c. Kinko's Graphic Corp.*, [1989-1 990] C.L.D. ¶26,709, 18 U.S.P.Q. (2d) 1437, 758 F.Supp. 1522, 59 U.S.L.W. 2592, 66 Ed. Law Rep. 983 (S.D.N.Y 1991), le juge Motley à la page 1544.

¹⁷⁹ *Video Views Inc. c. Studio 21 Ltd.*, [1989-1 990] C.L.D. ¶26,686, 925 F. 2d 1010, 59 U.S.L.W. 2500, 17 U.S.P.Q. (2d) 1753 (7^{ième} Cir. 1991), le juge Gordon à la page 1021 [certiorari refusé 502 U.S. 861, 112 S.Ct. 181, 116 L.Ed.2d 143, 60 U.S.L.W. 3057, 60 U.S.L.W. 3230, 60 U.S.L.W. 3262 (U.S., 1991)]; pour une décision au contraire, voir *Branch c. Ogilvy & Mather Inc.*, 772 F. Supp. 1359, 20 U.S.P.Q. (2d) 1928 (S.D.N.Y. 1991), le juge Tenney à la page 1932.

¹⁸⁰ *F.W. Woolworth Company c. Contemporary Arts, Inc.*, 95 U.S.P.Q. 396, 97 L.Ed. 170, [1951-1952] 28 Cop. Off. Bull. 547, 344 U.S. 228, 73 S.Ct. 222 (S.C. 1952), le juge Jackson à la page 225.

¹⁸¹ *International Korwin Corp. c. Kowalczyk*, [1987-1988] C.L.D. ¶26,137, 4 U.S.P.Q. (2d) 1483, 665, F. Supp. 652 (N.D. Ill 1987), le juge Decker à la page 659.

¹⁸² *Bly c. Banbury Books, Inc.*, [1985-1986] C.L.D. ¶26,005, 231 U.S.P.Q. 404, 638 F. Supp. 983 (E.D. Pa. 1986) le juge Lord à la page 988; *Morser c. Bengor Products Co., Inc.*, 159 U.S.P.Q. 267, 283 F. Supp. 926 (S.D.N.Y. 1968), le juge MacMahon à la page 929.

¹⁸³ De façon générale, faut-il le rappeler, le fardeau de preuve est celui du demandeur, sauf si le défendeur veut se prévaloir de la mitigation résultant d'une violation innocente («*innocent*

avait violé le droit d'auteur ». À première vue, cette disposition semble en contradiction avec le paragraphe 39(1) de la Loi qui dispose que « le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente Loi ».

Ainsi, pour donner un sens au paragraphe 38.1 (2), on doit conclure que ce n'est pas tant l'existence des droits d'auteur qui est en cause, mais bien leur violation¹⁸⁴. En d'autres termes, le défendeur devra prouver, à la satisfaction du tribunal, qu'il pensait et qu'il était raisonnable de penser que l'utilisation d'une oeuvre protégée était assez insignifiante pour justifier l'application de l'adage *De minimis non curat praetor* ou encore qu'elle était couverte par l'une ou l'autre des exceptions prévues aux articles 29 à 32 de la Loi.

En dernier lieu, notons que les sociétés de gestion¹⁸⁵ n'ont pas droit à l'option prévue par l'article 38.1. Leur réclamation pécuniaire doit l'être pour des dommages préétablis. Toutefois, la détermination de ceux-ci n'est pas encadrée par un montant minimum et maximum, mais plutôt par référence aux redevances dues au titre du tarif correspondant approuvé par la Commission; en pareil cas, à la discrétion¹⁸⁶ du tribunal, ces dommages préétablis seront de trois à dix fois le montant de ces redevances¹⁸⁷.

infringement»). En ce cas, c'est au défendeur de prouver sa bonne foi et la jurisprudence américaine ne lui rendra généralement pas la tâche facile : voir ainsi *Basic Books Inc. c. Kinko's Graphics Corp.*, 18 U.S.P.Q. (2d) 1437, 758 F.Supp. 1522, 59 U.S.L.W. 2592, [1990-1992] C.L.D. ¶26,709, 66 Ed. Law Rep. 983 (S.D.N.Y 1991), le juge Motley 1544; *Childress c. Taylor*, 20 U.S.P.Q. 1181, [1990-1991] C.L.D. ¶26,658 [1990] W.L. 196013 (S.C.N.Y. 1990), le juge Haight [conf. 20 U.S.P.Q. (2d) 1191, 19 Media L. Rep. 1321, [1991-1 992] C.L.D. ¶ 26,808, 945 F.2d 509 (2^{ième} Cir. 1991); 798 F. Supp. 981, [1991-1992] C.L.D. ¶26,944 (S.D.N.Y 1992), le juge Haight aux pages 25,497-25,499; Melville B. NIMMER et al., *Nimmer on Copyright* (New York, Matthew Bender, 1989), au §14.04[B][2][a] et William F. PATRY, *Copyright Law and Practice* (Washington, BNA, 1994), à la page 1175.

¹⁸⁴ Les termes «*has reasonable grounds to believe* n'avait aucun motif raisonnable de croire» du paragraphe 38.1 (2) semblent provenir de l'article 23 du *Copyright Act, 1988* du Royaume- Uni, lesquels ont donné lieu à controverse sur le caractère subjectif ou objectif de cette croyance. Sur le sujet, consulter Hugh LADDIE et al., *The Modern Law of Copyright and Designs*, 2^{ième} éd. (London, Butterworths, 1995), aux nos 10.15 et 10.16 et Robert MERKIN et al., *Merkin and Black : Copyright and Designs Law* (London, FT Law & Tax, 1993), au no 7.3. Incidemment, on peut déplorer que le législateur n'ait pas utilisé la même terminologie au paragraphe 38.1 (2) [«il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire»] et au paragraphe 39(1) [«il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner»].

¹⁸⁵ Celles visées par l'article 67 Lda, c'est-à-dire s'occupant de la gestion collective du droit d'exécution et de communication.

¹⁸⁶ Le paragraphe 38.1 (4) *in fine* utilise les mots «selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence», une phraséologie que l'on peut rapprocher de celle utilisée au paragraphe 35(1) «que le tribunal peut juger équitable».

¹⁸⁷ Paragraphe 38.1 (4) Lda.

4.4.4 Infractions multiples : dommages multiples ?

Cette question doit être distinguée selon les paramètres suivants: les atteintes multiples à une seule oeuvre d'un même auteur, les atteintes répétées à une seule oeuvre d'un même auteur, les atteintes à plusieurs droits d'un même auteur sur une seule oeuvre, la contrefaçon de plusieurs oeuvres du même ou de différents auteurs, les atteintes relatives aux oeuvres « composites » et les atteintes à une compilation d'oeuvres.

4.4.4.1 L'atteinte multiple à une seule oeuvre d'un même auteur

Comme contexte factuel, considérons la reproduction de plusieurs parties d'une même oeuvre littéraire. La multiplicité des emprunts ne met en cause que le seul droit de reproduction et n'est donc constitutive que d'un seul acte de contrefaçon¹⁸⁸. Cependant, il va de soi que l'importance de la contrefaçon est un facteur qui doit être examiné lors de la détermination du montant des dommages préétablis.

4.4.4.2 L'atteinte répétée à une seule oeuvre d'un même auteur

À ce titre, envisageons la reproduction multiple et différée dans le temps d'une oeuvre artistique. La conclusion dégagée au titre du paragraphe précédent s'impose de la même manière. En effet, le caractère répété de la violation ne porte pas atteinte à l'unicité de l'acte de contrefaçon.

Cette conclusion ressort du texte du paragraphe 38.1 (1) de la Loi, qui stipule : [...] le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, [...] choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages- intérêts préétablis [...] *pour toutes les violations – relatives à une oeuvre donnée [...]*.

L'expression « toutes les violations » a pour vocation d'englober tous les actes de contrefaçon, quel que soit leur espacement dans le temps.

Les propos du professeur Joyce au sujet de l'alinéa 504c) de la loi américaine, qui emploie une terminologie en tous points identique¹⁸⁹, corrobore

¹⁸⁸ Voir, par exemple, *The Harry Alter Co., Inc. c. A.E. Borden Co., Inc.*, 121 F. Supp. 941, 102 U.S.P.Q. 2 (D.Mass 1954), le juge Ford.

¹⁸⁹ *Copyright Act, 1976* ou 17 U.S.C. Copyrights dont l'alinéa 504c)(1) se lit: «[...] *an award of statutory damages for all infringements involved in the action [...]*».

cette analyse :

A single infringer of a single work is liable for a single amount between \$250 and \$10,000, *no matter how many acts of infringement are involved* in the action and regardless of whether the acts were separate, isolated, or occurred in a related series.¹⁹⁰

Toutefois, un certain courant jurisprudentiel est à l'effet que lorsque deux actes de contrefaçon de même nature sont séparés par une période de temps substantielle, il convient de considérer chaque acte séparément¹⁹¹.

Enfin, comme dans l'hypothèse précédente, la « récidive » est évidemment de nature à influencer la détermination par le tribunal du montant des dommages-intérêts préétablis.

4.4.4.3 L'atteinte à plusieurs droits d'un même auteur sur une seule œuvre

En guise d'illustration, examinons la reproduction non autorisée d'un programme d'ordinateur et sa location subséquente. Le contrefacteur viole ainsi deux droits distincts, soit le droit de reproduction et le droit de location. L'auteur ou le titulaire des droits du programme d'ordinateur pourrait-il obtenir la condamnation du défendeur aux dommages statutaires en proportion du nombre d'actes de contrefaçon ?

Là encore, et certains crieront « hélas ! », le paragraphe 38.1 (1) de la *Loi sur le droit d'auteur* déjà évoqué au paragraphe précédent apporte une réponse définitive à cette question. Par « toutes les violations – relatives à une oeuvre donnée [...] reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables », on doit entendre tous les actes de contrefaçon, quel que soit leur nombre ou leur nature.

Le libellé du paragraphe 38.1(1) ne permet guère d'échappatoire au contournement de cette règle¹⁹².

4.4.4.4 La contrefaçon de plusieurs oeuvres du même ou de différents auteurs

¹⁹⁰ Craig JOYCE, *Copyright Law*, (New York, Matthew Bender, 1986), à la page 641 [les italiques sont nôtres].

¹⁹¹ *Baccaro c. Pisa*, 149 U.S.P.Q. 296, 252 F. Supp. 900 (S.D.N.Y. 1966), le juge Bryan.

¹⁹² Qu'en serait-il d'un demandeur « malin » qui prendrait plusieurs recours différents pour chacun des actes de contrefaçon? Même au cas d'une jonction forcée des d'instances, serait-il privé de son droit de choisir un type de dommages pour certaines violations et un autre type pour les autres?

La contrefaçon de plusieurs oeuvres émanant d'auteurs différents ne devrait soulever aucun débat. Chaque oeuvre est autonome et donne droit à une condamnation distincte. La contrefaçon de plusieurs oeuvres émanant du même auteur donnant lieu à autant de causes d'action que d'oeuvres contrefaites, il ressort par conséquent que ce principe doit s'appliquer avec la même rigueur. Cette conclusion est unanimement partagée par la jurisprudence américaine¹⁹³.

En droit canadien, le paragraphe 38.1(3) de la Loi vient nuancer ce postulat en accordant au tribunal la discrétion de diminuer le montant des dommages-intérêts préétablis dans le cas où ceux-ci s'avèrent disproportionnés par rapport à la violation. Le texte de cette disposition se lit comme suit :

Dans le cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis, le montant total de ces dommages-intérêts serait *extrêmement* disproportionné à la violation.¹⁹⁴

La référence au caractère disproportionné des dommages-intérêts préétablis *par rapport à la violation* s'avère très ambiguë. Cette « disproportion » résulte-t-elle de l'absence de profits réalisés par le contrefacteur ou plutôt de l'aspect quantitatif de la contrefaçon de chaque oeuvre ? À titre d'illustration, on peut envisager la distribution gratuite par une galerie d'art d'un catalogue reproduisant des oeuvres artistiques sans l'autorisation de leur auteur et titulaire de droits ou, encore, la réalisation d'une anthologie reproduisant des extraits, qualitativement et quantitativement peu importants, d'oeuvres littéraires. Il semblerait que le législateur ait envisagé ces deux situations.

Point n'est besoin d'être devin ou familier des arcanes du Parlement pour saisir les intentions du législateur. L'expérience américaine et les condamnations d'un même défendeur au paiement de plusieurs millions de dollars pour des dizaines d'infractions liées ont certainement ébranlé la conviction des

¹⁹³ *Peer International Corporation c. Pausa Records, Inc.*, 900 F.2d 1332 (C.D.Cal. 1990); conf. [1989-1990] ¶26,611, 909 F. 2d 1332, 15 U.S.P.Q. (2d) 1530 (9^{ième} Cir. 1990), le juge Leavy [certiori refusé 498 U.S. 1109, 111 S.Ct. 1019, 112 L.Ed.2d 1100, 59 USLW 3483, 59 USLW 3549, 59 USLW 3564 (U.S., 1991)]; *National Cable Television Association Inc. c. Broadcast Music Inc.*, [1990-1 991] C.L.D.¶26,777, 20 U.S.P.Q. (2d) 1481, 772 F. Supp. 614 [1991-1992] Trade Cases ¶69,541, [1991-1992] C.L.D. ¶26,777, 20 U.S.P.Q.2d 1481 (D.D.C. 1991), le juge Green à la page 653; *Microsoft Corp. c. Grey Computer*, 910 F. Supp. 1077 (D. Md. 1995), le juge Williams à la page 1091.

¹⁹⁴ Les italiques sont nôtres. Le texte anglais est peut-être plus expressif : «*grossly out of proportion*».

intervenants les plus modérés du milieu.

Cette exception au régime général est critiquable à deux titres. En premier lieu, elle risque de rendre plus complexes les débats judiciaires et, en second lieu, l'aspect dissuasif des dommages-intérêts préétablis risque d'être atténué lorsque des demandeurs auront obtenu en guise de compensation des sommes à la limite du ridicule. De plus, si logique il y a, elle aurait dû conduire le législateur, à l'instar de son homologue américain, à permettre aux tribunaux dans les cas d'une contrefaçon patente et systématique à dépasser le montant maximal prévu par la Loi¹⁹⁵.

4.4.4.5 Le cas des oeuvres « composites »

À cet égard, on peut penser aux oeuvres cinématographiques qui incorporent des oeuvres de nature visuelle, mais également des oeuvres musicales. La Loi n'apporte aucune réponse concrète et définitive à la question de savoir si l'auteur de l'oeuvre musicale, qu'il soit différent ou non de l'auteur de l'oeuvre cinématographique qui incorpore celle-ci, possède au sens de l'article 38 un droit distinct et indépendant de celui du titulaire des droits portant sur le film.

La jurisprudence américaine apporte à ce dilemme une réponse tout aussi logique que souhaitable. Une condamnation aux dommages-intérêts préétablis devrait être accordée pour toute oeuvre possédant ou susceptible de posséder une existence indépendante :

The test for identifying relevant "work" for purposes of determining statutory damages is "whether each expression has an independent economic value and is, in itself, viable".¹⁹⁶

4.4.4.6 Le cas des compilations

Les compilations sont des oeuvres autonomes au sens de la Loi¹⁹⁷. Toutefois, ces réalisations incluent fréquemment des oeuvres préexistantes également protégées par la Loi. Se pose alors la question de déterminer si l'auteur ou le titulaire des droits

¹⁹⁵ À cet égard toutefois, il est utile de rappeler qu'aux termes du paragraphe 38.1 (7), l'option n'empêche pas de réclamer des dommages punitifs ou exemplaires.

¹⁹⁶ Paul GOLDSTEIN, *Copyright*, 2^{ième} éd. (Boston, Aspen Law & Business, 1998), à la page 12:48; *MCA Television Ltd. c. Feltner*, 39 U.S.P.Q.(2d) 1586, 89 F.3d 766, [1996] C.L.D. ¶27,558, (11^{ième} Cir. 1996), le juge Barkett aux pages 769-770 [certiorari refusé 520 U.S. 1117, 117 S.Ct. 1248, 137 L.Ed.2d 330, 65 U.S.L.W. 3621, 65 U.S.L.W. 3629 (U.S., 1997)]; *Gamma Audio & Video, Inc. c. Ean-Chea*, 29 U.S.P.Q.(2d) 1257, 11 F.3d 1106, [1994] C.L.D. ¶27,188, (1^{er} Cir. 1993), le juge Bownes aux pages 1115-1118.

¹⁹⁷ À ce titre voir notamment la définition de « compilation » à l'article 2 Lda : les compilations relèvent néanmoins de l'une ou l'autre des quatre catégories d'oeuvres.

de chaque composante de la compilation de l'oeuvre dérivée est en droit de réclamer des dommages-intérêts préétablis en se joignant à l'action principale.

La Loi, à l'exception du pouvoir conféré aux tribunaux de réduire le montant minimal des dommages-intérêts préétablis « dans le cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel »¹⁹⁸, ne fournit pas de réponse explicite à cette interrogation. Toutefois, il est incontestable que l'effort de compilation n'affecte en rien le statut de toutes et chacune de ces composantes, qu'elles soient l'oeuvre du même ou de différents auteurs. Ainsi, l'auteur de chaque oeuvre musicale reproduite au sein d'une compilation conserve son droit d'action et par-delà son droit de demander sur une base individuelle des dommages-intérêts préétablis. Ce droit est ouvert de la même façon à l'auteur de la compilation.

Le problème se pose davantage quant à la détermination du montant des dommages, le tribunal devant inévitablement se prononcer sur la valeur intrinsèque de chaque élément de la compilation et de cette dernière. À cet égard, on notera l'opinion du professeur Goldstein :

Other things being equal, copyright owners of shorter works should receive awards toward the lower end of the scale, while copyright owners of longer works should receive awards at the higher end of the scale.¹⁹⁹

4.4.5 Le cas de défendeurs multiples

Cette situation, en pratique très commune, est directement envisagée par le paragraphe 38.1 (1) de la Loi qui dispose que « toutes les violations – relatives à une oeuvre donnée [...] reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables » donnent lieu à une seule condamnation à des dommages-intérêts préétablis²⁰⁰.

À titre d'exemple, envisageons l'action du titulaire des droits sur une oeuvre cinématographique dirigée à l'encontre de trois exploitants de salles de cinéma où l'oeuvre a été présentée publiquement. Si ces trois exploitants ne sont pas liés entre

¹⁹⁸ Paragraphe 38.1 (3) Lda.

¹⁹⁹ Paul GOLDSTEIN, *Copyright*, 2^{ième} éd. (Boston, Aspen Law & Business, 1998), à la page 12:50.

²⁰⁰ *Viacom Ha! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 187 F.T.R. 305, [2000] CarswellNat 3081, 6 C.P.R. (4th) 36, [2000] F.C.J. 2095, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27974.o.en.html>, le juge Pelletier au paragraphe 8. Sur la solidarité passive qui résulte de cet article, voir aussi LEFEBVRE (Éric), «La première décision de la Commission du droit d'auteur sur les droits voisins: un rendez-vous manqué et une stabilisation législative qui s'impose» (2001), 13 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 363, à la page 384.

eux, au sens juridique du terme, cette contrefaçon pourra donner lieu à trois condamnations distinctes à des dommages-intérêts préétablis. Au contraire, si ces trois salles de cinéma sont exploitées par une même personne physique ou morale, le tribunal ne pourra faire droit qu'à une seule demande. Ce résultat paraît aussi inéquitable que contraire aux objectifs de la Loi en ce qu'il encourage inévitablement la contrefaçon.

Cependant, dans l'une des rares décisions canadiennes sur le sujet, il a été décidé que:

In the circumstances of cases such as these where a number of persons are found to be engaged in a business which is selling counterfeit goods, and where it is not possible to distinguish the individual contribution to the harm caused, and in the absence of any exculpatory plea on the part of any of them, it does not seem unfair to assess liability on a joint and several basis. In any event, it seems fairer than finding each defendant individually liable for the full amount of the conventional award for nominal damages, when it appears that there is only one undertaking or business which is causing the damage.²⁰¹

4.4.6 Les exceptions

Les établissements d'enseignement sont exemptés de l'application des dommages préétablis dans le cadre des actes visés aux articles 29.6 et 29.7 de la Loi²⁰², soit la reproduction de films, d'émissions d'actualité ou de commentaires d'actualité à des fins pédagogiques et leur exécution en public subséquente ainsi que la reproduction et l'exécution en public d'une émission communiquée au public par télécommunication :

Dans le même ordre d'idées, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les musées ou les services d'archives ne pourront être condamnés à des dommages-intérêts préétablis dans le contexte d'une action fondée sur la reprographie par ces institutions ou leurs préposés d'une œuvre dont l'auteur ou le titulaire des droits d'auteur n'aurait pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie.²⁰³

Sont également exclues du régime des dommages-intérêts préétablis les violations de droits d'auteur résultant de l'importation d'œuvres protégées²⁰⁴ ainsi que

²⁰¹ *Viacom Ha! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 187 F.T.R. 305, [2000] CarswellNat 3081, [2000] F.C.J. 2095, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27974.o.en.html>, le juge Pelletier au paragraphe 11.

²⁰² Alinéa 38.1 (6)a).

²⁰³ Alinéa 38.1 (6)b) et article 38.2 Lda.

²⁰⁴ Alinéa 27(2)e) Lda.

l'importation parallèle de livres²⁰⁵ « dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production »²⁰⁶.

4.4.7 Le « sort » d'une condamnation à des dommages-intérêts préétablis dans le cadre d'un appel

À cet égard, un parallèle peut être fait avec les dommages-intérêts exemplaires dont l'attribution relève également d'une large discrétion judiciaire du juge de première instance. Dans une décision récente de la Cour suprême dans l'affaire *Air Canada c. La Régie des alcools de l'Ontario*, l'honorable juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la Cour, a précisé que l'octroi des dommages exemplaires relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, une cour d'appel ne pouvait substituer son jugement à celui de ce juge :

Parce qu'on ne peut pas dire que le juge de première instance s'est fourvoyé relativement à un principe de droit applicable ou qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon si manifestement erronée qu'il en a résulté une injustice, son refus d'accorder des dommages et intérêts punitifs ou des dommages composés devrait être maintenu.²⁰⁷

Les conclusions de l'honorable juge Iacobucci ont été reprises récemment par cette Cour dans la décision intervenue dans l'affaire *Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc.*:

Dans leur appel incident, les intimés plaident que l'appelante doit être aussi condamnée à des dommages punitifs. La juge de première instance le leur a refusé, au motif que les critères d'attribution de ce type de dommages n'étaient pas rencontrés. Deux raisons militent en faveur de la confirmation du jugement de première instance sur ce point. Tout d'abord, l'attribution de ce type de dommages relève de la discrétion du juge de procès. Une Cour d'appel ne peut intervenir, même si elle est d'avis que, siégeant en première instance, elle en aurait alloué, sauf erreur de droit ou exercice manifestement erroné de la discrétion judiciaire.²⁰⁸

²⁰⁵ Article 27.1 Lda.

²⁰⁶ Alinéa 38.1 (6)c) Lda.

²⁰⁷ *Air Canada c. La Régie des alcools de l'Ontario*, (1997), 148 D.L.R. (4th) 193, 102 O.A.C. 1 (résumé), 214 N.R. 1, 33 O.R. (3d) 479, [1997] 2 R.C.S. 581, [1997] CarswellOnt 1979, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1997/vol2/html/1997scr20581.html>, en français http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1997/vol2/html/1997rcs2_0581.html (C.S.C.), le juge Iacobucci à la page 615.

²⁰⁸ *Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc.*, (1997), [1 998] R.J.Q. 47, R.E.J.B. 97-3777, ROBIC, SENCR

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

Ce principe trouve certainement application dans l'hypothèse où le juge de première instance a accordé des dommages exemplaires, plutôt que de les refuser. Ainsi, le caractère exclusivement discrétionnaire des dommages- intérêts préétablis emporte la conviction qu'à moins d'une erreur de droit ou de l'exercice manifestement déraisonnable de la discrétion judiciaire, cette Cour ne devrait pas intervenir.

Il est important de noter que les dispositions afférentes aux dommages- intérêts exemplaires ne seront applicables qu'aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de l'article 38.1 de la Loi, étant également précisé que la violation du droit d'auteur doit être postérieure à cette même date²⁰⁹.

4.5 Reddition de compte

Alternativement aux dommages réels et au remboursement des profits prévus par l'article 35, il serait loisible à une partie de demander une reddition de compte, ce que prévoit nommément le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*²¹⁰.

On pourrait cependant chercher l'intérêt qu'il y aurait pour le titulaire du droit d'auteur violé d'opter pour une reddition de compte, alors qu'en réclamant des dommages il pourrait également avoir droit, en sus, aux profits illégitimes du contrefacteur. Une telle reddition de compte serait assujettie soit à la règle 153 des *Règles de la Cour fédérale du Canada (1998)*, soit encore aux articles 532 à 539 du *Code de procédure civile du Québec*²¹¹, avec les aléas que cela comporte²¹².

4.6 Dommages exemplaires

En sus des dommages réels, la jurisprudence (fédérale, canadienne ou québécoise) a parfois accordé des dommages punitifs ou exemplaires²¹³,

J.E. 98-39, [1997] CarswellQue 1250, [1987] CarswellQue 3333 (C.A.Qué.), la cour à la page 80 RJQ.

²⁰⁹ Paragraphe 20(3) de la Loi modificatrice.

²¹⁰ On consultera sur le sujet: KIRBY (Colleen L.), *Accounting of Profits: The Canadian Approach* (1993), 7 *Intellectual Property Journal* 265.

²¹¹ Voir ainsi FERLAND (Denis) et al., *Précis de procédure civile du Québec* (Cowansville, Blais, 1994), vol. 2, aux pages 75-78.

²¹² Voir ainsi *Gauthier c. Éditions Bloc-Notes Inc* (1996), J.E. 96-2071, [1996] R.R.A. 1249, [1996] A.Q. 2974 (C.S. Qué.), le juge Gomery aux pages 9-10 et *Brisson c. Unibroue Inc* (2000), J.Q. 1118, J.E. 2000-2159, R.E.J.B. 2000-21353 (C.S. Qué.), le juge Mayrand aux paragraphes 19-20. Voir aussi RICHARD (Hugues G.) et al., *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), sous l'article 35, §5.2.

²¹³ Sur le sujet, on consultera, entre autres, BERRYMAN (Jeffrey), «The Case of Restitutionary

lesquels visaient à marquer de l'opprobre²¹⁴ de la cour la piraterie et de dissuader pécuniairement la contrefaçon²¹⁵. Il s'agit parfois de compenser le caractère inadéquat des dommages et faire passer la leçon «Infringement does not pay»²¹⁶. Même en l'absence de dommages réels²¹⁷, des dommages punitifs pourront néanmoins être octroyés²¹⁸.

S'il reste de pratique ²¹⁹ de demander de tels dommages punitifs

Damages Over Punitive Damages: Teaching the Wrondoer That Tort Does Not Pay» (1994), 73 *Canadian Bar Review* 320 et ZIMMERMAN (Gordon J.), «Exemplary Damages and Copyright in Canada» (1981), 57 *Canadian Patent Reporter* (2d) 65.

214 Par exemple, *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Demers*(1998), [1998] F.C.J. 1076, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca22923.o.en.html> (CF), l'arbitre Pilon au paragraphe 15; *Wing c Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2 0 0 0] F . C . J . 1 9 4 0 , [2 0 0 0] F T R T B E d N O 1 2 0 , <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon.

215 Pour une caractérisation d'attitudes justifiant tel octroi, voir, par exemple: *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129, 97 B.C.L.R. (2d) 201, 18 B.L.R. (2d) 1, [1994] 10 W.W.R. 305, [1994] B.C.J. 1906, [1995] B.C.D. Civ 969-09, [1994] CarswellBC 451 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 306 CPR: «In their conduct and actions [defendants] have treated the plaintiffs with a high-handed arrogance that is in my view outrageous, callous, disgraceful, wilful and wanton (...) cynical disregard of another's rights, accompanied by a truculent breach of those rights in furtherance to their own aspirations (...) taking the plaintiffs' work and using the power and position of [defendants] to largely eliminate [plaintiff] from the market».

216 *Profekta International Inc c. Lee* (1997), [1997] 2 C.F. D-38, 75 C.P.R. (3d) 369, 214 N.R. 309, [1997] CarswellNat 721, [1997] F.C.J. 527, 129 F.T.R. 320n, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20505.o.en.html> (C.A.F.), le juge Linden à la page 373 CPR. *Prise de parole inc c. Guérin, éditeur ltée* (1995), C.P.R. (3d) 257, 104 F.T.R. 104, [1996] 1 C.F. D-58, [1995] CarwellNat 769, [1995] F.C.J. 1583 (C.F.), le juge Denault aux paragraphes 31-34; conf. (1996), 206 N.R. 311, 73 C.P.R. (3d) 557, [1996] CarswellNat 2215, [1996] F.C.J. 1427, 121 F.T.R. 240 (C.A.F.), le juge Linden aux paragraphes 4-7; *Devon Studios Ltd c. Scarponi* (2000), [2000] O.J. 2559 (C.S. Ont.), le juge Boutet au paragraphe 31. De façon générale sur l'octroi de dommages punitifs voir *Hill c. Church of Scientology of Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130, [1995] CarswellOnt 396, 25 C.C.L.T. (2d) 89, 184 N.R. 1, 126 D.L.R. (4th) 129, 24 O.R. (3d) 865n, 84 O.A.C. 1, 30 C.R.R. (2d) 189, 24 O.R. (3d) 865n, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1995/vol2/html/1995scr2_11_30.html, en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1995/vol2/html/1995rsc2_11_30.html (C.S.C.) le juge Cory aux pages 1208-1209 RCS et *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1996), [1996] 3 F.C. 40, [1996] CarswellNat 651, 67 C.P.R. (3d) 1, 112 F.T.R. 264n, 197 N.R. 241, 197 N.R. 241, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1996/vol3/html/1996fcaa0055.p.fr.html> (C.A.F.), les juges Stone et Linden aux paragraphes 40-41.

217 Ou même lorsque le demandeur-titulaire a opté pour les dommages préétablis de l'article 38.1. *Wing c Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C. 1 9 4 0 , [2 0 0 0] F . T . R . T B E d . N O 1 2 0 , <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon au paragraphe 83.

218 Voir, par exemple, *Breen c. Hancock* (1985), 6 C.P.R. (3d) 433, [1985] 1 C.F. D-50, 6 C.I.P.R. 129, [1985] CarswellNat 570, [1985] F.C.J. 957 (C.F.), le juge Joyal à la page 437 CPR.

219 Ce n'est pas parce qu'on les demande qu'on les aura nécessairement : encore faut-il que la

ou exemplaires dans les procédures, il faut seulement marquer d'une sérieuse réserve la juridiction des cours civiles du Québec²²⁰ pour l'attribution de dommages de ce type²²¹, puisqu'en droit civil les dommages exemplaires n'existent pas²²².

Une analyse des quelques décisions québécoises où de tels dommages ont été octroyés donne à penser que ce qui a été qualifié d'exemplaire était, dans quelques cas, improprement nommé et se qualifiait plutôt comme dommages «nominaux» ou «moraux», car s'y apparentant.

L'article 1621 du *Code civil du Québec*, s'il réfère à des dommages punitifs, les limite également «aux cas où la loi le permet» et dans la mesure d'une fonction préventive.

La *Loi sur le droit d'auteur* ne comportant pas de dispositions spécifiques à l'octroi de tels dommages -comme c'est, par exemple, le cas en vertu de

situation s'y prête. Voir *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c 728859 Alberta Ltd* (2000), 6 C.P.R. (4th) 354, [2000] F.C.J. 590, [2000] A.C.F. 590, [2000] CarswellNat 834, [2000] 3 C.F. D-37, [2000] F.T.R. TBE d. MY099, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26471.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26471.o.fr.html> (C.F.), le protonotaire Hargrave aux paragraphes 19 et 24.

²²⁰ Au risque pour l'auteur de voir sa position, encore une fois, qualifiée de «continuing skepticism about the propriety of such awards», VAVER (David), «Canada», dans GELLER (Paul Edward) et al. ed., *International Copyright Law and Practice* (New York, Matthew Bender, 1991), §8[5] [a] [ii], à la note 251!

²²¹ Voir, par exemple, *Les pâtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travaille ur(euse)s de la pâtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), [1987] R.J.Q. 442, 17 C.P.R. (3d) 461, 12 C.I.P.R. 89, [1986] CarswellQue 91 (C.S.Qué.), le juge Lesyk à la page 452 RJQ [désistement d'appel produit le 19870220]; *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129, [1986] CarswellQue 88 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 534 CPR; *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133, [1987] CarswellQue 84, [1987] A.Q. 1067 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 147 CIPR.

²²² Voir, par exemple, *Chaput c. Romain* (1955), [1955] R.C.S. 834, [1955] 1 D.L.R. (2d) 251, 114 C.C.C. 170, [1977] CarswellQue 50 (C.S.C.), le juge Taschereau à la page 851 RCS; *Chamberland c. Gagnon* (1970), [1970] C.A. 845 (C.A.Qué.), le juge Lajoie à la page 846; *Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) Alvetta-Comeau* (1990), [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142, [1989] CarswellQue 354, 35 Q.A.C. 17 (C.A.Qué.), le juge Baudouin aux pages 136-137 et 139 RJQ; *Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée* (1992), [1992] R.J.Q. 333, [1992] 10 R.D.J. 333, 95 D.L.R. (4th) 644, [1992] CarswellQue 193, 46 Q.A.C. 21 (C.A.Qué.), la juge Tourigny aux pages 652-654 DLR. Voir également BAUDOIN (Jean-Louis) et al., *La responsabilité civile délictuelle*, 5^e éd. (Cowansville, Blais, 1998), au n^{os} 251 et 253-271; GARDNER (Daniel), «Réflexions sur les dommages punitifs et exemplaires» (1998), 77 *Revue du barreau canadien* 198; AUDET (Pierre- E. «Évaluation des dommages-intérêts exemplaires», dans *Congrès 1982*, Service de formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 1982) 225; DUSSAULT (Denise), «Les dommages punitifs en droit québécois» (1978), 46 *Assurances* 203.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*²²³- on peut donc fortement s'interroger, en l'absence de dispositions législatives particulières sur le bien-fondé de l'octroi de tels dommages par des tribunaux québécois²²⁴. Lorsqu'ils sont octroyés, les dommages punitifs ne portent cependant pas intérêts²²⁵, sauf au Québec²²⁶.

4.7 Dépens

4.7.1 Dépens - Généralités

Le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit nommément²²⁷ que :

34(3) Costs

(3) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of a right conferred by this Act shall be in the discretion of the court.

34(3) Frais

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

4.7.2 Une modification malheureuse

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la *Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur*, « les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation du droit d'auteur » étaient à la discrétion absolue du tribunal²²⁸. Dans sa

²²³ L.R.C. 1985, ch. T-13 : «Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, *pour l'imposition de dommages punitifs*, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard».

²²⁴ Le concept, autrement reconnu en Common Law, ne crée pas de grande difficulté d'application en matière de droit d'auteur même si la *Loi sur le droit d'auteur* n'y réfère pas nommément: *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R. (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse aux pages 249-250 CPR.

²²⁵ *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R. (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 253; *Orbitron Software Design Corp. c. M.I.C.R. Systems Ltd.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 414, 48 B.L.R. 147, [1990] B.C.J. 1015 (C.S.C.-B.), le juge Rowan à la page 453 CPR.

²²⁶ *Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) Alvetta-Comeau* (1990), [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142, [1989] CarswellQue 354, 35 Q.A.C. 17 (C.A.Qué), le juge Baudouin aux pages 136-137 RJQ où l'intérêt et l'indemnité spéciale sur les dommages réels sont accordés depuis l'assignation mais uniquement à compter du jugement en ce qui a trait aux dommages exemplaires octroyés pour une violation des droits prévus à la Charte québécoise.

²²⁷ Disposition dont certains on pu douter de l'utilité dans la mesure où l'octroi de dépens relève toujours de l'appréciation du tribunal, mais enfin!

²²⁸ Le paragraphe 34(2), se lisait alors «Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à

version modifiée²²⁹, le mot « absolu » a mystérieusement disparu²³⁰.

Selon le principe bien connu de l'« effet utile des lois », cette soustraction paraît *a priori* suspecte. En effet, l'on pourrait tenter d'argumenter que cette soustraction « affaiblirait » la décision du juge de première instance et ouvrirait la possibilité d'une intervention plus importante de la Cour d'appel et ce, même en l'absence d'allégations concernant l'exercice déraisonnable de la discrétion par le tribunal. Il va de soi que cette interprétation serait fort regrettable.

4.7.3 L'attribution au demandeur de ses frais extrajudiciaires

Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour savoir que le recours à la justice (et surtout, dira-t-on, aux avocats) coûte cher et que le résultat obtenu au chapitre des dommages est souvent sans rapport aucun avec l'énergie et l'argent investis. Une partie qui perd son procès doit généralement payer à l'avocat de l'autre un certain montant à titre de dépens. Ce montant est fixé suivant un tarif, qui ne tient pas compte du temps réellement consacré au dossier de même que des efforts déployés²³¹. A tous égards, ce tarif est inadéquat pour pleinement compenser une partie des frais juridiques encourus²³².

Il est toutefois possible de demander à la Cour un honoraire spécial tenant compte de l'importance de la cause, ou encore un montant forfaitaire à titre de dépens liquidés. De la même façon, une taxation sur une base avocat-client ou partie-partie, c'est-à-dire suivant tarif, peut être requise²³³. Notons les règles de

la violation du droit d'auteur sont à la discrétion *absolue* du tribunal».

²²⁹ L.C. 1997, ch. 24, art. 20.

²³⁰ Paragraphe 34(3) Lda, mais la discrétion demeure : *Lapierre-Desmarais c. Edimag inc.* (1998), R.E.J.B. 98-5104, J.E. 98-713, [1998] CarswellQue 1281, [1988] CarswellQue 258, [1998] A.Q. 536 (C.Qué.), la juge Pausé au paragraphe 41.

²³¹ Quoique, il faut l'admettre, le Tarif B des *Règles de la Cour fédérale du Canada (1998)* fait référence, par voie d'allocation d'unités de taxation, au temps consacré à certaines interventions au dossier.

²³² Dans la discussion qui va suivre, on n'oubliera cependant pas ce commentaire du juge Denis dans *Acef-centre c. Bristol-Myers Squibb Co.* (1997), [1997] A.Q. 129 (C.S. Qué.), au paragraphe 45 : «Les procureurs au dossier pourront eux-mêmes ressentir une impression d'injustice ou à tout le moins d'inégalité en comparaison de ce qui se donne ailleurs à titre d'honoraires extra-judiciaires. Ils ont peut-être raison, mais les cultures différentes ne sont pas toutes importables. Le législateur québécois, le Barreau et bien sûr les tribunaux ont toujours été attentifs à ne pas donner à la profession juridique un aspect de lucre et d'exagération qui ultimement minerait la crédibilité des avocats auprès du public. Ils ont également raison».

²³³ *Aubry c. Vice-Versa*, (1998), [1998] 1 R.C.S. 591, [1997] CarswellQue 1500, 157 D.L.R. (4th) 577, 78 C.P.R. (3d) 289, 224 N.R. 321, 50 C.R.R. (2d) 225, R.E.J.B. 1998-05646, 45 C.C.L.T. (2d) 119, J.E. 98-878, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1998/vol1/html/1998scr10591.html>, en français à <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1998/vol1/html/1998rcs10591.html> (C.S.C.), la juge L'Heureux-Dubé, aux paragraphes

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

pratique de la Cour fédérale du Canada qui permettent une grande latitude à l'officier taxateur quant à ce qui peut faire l'objet d'une telle taxation des dépens.

Il y aurait également lieu d'invoquer plus souvent les dispositions du paragraphe 34(3)²³⁴, d'autant que les tribunaux québécois ne sont plus réfractaires à l'octroi de tels dépens²³⁵, lorsqu'ils constituent un dommage direct causalement²³⁶ relié à la faute du défendeur²³⁷. Encore faudra-t-il que la preuve de ces dommages soit faite en produisant les comptes appropriés²³⁸!

76-81.

²³⁴ Voir *Wing c Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C. 1 9 4 0 , [2 0 0 0] F . T . R . T B E d . N O 1 2 0 , <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon au paragraphe 84 qui octroie sans discussion particulière de tels dépens sur une base avocat-client.

²³⁵ «Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les tribunaux ont accepté de condamner le défendeur aux frais extrajudiciaires car ils jugeaient qu'il s'agissait d'un dommage direct. Notamment, lorsque le comportement de mauvaise foi des défendeurs avait forcé le demandeur à prendre des recours judiciaires additionnels et inutiles ou que les défendeurs avaient eu une attitude téméraire et hostile à l'encontre de droits élémentaires du demandeur» : *Tamper Corporation c. Kansa General Insurance Company* (1998), [1998] R.J.Q. 405, [1998] R.R.A. 70 (rés.), J.E. 98-356, R.E.J.B. 1998-04580, [1998] CarswellQue 95, [1998] CarswellQue 3772 (C.A.Qué.), le juge Robert au paragraphe 48. Voir également, entre autres, *Commission scolaire La Sapinière c. Blais* (1992), [1992] R.R.A. 284 (C.S.Qué), modifié sur un autre point (1996), [1996] R.R.A. 341, [1996] CarswellQue 352 (C.A.Qué); *Shawanigan (Ville de) c. Duquette* (1998), R.E.J.B. 06126, J.E. 98-1058 (C.A.Qué), le juge Dussault au paragraphe 18; *Armtec inc. c. Vitrierie A. & E. Fortin inc.* (1998), [1998] CarswellQue 1091, R.E.J.B. 1998-09385, [1998] A.Q. 3496, J.E. 99-6 (C.A. Qué.); Baudouin (Jean-Louis) et al., *La responsabilité civile*, 5^e éd. (Cowansville, Blais, 1998), au n^o 236, spécialement la jurisprudence citée à la note 80. Voir, plus récemment *Gilles E. Néron communication marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec* (2000), [2000] R.J.Q. 1787, [2000] R.R.A. 811 (rés.), J.E. 2000-1356, [2000] CarswellQue 1150, R.E.J.B. 2000-18844, [2000] J.Q. 2011 (C.S. Qué.), le juge Tellier aux paragraphes 100-116 et *Bélisle-Heurtel c. Tardif* (2000), [2000] R.J.Q. 2391, J.E. 2000-1855, [2000] CarswellQue 1839, R.E.J.B. 2000-20086 (C.S. Qué), le juge Sénécal aux paragraphes 241 -256 [en appel].

²³⁶ Plutôt que de passer directement par l'entremise du paragraphe 34(3) Lda, le tribunal pourra parfois s'en tirer par une pirouette qui mélange les genres; voir ainsi *Bioteau c. Communications Quebecor inc.* (2000), [2000] J.Q. no 1753 (Cour du Québec), la juge Marengo au paragraphe 19 : «CONSIDÉRANT QUE les honoraires extra-judiciaires réclamés, ont été encourus par Bioteau pour sauvegarder son droit d'auteur, comme conséquence directe et immédiate de la faute des défendeurs». Peu importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse...

²³⁷ *Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) c. Alvetta-Comeau* (1990), [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142, [1989] CarswellQue 354, 35 Q.A.C. 17 (C.A.Qué.), le juge Baudouin à la page 135 RJQ; *Lapointe c. Office de la construction du Québec* (1991), [1991] R.J.Q. (C.S.Qué.), le juge Trudeau, à la page 856.

²³⁸ *Multi-Fruit inc. c. Désormeaux* (1987), [1987] R.R.A. 367, [1987] J.Q. 865 (C.S. Qué.), le juge De Blois au paragraphe 22 [appel rejeté (1990), [1990] R.R.A. 423, J.E. 90-673]; *Fabrique de la Paroisse de Saint-Herménégilde c. 2847-0656 Québec Inc.* (1998), [1998] A.Q. 3253 (C.S. Qué.), le juge Crépeau au paragraphe 51; *Véronneau c. Montreuil* (2000), [2000] J.Q. 1063 (C.Qué.), le juge De Michèle au paragraphe 65; *9047-0758 Québec inc. c. Ha* (2001), [2001] J.Q. 478 (C.S.Qué.), le juge Normand, au paragraphe 34; *Saxon c. Communications Mont-Royal Inc.* (2000), [2000] J.Q. 5634, J.E. 2001-91 (C.S.Qué), le juge Denis au paragraphe 127.

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

4.7.4 Conditions de mise en application

Or, malgré la grande latitude que permet ce texte, les tribunaux²³⁹ ont jusqu'ici beaucoup hésité -sauf, peut-être, dans les cas d'outrage au tribunal- à rendre une telle ordonnance portant sur des dépens hors tarif, assujettissant généralement leur octroi à une violation délibérée²⁴⁰ -relevant parfois de la piraterie-, d'un rapport de force disproportionné entre les parties²⁴¹ ou encore lorsqu'est rapportée «la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister, par exemple, en la défense d'un droit inexistant, en la multiplication de procédures dilatoires et futiles, ou encore en une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inutiles à l'adversaire»²⁴².

En tant que tel, le caractère évident ou injustifiable de la violation ne devrait peut-être pas constituer un motif justifiant en soi l'octroi de tels dépens²⁴³: c'est plutôt par l'octroi de dommages punitifs qu'une telle conduite serait sanctionnée. Le tribunal pourra cependant prendre en compte le caractère abusif de l'institution²⁴⁴ et du

²³⁹ Quoique dans l'affaire *Desmarais c. Amylitho Inc* (1999), REJB 99-10116, [1999] CarswellQue 289, [1999] A.Q. 96 (C.Qué.), le juge Locas ait accordé à titre de dépens extrajudiciaires un montant supérieur à la condamnation en dommages et ce, avec le commentaire suivant, au paragraphe 13 : «Accorder à un demandeur jugement pour la somme réclamée avec les dépens limités au seul tarif des frais judiciaires équivaldrait en pratique à lui nier son droit à toute redevance en le décourageant de prendre des procédures. Ceci constitue selon l'avis du Tribunal un motif suffisant pour accorder les dépens sur la base des honoraires avocat-client dans la plupart des cas, et c'est peut-être pour cette raison que le législateur a accordé aux tribunaux une grande discrétion en la matière». Au même effet, *Société canadienne des auteurs compositeurs et éditeurs de musique c. Bergerie Jean-Claude Borduas inc* (1999), B.E.-99-561 (C.S. Qué.), le juge Dubois.

²⁴⁰ Voir, par exemple, *Cartes-en-ciel Inc. c. Boutique Elfe Inc.* (1991), [1991] R.J.Q. 1775, 43 C.P.R. (3d) 416 (C.prov.Qué.); *Jacques c. Nouvelle de Sherbrooke (1986) Inc.* (1991), J.E. 91- 619 (C.S.Qué.); *Centre de location Ravary (Laval) Ltée c. Télé-Direct (Publications) Inc.* (1995), [1995] R.J.Q. 1245 (C.S.Qué.) [appel réglé hors de cour].

²⁴¹ Voir, par exemple, *2426-7536 Québec inc. c. Provigo Distribution inc.* (1992), J.E. 92-1776, 50 C.P.R. (3d) 539 (C.S.Qué.) [appel réglé hors de cour le 1993-427].

²⁴² *Coopérants, Société mutuelle d'assurance-vie (Re)*, (1998), J.E. 99-205, [1998] A.Q. 3583 (C.S. Qué.), le juge Trudel, au paragraphe 18; Voir aussi *Dufresne c. Jean Fortin & associés syndics Inc.* (1997), [1997] A.Q. 3004 (C.S.Qué.), le juge Downs au paragraphe 109 : «Certes, les notions d'abus de droit, de fautes lourdes et intentionnelles, de responsabilités contractuelles et extracontractuelles et surtout de bonne ou mauvaise foi peuvent être retenues pour l'octroi de tels dommages [i.e. honoraires extra-judiciaires]».

²⁴³ *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Runway 66 Enterprises Ltd.* (2000), [2000] CarswellNat 845, [2000] F.T.R. Uned 624, [2000] F.C.J. 556, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26416.o.en.html>, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26416.o.fr.html> (C.F.) le juge Hugessen au paragraphe 9. Pour une vue contraire et plus conforme à la jurisprudence majoritaire, voir *Prud'homme c. Enseignes Norman Russell* (1996), J.E. 96-1741, L.P.J. 96-5885, [1996] A.Q. 2560 (C.S.Qué.), le juge Ryan aux pages 9-10.

²⁴⁴ *Jolian Investments Ltd. c. Gatien* (2000), [2000] CarswellOnt 3484, [2000] O.J. 3719, [2000]

maintien de procédures²⁴⁵ alléguant contrefaçon ou l'attitude générale d'un défendeur pour augmenter le montant des dépens²⁴⁶.

4.8 Intérêts et indemnité spéciale

Les dommages liquidés par jugement portent intérêt au taux légal fixé par la loi fédérale à compter de la mise en demeure ou de l'institution de la demande en justice²⁴⁷. De surcroît, l'indemnité spéciale peut être demandée en regard de toute telle condamnation pécuniaire et ce, suivant, entre autres, l'article 1619 C.c.Q.²⁴⁸. Il importe ici de rappeler que lorsque le tribunal n'accorde pas cette indemnité, il doit donner les raisons de son refus car l'octroi de cette indemnité spéciale demeure la règle générale²⁴⁹.

Suivant le principe «qui ne demande pas, n'a pas»²⁵⁰, la capitalisation des intérêts (ou anatocisme) peut également être demandé en vertu de l'article 1620 C.c.Q. Dans le cas de parties solvables, tenant compte de la longueur des procédures judiciaires pour un dénouement final, il s'agit là d'un montant supplémentaire de nature à mettre du «baume sur la plaie».

5.0 Recouvrement de possession

TBE d. SE 016 (C.S. Ont.), le juge Juriansz au paragraphe 15.

²⁴⁵ Voir, par exemple, *ACCPAC International Inc. c. Softrak Systems Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 189, 186 F.T.R. 279, [2000] CarwellNat 1610, [2000] F.C.J. 1240, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27124.o.en.html> (C.F.), le protonotaire Lafrenière.

²⁴⁶ *Neudorf c. Netzwerk Productions Ltd* (2000), 8 C.P.R. (4th) 154, 48 C.P.C. (4th) 140, [2000] CarswellBC 1711, [2000] B.C.J. 1705, [2000] B.C.T.C. TBE d. AU 065, 2000 BCSC 1257, <http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/00/12/s00-1257.htm> (C.S.C.-B.), le juge Cohen aux paragraphes 0-1 1 et 24-25.

²⁴⁷ Voir, par exemple, l'article 1618 C.c.Q. et l'article 37 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7, mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 9); *Domestic Converters Corp. c. Artic Steamship Line* (1984), [1984] 1 C.F. 211 (C.A.F.).

²⁴⁸ Le taux légal, rappelons-le, est de 5% alors que l'indemnité additionnelle équivaut à un pourcentage égal à l'exédent du taux d'intérêt fixé pour certaines créances de l'État [au 2001-01-01, il était, par exemple, de 10%] et cet intérêt légal. L'article 36 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7, mod. L.C. 1990, ch. 8 art. 9) prévoit maintenant nommément ce type d'octroi; auparavant, il dérivait des pouvoirs inhérents de cette cour: *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.* (1987), [1988] 2 C.F. 305, 16 C.P.R. (3d) 193, 17 C.I.P.R. 68, 79 N.R. 305 (C.A.F.), la cour aux pages 316-321 CF.

²⁴⁹ Voir, par exemple, *Voyageur (1969) inc. c. Alley* (1977), [1977] C.A. 581 (C.A.Qué.), le juge Paré aux pages 585-586; *Godin c. Trempe* (1985), J.E. 85-822 (C.A.Qué.), le juge Montgomery aux pages 8-10; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarwellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary aux pages 391-392 CF.

²⁵⁰ Ou de l'*ultra petita*.

5.1 Recouvrement - généralités

Intéressante dans son effet et par trop méconnue est la mesure de redressement prévue par l'article 38 de la Loi:

38(1) Recovery of possession of copies, plates

(1) Subject to subsection (2), the owner of the copyright in a work or other subject-matter may

(a) recover possession of all infringing copies of that work or other subject-matter, and of all plates used or intended to be used for the production of infringing copies, and

(b) take proceedings for seizure of those copies or plates before judgment if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings, as if those copies or plates were the property of the copyright owner.

38(2) Powers of court

2) On application by

(a) a person from whom the copyright owner has recovered possession of copies or plates referred to in subsection (1),

(b) a person against whom proceedings for seizure before judgment of copies or plates referred to in subsection (1) have been taken, or

(c) any other person who has an interest in those copies or plates,
a court may order that those copies or plates be destroyed, or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances.

38(3) Notice to interested persons

(3) Before making an order under subsection (2), the court shall direct that notice be given to any person who has an interest in the copies or plates in question, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require such notice to be given

38(4) Circumstances court to consider

(4) In making an order under subsection (2), the court shall have regard to all the circumstances, including

(a) the proportion, importance and value of the infringing copy or plate, as compared to the substrate or carrier

38(1) Propriété des planches

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

38(2) Pouvoirs du tribunal

(c) (2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

38(3) Autres personnes intéressées

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

38(4) Facteurs

(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivant :

a) la proportion que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de

embodying it; and
 (b) the extent to which the infringing copy or plate is severable from, or a distinct part of, the substrate or carrier embodying it.....

même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;
 b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte

38(5) Limitation

(5) Nothing in this Act entitles the copyright owner to damages in respect of the possession or conversion of the infringing copies or plates.

38(5) Limite

(5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

5.2 Propriété des contrefaçons

L'une des particularités de la *Loi sur le droit d'auteur* est l'enchâssement, dans cet article 38, des recours en «detinue» et en «conversion»²⁵¹ que connaît la Common Law²⁵². Cela se fait par la création en faveur du titulaire du droit d'auteur violé d'un droit de propriété fictif²⁵³ dans les objets et moyens de contrefaçon²⁵⁴. Bref, le propriétaire du droit d'auteur peut être également déclaré propriétaire des objets contrefacteurs²⁵⁵ et en disposer à sa guise. Ce recours, il importe de le noter,

²⁵¹ Toutefois, comme on le verra plus loin, la «conversion» ou recouvrement de la valeur de l'usurpation n'est plus permise depuis les amendements de 1997.

²⁵² Sur le sujet, on consultera, entre autres, BERRYMAN (Jeffrey), *Damages for Conversion Under the Copyright Act* (1987), 3 *Intellectual Property Journal* 107 et RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), sous l'article 38.

²⁵³ *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R. (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] *CarswellOnt* 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 249 CPR.

²⁵⁴ La constitutionnalité de la disposition a été reconnue comme ancillaire dans *Bishop c. Stevens* (1985), 4 C.P.R. (3d) 349, [1985] 1 C.F. 755, [1985] *CarswellNat* 30 (C.F.), le juge Strayer aux pages 367-368 CPR [mod. quant à un autre point (1987), 18 C.P.R. (3d) 257, 16 C.I.P.R. 243, 80 N.R. 302, [1987] *CarswellNat* 744 (C.A.F.); conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 467, 31 C.P.R. (3d) 394, 72 D.L.R. (4th) 97, 111 N.R. 376, 147 R.I.D.A. 298, [1990] S.C.J. 78, [1990] *CarswellNat* 1028, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr20467.html>, en français à [1990] *CarswellNat* 738, <http://www.lexum.umontreal.ca/cscscc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rcs20467.html> (C.S.C.)]. Cela n'empêche toutefois pas la discussion et l'on consultera, par exemple, LÉGER (Jacques A.), «Partage des compétences législatives en matière de droit d'auteur et de droit civil au Canada» (1993), 10 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 403 et NOEL (Wanda), «Some Constitutional Considerations in Canadian Copyright Law Revision» (1981), 54 *Canadian Patent Reporter* (2d) 17.

²⁵⁵ Encore faudra-t-il qu'il s'agisse de contrefaçon, tel que défini à l'article 2 Lda, c'est-à-dire, entre autres, «à l'égard d'une œuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée qui a été faite contrairement à la présente loi...» Voir *Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain* (2000), 9 C.P.R. (4th) 259, J.E. 2000-531, R.E.J.B. 2000-16584, [2000] *CarswellQue* 133, [2000] J.Q. 412, [2000-02-22] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200002fr.html> (C.A. Qué.) [requête pour permission d'en appeler à la ROBIC, SENCL

est cumulatif (et non alternatif) à l'octroi de dommages²⁵⁶.

Cette mesure de redressement que prévoit l'article 38 porte sur l'objet contrefacteur plutôt que sur la contrefaçon et est disponible au titulaire, indépendamment de quelque élément de connaissance de la part du contrefacteur²⁵⁷; il peut également s'exercer indépendamment de quelque conclusion en dommages²⁵⁸.

Ainsi, dans le cas du recouvrement de possession, le titulaire du droit d'auteur pourra, sans indemnité aucune, en sus des dommages et profits qui auraient pu lui être autrement octroyés, réclamer la possession physique, à titre de propriétaire, des exemplaires contrefacteurs ou des planches ayant servi ou étant destinées à servir à la confection de ceux-ci²⁵⁹.

5.3 Recouvrement de possession

Cour suprême du Canada accordée [2000] C.S.C.R. 198 (C.S.C.); voir aussi *Infabrics Limited c. Jaytex Limited* (1981), [1982] A.C. 1, [1981] F.S.R. 261, [1984] R.P.C. 329, 125 Sol.Jo. 257, [1981] 2 W.L.R. 646 (H.L.).

²⁵⁶ *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited* (1938), [1939] A.C. 178, [1938] 4 All E.R. 389, 82 Sol.Jo. 1047, 55 T.L.R. 123, 160 L.T. 17, 108 L.J.Ch. 5, [1939-1945] MacG.Cop.Cas. 245 (H.L.), le juge Porter aux pages 404-405 AER; *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R. (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 440 OR.

²⁵⁷ Voir, par exemple, *W.E.A. Records Ltd. c. Benson King (Sales) Ltd.* (1974), [1975] R.P.C. (Ch.D.), le juge Brightman aux pages 124-126; *W.H.Brine Co. c. Witton* (1981), 37 A.L.R. 190 (C.F. d'Australie), le juge Fox aux pages 199-200; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245, [1992] 2 C.F. D-30, 52 F.T.R. 61, [1992] F.C.J. 41, [1992] A.C.F. 41 (C.F.), le juge Pinard [mod. (1994), [1995] 1 C.F. 380, 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.)]. *Contra BERRYMAN* (Jeffrey), «Damages for Conversion Under the Copyright Act» (1987), 3 *Intellectual Property Journal* 107, aux pages 122-123.

²⁵⁸ Voir, par exemple, *Cartes-en-ciel Inc. c. Boutique Elfe Inc.* (1991), [1991] R.J.Q. 1775 (C.prov.Q.) où la réclamation en dommages-intérêts devant la Cour provinciale [dossier 500-02-031798-908] avait été précédée d'une saisie avant jugement en revendication devant la Cour supérieure [dossier 500-05-006861-890].

²⁵⁹ Voir, par exemple, *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319, 11 F.T.R. 44, [1987] CarswellNat 250, [1987] 2 C.F. D-23, [1987] F.C.J. 1, [1987] A.C.F. 1 (C.F.), le juge Denault à la page 399 CPR [appel rejeté (1990), 37 F.T.R. 240n (C.A.F.)] et *Mackintosh Computers Ltd. c. Apple Computer Inc.* (1987), [1988] 1 C.F. 673, 18 C.P.R. (3d) 129, 16 C.I.P.R. 15, 81 N.R. 3, 44 D.L.R. (4th) 74, 22 F.T.R. 320n, 19 I.I.C. 845, [1987] F.C.J. 916, [1987] CarswellNat 720, en français [1987] CarswellNat 744 (C.A.F.), le juge Hugessen aux pages 694-695 CF [conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 209, 30 C.P.R. (3d) 257, 71 D.L.R. (4th) 95, J.E. 90-976, 110 N.R. 66, 36 F.T.R. 159n, [1990] CarswellNat 1027, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr20209.html>, en français à [1990] CarswellNat 736, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rcs20209.html> (C.S.C.)]

ROBIC, SENCRL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874

www.robic.ca info@robic.com

Le paragraphe 38(1) permet au titulaire du droit d'auteur de revendiquer la possession, à titre de propriétaire²⁶⁰, des exemplaires contrefaits d'une oeuvre²⁶¹ et confère dorénavant une assise législative aux procédures de recouvrement de possession saisie avant jugement «si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le [...] permet»²⁶².

Au Québec²⁶³, les procédures seront initiées selon le paragraphe 734(1) du *Code de procédure civile* qui permet au demandeur de « saisir avant jugement le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer »²⁶⁴. Rappelons qu'aux termes de cette disposition, le saisissant n'a pas à invoquer le péril dans lequel se trouve sa créance²⁶⁵.

La saisie avant jugement visée par l'article 734 du *Code de procédure civile* est de plein droit et ne nécessite pas l'autorisation préalable d'un juge. Le bref de saisie est délivré par un greffier sur présentation de la réquisition, de l'affidavit et du bref.

²⁶⁰ *R. c. James Lorimer and Company Limited* (1983), [1984] 1 C.F. 1065, 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1983] CarswellNat 72 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 268 CPR.

²⁶¹ Et de toutes les planches, tel que ce terme est nouvellement défini à l'article 2 Lda., qui ont servi à la confection de ces exemplaires. On pourra déplorer, en passant, l'absence d'uniformité terminologique du législateur en regard des planches contrefactrices : paragraphe 42(3) «des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits», alinéa 42(2)a «planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon», paragraphe 38(1) «planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection», paragraphe 27(4) «une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon». Voir *Tri-Tex Co. Inc. c. Ghaly* (1999), 1 C.P.R. (4th) 160, [1999] R.J.Q. 2324, J.E. 99-1 779, R.E.J.B. 99- 14246, [1999] CarswellQue 2988, [1999] Q.J. 4123, (C.A. Qué.), le juge Nuss [permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), 6 CPR (4th) vi (SCC)]; arrêt autrement commenté par LAFLEUR (Marie), «News from the East - Productions Avanti Ciné Vidéo Inc. c. Favreau; Tri-Tex Co. Inc. v. Gideochem Inc.» (2000), 14 *Intellectual Property* 403 et par CÔTÉ (Marie-Ève), «The Limited Protection of Trade Secrets under Quebec Law» (2001), 3 *World Licensing Law Report*.

²⁶² *Formules Municipales Ltée c. Imprimerie Formules Légales Provinciales Ltée*, en traduction anglaise à (1976), 28 C.P.R. (2d) 259 (C.S.Qué.); conf. par un arrêt rendu le 1978-02-15, dossier 500-09-000027-763 (C.A.Qué.); permission d'en appeler refusée (1978), [1978] 1 R.C.S. viii (C.S.C.).

²⁶³ En Ontario, la détention intérimaire procéderait par voie d'ordonnance intérimaire : voir *Abel/Noser Corp. c. C.P.M.S. Computerized Portfolio Management Services Inc.* (1987), 58 O.R. (2d) 633, 55 C.P.C. (2d) 135, [1987] CarswellOnt 366, [1987] O.J. 176 ((H.C. d'Ont.)).

²⁶⁴ Voir, par exemple, *Formules Municipales Ltée c. Imprimerie Formules Légales Provinciales Ltée*, un jugement inédit rendu le 1976.01.08 par le juge Trépanier, dossier 500-05-021366-750 (C.S.Qué.) [traduction anglaise publiée à (1976), 28 C.P.R. (2d) 259; conf. par un arrêt inédit rendu le 1978.02.15, dossier 500-09-000027-763 (C.A.Qué.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1978), [1978] 1 S.C.R. viii (C.S.C.); *Productions G.R.O.S. Design Inc. c. Alpenstock Beaupré Inc.* (1990), J.E. 90-1473, [1990] CarswellQue 216 (C.S.Qué.); *L.B.G.P. Consultants Inc. c. I.G.U. (Ingraph) Inc.*, un jugement inédit rendu le 1990.06.29 par le juge Benoit, dossier 500-05-006991-903 (C.S.Qué.); *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.* (1990), J.E.-90-1224 (Que.Sup.Ct.); *Man Roland Canada Inc. c. R.D.P. Marathon Inc.* (1990), 39 C.P.R. (3d) 543 (C.S.Qué.); *Compro Communications Inc. c. Communications Promo-Phone L.T. inc.* (1991), 41 C.P.R. (3d) 260 (C.S.Qué.); *Manufacture française des textiles d'ameublements sarl c. Les couvre-lits Lawrence ltée* (1993), L.P.J. 93-1 178 (C.S.Qué.).

²⁶⁵ *Champagne c. Bouchard*, (1987), [1987] 5 R.D.J. 494 (C.A.Qué.), la cour à la page 496.

Cette saisie peut faire l'objet d'un recours en cassation par la présentation d'une requête à cet effet au tribunal dans les cinq jours de la signification du bref de saisie avant jugement au défendeur²⁶⁶.

Comme il s'agit là d'une mesure confiscatoire, la jurisprudence a donné une interprétation restrictive de l'application de cet article²⁶⁷. De plus, la procédure de recouvrement de possession instituée en vertu de cette disposition statutaire fédérale devra cependant respecter les règles d'exécution provinciales²⁶⁸, notamment quant à une description précise des biens revendiqués²⁶⁹.

5.4 Les limitations au droit de saisie

Un autre point intéressant pourrait concerner ce à quoi le titulaire du droit d'auteur a droit dans le cas où ce qui fait l'objet de la contrefaçon est partie indissociable de la totalité de l'œuvre contrefaçon²⁷⁰. En pareil cas, le titulaire pourrait alors

²⁶⁶ Article 738, 1^{er} alinéa du *Code de procédure civile*; la requête peut être fondée sur l'insuffisance ou la fausseté de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été émis.

²⁶⁷ *Canusa Records Inc. c. Blue Crest Music, Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.), le juge Jackett aux pages 13-14.

²⁶⁸ *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier* (2000), [2000] R.E.J.B. 2000-21238, [2000] J.Q. 5189, [2000-11-22] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200011fr.html> (C.A. Qué.). le juge Rochon, au paragraphe 54.

²⁶⁹ *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier* (2000), [2000] R.E.J.B. 2000-21238, [2000] J.Q. 5189, [2000-11-22] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200011fr.html> (C.A. Qué.). le juge Rochon, au paragraphe 51; *D & G Enviro-group Inc. c. Bouchard* (2000), J.E. 2000-1352, R. E. J. B. 2000-18862, [2000] J.Q. 2048, [2000-06-21] <http://www.jugements.qc.ca/ca/200006fr.html> (C.A. Qué.), le juge Beauregard aux paragraphes 16-18; *Abel/Noser Corp. c. C.P.M.S. Computerized Portfolio Management Services Inc.* (1987), 58 O.R. (2d) 633, [1987] O.J. 176 (H.C. d'Ont.), le juge O'Driscoll, au chapitre VII. Voir également BUFFONI (Jean-François), «News from the East - D & G envirogroup inc. c. Bouchard» (2001), 15 *Intellectual Property* 107 et HUGHES (James), «Seizing confidential computer data before judgment» (2000), 60 *Revue du barreau* 143. Dans le contexte d'une ordonnance *Anton Piller*, voir également *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. et al. c. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 194, [2000] CarswellNat 1719, 188 F.T.R. 68, [2000] F.T.R. TBE d. AU 141, [2000] F.C.J. 1267 (C.F.), le juge Pelletier.

²⁷⁰ Voir, par exemple, *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.* (1986), [1987] 1 C.F. 173, 10 C.P.R. (3d) 1, 8 C.I.P.R. 153, 3 F.T.R. 118, 28 D.L.R. (4th) 178, [1986] F.C.J. 278, [1986] CarswellNat 606, en français à [1986] CarswellNat 705 (C.F.), la juge Reed à la page 212 CF: «The ROM chips are easily removable. I do not see that there is any justification for the delivery to the plaintiffs of the other computer parts: the keyboard; the casings; the circuits board etc. An order will issue requiring delivery up only of the devices containing the program, all copies of the program, and all devices containing copies». [conf. (1987), [1988] 1 C.F. 673, 18 C.P.R. (3d) 129, 16 C.I.P.R. 15, 81 N.R. 3, 44 D.L.R. (4th) 74, 22 F.T.R. 320n, 19 I.I.C. 845, [1987] F.C.J. 916, [1987] CarswellNat 720, en français [1987] CarswellNat 887 (C.A.F.); conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 209, 30 C.P.R. (3d) 257, 71 D.L.R. (4th) 95, J.E. 90-976, 110 N.R. 66, 36 F.T.R. 1 59n, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr2_0209.html, en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rcs2_0209.html (C.S.C.).

prétendre à toute l'œuvre contrefaite, à titre de propriétaire. Les modifications de 1997 mettent désormais un frein à cette ardeur revendicatrice.

La loi permet au tribunal compétent de substituer à la saisie toute ordonnance qu'il estime indiquée²⁷¹. Dans l'exercice de ce pouvoir, le tribunal doit considérer les facteurs suivants :

- la proportion que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés,
- la valeur que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés,
- l'importance que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés,
- la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte²⁷².

Cette disposition permet d'écartier tout risque d'abus, illustré par l'exemple fourni par le professeur Vaver, dans lequel le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre artistique qui, reproduite sur un super-pétrolier, saisirait le navire et le vendrait à son profit²⁷³. Selon le nouveau texte de loi, le titulaire de droits d'auteur pourra toujours saisir le super-pétrolier, mais son propriétaire pourra présenter une requête afin d'être remis en possession, en offrant simplement d'effacer la reproduction litigieuse.

On notera enfin que ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux procédures introduites après l'entrée en vigueur de l'article 38 de la Loi²⁷⁴. Par ailleurs, il est maintenant précisé que le recours prévu par l'article 38 ne s'applique pas aux œuvres architecturales²⁷⁵.

5.5 Valeur de l'usurpation

Il faut ici distinguer suivant que le recours a été institué avant ou après le 1997-09-01.

²⁷¹ L'article 739 du *Code de procédure civile* permet également la fourniture d'un cautionnement.

²⁷² Paragraphe 38(4) Lda.

²⁷³ David Vaver, « The Copyright Amendments of 1997: An Overview », (1997) 12 *Intellectual Property Journal* 53, à la page 70.

²⁷⁴ Paragraphe 20(2) Lda modificatrice; c'est donc dire que pour les procédures engagées avant le 1999-09-01, c'est l'article 38 (L.R.C. 1985, ch. C-42) qui continue de s'appliquer et le titulaire du droit d'auteur peut demander, à son choix, le recouvrement de possession ou la valeur de la disposition des objets contrefaiteurs: 91439 *Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.*, (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décarry.

²⁷⁵ Paragraphe 40(2) Lda.

5.5.1 Recours institués avant le 1997-09-01

Alternativement au recouvrement de possession, le titulaire du droit d'auteur violé pouvait aussi engager ce que le législateur qualifiait de procédure concernant l'usurpation du droit de propriété [c'est l'aspect «detinue»]. Ce recours permet au titulaire d'exiger du contrefacteur, en sus des dommages et profits qui auraient pu lui être autrement octroyés, le paiement de la valeur des objets de la contrefaçon au moment non pas de la contrefaçon, mais plutôt de la conversion²⁷⁶. Cette valeur doit d'ailleurs s'établir non par rapport au coût de production de la contrefaçon mais plutôt par rapport à sa valeur au marché²⁷⁷.

La «conversion», ici, consiste en l'accomplissement d'un acte incompatible avec le droit de propriété du titulaire du droit d'auteur²⁷⁸.

Le simple fait de la réalisation d'une contrefaçon ne donnera ici ouverture au titulaire du droit d'auteur qu'à un recours en recouvrement de possession. Par contre, lorsque le contrefacteur transige avec les exemplaires contrefacteurs, il usurpe alors les droits de propriété du titulaire et celui-ci est en droit de réclamer la valeur de l'objet contrefacteur lors de cette transaction.

De ce chef, le demandeur devra prouver la valeur de la contrefaçon dont la fiction de l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur* le rend propriétaire²⁷⁹. Il incombera

²⁷⁶ Voir ainsi *Ash c. Dickie* (1936), [1936] 1 Ch. 655, [1936] 2 All E.R. 71, 80 Sol.Jo. 364, 52 T.L.R. 534, 154 L.T. 641, 105 L.J.Ch. 337, [1936-1945] MacG.Cop.Cas. 46 (C.A.), le juge Wright aux pages 663 et 667 Ch.; *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited* (1938), [1939] A.C. 178, [1938] 4 All E.R. 389, 82 Sol.Jo. 1047, 55 T.L.R. 123, 160 L.T. 17, 108 L.J.Ch. 5, [1939-1945] MacG.Cop.Cas. 245 (H.L.), le juge Porter aux pages 201-204 AC; *Infabrics Limited c. Jaytex Limited* (1981), [1982] A.C. 1, [1981] F.S.R. 261, [1984] R.P.C. 329, 125 Sol.Jo. 257, [1981] 2 W.L.R. 646 (H.L.), le juge Wilberforce à la page 18 et le juge Scarman à la page 26 AC; *Wham-O Manufacturing Co. c. Lincoln Industries Ltd.* (1984), [1985] R.P.C. 127, [1984] 1 N.Z.L.R. 641, 3 I.P.R. 115 (C.A. de Nouvelle Zélande), le juge Davidson aux pages 179-181 RPC.

²⁷⁷ Voir la jurisprudence sous la note précitée; voir également *Tom Hopkins International Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 475, 5 C.I.P.R. 254, 20 D.L.R. (4th) 407, [1985] 6 W.W.R. 367, 64 B.C.L.R. (2d) 245, [1985] CarswellBC 187, [1985] B.C.J. 1721 (C.A.C.-B.), le juge Anderson aux pages 480-482 CPR.

²⁷⁸ *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary aux pages 385-389 CF; voir aussi FLEMING (John G.), *The Law of Torts*, 6th ed. (Sydney, Law Book, 1983), à la page 49; BLACK (Henry Campbell) et al., *Black's Law Dictionary*, 6th ed. (St.Paul, West, 1991): «[Conversion is] An unauthorized assumption and exercise of the right of ownership over goods or personal chattel belonging to another, to the alteration of their condition or the exclusion of the owner's rights. Any unauthorized act which deprives an owner of his property permanently or for an indefinite term. Unauthorized and wrongful exercise of dominion and control over another's personal property, to the exclusion of or inconsistent with rights of owner».

²⁷⁹ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129, [1986] CarswellQue 88 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page

ensuite au défendeur de prouver chacun des éléments du coût de réalisation de cette transaction [les coûts de réalisation de l'objet contrefacteur lui-même n'entrant pas ici en ligne de compte] s'il ne veut pas avoir à payer au demandeur la totalité du montant de cette transaction²⁸⁰. De la même façon, il incombera au défendeur de prouver la divisibilité de l'œuvre contrefactrice s'il ne veut pas risquer de voir le calcul du montant de l'usurpation porter sur la totalité de celle-ci²⁸¹.

Dans l'évaluation de ce dernier montant, la cour tiendra cependant compte des dommages qui ont pu être autrement octroyés au demandeur et ce, afin d'éviter, par exemple, double emploi entre les dommages pour et ceux en recouvrement des profits illégaux que le défendeur peut avoir été condamné à rembourser au demandeur²⁸². Cela évite le *Summa jus, summa injuria!*

Ainsi, en regard de la vente d'un objet contrefacteur, le demandeur pouvait réclamer du défendeur son profit manqué (*i.e.*, la vente dont il a été privé) de même que la proportion équitable des profits réalisés par le défendeur; le demandeur ne pouvait cependant pas réclamer en sus la valeur de l'objet contrefacteur au moment où le défendeur en avait disposé: c'est cette dernière duplication que ne permet pas la jurisprudence²⁸³.

534 CPR.

²⁸⁰ Voir, par exemple, les arrêts *Infabrics Limited c. Jaytex Limited* (1985), [1985] F.S.R. 75 (Ch.D.-Ref.), le juge Jeffs aux pages 82-85; *W.H.Brine Co. c. Whitton* (1981), 37 A.L.R. 190 (Cour fédérale d'Australie), le juge Fox aux pages 199-200; *Wham-O Manu facturing Co. c. Lincoln Industries Ltd.* (1984), [1985] R.P.C. 127, [1984] 1 N.Z.L.R. 641, 3 I.P.R. 115 (C.A. de Nouvelle Zélande), le juge Davison aux pages 179-181 RPC; *Tom Hopkins International Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 475, 5 C.I.P.R. 254, 20 D.L.R. (4th) 407, [1985] 6 W.W.R. 367, 64 B.C.L.R. (2d) 245, [1985] B.C.J. 1721 (C.A.C.-B.), le juge Anderson aux pages 480-481 CPR; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary aux pages 390-391 CF.

²⁸¹ Voir, par exemple, *Ash c. Dickie* (1936), [1936] Ch. 655 (C.A.), le juge Slesser aux pages 670-671; *Ravencscoft c. Herbert* (1979), [1980] R.P.C. 193 (Ch.D.); *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240 n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary à la page 390.

²⁸² Voir, par exemple, *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 28 O.R. (2d) 422, 50 C.P.R. (2d) 230, 110 D.L.R. (3d) 366, 10 B.L.R. 1, [1980] CarswellOnt 92 (H.C. d'Ont.), le juge Labrosse à la page 249 CPR et *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarwellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), le juge Décary à la page 390.

²⁸³ Ce qui découle de l'utilisation de la préposition «ou» dans le texte de l'art. 38 Lda, tel qu'il était avant le 1997-09-01: *Mackintosh Computers Ltd. c. Apple Computer Inc.* (1987), [1988] 1 C.F. 673, 18 C.P.R. (3d) 129, 16 C.I.P.R. 15, 81 N.R. 3, 44 D.L.R. (4th) 74, 22 F.T.R. 320n, 19 I.I.C. 845, [1987] F.C.J. 916, [1987] CarswellNat 720, en français [1987] CarswellNat 744 (C.A.F.), le juge Hugessen à la page 695 CF [conf. (1990), [1990] 2 R.C.S. 209, 30 C.P.R. (3d) 257, 71 D.L.R. (4th) 95, J.E. 90-976, 110 N.R. 66, 36 F.T.R. 159n, [1990] CarswellNat 1027,

5.5.2 Recours institués à compter du 1997-09-01

Ce droit de « conversion » permettait donc à l'auteur ou au titulaire des droits d'auteur privé de son droit de propriété sur les exemplaires contrefaits de l'oeuvre d'en obtenir réparation par la condamnation du défendeur au paiement d'une somme représentant la valeur de ces biens au moment de la « conversion ». Ce droit a été abrogé, suivant en cela les législations australienne et anglaise.

Toutefois, il est important de noter que ce droit continue²⁸⁴ de s'appliquer dans le cadre des procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du paragraphe 38(5)²⁸⁵ et, à cet égard, la jurisprudence antérieure continue de s'appliquer, avec les résultats bizarres qui peuvent parfois en résulter, du moins sur un plan théorique.

On notera que le recours en recouvrement de possession n'est disponible qu'au titulaire du droit d'auteur et non pas à un concessionnaire de ce droit ou, encore, à un auteur dont les droits moraux auraient été violés.

Depuis les modifications de 1997, le recours en recouvrement de possession n'est pas limité aux seules oeuvres mais vise également les autres objets du droit d'auteur.

5.6 Destruction

Un dernier mot pour préciser que la demande d'injonction visant la délivrance pour destruction ²⁸⁶ («delivered up for destruction») des objets contrefaits ne doit pas être confondue avec le recours en «detinue». Dans le cadre du recours en «detinue», il va sans dire que le titulaire qui

http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1990/vol2/html/1990scr2_0209.html, en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol2/html/1990rsc2_0209.html (C.S.C.).

²⁸⁴ L'article 38 Lda se lisait alors; «Tous les exemplaires contrefaits d'une oeuvre protégée, ou toute partie importante de celle-ci, de même que toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection d'exemplaires contrefaits, sont réputés être la propriété du titulaire du droit d'auteur; en conséquence, celui-ci peut engager toute procédure en recouvrement de possession ou concernant l'usurpation du droit de propriété».

²⁸⁵ Paragraphe 20(2) Lda modificatrice.

²⁸⁶ L'on notera ici que le paragraphe 34(1) qui traite des recours ouverts lors de la violation des droits économiques d'auteur fait référence à l'exercice d'un recours pour remise alors que le paragraphe 34(1.1) qui traite, lui, des recours ouverts pour violation des droits moraux fait référence aux réparations par voie de remise ou autrement. Avant les modifications de 1997, le paragraphe 34(1) ne faisait pas nommément référence à la remise qui pouvait cependant être compris par les mots «ou autrement», sans compter, bien sûr, les pouvoirs inhérents d'une cour supérieure pour assurer l'exercice de sa juridiction. Le paragraphe 34(1.1), lui, utilisait le terme réparation par voie de restitution ou autrement.

recouvre la possession, à titre de propriétaire, d'objets contrefacteurs a le droit d'en disposer comme bon lui semble et, bien sûr, de les remettre, à son profit, dans le commerce.

Toutefois, le recouvrement est limité, de par sa nature, aux exemplaires contrefaits et aux planches qui ont servi à leur confection. Les autres éléments qui seraient de nature à violer les droits d'auteur d'un titulaire ne sont pas visés par ce recours. Dès lors, en vertu des pouvoirs inhérents d'une cour de juridiction supérieure²⁸⁷, celle-ci peut ordonner au contrefacteur de remettre au propriétaire, pour fins d'être détruits ou autrement disposés²⁸⁸, tous les objets contrefacteurs²⁸⁹. Ce recours a pour fondement la juridiction inhérente d'une cour supérieure et le paragraphe 34(1) de la Loi²⁹⁰.

5.7 Déclaration de contrefaçon

Une déclaration de propriété ou de contrefaçon²⁹¹ peut²⁹². également faire l'objet de

²⁸⁷ Par exemple, les articles 20 et 46 du *Code de procédure civile* du Québec et l'article 3 de la *Loi sur la Cour fédérale du Canada*.

²⁸⁸ *Tag Heuer S.A. c. John Doe* (2000), 4 C.P.R. (4th) 177, [2000] CarswellNat 1132, [2000] F.C.J. 21, [2000] F.T.R. Uned. 27, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27226.o.en.html> (C.F.), le juge Pelletier.

²⁸⁹ Comparer avec les paragraphes 42(3) et 44.1(9) Lda de même qu'avec les pouvoirs de saisie et de confiscation prévus aux articles 110-116 du *Tarif des douanes* (L.R.C. 1985, ch. C54.01).

²⁹⁰ *Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1937), [1937] R.C.S. 265, [1937] 2 D.L.R. 213, [1936-45] MacG.Cop.Cas. 151, [1937] CarswellNat 47 (C.S.C.), le juge Hudson à la page 268 RCS «The onus is on the infringer to establish grounds upon which the Court may properly exercise its discretion against granting such relief»; *R. c. James Lorimer and Company Limited*, (1983), [1984] 1 C.F. 1065, 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1983] CarswellNat 72 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1073 CF; *Wing c Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2873, [2000] F.C. 1940, [2000] F.T.R. TBE d. NO 120, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon aux paragraphes 75-76.

²⁹¹ Ou de non contrefaçon ou de subsistance du droit d'auteur dans une œuvre.

²⁹² Voir, par exemple, *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltd.* (1984), [1986] 1 C.F. 357, 1 C.P.R. (3d) 214, 5 C.I.P.R. 10, [1984] Carswellnat 609, en français à [1984] CarswellNat 665 (C.F.), le juge Strayer aux pages 379-380 CF; *Lifestyle Homes Ltd. c. Randall Homes Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 76, 64 Man.R. (2d) 121, 40 C.L.R. 188, [1990] CarswellMan 245, [1990] M.J. 133 (B.R. Man.), le juge Hirschfield à la page 96 CPR [conf. (1991), 34 C.P.R. (3d) 505, 70 Man.R. 124, 44 C.L.R. 113, [1991] CarswellNat 218, [1991] M.J. 3 (C.A. Man.); *Tedesco c. Bosa* (1992), L.W.D. 1225-008, 45 C.P.R. (3d) 82, 10 O.R. (3d) 779, [1993] 3 Ent.L.R. E-58, [1992] CarswellOnt 757 (C.Ont.-div. gén.); *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245, [1992] 2 C.F. D-30, 52 F.T.R. 61, [1992] F.C.J. 41, [1992] A.C.F. 41 (C.F.); mod. (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1432, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol1/html/1995fcaa0234.p.en.html> (C.A.F.), *Kane c Hooper* (1996), 68 C.P.R. (3d) 267, 113 F.T.R. 292, [1996] 3 C.F. D-7, [1996] Carswellnat 746 (C.F.); *Diffusion YFB Inc c Disques Gamma (Québec) Inc* (1999), J.E. 99-1139, R.E.J.B. 99-1 2456, [1999] CarswellQue 1908, [1999] J.Q. 1458 (C.S.Qué.), le juge Gomery.

conclusions générales dans la procédure²⁹³.

6.0 Miscellanées

6.1 Prescription

Les actions pour violation de droit d'auteur se prescrivent généralement par trois ans à compter de la violation²⁹⁴. Bien sûr, en cas d'offense continue, cette date se compute alors à partir de la plus ancienne contrefaçon non prescrite²⁹⁵. L'effet de la prescription peut également être suspendu advenant fraude du contrefacteur²⁹⁶.

Le délai de prescription n'a pas été modifié par les modifications de 1997 et demeure de trois ans. Toutefois, le paragraphe 41(1) de la Loi est venu préciser le point de départ de la computation de ce délai. Aux fins de ce calcul, sont pris en considération le moment où la contrefaçon est intervenue ou la date à laquelle le demandeur a pris connaissance de la contrefaçon et là, l'ajout est significatif, le moment où « il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance ».

Cette adjonction est regrettable. En effet, la raison étant par essence un concept essentiellement subjectif, il y a fort à craindre que cette question de prescription soulève bien des nouveaux débats. On notera que ce nouveau régime s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de l'article 41, ainsi qu'aux procédures en cours à cette même date²⁹⁷.

Ce délai de prescription connaît deux exceptions. Dans le cas des licences délivrées par la Commission pour les oeuvres dont le titulaire est introuvable, la date de prescription d'une action en recouvrement de redevances se prescrit par cinq

²⁹³ Voir la règle 64 des *Règles de la Cour fédérale du Canada (1998)* et les article 453 et suivants du *Code de procédure civile du Québec* (L.R.Q. ch. C-25).

²⁹⁴ Voir l'article 41 Lda.

²⁹⁵ *Taylor c. Merrick* (1983), 219 U.S.P.Q. (2d) 420 (CA7), le juge Posner aux pages 423-424.

²⁹⁶ *Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1940), [1940] R.C.S. 218, [1940] 1 D.L.R. 625, 7 I.L.R. 19, [1936-45] MacG.Cop.Cas. 421, [1940] CarswellNat 32 (C.S.C.), le juge Judson aux pages 269-270 RCS [permission d'en appeler au Comité judiciaire du Conseil privé refusée (1940), [1940] R.C.S. ix, [1940] R.C.S. 219n (C.J.C.P.)]; *Pagliari c. Pantis* (1994), J.E. 94-1041 (C.S.Qué.), le juge Benoît aux pages 16-17 [mod. (1997), 84 C.P.R. (3d) 149, J.E. 97-1940, LPJ 97-0801, R.E.J.B. 97-3049, [1997] CarswellQue 2015, [1997] CarswellQue 1025, [1997] A.Q. 3190 (C.A.Qué.); VAVER (David), *Limitations in Intellectual Property "The Time Is Out of Joint"* (1994), 73 Revue du Barreau canadien 451; *Contra: Constructions Nouvelle Dimension Inc. c. Alarie* (1992), J.E. 92-938 (C.S.Qué.), le juge Goodwin à la page 5 [en appel]; CARRIÈRE (Laurent), *Prescription et propriété intellectuelle - La prescription extinctive comme fin de non-recevoir en matière de propriété intellectuelle* (1993), 10 Revue canadienne de propriété intellectuelle 357, aux pages 378-380.

²⁹⁷ Paragraphe 22(2) de la Loi modificatrice.

ans²⁹⁸. De même, toute action fondée sur une violation d'un contrat d'utilisation de droits d'auteur se trouve soumise aux règles prévues à cet effet par chaque province.

Ces précisions quant au régime de la prescription s'appliquent aux procédures introduites après la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la Loi de même qu'aux procédures en cours à cette même date²⁹⁹.

6.2 Jurisdiction

Il y a jurisdiction concurrente³⁰⁰ pour entendre d'une action en violation du droit d'auteur et d'une demande de redressement s'y rapportant entre la Cour fédérale du Canada et les cours provinciales; généralement, seules les cours provinciales de jurisdiction supérieure auront jurisdiction pour émettre des d'ordonnances d'ordre injonctif.

Retenons qu'il y a jurisdiction concurrente en matière i) de contrefaçon, ii) d'abus de monopole³⁰¹ et iii) en matière de recouvrement de certaines redevances statutaires³⁰².

Il y aura jurisdiction exclusive en faveur de la Cour fédérale pour i) la correction des registres³⁰³ et ii) un pouvoir général de surveillance du registraire des droits d'auteur et du commissaire aux brevets³⁰⁴.

L'existence de procédures pénales³⁰⁵ ou administratives³⁰⁶ n'empêchent pas le recours aux tribunaux civils.

Notons enfin qu'au Québec, la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas jurisdiction pour entendre d'une procédure fondée sur l'inexécution d'une

298 Paragraphe 77(3) Lda.

299 Paragraphe 22(2) de la Loi modificatrice.

300 Voir les articles 37 Lda et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7).

301 Articles 31, 61 et 62 de la *Loi sur la concurrence* (L.R.C. 1985, ch. C-34).

302 57(4) Articles 68.2(1), 70.4, 70.65, 75, 77(2) et 88(1).

303 Paragraphe) Lda.

304 Articles 18 et 28 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C 1985, ch. F-7).

305 *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319, 11 F.T.R. 44, [1987] 2 C.F. D-23, [1987] CarswellNat 250, [1987] F.C.J. 1, [1987] A.C.F. 1 (C.F.), le juge Denault à la page 337 CPR [appel rejeté (1990), 37 F.T.R. 240n (C.A.F.)].

306 *Rothery c. Grinnel* (2000), 81 Alta. L.R. (3d) 270, 47 C.P.C. (4th) 94, 262 A.R. 182, [2000] A.J. 162, [2000] CarswellAlta 148, [2000] A.R. TBEEd. MR 029 (B.R.Alta) le juge LoVecchio au paragraphe 11.

obligation imposée par la *Loi sur le droit d'auteur*³⁰⁷ car elle constitue une réclamation découlant de la loi seule et, partant, n'est pas une petite créance au sens de l'article 953 du *Code de procédure civile*.

Quant à la Cour fédérale, sa juridiction demeure statutairement limitée³⁰⁸ et elle ne saurait traiter, en demande reconventionnelle³⁰⁹ par exemple, des dommages résultant d'une saisie ou d'une injonction mal fondée³¹⁰.

6.3 Les recours par voie de procédure sommaire

Épris de modernisme, le législateur n'a pas échappé à la dernière mode en vogue touchant le droit judiciaire, soit la procédure connue sous les qualificatifs de « procédure accélérée », « fast track », « procédure allégée », « procédure sommaire », etc. C'est ainsi que les paragraphes 4 et 5 de l'article 34 introduit par la Loi modificatrice³¹¹ prévoient l'engagement d'une procédure pour contrefaçon par le biais d'une « procédure sommaire » introduite par requête. Le paragraphe 34(4) prévoit donc *qu'au choix* certaines procédures pourront être instituées ou continuées par voie d'action ou de requête ; en ce dernier cas, le tribunal devra statuer sur telles requêtes « sans délai et suivant une procédure sommaire ».

La procédure décrite par le paragraphe 34(4) vise :

- la violation du droit d'auteur (articles 3, 15, 18, 21)³¹²,
- la violation des droits moraux (article 28.1)³¹³,
- la détention douanière d'œuvres, de livres ou d'autres objets du droit d'auteur importés au Canada (articles 44.1, 44.2 et 44.4)³¹⁴,
- les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur au titre de la gestion collective (partie VII)³¹⁵,
- les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur au titre de la

³⁰⁷ *Lepage c. Litalien* (2000), R.E.J.B. 2000-18050, [2000] J.Q. 1520, B.E. 2000-830 (C. Qué. - Petites créances), le juge Bécu, aux paragraphes 9-11, *Desmarais c. Amylitho Inc.* (1999), [1999] A.Q. 96, REJB 99-10116 (C.Qué.), le juge Locas au paragraphe 13.

³⁰⁸ *Hugo Boss Ag c. Chateau Lingerie Mfg Inc* (1999), [1999] F.C.J. 1387, [1999] F.T.R. TBEEd. SE 038, en français à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca25076.o.fr.html> (C.F.), le juge Blais aux paragraphes 3-7.

³⁰⁹ *Nike Canada Ltd. c. Jane Doe* (2001), [2001] F.C.J. 26 (C.F.) *sub nomine The Walt Disney Company c. Jane Doe*, le juge Pelletier, aux paragraphes 12-15.

³¹⁰ Quoique la pratique soit d'assujettir l'émission de pareilles procédures à un engagement de dédommagement du demandeur à l'égard du défendeur. Voir également la règle 373(2) des *Règles de la Cour fédérale* (1998) et l'article 755 C.p.c.

³¹¹ Paragraphe 20(1) Lda, disposition entrée en vigueur le 1999-10-01.

³¹² Alinéa 34(4)a) Lda.

³¹³ Alinéa 34(4)a) Lda.

³¹⁴ Alinéa 34(4)b) Lda.

³¹⁵ Alinéa 34(4)c) Lda.

- copie privée (partie VIII)³¹⁶,
- les ententes homologuées par la Commission du droit d'auteur (article 70.12)³¹⁷.

Cette procédure est ouverte aux auteurs et titulaires de droits d'auteur, aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores et de signaux de télécommunication et, enfin, aux sociétés de gestion chargées de la perception de redevances en vertu des tarifs homologués par la Commission, incluant les redevances pour copies privées.

Le champ d'application de cette procédure « sommaire » est toutefois limité à la contrefaçon de droits d'auteur et, par conséquent, elle ne pourra être associée à des réclamations découlant de violations de secrets industriels, de marques de commerce ou d'actes constitutifs de concurrence déloyale³¹⁸.

De la même façon, la procédure offerte par le paragraphe 34(4) ne s'appliquera pas aux procédures en rectification du registre des droits d'auteur que prévoit le paragraphe 57(4) de la Loi, non plus qu'à des procédures ancillaires à une cause d'action touchant le droit d'auteur comme, par exemple, le recouvrement de redevances contractuelles impayées ou un bris de contrat³¹⁹.

En soi très louable, cette intention du législateur fédéral d'accélérer le processus des actions en contrefaçon se heurte à l'absence de dispositions spécifiques au droit d'auteur au sein des nouvelles règles de la Cour fédérale et à la disparité des droits judiciaires provinciaux.

Le pessimisme étant de mauvais aloi, il convient cependant de souligner que, devant la Cour fédérale, la victime d'un acte de contrefaçon pourra se prévaloir des articles 300 et suivants des nouvelles règles régissant les instances introduites devant cette Cour³²⁰. Ces dispositions prévoient l'engagement d'une action judiciaire par voie de « demande »³²¹ dont les traits

³¹⁶ Alinéa 34(4)c) Lda.

³¹⁷ Alinéa 34(4)c) Lda.

³¹⁸ Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE (éd.), *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), à la page 34-15.

³¹⁹ *Ibidem*.

³²⁰ *Règles de la Cour fédérale (1998)*; DORS/98-106 en vigueur depuis le 1998-04-25.

³²¹ Ni la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, c. F-7) ni les *Règles de la Cour fédérale (1998)* ne prévoient spécifiquement que les procédures instituées en vertu du paragraphe 34(4) Lda soit entendues sans délai et de façon sommaire. Par contre, la partie 5 (« Demandes ») des *Règles de la Cour fédérale (1998)* s'applique « b) aux instances engagées sous le régime d'une loi fédérale E...] qui en prévoit ou en autorise l'introduction par voie de requête, d'avis de requête introductif d'instance, d'assignation introductive d'instance ou de pétition ou le règlement par procédure sommaire »: règle 300b). Cela apparaît largement couvrir les procédures visées par le paragraphe 34(4) Lda.

caractéristiques peuvent se résumer comme suit :

- la demande est introduite par un avis de demande qui contient, entre autres, i) un énoncé précis de la réparation demandée, ii) un énoncé complet et concis des motifs invoqués et iii) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l'audition de la demande³²²;
- le défendeur, s'il entend s'opposer à la demande, doit signifier et déposer un avis de comparution dans les 10 jours suivant la signification de l'avis de demande³²³;
- dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande, le demandeur doit déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande³²⁴ ;
- dans les 30 jours suivants, le défendeur doit déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa position³²⁵;
- le contre-interrogatoire des affiants doit être fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur, ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre³²⁶;
- dans les 20 jours suivants, le demandeur doit signifier et déposer son dossier composé d'une table des matières indiquant l'anature et la date de chaque document versé au dossier, de l'avis de demande, des affidavits et des pièces documentaires à l'appui de la demande, les transcriptions des contre-interrogatoires des affiants (le cas échéant), une description des objets déposés comme pièces qu'il entend utiliser à l'audition, un mémoire des faits et du droit³²⁷;
- dans un délai de 20 jours de la signification du dossier du demandeur, le défendeur doit signifier et déposer son propre

322 Règle 301 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et formule 301.

323 Règle 305 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et formule 305.

324 Règle 306 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

325 Règle 307 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

326 Règle 308 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

327 Règle 309 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

dossier³²⁸;

- dans les 10 jours suivants, le demandeur doit signifier et déposer au greffe de la Cour une demande d'audience afin de fixer une date de procès³²⁹. Entre autres, cette demande d'audience doit indiquer l'endroit proposé pour l'audition de la cause, le nombre maximal d'heures ou de jours prévus pour l'audition, les dates auxquelles les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui suivent et la langue dans laquelle l'audition se déroulera³³⁰;
- à moins d'une autorisation de la Cour sur requête, l'audition de la cause se fait uniquement sur dossier, en l'absence de tout témoin³³¹.

Sous réserve de prorogation de délai octroyées par la Cour³³², une demande de fixation des temps et lieu d'audition devra donc être faite dans les 130 jours³³³ du dépôt de la demande au greffe de la Cour fédérale. Ainsi, en théorie et selon la diligence des parties, la mise en état d'un dossier pourrait être complétée dans les limites d'une période de trois à six mois. Reste à voir ce que donnera la pratique !

Le demandeur pourra également recourir à la procédure de l'« action simplifiée » prévue aux règles 292 et suivantes des *Règles de la Cour fédérale (1998)* lorsque la réclamation monétaire est d'au plus 50 000 \$, intérêts et dépens non compris³³⁴. Cette « procédure simplifiée » prévoit notamment qu'en lieu et place du traditionnel affidavit de documents, le demandeur puisse signifier au défendeur la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession³³⁵. L'interrogatoire au préalable doit impérativement se faire par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions³³⁶. Les requêtes incidentes ne peuvent être

³²⁸ Règle 310 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

³²⁹ Règle 314(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et formule 314.

³³⁰ Règle 314(2) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

³³¹ Règle 316 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

³³² Règle 8(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

³³³ Ou dans les 185 jours du dépôt de la demande au greffe si les parties consentent au maximum de prorogation des délais mentionnés aux règles 310 à 314 : règle 7 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

³³⁴ Voir, par exemple, *Wing c. Van Velthuisen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449, [2000] CarswellNat 2 8 7 3 , [2 0 0 0] F . C . J . 1 9 4 0 , [2 0 0 0] F . T . R . T B E d . N O 1 2 0 , <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27801.o.en.html> (C.F.), le juge Nadon et *Grinshpun c. University of British Columbia* (2000), [2000] F.C.J. 1446, [2000] CarswellNat 1942, [2000] F.T.R. TBE d. SE 024 (C.F.), la protonotaire Aronovitch.

³³⁵ Règle 295 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

³³⁶ Règle 296 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

présentées qu'à l'occasion de la conférence préparatoire³³⁷, étant précisé que la procédure de requête pour jugement sommaire est exclue³³⁸. Dans le cadre du procès, la preuve doit se faire par affidavit, l'affiant étant tenu d'être disponible aux fins d'un contre-interrogatoire³³⁹.

Au Québec, la « procédure simplifiée » prévue aux articles 481.1 et suivants du *Code de procédure civile* aurait pu constituer le cadre adéquat aux requêtes prévues par le paragraphe 34(4) de la Loi³⁴⁰. Toutefois, tel que l'indique l'intitulé du titre VIII du *Code de procédure civile*³⁴¹, ces dispositions ne visent que les procédures introduites par voie de déclaration. À ce titre, il serait judicieux que le législateur amende l'article 762 du *Code de procédure civile*³⁴² afin d'y adjoindre les requêtes pour contrefaçon de droits d'auteur.

Finalement, il convient de noter qu'aux termes du paragraphe 34(6), le tribunal « peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action ». Cette discrétion judiciaire mériterait un encadrement plus soutenu à l'image de celui aménagé par l'article 481.2 du *Code de procédure civile* du Québec³⁴³, lequel réfère à « la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales

³³⁷ Règle 298 des *Règles de la Cour fédérale* (1998).

³³⁸ Règle 297 des *Règles de la Cour fédérale* (1998).

³³⁹ Règle 299 des *Règles de la Cour fédérale* (1998).

³⁴⁰ RICHARD (Hugues G.) et al., *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), à la page 34-18.

³⁴¹ «De la procédure allégée par voie de déclaration».

³⁴² L'article 762 du *Code de procédure civile* (L.R.Q., c. C-25) prévoit que : «Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu'il contient.

Ces règles particulières s'appliquent également aux demandes prévues au *Code civil* du Québec dans les matières suivantes:

- a) les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d'un legs ou d'une charge pour le donataire;
- b) les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;
- c) les demandes relatives au respect du corps après le décès;
- d) les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel;
- e) les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec;

les demandes relatives aux droits et obligations résultant d'un bail.»

³⁴³ L'article 481.2 du *Code de procédure civile* du Québec se lit comme suit : «L'une ou l'autre partie à une instance introduite selon les dispositions du présent Titre peut demander que la contestation de la demande et l'administration de la preuve et audition aient lieu suivant les règles générales applicables à la procédure ordinaire en première instance.

Le tribunal, sur requête, peut ordonner la poursuite de l'instance suivant la procédure ordinaire, lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore lorsqu'il y a un risque élevé que la poursuite de l'affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux à une partie.

[...] ou encore lorsqu'il y a un risque élevé que la poursuite de l'affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux à une partie ».

7.0 Conclusion

Comme on aura pu le constater, l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur doit faire face à de nombreux écueils s'il veut protéger ses droits.

Par contre, on aura également constaté que la *Loi sur le droit d'auteur*, même en tenant compte de son caractère exhaustif, offre beaucoup de recours, dont la mise en œuvre est de nature à apporter un caractère dissuasif à la contrefaçon³⁴⁴.



³⁴⁴ Certaines maximes ou citations pourraient également constituer conclusion (ou jalons à la réflexion), par exemple: *University of London Press Ltd. c. University Tutorial Press Ltd.* [1916] 2 Ch. 601, 86 L.J.Ch. 107, 115 L.T. 301, 32 T.L.R. 698, [1911-1916] MacG.Cop.Cas. 313 (Chan.), le juge Peterson à la page 616 Ch.: «What is worth copying is prima facie worth protecting»; *The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.*, (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F.), le juge Cattanach à la page 32: «Imitator is a poor kind of creature and originality deserves first consideration»; ou encore, latiniste, *Fiat justitia, ruat coelum!* [Que justice soit faite, que le ciel se déchaîne!].

