

QUE FAIRE EN CAS DE COPIE?
OU
LES RECOURS EN MATIÈRE D'USURPATION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

par

François M. Grenier*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

MONOPOLES ET LIBRE CONCURRENCE

Une fois obtenue la protection statutaire offerte par les Loi sur les brevets, droit d'auteur, marques de commerce ou dessins industriels, la mise en oeuvre de cette protection sur le marché est laissée au propriétaire enregistré de tels droits. C'est à ce dernier que revient l'obligation de s'assurer que les droits de monopole obtenus seront respectés par ses concurrents. C'est d'ailleurs là un des reproches fréquemment formulés par les non initiés de la propriété intellectuelle. L'obtention des droits, souvent coûteuse (par exemple en matière de brevets d'invention) nécessitant l'intervention de l'Administration publique, plusieurs croient qu'une fois ce processus terminé, l'Administration publique prend à sa charge de s'assurer que ces droits seront respectés sur le marché. Ce n'est évidemment pas le cas.

Il faut bien comprendre que l'obtention de l'enregistrement d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'un droit d'auteur confère à son titulaire un monopole d'exploitation de ce droit de propriété intellectuelle, monopole tout à fait exceptionnel dans une société de libre concurrence comme la nôtre. La règle générale, maintes fois réitérée par nos tribunaux, est que tout peut être copié, seul ce qui est protégé ou protégeable (avec ou sans enregistrement), ne peut l'être. Voir *Eldon Industries Inc. .v. Reliable Toy Co. Ltd.*(1965) 31 Fox P.C. 186, à la page 199 et

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1993.

* Avocat, François M. Grenier est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC, RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Ce document a été préparé à titre d'information générale dans le cadre d'une conférence prononcée le 1993.03.11 dans le cadre d'un colloque organisé par la Faculté de droit de l'Université McGill sur le thème de la propriété intellectuelle: il ne prétend pas exposer l'état complet du droit. Publication 102. Publication 102.

Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974) 16 C.P.R. (2d) 97, à la page 104

L'attribution de monopole étant exceptionnelle, celui-ci sera interprété restrictivement. Les droits conférés par l'enregistrement d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit d'auteur ou d'un dessin industriel sont exclusifs, mais limités.

Au niveau administratif, dans la phase de l'obtention de l'enregistrement, l'Administration publique se chargera de s'assurer que le même "monopole" ne sera pas accordé à la même personne.

Les demandes d'enregistrement de droit d'auteur et de dessin industriel, administrées par le Bureau canadien des brevets, ne font pas l'objet d'examen autre que pour s'assurer que ces demandes sont dans la forme requise par les règles édictées en vertu, respectivement, de la Loi sur le droit d'auteur et de la Loi sur les dessins industriels. Aucune procédure administrative n'est prévue permettant à une personne de s'opposer à une demande d'enregistrement déposée par un tiers en vertu de l'une ou l'autre de ces lois. Ainsi, à ce niveau, les tribunaux interviennent peu fréquemment, sauf pour exercer leur pouvoir de surveillance si, par exemple, une fois toutes les formalités complétées, le fonctionnaire responsable refuse par caprice d'émettre le certificat pertinent.

Toutefois, les demandes faites pour obtenir l'émission d'un brevet d'invention et la demande d'enregistrement d'une marque de commerce font l'objet d'examen, respectivement par le Bureau des brevets (sous la responsabilité du Commissaire des brevets) et par le Bureau des marques de commerce (sous la responsabilité du registraire des marques de commerce). Exerçant son pouvoir sous l'article 20.(1) a) de la Loi sur la Cour fédérale du Canada, cette dernière aura ainsi compétence exclusive en matière de brevet pour entendre: (Loi sur les brevets)

- tout appel d'une décision par le Commissaire des brevets en vertu de l'article 31 de la Loi dans le cas d'un inventeur conjoint refusant de poursuivre une demande de brevet;
- tout appel d'une décision du Commissaire des brevets rejetant une demande en vertu de l'article 41 de la Loi;
- tout appel d'un breveté suite à une décision du Conseil de réexamen portant sur le rejet ou la confirmation des revendications contenues dans un brevet, suite au dépôt d'un dossier d'antériorité;

- tout appel d'une décision du Commissaire des brevets relativement à un conflit (article 30, L.R. (1985), c. 33, 3e supplément, disposition transitoire).

Tous ces appels concernent évidemment la détermination finale par la cour de la personne qui aurait droit à l'émission d'un brevet d'invention.

En matière de marques de commerce, toujours sous l'article 20.(1) a) de la Loi sur la Cour fédérale, cette dernière aura compétence exclusive en matière de marques de commerce pour entendre: (Loi sur les marques de commerce)

- tout appel d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant une demande d'enregistrement (article 37 de la Loi);
- tout appel de la décision finale du registraire refusant ou accueillant une opposition (article 38 de la Loi).

Dans ces deux derniers cas, toutes les décisions du registraire rendues dans le cadre de la poursuite d'une demande d'enregistrement de marque de commerce ne sont pas appelables. Seules les décisions finales sont ainsi appelables. Les autres décisions interlocutoires rendues par le registraire peuvent faire l'objet de motifs d'appel spécifiques dans le cadre de l'appel de la décision ayant disposé de l'affaire une fois pour toutes. (G.H. Mumm & Cie Société Vinicole de Champagne S.A. v. Registrar of Trade Marks (1982), 64 C.P.R. (2d) 223).

Chacune des lois concernant les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels prévoient également un mécanisme particulier pour obtenir la radiation de l'une ou l'autre de ces formes de protection enregistrées sans droit.

Ainsi, en matière de brevet, l'article 60.(1) de la Loi sur les brevets prévoit qu'un brevet, ou une revendication dans un brevet, peuvent être déclarés invalides ou nuls par la Cour fédérale à la demande du Procureur général du Canada ou d'un intéressé.

Cette déclaration d'invalidité ou de nullité s'obtient soit directement par action en invalidation (impeachment), soit en défense à une action en usurpation des droits rattachés à un brevet ou, par demande reconventionnelle, il peut être demandé à la cour que le brevet soit déclaré invalide. En vertu de l'article 62 de la Loi sur les brevets, le certificat d'un jugement annulant totalement ou partiellement un brevet d'invention peut être déposé au Bureau des brevets pour annuler le titre.

En matière de droit d'auteur, l'article 57.(4) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que la Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou à la demande de toute personne lésée, ordonner la radiation d'un certificat de droit d'auteur. La radiation d'un enregistrement s'obtient par action en nullité ou, encore une fois, par demande reconventionnelle.

En matière de marques de commerce, l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce édicte que la Cour fédérale a compétence exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le Registre soit biffée ou modifiée.

L'article 58 de cette même Loi prévoit qu'une demande de radiation ou de modification doit être faite soit par avis de requête introductif d'instance, soit par demande reconventionnelle dans une action pour usurpation des droits rattachés à l'enregistrement de la marque de commerce ou encore par déclaration dans une action demandant un remède additionnel en vertu de la Loi sur les marques de commerce (par exemple, une action en usurpation de marque de commerce, assortie d'une conclusion en dommages-intérêts et d'une conclusion pour radiation d'une marque de commerce).

Finalement, en matière de dessin industriel, en vertu de l'article 22.(1) de la Loi sur les dessins industriels, la Cour fédérale peut, à la demande du Procureur général du Canada ou à la demande d'une personne lésée, ordonner la radiation ou la modification de tout enregistrement. Le sous-paragraphe (4) de ce même article prévoit que la Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures. Encore une fois, la radiation ou la modification s'obtiennent par action directe en nullité ou par demande reconventionnelle.

Chacune de ces procédures doit être intentée conformément aux règles 700 à 705 des Règles de la Cour fédérale.

De plus, il existe en matière de brevet une procédure utile mais fort peu utilisée. L'article 60.(2) de la Loi sur les brevets prévoit que si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou qu'un article fabriqué constituerait une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé par un brevet, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale du Canada contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue ou ne constituerait pas une violation du brevet.

La Cour fédérale a compétence pour entendre toute telle action en déclaration de non-contrefaçon, action qui équivaut en quelque sorte à une requête pour jugement déclaratoire. Toutefois, une telle action est introduite

par déclaration et la preuve est faite, comme pour toute autre action, par témoins devant le tribunal.

LES RECOURS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

En vertu de l'article 19 de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services donne à son propriétaire enregistré le droit exclusif à l'emploi de cette marque de commerce, dans tout le Canada, en association avec ces marchandises ou ces services. De plus, l'article 20 de la Loi prévoit que ce droit du propriétaire enregistré d'une marque de commerce est réputé violé par une personne qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Cette expression, "créant de la confusion", extrêmement difficile à cerner, est plus amplement définie à l'article 6 de la Loi qui édicte, par exemple, qu'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à chacune d'elles sont fabriquées ou vendues par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, le tribunal prendra en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris les critères spécifiques énoncés au paragraphe 5 de l'article 6 de la Loi à savoir, par exemple, le caractère distinctif inhérent aux marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce.

C'est réellement à l'intérieur de cette notion de "confusion" que se situe la limite des droits du propriétaire d'une marque de commerce, qu'elle soit enregistrée ou non. La Loi, bien que protégeant les intérêts des commerçants, vise à prévenir la tromperie afin d'éviter que les consommateurs acquièrent un bien, croyant que celui-ci provient d'une source qu'ils reconnaissent et estiment, alors qu'il n'en est rien. Les tribunaux, pour établir s'il y a possibilité de confusion, doivent déterminer si les deux marques de commerce en présence sont susceptibles de faire conclure aux consommateurs que les biens auxquels elles sont associées ont été produits ou mis en marché par la même personne (*Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al.* (1967), 54 C.P.R. 43; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Régis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1). Ce test énoncé depuis fort

longtemps a été repris de maintes façons mais est tout de même resté fondamentalement inchangé.

Toute contravention aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce, y compris évidemment les articles 19 et 20, donne ouverture, en vertu de l'article 53, à un recours en dommages-intérêts ou reddition de comptes et à une ordonnance d'injonction par le tribunal, afin d'éviter que la situation perdure. Le tribunal peut également rendre toute ordonnance quant à la disposition des étiquettes, matériel publicitaire et toute matrice employée à leur égard.

Une personne inscrite comme usager autorisé d'une marque de commerce peut requérir le propriétaire enregistré de la marque d'intenter des procédures pour usurpation de celle-ci et, si le propriétaire refuse ou néglige de le faire dans les deux mois qui suivent cette demande, l'usager inscrit peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, en faisant du propriétaire un défendeur.

Il y a lieu également de signaler l'article 52 de la Loi qui prévoit que lorsqu'il est démontré à un tribunal qu'une marque de commerce enregistrée a été appliquée à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur point d'être distribuées au Canada, et que cette distribution serait contraire à la Loi, le tribunal peut ordonner la rétention provisoire de ces marchandises en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée à l'intérieur de délais prescrits par l'ordonnance. Cette ordonnance peut être obtenue dans le contexte d'une action entreprise ou encore avant que cette action ne soit entreprise, sans que le défendeur ait l'opportunité, au stade de l'émission de l'ordonnance, de se faire entendre.

Autrefois, les requêtes sous l'article 52 étaient peu souvent couronnées de succès; elles n'étaient utilisées que pour obtenir la rétention provisoire de marchandises contrefactrices. Récemment, l'article 52 a servi de base à l'obtention d'ordonnances couvrant beaucoup plus que la rétention intérimaire de marchandises, telles ordonnances étant connues sous le nom de "ANTON PILLER" (voir *Antor Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.* (1976) R.P.C., 719).

LES RECOURS DISPONIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR LES BREVETS

En vertu de l'article 44 de la Loi, un brevet d'invention accorde au breveté, à partir de la date de la concession du brevet, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention. En vertu de l'article 55, quiconque contrefait

un brevet est responsable envers le breveté, et toute personne se réclamant de celui-ci, de tout dommage-intérêt que cette contrefaçon a fait subir à ces personnes après l'octroi du brevet.

En vertu de l'article 57, le tribunal peut également rendre une ordonnance pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet ainsi qu'à l'égard de l'inspection ou de règlement de comptes. Se fondant sur l'article 57 ou sous les articles 3 et 20 de la Loi sur la Cour fédérale, cette dernière a décidé que le recours à la reddition de comptes lorsque l'usurpation des droits rattachés au brevet était prouvé, est également disponible à titre de remède alternatif et non cumulatif aux dommages-intérêts.

Tout acte portant atteinte aux privilèges exclusifs du breveté tels qu'énoncés à l'article 44, est considéré comme un acte de contrefaçon. Toutefois, le monopole conféré par un brevet se limite à ce qui est décrit aux revendications et non à ce qui se retrouve au mémoire descriptif du brevet, qui contient une description détaillée avec renvois aux dessins de l'invention que le propriétaire du brevet prétend avoir réalisée (article 34.(2) de la Loi) (Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd. (1952), 69 R.P.C. 81):

"By his claims the inventor puts fences around the fields of his monopoly and warns the public against trespassing on his property."

Ainsi, avant d'intervenir contre un contrefacteur potentiel, il convient d'étudier attentivement les revendications du brevet. Deux situations peuvent se produire: il peut y avoir contrefaçon littérale d'une revendication, c'est-à-dire que chacun des éléments de la revendication se retrouvent dans le produit contrefacteur, ou il peut y avoir contrefaçon de la substance de la revendication, c'est-à-dire de la caractéristique principale de celle-ci.

Le premier cas pose peu de problèmes. En effet, si chacun des éléments d'une revendication se retrouve dans le produit contrefacteur, le tribunal, sans qu'il soit nécessaire pour lui d'interpréter la revendication, en viendra à la conclusion que le contrefacteur est responsable envers le breveté. C'est dans la seconde situation où les problèmes se posent, puisque le tribunal devra alors interpréter la revendication et déterminer si le contrefacteur en a repris la substance. La Cour d'appel fédérale du Canada s'est récemment penchée sur le problème de la contrefaçon de la substance d'une revendication dans l'affaire Eli Lilly & Co. v. O'Hara Manufacturing Ltd. (1990), 26 C.P.R. (3d) 1. Dans ce cas, la Cour d'appel fédérale devait décider s'il y avait contrefaçon de certaines revendications relativement à un procédé ou une machine servant à l'enrobage de comprimés. L'appareil en litige avait l'aspect d'une sècheuse à lessive, incorporant un tambour rotatif dans lequel

l'enrobage de comprimés était fait par arrosage et évacuation d'air. L'une des revendications principales décrivait une conduite d'évacuation maintenue en position contre la surface externe du tambour par un "exhaust inlet flexibly biased against the exterior of said drum's flat peripheral surface...".

Le défendeur quant à lui était parvenu au même résultat, mais évitait le contact entre la conduite et la surface externe du tambour, seule différence entre son appareil et celui du breveté. Cette affaire illustre bien l'importance des revendications délimitant le monopole accordé à un breveté.

LES RECOURS DISPONIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

En vertu de l'article 3 de la Loi, "droit d'auteur" s'entend du droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque et inclut entre autres le droit exclusif de produire, reproduire ou représenter ou publier une traduction de l'oeuvre. Lorsqu'il y a usurpation de ces droits par tiers, la Loi prévoit plusieurs recours qui, de façon cumulative ou alternative, sont offerts au titulaire du droit d'auteur. (Voir articles 34, 35 et 38 de la Loi, voir également LÉGER (Jacques A.), Recours civils - action au mérite, injonction, dommages et profits (1983) Revue canadienne du droit d'auteur (Numéro spécial), pages 35-37).

Au niveau de la contrefaçon du droit d'auteur, il est utile de rappeler cette phrase du Juge Walsh dans l'affaire National Film Board c. Bier (1970) 63 C.P.R., 164, à la page 179, à l'effet que "copyright is not a wasting asset".

Afin 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 reproduction ne réduit pas le marché de l'oeuvre originale ou que les parties ne sont pas en concurrence (voir Zamacois c. Douville (1943), (1944) Ex. C.R., 208, et Gribble c. Manitoba Free Press Ltd. (1931) 3 W.W.R., 570).

Une fois la violation prouvée, les dommages sont présumés en droit. Les redressements qu'accorde la Loi sur le droit d'auteur sont nombreux et cumulatifs, de par le libellé même des articles 34, 35 et 38. Le demandeur, sitôt qu'il a prouvé violation de ses droits, peut obtenir:

- l'émission d'une déclaration de contrefaçon;
- l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente (en ce qui concerne l'émission d'une injonction provisoire et interlocutoire, voir infra);

- le paiement de dommages, incluant des dommages exemplaires ou nominativement fixés;
- une reddition de comptes (où le demandeur n'a qu'à établir les recettes du défendeur);
- la valeur des exemplaires contrefacteurs ou, alternativement, la remise en possession, à titre de propriétaire, de tous les exemplaires contrefacteurs, incluant planches et matrices.

Les dommages ordonnés par le tribunal peuvent être réels (*restitutio in integrum*) ou arbitrairement fixés par la Cour. La Cour peut également octroyer des dommages punitifs ou exemplaires afin de dissuader la contrefaçon. De surcroît, la Cour peut également octroyer, à titre de dommages, le paiement des frais sur une base avocat/client. (*Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, (B.C.S.C.), le juge McLachlin aux pages 88-89).

De façon cumulative, la Cour peut également condamner le contrefacteur à payer, en sus des dommages subis, les profits qu'il a réalisés, le fardeau de la preuve dans la détermination des profits demeurant celui du contrefacteur (voir article 35 de la Loi, *Dictionnaires Robert Canada S.C.C. c. Librairie du Nomade Inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319).

Il est à noter que ceci est particulier à la Loi sur le droit d'auteur puisqu'en matières de brevet d'invention et de marque de commerce, l'octroi par le tribunal de dommages-intérêts est alternatif à l'octroi d'une reddition de comptes afin de déterminer les profits réalisés par le contrefacteur. En matière de dessin industriel, la possibilité pour le tribunal d'octroyer une reddition de comptes est douteuse.

En vertu de l'article 38 de la Loi, le demandeur est présumé propriétaire de tous les exemplaires contrefacteurs de son oeuvre protégée (ou d'une partie importante de celle-ci) de même que de toutes les planches s'y rapportant et peut exercer tous les recours en revendication de possession (voir article 2(23), définition de "planche", ainsi que *Apple Computer, Inc. c. MacKintosh Computers Ltd.* (1988) 1 C.F., 673). A cause de cette fiction juridique, le demandeur a droit, en sus de tous les autres recours, à son choix, soit la propriété des exemplaires contrefacteurs, soit à leur valeur (*Tom Hopkins International, Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 475; *InFabrics Ltd. c. Jaytex Ltd.* (1981), A.C. 1; et *91439 Canada Ltée c. Les Editions JCL Inc. et al.*, jugement non rapporté rendu le 24 janvier 1992 par l'Honorable Yvon Pinard J.C.F.C. dans l'affaire T-311-88).

Finalement, la Loi sur le droit d'auteur prévoit spécifiquement que l'adjudication des dépens est à l'entière discrétion du tribunal en matière de droit d'auteur (voir article 34(2) de la Loi).

LES RECOURS DISPONIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

L'article 9 de la Loi sur les dessins industriels stipule que le droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel peut être acquis par l'enregistrement de ce dessin conformément à la Loi. L'article 11 de la Loi stipule que pendant l'existence de ce droit exclusif, personne, sans la permission par écrit du propriétaire enregistré, ne peut appliquer pour des fins de vente ce dessin ou une imitation frauduleuse de ce dessin à l'ornementation d'un article et personne ne peut publier, ni vendre, ni exposer en vente, ni employer un article sur lequel ce dessin, ou cette imitation frauduleuse, a été appliqué.

Une imitation a été définie comme étant ce qui apparaît avoir été copié du dessin enregistré et inclut une imitation frauduleuse. Le mot "frauduleuse" présuppose une connaissance de l'enregistrement du dessin. L'imitation du dessin est jugée de façon subjective par le tribunal, lequel tient compte tant des ressemblances que des différences. Si la partie défenderesse a adopté l'élément essentiel du dessin industriel enregistré, la Cour en viendra à la conclusion qu'il y a eu contrefaçon. L'intention de l'imitation n'est pas pertinente pour déterminer s'il y a eu copie.

L'article 15 de la Loi stipule que si, pour des fins de vente, une personne applique ou imite un dessin sachant que le propriétaire de ce dessin n'a pas accordé son consentement à cette application et imitation, celui-ci peut intenter une action contre cette personne pour les dommages qu'il a subis par suite de cette application et imitation. A noter que le droit d'action n'appartient qu'au propriétaire en vertu de cet article. La mesure des dommages accordés à la partie demanderesse est la perte réelle qu'il a subie; conséquence directe du geste illégal de la défenderesse.

L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE

Le recours à l'injonction interlocutoire est fréquemment utilisé en matière de propriété intellectuelle. L'injonction interlocutoire est un ordre de la Cour enjoignant à une personne de faire (injonction mandatoire) ou de cesser de faire un acte précis. L'injonction interlocutoire est un recours d'une grande flexibilité, spécifiquement prévu au Code de procédure civile et dans les Règles de la Cour fédérale, et autour duquel une abondante jurisprudence s'est développée. Pour avoir droit à l'injonction interlocutoire, la partie demanderesse doit démontrer, de façon générale:

- a) qu'elle a un droit apparent aux conclusions recherchées, ou du moins qu'elle a démontré au tribunal qu'il y a une question sérieuse à être débattue lors du procès;
- b) qu'elle subi des dommages irréparables;
- c) que la balance des inconvénients la favorise, en d'autres mots que la partie demanderesse subirait plus d'inconvénients si l'injonction n'était pas émise que la partie défenderesse en subirait si l'injonction était émise.

En matière de propriété intellectuelle, le propriétaire enregistré d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit d'auteur ou d'un dessin industriel aura souvent recours à l'injonction interlocutoire puisque, surtout lorsque le droit exclusif est d'une durée limitée, le propriétaire a intérêt à ce que la contrefaçon cesse le plus tôt possible. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est enregistré, il est généralement aisé de démontrer au tribunal que le propriétaire a un droit apparent à faire valoir ou une question sérieuse à débattre lors du procès. La décision du tribunal d'accorder ou de refuser l'injonction dépendra de la preuve relativement aux dommages irréparables et à la balance des inconvénients.

Deux décisions récentes de la Cour fédérale d'appel, *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 1, et *Syntex Inc. c. Novopharm Limitée*, (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, ont précisé les conditions préalables devant exister pour donner ouverture au recours à l'injonction interlocutoire en matière de propriété intellectuelle. Tout d'abord, dans l'affaire *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, le test "de la question sérieuse à être débattue lors du procès" a été finalement adoptée pour des situations se présentant devant la Cour fédérale du Canada.

Ce test avait été à l'origine élaboré dans l'affaire *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* (1975), A.C., 396.

Concernant les critères des dommages irréparables et de la balance des inconvénients, la Cour fédérale d'appel a précisé comme suit les diverses situations pouvant se produire:

- a) Lorsque la demanderesse peut être compensée par des dommages-intérêts advenant qu'il soit permis à la défenderesse de continuer ses activités en attente du procès et qu'il est démontré que la défenderesse est en mesure de les payer, l'injonction interlocutoire devrait être refusée;

- b) Lorsque des dommages-intérêts ne seraient pas le remède adéquat pour la demanderesse mais que des dommages-intérêts seraient une compensation adéquate pour la défenderesse si ses activités devaient être restreintes sans droit, l'injonction interlocutoire devrait être accordée;
- c) Si l'octroi de dommages-intérêts à l'une ou l'autre des parties constitue une compensation douteuse, la Cour doit alors considérer la balance des inconvénients;
- d) Lorsque tous les facteurs considérés placent les deux parties dans la même situation, la Cour doit prendre des mesures pour préserver le statu quo;
- e) Lorsque la preuve au soutien de la requête démontre que la cause de l'une des parties est de façon disproportionnée plus susceptible d'être accueillie par le tribunal que celle de l'autre partie, ce facteur à lui seul peut permettre de faire pencher la balance des inconvénients en sa faveur;
- f) D'autres facteurs peuvent être considérés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas.

Il faut avant tout retenir que l'injonction interlocutoire est un recours discrétionnaire et flexible, qui doit le demeurer.

Dans l'affaire *Syntex Inc. c. Novopharm Limitée*, la Cour d'appel devait dissoudre une injonction interlocutoire au motif qu'aucune preuve n'avait été faite relativement aux dommages irréparables que subirait la demanderesse si l'injonction était refusée. Historiquement, dans le cas de droits de propriété intellectuelle enregistrés, les tribunaux avaient décidé que le simple fait de démontrer l'usurpation des droits était suffisant en soi pour que la Cour présume que les dommages étaient irréparables.

La Cour d'appel fédérale devait décider que la preuve devait permettre de conclure que la demanderesse souffrirait des dommages irréparables, dans les faits, si l'injonction était refusée.

LES ORDONNANCES "ANTON PILLER"

L'ordonnance "Anton Piller" est un remède procédural extraordinaire, de la nature d'une injonction interlocutoire, qui permet aux procureurs de la demanderesse d'entrer chez la défenderesse, de saisir et de remettre sous

garde de la Cour ou des procureurs de la demanderesse, toute preuve au soutien de sa réclamation.

Dans les disputes au sujet de droits de propriété intellectuelle, l'ordonnance est utilisée pour obtenir les copies non autorisées de biens qui contrefont un brevet, une marque de commerce, un droit d'auteur ou un dessin industriel. De telles ordonnances sont généralement formulées de façon à permettre aux procureurs de la demanderesse, ou à ses représentants, de confisquer tous documents relatifs à la contrefaçon, tels listes de fournisseurs et de clients, factures relatives à l'expédition et à l'importation de produits contrefaits et dossiers corporatifs lorsque la contrefaçon est faite par une société mise sur pied afin de réaliser les activités que la demanderesse cherche à faire cesser.

L'ordonnance "Anton Piller" trouve sa source dans la juridiction en équité de la Cour de rendre ses ordonnances effectives et pour assurer que les droits d'une partie ne sont pas frustrés par les moyens détournés utilisés par un contrefacteur.

De fait, lorsque les Cours anglaises ont commencé à émettre de telles ordonnances au milieu des années 70, la magistrature reconnaissait que la réalité commerciale était telle que dans certains cas, lorsque la partie défenderesse recevait avis d'une réclamation potentielle, elle était susceptible de détruire ou de cacher toute preuve de ses activités contrefactrices. Par exemple, dans l'affaire d'où l'ordonnance tire son nom, Anton Piller A.G. c. Manufacturing Processes Ltd. (1976), Ch. 55, C.A., l'ordonnance fut émise pour empêcher les employés-clés d'une société de disposer de dessins faisant l'objet de droits d'auteur et d'informations confidentielles concernant de la machinerie que la partie défenderesse avait planifié de vendre par le biais d'une autre société dans laquelle lesdits employés-clés avaient un intérêt.

Au Canada, l'ordonnance a été utilisée amplement dans la dernière décennie, principalement pour venir en aide aux propriétaires de marques de commerce et de droits d'auteur dans le domaine des produits de luxe (ex.: Gucci, Cartier, Louis Vuitton, Hugo Boss), lesquels voyaient leurs droits usurpés par des vendeurs de rue et dans les marchés aux puces, vendant des copies de qualité inférieure.

La Cour Supérieure de chaque province possède, en principe, la juridiction d'émettre ordonnance de nature "Anton Piller". Toutefois, les particularités des règles de pratique de chacune des provinces peuvent être interprétées de façon à restreindre le pouvoir de la Cour à ce niveau.

La base du recours demeure l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce qui permet à la Cour de rendre une ordonnance pour la garde intérimaire de marchandises, jusqu'à ce qu'il y ait détermination finale de la légalité de leur importation ou distribution au Canada. Egalement, en vertu de l'article 53 de la même Loi, la Cour peut donner toute directive concernant la disposition de marchandises illégales, leur emballage, étiquettes et le matériel publicitaire y référant. Devant la Cour Supérieure de la province de Québec, l'article 734 du Code de procédure civile prévoit que la demanderesse peut faire saisir avant jugement le bien meuble qu'une disposition de la Loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur celui-ci.

Les dispositions que l'on retrouve dans les règles de la Cour fédérale sont quelque peu plus précises. La règle 470(1) prévoit qu'avant ou après l'introduction d'une action, la Cour pourra à la demande d'une partie rendre une ordonnance pour la détention, la garde ou la conservation de biens qui font ou doivent faire l'objet de l'action.

Des dispositions plus précises dans les Règles de la Cour fédérale, combinées à l'expérience de cette dernière relativement au traitement de requêtes de ce genre dans le contexte de disputes en matière de propriété intellectuelle, favorisent la présentation de telles requêtes devant la Cour fédérale. De plus, il est important de rappeler que les jugements de la Cour fédérale sont exécutoires partout au Canada.

Les ordonnances "Anton Piller" ne sont ni plus ni moins que des "mandats de perquisition" en matière civile. Considérant la sévérité du remède, de telles ordonnances ne sont rendues que si les procédures et la preuve déposée au soutien de la requête démontrent:

- que les droits de la requérante sont extrêmement apparents en ce qui concerne la substance de la cause d'action au soutien de laquelle l'ordonnance "Anton Piller" est recherchée;
- des dommages, potentiels ou actuels, extrêmement sérieux pour la requérante;
- une démonstration claire et évidente que la défenderesse a en sa possession des documents ou des objets incriminants et qu'il y a une possibilité réelle que ces documents ou matériels seraient détruits si avis de la requête lui était donné.

Il faut noter que la preuve donnant ouverture à l'ordonnance "Anton Piller" est plus exigeante que la preuve donnant ouverture à l'injonction interlocutoire. La requête est présentée ex parte, soit sans la présence de la partie adverse,

et à huis clos. Le matériel déposé devant la Cour doit traiter de tous les points ci-haut mentionnés complètement, correctement et objectivement, sans quoi la requérante risque de voir l'ordonnance rescindée, la Cour constatant un défaut au niveau de la révélation des faits. Dans de telles circonstances, les frais sur une base procureur/client peuvent être accordés contre la requérante. Pour cette raison, toute personne demandant l'émission d'une ordonnance "Anton Piller" est habituellement requise de déposer à la Cour une garantie pour les frais et les dommages entre 10 000 et 100 000 \$.

L'exécution de l'ordonnance est généralement faite par les procureurs de la demanderesse. Ceux-ci portent en fait deux chapeaux puisqu'ils agissent d'une part pour la demanderesse contre la défenderesse, mais ils agissent aussi en leur capacité d'officiers de la Cour. Il est ainsi essentiel que la signification de l'ordonnance soit faite sans subterfuge et que les termes de cette dernière soient expliqués en langage clair à la personne qui en reçoit signification. De plus, cette personne doit avoir l'opportunité de communiquer avec ses procureurs.

L'opportunité pour la défenderesse de communiquer avec ses procureurs ne signifie pas que la partie défenderesse puisse empêcher l'exécution de l'ordonnance en ne permettant pas aux représentants de la demanderesse d'entrer dans les lieux où la saisie devra s'exécuter. Dans de tels cas, les procureurs de la demanderesse devraient aviser la personne recevant signification qu'elle peut demander à la Cour de rescinder l'ordonnance dans un délai prévu et réclamer des dommages-intérêts relativement à l'exécution de cette dernière si la défenderesse la considère oppressive. L'ordonnance elle-même doit être exécutée et si la défenderesse fait défaut de s'y plier, des procédures en outrage au tribunal peuvent être entreprises.

De façon à exécuter l'ordonnance efficacement et sans perturber les affaires de la partie défenderesse, les procureurs de la demanderesse devraient toujours demander l'autorisation de la Cour d'être accompagnés par au moins une autre personne qui effectuera la saisie pendant que l'ordonnance sera expliquée à la défenderesse par les procureurs de la demanderesse.

En autant que possible, copie de tous documents (incluant les rapports informatiques) qui sont saisis devrait être laissée à la partie défenderesse, de même qu'une liste détaillée de toutes marchandises saisies et mises sous garde de la Cour.

L'élément de surprise et la possibilité de trouver la défenderesse en flagrant délit de violation des droits de la demanderesse sont tels qu'une ordonnance "Anton Piller" bien rédigée et exécutée sera rarement contestée et conduit généralement à un règlement rapide du litige.

LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX

L'article 20.(2) de la Loi de la Cour fédérale prévoit que la section de première instance a compétence concurrente dans tous les cas de recours sous le régime d'une loi fédérale relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel, autres que ceux relatifs à l'obtention ou à la radiation de l'enregistrement. L'article 54.(1) de la Loi sur les brevets prévoit qu'une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d'archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s'est produite, a juridiction pécuniairement jusqu'à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamé. Le sous-paragraphe (2) de ce même article prévoit que cette attribution de compétence aux cours supérieures des provinces ne restreint pas la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale.

L'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que la Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, a juridiction pour instruire et juger toute action, poursuite ou procédure civile intentée pour infraction à la disposition de ladite loi ou pour l'application des recours civils. Dans la Loi sur les marques de commerce, l'article 55 confirme que la Cour fédérale peut connaître toute action ou procédure en vue de l'application de la Loi sur les marques de commerce ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci. Finalement, la Loi sur les dessins industriels ne fait que prévoir que le propriétaire d'un dessin industriel qui n'a pas accordé son consentement à l'imitation de celui-ci, peut intenter une action contre une personne pour les dommages subis par suite de cette application ou imitation.

La compétence concurrente de la Cour fédérale dans les cas d'usurpation de droits de propriété intellectuelle pose ainsi peu de problèmes puisqu'il s'agit clairement de cas qui sont relatifs "... à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriels.". Ce sont là les mots terminant le sous-paragraphe (2) de l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale conférant la juridiction concurrente de cette dernière.

Toutefois, en l'absence de recours spécifique prévu sous le régime d'une loi fédérale quelconque touchant l'un ou l'autre de ces sujets, il faut se demander quand un cas doit être considéré comme étant relatif à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel. Dans l'affaire McCracken c. Watson (1932) Ex.C. 83, le juge Maclean, alors de la Cour de l'Echiquier, devait interpréter l'article 22 de la Loi sur la Cour de l'Echiquier qui était l'équivalent de l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale. Dans cette affaire, le demandeur, propriétaire d'un brevet

d'invention, prétendait que la défenderesse, sa licenciée, avait fait défaut de respecter son contrat de licence et qu'ainsi, elle se rendait coupable d'usurpation des droits rattachés au brevet d'invention émis. La défenderesse a présenté une requête pour rejet d'action prétendant que la Cour de l'Echiquier n'avait pas juridiction pour entendre l'action. Le juge McLean devait rejeter l'action, concluant que si l'article 22 de la Loi devait être interprété de façon à donner à la Cour de l'Echiquier juridiction dans le cas d'un contrat entre sujets, simplement en raison du fait que le contrat est relatif à une invention brevetée, cet article serait en conséquence *ultra vires* constituant un empiètement de la juridiction des législatures provinciales concernant la propriété et les droits civils.

Le juge Maclean devait conclure que pour que la Cour de l'Echiquier soit compétente, la demande devait être relative principalement, et non simplement de façon incidente, à un brevet d'invention, une marque de commerce, un droit d'auteur ou un dessin industriel:

LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Le délit de substitution (passing off) est connu en Common Law comme étant une forme de fausse représentation par un commerçant qui cherche à induire le public en erreur afin que ce dernier croit que des biens fabriqués ou vendus par lui sont en fait ceux d'un autre. L'article 7(b) de la Loi sur les marques de commerce est la codification administrative du délit. Cette disposition statutaire était fréquemment utilisée pour servir de base à une action intentée devant la Cour fédérale du Canada lorsque la partie demanderesse n'avait pas de marque de commerce enregistrée.

La validité constitutionnelle du paragraphe (b) de l'article 7 avait été mise en doute par l'honorable juge Laskin dans l'affaire MacDonald et als. c. Vapor Canada (1977), 2 R.C.S. 134. Dans cette décision, seule la validité constitutionnelle du paragraphe (e) de l'article 7 avait été considérée par la Cour. L'honorable juge Laskin devait se prononcer sur la similitude du recours prévu à l'article 7, le recours en concurrence déloyale et les recours prévus dans la Common Law.

Le jugement du juge Laskin avait évidemment semé le doute chez les praticiens quant à la validité constitutionnelle des autres paragraphes de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce et, à plusieurs reprises, la cour a elle-même émis des doutes quant à sa compétence pour entendre des actions fondées sur celui-ci. Finalement, après une période relativement longue d'incertitude, la Cour fédérale, section d'appel, devait décider dans l'affaire Asbjorn Horgard c. Gibbs/Nortac, (1987), 3 C.F. 544, que l'article 7.(b) était *intra vires* des pouvoirs du Parlement fédéral.

Ainsi, la Cour fédérale, par le biais de l'article 53 de la Loi sur les marques de commerce, avait compétence concurrente pour entendre les litiges fondés sur celui-ci. L'honorable juge MacGuigan de la Cour fédérale, section d'appel, après avoir analysé le jugement MacDonald, en venait à la conclusion que l'honorable juge Laskin, dans ce dernier jugement, avait conclu que l'article 7 était *intra vires* des pouvoirs du Parlement du Canada puisqu'il comprenait des dispositions visant les fins de la loi fédérale "... dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux."

Le juge MacGuigan devait finalement conclure, après avoir étudié le schème général de la Loi sur les marques de commerce, à la constitutionnalité de la disposition.

Suite à ce jugement, la Cour fédérale, section de première instance, s'est déclarée à maintes reprises compétente pour entendre des actions fondées sur le paragraphe (b) de l'article 7. A défaut d'une décision contraire de la Cour Suprême du Canada, il est à prévoir que la compétence concurrente de la Cour fédérale sera à l'avenir confirmée dans ce domaine.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

