

PRESCRIPTION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LA PRESCRIPTION EXTINGTIVE COMME FIN DE NON-RECEVOIR EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

par

Laurent Carrière*

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

- 1.0 REMARQUES PRÉLIMINAIRES
 - 1.1 Les types de prescription
 - 1.2 Rappel de notions générales
 - 1.3 Portée et limites du présent exposé
- 2.0 LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 - 2.1 En général
 - 2.2 Marques
- 3.0 L'EXTINCTION PAR NON-USAGE
 - 3.1 En général
 - 3.2 Brevets
 - 3.3 Droits d'auteur
 - 3.4 Marques
- 4.0 LA PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE
 - 4.1 En général
 - 4.2 Les délais fédéraux applicables
 - 4.3 Le droit provincial supplétif
 - 4.4 L'incidence constitutionnelle
 - 4.5 Dommages et reddition de comptes
 - 4.6 Le rapport Henderson
- 5.0 MARQUES ET ACHALANDAGE
 - 5.1 Usurpation de marque

© Laurent Carrière, 1992.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière 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, à l'origine, a été préparé pour fins de discussion dans le cadre d'une conférence prononcée le 1992.09.17 à l'assemblée annuelle de l'ICBM à Deerhurst; il a été subséquemment publié à (1993), 10 Canadian Intellectual Property Review 357-401. La présente version ne reprend pas les volumineuses annexes et certaines citations. L'astérisque (*) indique une affaire qui n'est pas du domaine de la propriété intellectuelle. Ce document ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 107.

	5.2	Atteinte à la réputation	
	5.3	Enregistrement incontestable	
	5.4	Concurrence déloyale	
6.0		DROIT D'AUTEUR	
	6.1	Historique de l'article 41	
	6.2	Recouvrement de possession	
	6.3	Abus de confiance	
	6.4	Licences obligatoires	
	6.5	Titulaire introuvable	
7.0		RECOURS PÉNAUX	
8.0		COMPUTATION DES DÉLAIS	
	8.1	Mode de calcul	
	8.2	Interprétation	
	8.3	Violations distinctes	
	8.4	Interruption	
	8.4.1	Demande en justice	
	8.4.2	Récursoire et garantie	
	8.4.3	Amendement	
	8.4.4	Solidarité	
9.0		INFRACTION CONTINUE	
	9.1	En général	
	9.2	Tolérance	
10.0		FRAUDE	
	10.1	En général	
	10.2	Ignorance et camouflage	
	10.3	Et les droits d'auteur...	
11.0		PLAIDOIRIES	
	11.1	Allégués	
	11.2	Connaissance d'office	
	11.3	Irrecevabilité	
12.0		DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ	
	12.1	En général	
	12.2	Approche "Canadian"	
	12.3	Approche québécoise	
13.0		ANNEXE "A" EXTRAITS DE JURISPRUDENCE	
		(Non reproduite)	
14.0		ANNEXE "B" LISTE D'ARRÊTS	
		(Non reproduite)	
15.0		ANNEXE "C" DOCTRINE	
		(Non reproduite)	
16.0		ANNEXE "D" TEXTES LÉGISLATIFS	
		(Non reproduite)	

1.0 **REMARQUES PRÉLIMINAIRES**

La Prescription est un moyen d'acquérir le domaine des choses, en les possédant comme propriétaire, pendant le temps que la loi détermine à cet effet; & de s'affranchir des droits incorporels, des actions & des

obligations, lorsque celui à qui ils appartiennent, néglige pendant un certain temps de s'en servir & de les exercer.

(...) le bien public exigeoit que l'on fixât un terme, après lequel il ne fut plus permis d'inquiéter les possesseurs, & de rechercher des droits trop long-temps négligés.

(...) quand celui qui a intérêt à une action, la voit faire & n'y contredit pas, on juge qu'il y consent; n'a-t-on pas le même fondement, pour croire que celui qui fait qu'un autre jouit de son bien, & qu'il ne le répète pas, le lui abandonne, & qu'il lui remet une dette à laquelle il ne paroît plus penser? le long-temps forme cette présomption, parce que l'on en induit aussi la science & la connoissance de son droit, & de la possession d'autrui.

DUNOD de CHARNAGE (M.F.I.), Traité des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église, et des dixmes suivant les droits civil et canon, 3e éd. (Paris, Briasson, 1774), aux pages 1-3

1.1 LES TYPES DE PRESCRIPTION

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi.

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir le droit de propriété ou l'un de ses démembrements, par l'effet de la possession; elle confirme le titre et transfère la propriété au possesseur par la continuité de sa possession.

La prescription extinctive ou libératoire est un moyen i) d'éteindre un droit par non-usage ou ii) d'opposer une fin de non-recevoir à une action.

1.2 RAPPEL DE NOTIONS GÉNÉRALES

La prescription est d'ordre public et s'opère par le seul écoulement du temps dans les conditions prévues par la loi. Les causes interruptives de prescription doivent être interprétées restrictivement. La renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite mais ne se présume pas. L'action en justice interrompt la prescription mais non la demeure ou l'action portée devant un tribunal incompétent. Lorsqu'il s'agit d'une obligation divisible et non solidaire, l'interruption ne vaut que contre le débiteur contre qui elle est dirigée; mais l'acte interruptif de prescription contre l'un des débiteurs solidaires l'interrompt contre tous.

1.3 PORTÉE ET LIMITES DU PRÉSENT EXPOSÉ

Quoique le présent exposé veuille se restreindre au second volet de la prescription extinctive, soit la prescription libératoire comme fin de non-recevoir à une procédure judiciaire, il convient néanmoins, de façon préliminaire, de s'arrêter sur l'effet, en matière de propriété intellectuelle, des deux autres aspects de la prescription, soit la prescription acquisitive et la prescription extinctive de droit par non-usage.

2.0 LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

2.1 EN GÉNÉRAL

En matière de propriété intellectuelle, la prescription acquisitive, comme source de droit, a un champ d'application restreint, plutôt limité au droit du signe distinctif, soit les marques de commerce et les noms commerciaux.

En effet, en ce qui a trait aux brevets d'invention, obtentions végétales, dessins industriels, droits d'auteur et topographies de circuits intégrés, le droit naît de l'expression originale d'une activité originelle, sinon originaire (et généralement originale!).

La protection de ces lois s'attache ainsi qui à l'inventeur (ou, depuis 1989, au premier déposant), qui à l'obtenteur (découvreur d'une variété végétale nouvelle), au créateur d'un dessin original (nouveau ou d'application nouvelle), à l'auteur (de l'expression matérielle non copiée d'une idée) ou du créateur d'une topographie originale. On le constate, ce n'est pas l'utilisation, même massive de ce qui fait l'objet de ces créations qui fait naître le droit ou permet de le constater: il ne saurait donc y avoir, en ces matières, usucapion.

2.2 MARQUES

Par contre, dans le cas de la marque de commerce, la situation est différente car le droit naît justement de l'emploi de la marque et l'enregistrement n'est que confirmatif ou reconnaissant d'un droit préexistant, justement, par l'emploi. Le juge MARCHAND, dans l'affaire Pinard c. Coderre (1952), (1953) B.R. 99 (C.A.Q.) s'exprimait ainsi, aux pages 103-104:

"Tout ce qui m'est nécessaire c'est de signaler que ce choix d'un nom ou de mots de description d'un commerce est protégé; et leur emploi et usage aussi bien, pour le premier qui les adopte

contre tous autres qui voudraient subséquemment s'en servir pour un commerce du même genre. Il semblerait que le premier occupant de ce nom ou de ces mots en a acquis un droit à leur usage exclusif de tous autres, comparable par plusieurs points à un véritable droit de propriété.

"Cette protection du premier occupant ou premier usager d'un nom commercial semble lui être assurée par les dispositions de deux lois, l'une de la province et l'autre du Canada: la Loi des déclarations des compagnies et des sociétés (S.R.Q. 1941 ch. 277) et la Loi sur la concurrence déloyale (Can. 1932, 22-23 Geo. 5, ch. 38)." (Notre soulignement.)

Au même effet, référence peut être faite à Martel c. Fillion (1963), (1964) B.R. 9 (C.A.Q.), le juge TREMBLAY à la page 15; (1964), (1964) R.C.S. 349 (C.S.C.), le juge ABBOTT à la page 357.

Dès lors, les droits à la marque écherront au premier qui exploitera celle-ci à titre de propriétaire, de façon à distinguer ses marchandises ou services de ceux des autres: voir, par exemple, Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Corp. (1987), (1987) 2 C.F. 352 (F.C.T.D.), le juge JOYAL aux pages 357-358; (1988), (1989) 1 C.F. 620 (F.C.A.), le juge STONE aux pages 625-626.

D'ailleurs, l'article 16 de même que les articles 18(1) in fine, 37(1)(c) 38(2)(c) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) consacrent pour partie cette préexistence du droit qui naît de par l'emploi puisqu'il permet de contrer une demande d'enregistrement ou un enregistrement sur la base d'un emploi préexistant à celui auquel le premier utilisateur s'objecte.

3.0 L'EXTINCTION PAR NON-USAGE

3.1 EN GÉNÉRAL

Encore une fois, sauf en ce qui a trait aux marques, le non-usage n'a pas pour effet d'éteindre le droit de propriété intellectuelle: dès qu'il existe, il subsistera pour la durée fixée par la loi quant à sa protection.

Toutefois, si ce qui fait l'objet d'un monopole statutaire n'est pas exploité, il pourra y avoir prononcé de déchéance du droit ou, encore, licence obligatoire.

3.2 BREVETS

Par exemple, l'article 65(2) de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4) indique comme abusive la non-exploitation sur une échelle commerciale au Canada d'une invention brevetée et permet au Commissaire des brevets, en vertu de l'article 66 de cette loi, d'émettre une licence obligatoire à un tiers ou, encore, de prononcer la déchéance du titre.

3.3 DROITS D'AUTEUR

La Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42), elle, ne comporte pas de disposition portant que la non-exploitation d'une oeuvre de l'esprit puisse emporter déchéance du titre. Toutefois, le refus de publication ou d'autorisation de reproduction d'une oeuvre publiée, après la mort de l'auteur, pourra donner lieu à une licence obligatoire en vertu de l'article 15, tout comme le refus d'imprimer un livre, déjà publiée, au Canada ou d'y mettre sur le marché un nombre suffisant d'exemplaires pour satisfaire au marché canadien: article 16.

3.4 MARQUES

En matière de marques, on l'a vu, les droits naissent et se maintiennent par l'emploi. Dès lors, le non-emploi d'une marque peut éteindre le droit. Quant à une marque enregistrée, l'enregistrement pourra ainsi être radié, soit par un recours administratif, soit par un recours judiciaire.

Le recours administratif est celui prévu par l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce où, sur sommation du registraire, le titulaire d'un enregistrement doit prouver exploitation de sa marque au Canada dans le cours normal des affaires en liaison avec toutes les marchandises et tous les services faisant l'objet de cet enregistrement ou exciper de quelque circonstance exceptionnelle justifiant le non-emploi: à défaut, le registraire radie l'enregistrement, en tout ou en partie.

Le recours judiciaire est celui prescrit par l'article 57 de cette loi pour le motif mentionné à l'article 18(1)(c) de cette même loi, savoir l'abandon de la marque, lequel consiste du non-emploi de la marque au Canada couplé d'une intention d'abandonner cette marque. Cette intention peut être expresse ou implicite et il s'agit, on s'en doute, d'une question essentiellement factuelle: voir FOX (Harold G.), The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3d éd. (Toronto, Carswell, 1972), aux pages 28-282; voir également Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (1990), 29 C.P.R. (3d) 391 (F.C.T.D.); infirmé par arrêt du 8 juillet 1992 de la Division d'appel de la Cour fédérale.

4.0 LA PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE

4.1 EN GÉNÉRAL

"Une troisième fin de non recevoir, est celle qui résulte du laps du temps auquel la Loi a borné la durée de l'action qui naît de la créance. On appelle cette espèce de fin de non recevoir proprement prescription, quoique le terme de prescription soit un terme général, qui peut aussi convenir à toutes les autres fins de non recevoir": POTHIER (Robert Joseph), Traité de droit civil et de jurisprudence française (Paris, Debure, 1773), Tome 1, no 641.

Ou, comme l'écrivait plus récemment BANDRAC (Monique), La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile (Paris, Economica, 1986), au no 164:

"La recherche de la nature juridique de la prescription extinctive envisagée d'après son objet aboutit ainsi à établir que cette prescription a vocation à éteindre le droit substantiel, et qu'elle l'éteint dans toute la mesure où celui-ci se prête à son fonctionnement. Mais il n'est pas douteux que la prescription extinctive éteint également l'action, et, parce que le droit et l'action sont autonomes, la prescription de l'action et celle du droit sont deux mécanismes autonomes et distincts dont la coexistence s'est révélée dans toute l'étendue du domaine où le droit substantiel est soumis à la prescription.

Il est donc tout à fait certain que la prescription extinctive n'a pas l'action pour objet exclusif, qu'elle n'est pas une règle de procédure, et que sa nature, si on l'envisage en général, et sans distinguer selon le domaine de son application, n'est pas seulement celle d'une fin de non recevoir, mais également celle d'un mode d'extinction des droits."

Voir également l'article 1138 C.c.B.-C. à l'effet que l'obligation s'éteint par la prescription; comparer avec l'article 2921 C.C.Q.

4.2 LES DÉLAIS FÉDÉRAUX APPLICABLES

De façon sans doute assez surprenante, seules certaines lois fédérales relevant de la propriété intellectuelle comportent des dispositions relatives à la prescription du droit d'action. Ce sont:

- la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985 (4e Supp.), c. 10, a. 9), article 41, dont texte:

Les actions pour violation se prescrivent par trois ans à compter de cette violation.

- la Loi sur les dessins industriels (L.R.C. 1985, c. I-9), article 18, dont texte:

Toutes les actions et procédures intentées en vertu de la présente partie, à l'égard d'une infraction, doivent l'être dans les douze mois de la date où la cause de l'action a pris naissance ou à laquelle l'infraction a été commise, et non plus tard.

- la Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, c. 37), article 12, dont texte:

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'action pour violation de la protection visant réparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts ou l'imposition de dommages punitifs se prescrit par trois ans à compter de la violation.

(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d'une nature telle qu'elle n'aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent et si l'action est intentée dans les trois années suivant le moment où le demandeur a décelé -ou aurait dû déceler- la violation.

4.3 LE DROIT PROVINCIAL SUPPLÉMENTAIRE

Ainsi, aucune telle disposition n'existe dans la Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, c. 20), la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) et la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4).

Par quel délai, s'il en est un, se prescrira donc le droit d'action pour violation de brevets d'invention, de marques de commerce ou d'obtentions végétales? L'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale (L.R.C. 1985, c. F-7, amendé par L.C. 1990, c. 8, article 10), fournit une première indication pratique en référant au droit de la province où est survenu le fait générateur. L'article 39 se lit comme suit:

39(1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province régissent les

rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance civile devant la Cour dont le fait générateur est survenu dans cette province.

(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n'est pas survenu dans une province (notre soulignement)

Dès lors, la prescription applicable dépendrait de la nature du redressement recherché. Délit ou quasi-délit dans la province de Québec, "action upon the case" dans certaines provinces canadiennes (dont l'Ontario), "damages in respect of injury to property" ou atteinte à des biens personnels (comme, par exemple, en Colombie britannique ou au Manitoba), l'action en ces matières, non autrement prévue dans la loi fédérale, se prescrira suivant le droit provincial applicable.

4.4 L'INCIDENCE CONSTITUTIONNELLE

Ce recours au droit provincial soulève toutefois une question d'intérêt, savoir la compétence constitutionnelle d'une province à ainsi légiférer sur une cause d'action fédérale: voir FALCONBRIDGE (John D.), The Disorder of the Statutes of Limitation (1943), 21 Canadian Bar Review 669 et 786, aux pages 801 et sq.; BARRIGAR (Robert H.), Time Limitations on Dominion Statutory Causes of Action (1964), 40 Canadian Patent Reporter 82.

Dans la mesure où la prescription relève de la procédure, les provinces auraient juridiction de par l'article 92(14) de la Loi constitutionnelle, 1867, dont texte:

92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, à savoir: (...)

14. l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l'organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile devant ces tribunaux; (notre soulignement)

Comme il est conclu par MEW (Graeme), The Law of Limitations (Toronto, Butterworths, 1991), aux pages 18-19:

"Accordingly, if federal causes of action are not otherwise governed by federally enacted provisions, provincial limitation provisions that are procedural in nature will apply. It has been

suggested, however, that if a provincial limitation law can be classified as "substantive" for constitutional purposes, it may have no application for federal causes of action".

Or, il a été déjà décidé que les courtes prescriptions prévues par le Code civil du Bas-Canada relevaient du droit substantif et non simplement procédural: voir Couture c. R.* (1972), (1972) C.F. 1137 (F.C.T.D.), le juge PRATTE à la page 1139; article 2267 C.c.B.-C.. Au même effet, l'article 9 du Limitation Act (R.S.B.C., c. 236) de Colombie britannique relève également du droit substantif: voir MEW, précité, à la page 36.

Cela étant, semblable résultat permettant l'application du droit provincial, même en matière non procédurale, pourrait toutefois découler de l'interprétation de l'article 129 de la Loi constitutionnelle, 1867, dont texte:

Accordingly, if federal causes of action are not otherwise governed by federally enacted provisions, provincial limitation provisions that are procedural in nature will apply. It has been suggested, however, that if a provincial limitation law can be classified as «substantive» for constitutional purposes, it may have no application for federal causes of action.

129. Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les lois en vigueur au Canada, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick lors de l'Union, tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, et les fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels, en exercice dans ces provinces lors de l'Union, le demeureront dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'Union n'avait pas eu lieu. Ils pourront néanmoins (sauf ce que peuvent prévoir des lois du Parlement de la Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) être révoqués, abolis ou modifiés, selon le cas, par le Parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l'autorité du Parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi. (notre soulignement)

Suivant la qualification de l'acte reproché et son traitement préconfédératif, la prescription applicable pourrait néanmoins relever du droit provincial. Dans l'affaire Mastini c. Bell Telephone Co. of Canada (1971), 1 C.P.R. (2d) 1 (Ex.C.C.), le juge JACKETT, aux pages 7 à 11, y est allé d'une longue analyse au terme de laquelle il en a conclu que la violation de brevet se qualifiait comme un délit ou un quasi-délit au Québec et que la prescription applicable, tant avant la Loi constitutionnelle, 1867 qu'après était régie par

l'article 2261 C.c.B.-C. et était donc de 2 ans. Quant au droit prévalant en Ontario, la prescription applicable devait pareillement être celle de 6 ans, soit en vertu de l'article 45(1)(g) du Limitations Act (maintenant R.S.O. 1980, c. 240) que du britannique Limitations Act, 1623, tel qu'introduit en cette province; partant, la prescription ontarienne pour violation de brevet serait de 6 ans. Voir également HITCHOCK (Dan P.), The Limitative Period Respecting Patent Infringement Action (1983), 8-19 Patent and Trademark Institute Bulletin 1272.

Ainsi, les dommages résultant de la violation d'un brevet, considérée comme un délit ou un quasi-délit, se prescriraient, au Québec, par 2 ans en vertu de l'article 2261(2) du Code civil du Bas-Canada. En Ontario, les dommages résultant de la violation de ce même brevet se prescriraient, eux, par 6 ans: voir Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd. (1984), 80 C.P.R. (2d) 1 (F.C.A.), le juge URIE à la page 22 et dans les autres provinces, par 2 ans ou 6 ans, c'est selon: voir Invacare Corporation c. Everest & Jennings Canadian Ltd. (1987), 14 C.P.R. (3d) 156 (F.C.T.D.), le juge COLLIER à la page 167.

4.5 **DOMMAGES ET REDDITION DE COMPTES**

La discussion ci-haut a porté sur la prescription lorsque des dommages sont réclamés. Qu'en est-il toutefois lorsque, plutôt que des dommages, est réclamée une reddition de comptes? En effet, suivant la jurisprudence prévalant, la violation d'une marque de commerce (article 53), d'un brevet d'invention ou, éventuellement, d'une obtention végétale (article 41) donne ouverture à un recours en dommages-intérêts de même qu'en reddition de comptes.

Le recours en reddition de comptes obéit à ses propres règles et il a été ainsi déterminé, dans l'affaire Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd. (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.), le juge GIBSON à la page 167 que si, dans une action en brevet, un demandeur demandait reddition de comptes quant aux profits, au Québec, c'est la prescription générale de 30 ans prévue à l'article 2242 du Code civil du Bas-Canada qui s'appliquerait...

4.6 **LE RAPPORT HENDERSON**

Cette absence de constance dans les diverses lois fédérales de même qu'entre les provinces quant aux prescriptions applicables aux recours judiciaires dans le domaine de la propriété intellectuelle a été décrié par plus d'un, dont GORDON F. HENDERSON dans son récent Intellectual Property: Litigation, Legislation, and Education - A Study of the Canadian Intellectual

Property and Litigation System (Hull, C.C.A.C., 1991), aux pages 107-108. L'auteur du rapport en a conclu:

"In keeping with the principle of this study stated elsewhere to shorten the time between the cause of action and its ultimate disposition, I would recommend that a statutory limitation period of three years be instituted under all of the Federal intellectual property statutes."

5.0 **MARQUES ET ACHALANDAGE**

5.1 **USURPATION DE MARQUE**

Quoiqu'il n'y ait pas de jurisprudence sur le point précis, les dommages résultant d'une violation de la Loi sur les marques de commerce devraient se prescrire de la même façon, en l'occurrence 2 ans au Québec, 6 ans en Ontario et 2 ans ou 6 ans dans les autres provinces, suivant la disposition statutaire provinciale applicable.

Si les dommages réclamés l'étaient pour violation d'une marque de commerce, enregistrée ou non, mais indépendamment des dispositions de la loi fédérale sur les marques de commerce, les mêmes délais devraient être applicables.

5.2 **ATTEINTE À LA RÉPUTATION**

Toutefois, une distinction d'intérêt, bonne au moins pour la discussion, peut ici être faite. Dans la mesure où un demandeur alléguerait la diminution de son achalandage (par exemple, en vertu de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce), la prescription applicable serait peut-être plus courte que prévue. L'achalandage d'une marque consiste dans la réputation y reliée: voir Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. (1968), 55 C.P.R. 176 (Ex.C.C.), le juge THURLOW à la page 195.

Or, l'action pour atteinte à la réputation s'apparente à celle pour injure verbale ou écrite ("libel" ou "slander of title") et se prescrit, de par l'article 2262.1 C.c.B.-C., par 1 an à compter du jour où la connaissance en est parvenue à la partie offensée. De façon générale, c'est également une courte prescription qui gouverne la diffamation ou l'atteinte à la réputation dans les provinces canadiennes.

5.3 **ENREGISTREMENT INCONTESTABLE**

Lorsqu'une marque de commerce est enregistrée depuis plus de 5 ans, son enregistrement devient, au sens de l'article 17(2) de la Loi sur les marques de commerce, incontestable: voir Ziprint Ltd. c. Zippy Print Franchise Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 55 (F.C.T.D.), le juge REED aux pages 58-59.

Cet article 17 se lit comme suit:

17.(1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnées au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée, l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure. (nos soulignements)

C'est donc dire que, de par son inaction, celui qui aurait normalement pu faire radier un tel enregistrement en vertu de droits lui résultant d'un emploi antérieur de cette marque, ne le pourra plus. Les autres motifs d'invalidation prévus à l'article 18(1) demeurent toutefois.

L'article 21(1) de la Loi prévoit également la coexistence possible sur le marché de la marque enregistrée et de la marque antérieurement employée:

21.(1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour de l'Échiquier du Canada que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de

commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si la Cour considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée, elle peut, sous réserve des conditions qu'elle estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial, créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

5.4 **CONCURRENCE DÉLOYALE**

Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, par leurs faits, relèveront généralement du délit ou du quasi-délit et la prescription applicable au recours sera de 2 ou 6 ans, suivant ce qu'applicable dans la juridiction concernée.

6.0 **DROIT D'AUTEUR**

La prescription des recours, en matière de violation du droit d'auteur, est principalement régie par l'article 41 de la Loi sur le droit d'auteur.

6.1 **HISTORIQUE DE L'ARTICLE 41**

Cet article, lorsqu'introduit dans la Loi sur le droit d'auteur, 1921 (S.C. 1921, c. 24, art. 23) était une reproduction fidèle de l'article 10 du Copyright Act, 1911 du Royaume-Uni. Cet article créait une prescription de 3 ans pour l'action en violation du droit d'auteur, en remplacement de la plus courte prescription de 2 ans qui existait en vertu des législations canadiennes qui existaient jusqu'alors (S.C. 1832, c. 53, art. 11; S.C. 1841, c. 61, art. 12; S.C. 1859, c. 81, art. 13; S.C. 1868, c. 54, art. 18; S.C. 1875, c. 88, art. 27; S.R.C. 1886, c. 62, art. 34; S.R.C. 1906, c. 70, art. 44).

Du 1er janvier 1924 au 8 juin 1988, cet article 41 est, sauf corrections grammaticales, demeuré inchangé. En 1988 toutefois, le Législateur y a supprimé la référence spécifique qui y était faite aux termes "droit d'auteur" pour ne plus conserver que le terme général de "violation", présumément d'une obligation civile puisque l'article 41 se retrouve, dans la loi, sous le titre "civil remedies/recours civils". Auparavant, le texte se lisait "les actions pour

violation du droit d'auteur se prescrivent..." alors que depuis 1988, cet article se lit "les action pour violation se prescrivent...". L'utilisation du terme général "infringement/violation" plutôt que du terme "violation du droit d'auteur/infringement of copyright" visait sans doute à empêcher les tribunaux de conclure que la prescription de 3 ans prévue par l'article 41 ne s'appliquait pas dans une action pour violation du droit moral tel qu'autrement disponible en vertu de l'article 34(1.1). De façon intéressante, notons que dans d'autres juridictions, notamment en France, l'action pour violation du droit moral d'auteur est imprescriptible.

6.2 RECOUVREMENT DE POSSESSION

L'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur permet un recours original en vertu duquel le propriétaire de l'oeuvre contrefaite peut réclamer soit la propriété de la contrefaçon, soit la valeur de celle-ci.

Ce recours en "conversion" ou "detinue" était connu de la Common Law et un débat jurisprudentiel a pendant longtemps sévi quant à la prescription applicable à celui-ci. Depuis la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Underwriters Survey Bureau Ltd. c. Massie & Renwick Limited (1937), (1937) R.C.S. 265 (C.S.C.), il n'est plus discuté que le recours prévu par l'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur est sujet à la même prescription de 3 ans qui s'applique généralement aux autres violations civiles du droit d'auteur. Au même effet, référence peut être faite à Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited (1938), (1939) A.C. 178 (H.L.) en regard de l'article 7 du Copyright Act, 1911 du Royaume-Uni, une disposition similaire à celle de l'article 38 de la loi canadienne.

6.3 ABUS DE CONFIANCE

L'article 63 de la Loi sur le droit d'auteur confirme le caractère exhaustif de la Loi sur le droit d'auteur:

"Personne ne peut revendiquer un droit d'auteur (...) autrement qu'en conformité avec la présente loi ou toute autre loi en vigueur à l'époque et en vertu de celles-ci (...)".

Conséquemment, les recours disponibles pour violation du droit d'auteur de même que les prescriptions applicables doivent se trouver dans la Loi sur le droit d'auteur et nulle part ailleurs. L'article 63, toutefois, conclut en indiquant que cet article "n'a pas pour effet d'abroger un droit ou une juridiction quelconque permettant d'interdire un abus de confiance".

Dès lors, toute demande de redressement pour "breach of trust or confidence" serait soumise aux lois des juridictions où ces abus auraient été commis: voir VAVER (David), Civil Liability for Taking or Using Trade Secrets in Canada (1980-81), 5 Canadian Business Law Journal 253; BOURGEOIS (Marie), La protection juridique de l'information confidentielle économique: étude de droit québécois et français (1988), 1 Cahiers de Propriété Intellectuelle 1.

6.4 LICENCES OBLIGATOIRES

Dans le cas des redevances dues en vertu d'une licence obligatoire émise en vertu des articles 15, 17 ou 22 de la Loi sur le droit d'auteur, les mots "a droit au même recours que s'il s'agissait d'un contrat/is entitled to the like remedies as in the case of a contract" que l'on retrouve à l'article 25(1) et les mots "outre tout autre recours concernant cette licence à titre de contrat/in addition to any other remedy in respect of a licence as a contract" que l'on retrouve à l'article 25(3) de la loi permettent de conclure que la prescription applicable au recouvrement de redevances résultant de telle licence obligatoire serait la prescription de droit civil autrement applicable dans le cas d'un contrat, en l'occurrence, au Québec, cette prescription serait sans doute de 5 ans s'il s'agissait d'une affaire se qualifiant comme commerciale (article 2260.4 C.c.B.-C.), autrement de 30 ans si elle était civile (article 2242 C.c.B.-C.)

6.5 TITULAIRE INTROUVABLE

En vertu de l'article 70.7, la Commission du droit d'auteur peut délivrer une licence d'utilisation d'une oeuvre lorsque, après recherche raisonnable, son titulaire demeure introuvable. L'article 70.7(3) prévoit toutefois que ce titulaire peut en poursuivre le recouvrement en justice jusqu'à 5 ans après l'expiration de cette licence.

7.0 RECOURS PÉNAUX

En matière de propriété intellectuelle, certains recours pénaux viennent "appuyer" les recours civils. Ces dispositions pénales se trouvent soit dans le Code criminel (par exemple 406-414, "contrefaçon d'une marque" et "substitution"; 126, "désobéissance à une loi") ou dans la loi elle-même (par exemple les articles 42 et 43 de la Loi sur le droit d'auteur).

Ces recours peuvent, suivant le cas, être institués par voie de procédure sommaire ou de mise en accusation. Dans le cas de procédures pénales prises par voie de mise en accusation, que le recours soit prévu spécifiquement dans une loi de propriété industrielle (comme, par exemple,

l'article 42 de la loi sur le droit d'auteur) ou en vertu du Code criminel, le recours est imprescriptible. Par contre, si la procédure est instituée par voie sommaire, c'est la prescription générale de 6 mois prévue par l'article 786(2) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui s'appliquera: voir R. c. Southwick* (1967), (1968) 1 C.C.C. 356 (O.C.A.), le juge EVANS à la page 359; SALHANY (Roger E.), Canadian criminal procedure, 5e éd. (Agincourt, Canada Law Book, 1989), aux pages 18-19 et 314-315; MORTON (James C.), Limitation of civil actions (Toronto, Carswell, 1988), aux pages 59-62.

Il a été ainsi décidé que la prescription de 3 ans prévue par l'article 41 de la Loi sur le droit d'auteur ne s'appliquait pas aux recours pénaux institués pour violation des prohibitions mentionnées aux articles 42 et 43 de cette loi: voir R. c. Harris (1990), 34 C.P.R. (3d) 392 (Nfld. Prov. C.); R. c. Shimming (1991), 35 C.P.R. (3d) 397 (Sask. Prov. C.), le juge ALLEN aux pages 398-399.

Par contre, en matière de violation de dessins industriels, la prescription d'un an établie par l'article 18 de la Loi sur les dessins industriels (L.R.C. 1985, c. I-9) vaut tant pour les recours civils (art. 15) que les recours pénaux (art. 16 et 17); voir FOX (Harold George), The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 2e éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 685.

8.0 COMPUTATION DES DÉLAIS

8.1 MODE DE CALCUL

Les règles applicables au calcul des délais par lesquels est acquise la libération de l'obligation sont, en matière de propriété intellectuelle, les mêmes qu'en matière civile, sous réserve bien sûr de particularités de procédures ou du texte même de la loi concernée.

De façon générale, le jour de commission de la violation (dies a quo) n'est pas inclus dans la computation du délai, alors que le dernier jour du délai (dies ad quem), lui, l'est (voir, par exemple, article 2240 C.c.B.-C et 27(3) de la Loi d'interprétation (L.R.C. 1985, c. I-22).

8.2 INTERPRÉTATION

Les dispositions relatives à la prescription extinctive, parce qu'elles portent atteinte aux droits individuels en posant des limites au droit d'agir en justice, doivent être interprétées restrictivement: voir CÔTÉ (Pierre-André), Interprétation des lois, 2e éd. (Cowansville, Blais, 1990), à la page 447; DRIEGER (Elmer A.), Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1983), à la page 185. Au soutien de telle assertion, référence peut également

être faite à l'arrêt Berardinelli c. Ontario Housing Corporation* (1978), (1979) 1 R.C.S. 275 (C.S.C.), le juge ESTEY à la page 280:

(A limitations statute) being a restrictive provision wherein the rights of action of the citizen are necessarily circumscribed by its terms, attracts a strict interpretation and any ambiguity found upon the application of the proper principles of statutory interpretation should be resolved in favour of the person whose right of action is being truncated.

ou encore à Méthot c. Commission de Transport de Montréal* (1971), (1972) R.C.S. 387 (C.S.C.), le juge HALL à la page 408:

"Étant donné cette ambiguïté, les dispositions relatives à la prescription doivent s'interpréter en faveur de l'appelant dont le droit d'action est, prétend-on, prescrit (...)"

Par ailleurs, les exceptions ayant pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription seront, elles, interprétées restrictivement, de façon à préserver la norme du recours: voir Québec (Procureur Général) c. Ornstein* (1979), (1979) C.S. 851 (C.S.Q.); (1984), J.E. 84-858 (C.A.Q.); Lussier c. Marquis* (1959), (1960) B.R. 20 (C.A.Q.); (1960), (1960) R.C.S. 442 (C.S.C.).

8.3 VIOLATIONS DISTINCTES

Chaque violation d'un droit entraîne la mise en opération de sa propre période de prescription. Si une activité contrefactrice peut être divisée en plusieurs actes, chacun de ces actes fera l'objet d'un délai de prescription. Par exemple, en matière de droit d'auteur, l'article 3(1) de la loi constate le faisceau de droits qu'est le droit d'auteur. En regard d'une même chanson, il pourrait y avoir, par hypothèse, traduction des paroles, adaptation de la musique, impression et vente de musique en feuilles, pressage d'un disque et mise en vente de celui-ci, représentation en public de la chanson par un interprète, diffusion de cette chanson en ondes par voie de pré-enregistrement, etc.: voir Bishop c. Stevens (1990), (1990) 2 R.C.S. 467 (C.S.C.), le juge McLACHLIN. Chacun des actes ci-haut en étant un réservé exclusivement au titulaire du droit d'auteur, il y aura dès lors autant de violations: voir Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. (1979), (1980) 1 R.S.C. 357 (C.S.C.), le juge ESTEY.

C'est donc dire que dans le cadre d'une activité contrefactrice, une partie des actes de violation pourrait être prescrite, et l'autre pas: une action pourrait, dès lors, être maintenue en ce qui a trait à la partie de la demande visant des faits postérieurs à la période de prescription extinctive.

8.4 INTERRUPTION

8.4.1 DEMANDE EN JUSTICE

Il est utile de rappeler que la mise en demeure ou interpellation extrajudiciaire n'entraîne pas interruption de la prescription. La prescription, dans le cas de violation, s'interrompt par le dépôt d'une demande en justice au greffe du tribunal compétent: voir Canada (AG) c. DeLaurier* (1979), (1979) 93 D.L.R. (3d) 434 (Man. Q.B.); art. 2224 et 2225 C.c.B.-C.

De plus, cette interruption, en droit québécois, non seulement se continuera jusqu'à jugement final mais vaudra également pour toutes les parties à l'action et pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande: voir Jumbo Motors Express Limited c. François Nolin Ltée (1985), (1985) 1 R.C.S. 423 (C.S.C.), le Juge CHOUNARD aux pages 434-436.

Ainsi, le recours pour paiement de redevances impayées en matière de licence contractuelle de brevet ne saurait être valablement institué devant la Cour fédérale du Canada et, au terme de la procédure rejetée, la créance pourrait être prescrite: voir Sabol c. Haljan (1982), 36 A.R. 109 (A.C.A.). Afin d'éviter que l'incompétence déclarée du tribunal saisi n'interrompe pas la prescription, il y aurait sans doute lieu, solution de prudence, d'éviter de "faire" la jurisprudence relativement aux points qui font l'objet de débats constitutionnels et juridictionnels comme, par exemple, l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce ou l'article 55 de la Loi sur le droit d'auteur.

8.4.2 RÉCURSOIRE ET GARANTIE

Qu'en est-il de l'appel en garantie ou de l'action récursoire? Pour ne pas être prescrit, un appel en garantie doit-il être formé à l'intérieur du délai de prescription applicable à l'action principale? A l'intérieur de quel délai le défendeur principal à une assignation en usurpation de marque de commerce devrait-il, au Québec, se prévaloir contre un tiers de la garantie d'emploi licite que prévoit l'article 8 de la Loi sur les marques de commerce? Rappelons que "la prescription d'une action ne saurait commencer à courir avant que ne soit né le droit d'y recourir": voir Morin c. Canadian Home Insurance Co. (1970), (1970) R.C.S. 561 (C.S.C.), le juge FAUTEUX à la page 565; au même effet, Caisse Populaire de St-Casimir c. Therrien* (1991), (1992) R.J.Q. 317 (C.A.Q.), le juge CHEVALIER à la page 319.

En pareil cas, ce qu'il convient donc de déterminer, ce n'est pas tant la durée de la prescription applicable que le moment où celle-ci commence à courir. "L'action en réparation d'une faute n'étant ouverte que du jour où cette faute est devenue dommageable, la prescription est suspendue jusqu'à ce moment et ne commence à courir qu'à partir du dommage éprouvé": WEIS (André), Pandectes françaises (Paris, Chevalier-Maresq, 1903), Tome 35, au no 204; voir aussi Gingras c. Cité de Québec* (1947), (1948) B.R. 171 (C.A.Q.), le juge BISSONNETTE aux pages 181-183.

En effet, un fait fautif peut ne pas être un fait dommageable. "Il n'y a de recours que s'il y a dommage et c'est l'apparition de ce dernier qui donne ouverture à l'action et non le fait fautif qui engendre le dommage": voir Creyghton c. Les Immeubles Trans Québec Inc. (1987), (1988) R.J.Q. 27 (C.A.Q.), le juge NICHOLS à la page 32. La faute du défendeur en garantie ne deviendrait donc dommageable pour le demandeur en garantie/défendeur principal que dans la mesure et au moment où une condamnation contre ce dernier, à titre de défendeur principal, devient exécutoire: Germain c. Banque Nationale du Canada* (1985), (1985) 3 R.D.J. 105 (C.A.Q.), le juge BISSON à la page 107; au même effet, Caisse Populaire de St-Casimir c. Therrien (1991), (1992) R.J.Q. 317 (C.A.Q.), le juge CHEVALIER aux pages 319-320; voir également l'article 2236 C.c.B.-C..

Ainsi, dans l'exemple ci-haut, le défendeur principal pourrait, en cours d'instance, appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre la solution complète du litige ou contre qui il prétend exercer un recours en garantie: article 168.5 C.p.c. et 216-222 C.p.c. et ce, que la prescription quant à l'action principale soit ou non acquise. Le défendeur principal pourrait également attendre condamnation éventuelle et alors seulement exercer son recours récursoire ou de garantie contre le tiers et ce, même si la prescription principale est acquise, pourvu toutefois que tel recours récursoire ou de garantie soit institué à l'intérieur de la prescription applicable à la faute dommageable que concrétise, face au défendeur principal, le jugement sur l'action principale. Ouf!

8.4.3 AMENDEMENT

Il est important de noter que la prescription est interrompue par l'institution d'une procédure, même si celle-ci doit être amendée subséquemment et ce, puisque l'amendement rétroagit à la date de l'acte de procédure auquel il s'intègre: voir Couture c. La Reine* (1974), (1974) 2 C.F. 107 (C.A.F.); Leesona Corp. c. Consolidated Textiles Mills Ltd. (1977), (1978) 2 R.C.S. 2 (C.S.C.); WATSON (Garry D.), Amendment of Proceedings after Limitation Periods

(1975), 53 Canadian Bar Review 237. Voir également Corporation municipale de St-David-de-Falardeau c. Munger* (1983), (1983) 1 R.C.S. 243 (C.S.C.).

En ce qui a trait à l'amendement lui-même, celui-ci obéira aux règles générales comme, par exemple, les articles 199 à 203 du Code de procédure civile du Québec (L.R.Q., c. C-25), les règles 420 à 430 des Règles de la Cour fédérale du Canada (C.R.C. 1978, c. 663), spécialement 424, ou les règles 26 et 5.04 des ontariennes Rules of Civil Procedure (O. Reg. 560/84).

Ainsi, au Québec, que le délai de prescription soit ou non écoulé, il pourra néanmoins y avoir ouverture à l'amendement et ce, suivant les conclusions de REID (Hubert), Selon la Cour suprême, quelles sont les limites au droit d'amender les procédures? (1983) 3 Revue de droit judiciaire 261, aux pages 269-271:

Il est toujours dangereux, voire présomptueux, pour un auteur de suggérer certains principes généraux qu'il croit pouvoir dégager de l'analyse d'un nombre restreint de décisions judiciaires, même si elles ont été rendues par la Cour suprême du Canada. Les réactions aux propositions qui suivent, qu'elles prennent la forme de commentaires ou de jugements, permettront sûrement d'en vérifier le degré d'exactitude.

3.1 Les cas d'ouverture

3.1.1 Lorsqu'une partie veut amender un acte de procédure en vue de le rendre conforme à la réalité du litige tel qu'il a été engagé ou tel qu'il se déroule, l'amendement sera permis (art. 202 C.P.).

3.1.2 Lorsqu'une partie veut corriger un acte de procédure en vue de le rendre conforme à la preuve qui en a été faite, l'amendement sera permis même si la demande est présentée devant les tribunaux d'appel (arrêt *Hamel*).

3.1.3. Lorsque le demandeur veut ajouter à sa demande, deux hypothèses se présentent:

3.1.3.1 Si le délai de prescription n'est pas écoulé, l'amendement sera permis (art. 202 C.P.).

3.1.3.2 Si le délai de prescription est écoulé, l'amendement sera également permis puisque l'institution de l'action a eu pour effet d'interrompre la prescription (art. 2224 C.C.B.C. et arrêt *Marquis*).

3.1.4. Lorsque le délai de prescription n'est pas écoulé et qu'une partie veut obtenir la substitution de l'une ou l'autre des parties, l'amendement sera permis au nom du rejet du formalisme (art. 2 C.P. et arrêt *Hamel, Duquet et Vachon*) et d'une application large des articles 202 et 203 C.P., quelle que soit la cause de l'erreur et quelle que soit la partie qui le requiert.

3.1.5. Lorsque le délai de prescription est écoulé et que le demandeur désire modifier le nom de l'une des parties, soit parce qu'il a constaté une erreur de sa part, soit parce que le défendeur lui oppose l'irrecevabilité de sa demande pour un des motifs énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 165 C.P., il y a lieu de distinguer:

3.1.5.1 S'agit-il pour lui d'apporter une simple correction à la désignation de la partie parce qu'elle a été décrite incorrectement? L'amendement sera alors permis (art. 202 C.P.)

3.1.5.2 Veut-il changer le nom d'une partie parce qu'il y a eu erreur de sa part ou de celle de son procureur? Il doit alors réussir l'un des deux tests suivants:

A) Si l'amendement a pour but de corriger la description de la partie demanderesse, il sera autorisé si l'on peut se rendre compte, à la lecture du dossier et des informations fournies, que la véritable partie demanderesse a, depuis le début de l'instance, de fait, été partie au litige, même s'il y a erreur quant à sa description. (Test *Dupuis c. De Rosa*)

Sinon, il ne sera pas permis car, en l'absence de tout lien juridique d'instance entre le véritable créancier et son débiteur, la prescription est alors acquise.

B) Si l'amendement a pour but de corriger la description de la partie défenderesse, il sera autorisé si l'on peut se rendre compte, à la lecture du dossier et des informations fournies, que le défendeur visé par l'amendement est obligé pratiquement d'admettre que c'est vraiment à lui que le demandeur s'adresse depuis le début de l'instance même s'il a été décrit incorrectement. (Test *Ladouceur c. Howarth*)

Sinon, il ne sera pas permis car la personne que l'on a négligé de poursuivre en temps voulu a droit au bénéfice de la prescription extinctive.

On pourra constater que, pour bien marquer son rejet du formalisme procédural, la Cour suprême écarte la distinction entre la substitution de partie et la correction d'une erreur de nom (arrêt *Leesona*) et, par voie de conséquence, permet l'amendement même s'il s'agit de remplacer une personne physique par une personne morale (arrêt *St-David-de-Falardeau*).

8.4.4 SOLIDARITÉ

Il est enfin utile de rappeler que chaque acte interruptif de la prescription contre un des débiteurs solidaires interrompra cette même prescription en regard des autres débiteurs solidaires: voir Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier (1969), (1969) R.C.S. 745 (C.S.C.); De Jong P.Z. c. Falcon Maritime Management S.A. (Panama)^{*} (1988), (1989) 2 C.F. 63 (F.C.T.D.); article 2230 C.c.B.-C.. Or, les obligations résultant d'un délit ou d'un quasi-délit sont solidaires: voir article 1106 C.c.B.-C.; BAUDOUIN (Jean-Louis), La responsabilité civile délictuelle, 3e éd. (Cowansville, Blais, 1990), aux numéros 21 et 86-388; BAUDOUIN (Jean-Louis), Les obligations, 3e éd. (Cowansville, Blais, 1989), aux numéros 781 à 800; FLEMING (John G.), The Law of Torts, 6e éd. (Sydney, Law Book, 1983), aux pages 228-240; contra Hershbain c. White Sewing Machine Products Ltd. (1959), 19 Fox. Pat. C. 164 (Ex.C.C.), le juge DUMOULIN à la page 167.

Par contre, si les agissements reprochés au défendeur constituent des violations distinctes, de sorte que la solidarité n'entre pas en compte, il est loin d'être acquis alors qu'il y aura interruption de prescription à l'égard de défendeurs inconnus, généralement désignés en matière d'ordonnance de type "Anton Piller" sous le vocable de "John Doe, Jane Doe and other persons unknown to Plaintiff, which trade in products not of Plaintiff's make": voir Newfoundland Steamships Limited c. Canada Steamship Lines, Limited^{*} (1979), (1980) 2 C.F. 134 (C.A.F.), le juge PRATTE à la page 139.

9.0 INFRACTION CONTINUE

9.1 EN GÉNÉRAL

Une infraction continue est une infraction qui est commise ou se commet sur une certaine période de temps. Référence à cet égard peut être faite à la définition qu'en donne BLACK (Henry Campbell) et al. Black's Law Dictionary, 6e éd. (St.Paul, West, 1990), aux pages 321-322:

"(...). As to period of statute of limitation, the last act of the offense controls for commencement of the period. A "continuing offense", such that only the last act thereof within the period of the statute of limitations need be alleged in the indictment or information, is one which may consist of separate acts or a course of conduct but which arises from that singleness of thought, purpose or action which may be deemed a single impulse."

Référence peut également être faite à la décision américaine de Taylor c. Meirick (1983), 219 U.S.P.Q. (2d) 420 (CA 7), le juge POSNER aux pages 423-424:

(7) The next question is whether Taylor can complain about infringing sales that occurred more than three years before he sued. He invokes the supposed rule that only the last infringing act need be within the statutory period. Oddly, considering how often the issue must arise, we have found little mention of such a rule in the cases. Two district court cases uphold the rule (none reject it). see *Baxter v. Curtis Industries, Inc.*, 201 F. Supp. 100, 133 USPQ 78 (N.D. Ohio 1962); *Cain v. Universal Pictures Co.*, 47F. Supp. 1013, 1018, 56 USPQ 8, 12 (S.D.Cal. 1942), but *Cain* is not very explicit. However, there is no doubt of the rule's validity if it is regarded not as something peculiar to copyright law but as the application to that law of the general principle that the statute of limitations does not begin to run on a continuing wrong till the wrong is over and done with (this seems to be the approach in *Cain*). See, e.g., *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 603 F. 2d 263,295(2d Cir. 1979); *Railing v. United Mine Workers of America*, 429 F2d 780,783 (4th Cir. 1970).

The principle strikes a balance between the plaintiff's interest in being spared having to bring successive suits, and the two distinct interests, *Gates Rubber Co. v. USM Corp.*, 508 F.2d 603,611 (7th Cir. 1975), that statutes of limitations serve. One is evidentiary - to reduce the error rate in legal proceedings by barring litigation over claim relating to the distant past. The other is repose - to give people the assurance that after a fixed time they can go about their business without fear of having their liberty or property taken through the legal process. Apart from the harmful effect of uncertainty on planning it, it is more painful to lose what

you have come to think of as your own than it is gratifying to get back something you wrote off many years ago and have grown accustomed to doing without. See Holmes, *The Path of the Law*, 10 Harv. L. Rev. 457.477 (1897); cf. Hirshleifer, *Price Theory and Applications* 61 (1976). When the final act of an unlawful course of conduct occurs within the statutory period, these purposes are adequately served, in balance with the plaintiff's interest in not having to bring successive suits, by requiring the plaintiff to sue within the statutory period but letting him reach back and get damages for the entire duration of the alleged violation. Some of the evidence, at least, will be fresh. And the defendant's uncertainty as to whether he will be sued at all will be confined to the statutory period. His uncertainty about the extent of his liability may be greater, but that is often true litigation.

Voir également, en matière pénale, SALHANY (Roger E.), Canadian Criminal Procedure, 5e éd. (Toronto, Canada Law Book, 1989), à la page 316; R. c. Bell* (1983), (1983) 2 R.S.C. 471 (C.S.C.), le juge McINTYRE à la page 488.

Par conséquent, "where the offence is a continuing one, and continues up within less than the statutory limitation period before institution of proceedings, it is immaterial if it was first committed at a time anterior to the period": R. c. Belgal Holdings Ltd.* (1966), (1967) 3 C.C.C. 34 (O.H.C.), le juge STEWART à la page 36.

Voici d'ailleurs comment s'exprime FOX (Harold George), The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 442 en regard du caractère continu de la violation d'une marque de commerce:

"In general, infringement being a tort, the action must be brought within the time limited by statute from the date of infringement. This does not mean the date on which infringement commenced. Infringement being a continuing tort, action may be brought within the limitation period in respect of any infringement having been committed and will include, in the assessment of damages, all those acts of infringement within the limitation period."

Au même effet, voir GOLDSMITH (Immanuel), Trade Marks and Industrial Designs (Toronto, Carswell, 1982), au numéro 274.

Par conséquent, si une violation est continue mais consiste en une série d'actes différents, une prescription différente s'appliquera pour chacun de

ces actes. Il incombera alors à la personne dont les droits ont été violés par une contrefaçon "continue" d'instituer les procédures judiciaires à l'intérieur du délai de prescription.

En tous les cas, déterminer si la cause d'action constitue une infraction continue sera une question de degré: voir Banks c. CBS Songs Limited (1992), (1992) F.S.R. 278-285 (C.A.), le juge SCOTT à la page 295; National Coal Board c. Galley* (1957), (1958) 1 W.L.R. 16 (C.A.), le juge PEARCE aux pages 26-27.

9.2 TOLÉRANCE

La tolérance qu'a pu avoir le bénéficiaire d'un droit de propriété industrielle de réprimer la violation de ses droits n'aura pas pour effet d'écourter la période de prescription. Toutefois, si les délais de poursuite sont non raisonnables, cela pourra équivaloir à un consentement tacite ce qui, dans les circonstances normales, aura pour effet d'empêcher un demandeur d'obtenir certains redressements d'équité comme, par exemple, les injonctions provisoires et interlocutoires: voir SHARPE (Robert J.), Injunctions and Specific Performances (Toronto, Canada Law Book, 1983), aux pages 84-103; WILLIAMS (Jeremy S.), Limitation of Actions in Canada, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1980), aux pages 29-39, ou, en droit d'auteur, la reddition de comptes particulière à l'article 35 de cette Loi.

Toutefois, comme exprimé par le juge COLLIER dans l'affaire Sandvik, AB c. Windsor Machine Co. (1986), 8 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.), à la page 443: "a patentee is not required to sue at the first drop on the hat"...

En matière de marque de commerce cependant, la tolérance d'une violation pourrait avoir de singulières conséquences pour le titulaire. En effet, l'usage par un tiers d'une marque de commerce enregistrée porte atteinte au caractère distinctif même de cette marque de commerce puisqu'alors cette marque ne distingue plus les marchandises ou services d'une personne par rapport à ceux des autres; partant, l'enregistrement s'y rapportant pourrait être radié pour perte de caractère distinctif: art. 18(1) b) de la Loi sur les marques de commerce.

Il est bon de rappeler ici que les prescriptions relatives à un droit d'action ne constituent pas, pour un défendeur, un moyen d'acquiescer des droits de propriété à l'encontre du titulaire du droit violé: il s'agit, tout au plus, d'une fin de non recevoir à l'action. Le simple fait, par exemple, qu'une violation de droit d'auteur soit survenue plus de 3 ans avant l'institution d'une action ne donnera pas droit au contrefacteur de continuer ses violations (et ne lui donnera pas titre de propriété non plus!). Les recours de nature injonctive,

tels que prévus par l'article 34 de la Loi sur le droit d'auteur, demeureront toujours disponibles au titulaire et ne sont pas sujets, comme tel, à la prescription.

10.0 FRAUDE

10.1 EN GÉNÉRAL

La prescription extinctive suppose l'inaction du titulaire d'un droit. Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où il aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit: voir MARTINEAU (Pierre), La prescription (Montréal, PUM, 1977), à la page 251; voir art. 2232 C.c.B.-C..

10.2 IGNORANCE ET CAMOUFLAGE

L'ignorance par le créancier de l'obligation de l'existence d'une cause d'action en sa faveur ne constitue évidemment pas automatiquement une cause de suspension de prescription. Toutefois, lorsque l'ignorance résulte d'une faute du débiteur, le point de départ du calcul des délais est suspendu jusqu'à ce que le créancier diligent ait eu connaissance de son droit: voir Ville de Laval c. Avrith* (1991), (1991) 3 R.C.S. 137 (c.s.c.), le juge LAMER à la page 137. Ce n'est qu'au moment où cesse l'ignorance que la prescription commence à courir, l'ignorance devant être considérée comme une impossibilité factuelle absolue de faire valoir son droit. Cette impossibilité est une question de faits et doit s'interpréter rigoureusement: voir Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec* (1979), (1979) C.S. 186 (C.S.Q.), (1981), (1981) 2 R.C.S. 113 (C.S.C.); voir également RENAUD (Yvon) et al, Baudouin-Renaud - Code civil annoté, Tome 3, aux pages 264-266.

La même règle existe également "at Common Law" et lorsqu'un défendeur a frauduleusement camouflé l'existence d'une cause d'action, la prescription ne commencera à courir qu'à partir du moment où le demandeur aura, suite à une diligence raisonnable, découvert cette fraude: voir Kruger c. la Reine (1987), 17 D.L.R. (4th) 591 (C.A.F.), le juge HEALD à la page 624; Guérin c. la Reine (1984), (1984) 2 R.C.S. 335 (C.S.C.), le juge DICKSON à la page 390.

Pour un commentaire de doctrine, référence peut, par exemple, être faite à MEW (Graeme), The Law of Limitations (Toronto, Butterworths, 1990), à la page 79:

"Equity will not permit the use of a limitation period as the engine of fraud. Accordingly:

... fraud on the part of one party prevents the Statute from running until it is discovered or until it might with reasonable diligence be discovered, and, where there are no laches on the part of the person defrauded, his action is not barred even though the other party took no active steps to conceal the fraud.

It has been suggested that the foregoing principle is both one of equity and common law. What is clear is that the principle applies to statutory limitation periods and does not require that active measures have been taken to prevent detection of the fraud."

Voir également DAVID (Hillel), Postponement of Limitation Periods: the innocent Defendant (1986), 6 *The Advocates' Quarterly* 385.

Cette détermination par le tribunal de l'existence d'un camouflage frauduleux de la contrefaçon relève d'une base objective et tient à la diligence du titulaire du droit: voir MORTON (James C.), Limitation of Civil Actions (Toronto, Carswell, 1988), aux pages 101-103; WILLIAMS (Jeremy S.), Limitation of Actions in Canada, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1980), aux pages 210-213.

En procédant à une telle évaluation, le tribunal, bien sûr, tiendra compte des difficultés inhérentes pour un titulaire, même diligent, d'un droit de découvrir immédiatement la contrefaçon. Par exemple, la violation de plans architecturaux ne pourra qu'être difficilement découverte avant que l'immeuble auquel il se rapporte soit construit. Par ailleurs, si le défendeur fait des "efforts particuliers" pour camoufler la violation, cela pourra tendre à expliquer le temps d'intervention plus long du titulaire: voir, par exemple, l'affaire Dictionnaires Robert Canada S.C.C. c. Librairie du Nomade Inc. (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (F.C.T.D.), le juge DENAULT aux pages 328 et 333-335.

Cette question de la diligence à agir lorsqu'il est difficile de déceler la violation a d'ailleurs été entérinée législativement dans l'article 12(2) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, c. 37), dont texte:

(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d'une nature telle qu'elle n'aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent et si l'action est intentée dans les trois années suivant le moment où le demandeur a décelé -ou aurait dû déceler- la violation.

Enfin, il semble bien que le fait qu'un demandeur soit situé à l'étranger ne lui confèrera pas d'avantages particuliers et, à tous égards, un tel demandeur devra être aussi vigilant que s'il demeurait au Canada.

10.3 ET LES DROITS D'AUTEUR...

En matière de droit d'auteur, l'existence de la fraude comme moyen interruptif de prescription cause problème. En effet, la fraude n'est pas un élément inhérent à la violation elle-même mais résulte plutôt des activités délibérées de camouflage de la part du contrefacteur et, à ce titre, l'exception de fraude est une création de Common Law (ou, le cas échéant, de droit civil). Dès lors, son utilisation dans l'application des redressements prévus par la loi statutaire du droit d'auteur peut être questionnée en regard du caractère exhaustif qui procède de la Loi sur le droit d'auteur, de par son article 63, de même que l'interprétation de la Cour suprême du Canada de cet article dans le cadre de l'affaire Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. (1979), (1980) 1 R.C.S. 357 (C.S.C.), le juge ESTEY aux pages 372-373. Toutefois, la Cour suprême, dans l'affaire Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited (1939), (1940) R.C.S. 218 (C.S.C.), par le juge DUFF à la page 244, a permis la suspension de la prescription du fait de la fraude ("fraudulent concealment") de la partie défenderesse.

11.0 PLAIDOIRIES

11.1 ALLÉGUÉS

La prescription, comme moyen de défense à l'action, doit-elle être spécifiquement plaidée? Le tribunal peut-il prendre connaissance d'office d'une prescription?

Les lois relatives aux délais, comme celles qui ont trait à la prescription, sont généralement considérées comme des lois de pure procédure: voir R. c. Sommers* (1959), (1959) R.C.S. 678 (C.S.C.), le juge FAUTEUX à la page 688; CÔTÉ (Pierre-André), Interprétation des lois, 2e éd. (Cowansville, Blais, 1990), aux pages 174-187. A titre de mesure procédurale par laquelle un droit substantif est nié, la partie qui entend se prévaloir d'un délai de prescription doit spécifiquement l'alléguer dans sa défense, avec tous les faits pertinents permettant la mise en opération de cette prescription: voir Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1982), 63 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D. - Ref.), le juge CATTANACH aux pages 26-28; Sandvik, AB c. Windsor Machine Co. (1986), 8 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.), le juge COLLIER à la page 443.

Toutefois, dans ces deux dernières instances, il s'agissait d'actions en violation de brevet pour lesquels il n'y avait pas de prescription spécifiquement prévue à la Loi sur les brevets et référence devait alors être faite à l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale. La prescription applicable peut donc varier suivant l'une ou l'autre des provinces où la cause d'action aura pris naissance.

11.2 CONNAISSANCE D'OFFICE

Et la connaissance d'office? Sinon la Cour suprême du Canada qui a connaissance d'office du droit fédéral et du droit en vigueur dans chacune des provinces, tel n'est pas le cas pour les autres tribunaux: voir FABIEN (Claude F.), L'utilisation par le juge de ses connaissances personnelles, dans le procès civil (1987), 66 Canadian Bar Review 433, aux pages 442-453.

La règle générale qui prévaudra, c'est que la connaissance d'office du droit applicable à la solution d'un litige est limitée par les moyens de droit expressément plaidés par les parties. Même au Québec, en règle générale, la prescription doit être plaidée: voir MIGNAULT (Pierre-Basile), Le droit civil canadien (Montréal, Wilson & Lafleur, 1916), tome 9, à la page 337, note 3 et aux pages 348-349. L'article 2188 C.c.B.-C. indique, en effet, que "les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cas où la loi dénie l'action" (notre soulignement). C'est donc dire que même si la prescription est d'ordre public, si la loi ne dénie pas l'action, le juge ne peut pas soulever d'office la prescription. La loi dénie l'action, entre autres, dans les cas de courtes prescriptions (2261, délit ou quasi-délict; 2262, diffamation) et, à l'égard de ces articles, l'article 2267 C.c.B.-C. indique que la créance est alors absolument atteinte et que nulle action ne peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescription.

En Common Law, on l'a vu, la règle est différente et si la prescription n'est pas plaidée par le défendeur, le demandeur aura alors droit à des dommages pour toute la période pendant laquelle il y a eu violation puisque, "at Common Law, a statute of limitations does not bar an obligation or debt but it does bar the right of action to enforce that obligation or debt": voir Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1982), 63 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D. - Ref.), le juge CATTANACH à la page 27.

Plus récemment, dans l'affaire Kibale c. Canada (1990), (1991) 1 C.F. D-46 (C.A.F.), la Division d'appel de la Cour fédérale du Canada rappelait, par le juge PRATTE, à la page 2 du texte intégral:

D'autre part, un "Statute of Limitations" suivant la "common law" n'éteint pas le droit d'action mais donne seulement au défendeur un moyen de défense d'ordre procédural qu'il peut

ne pas invoquer et qu'il doit, s'il veut s'en prévaloir, plaider en défense (voir Règle 409). C'est dire qu'un demandeur n'est pas tenu, lorsqu'il rédige sa déclaration, d'alléguer tous les faits qui démontrent que son action est prise en temps utile. En effet, un demandeur n'est pas obligé de prévoir tous les moyens que son adversaire pourra lui opposer. Il peut attendre la production de la défense et, dans le cas où le défendeur invoque que l'action est tardive, plaider en réponse les faits qui, à son avis, révèlent qu'elle ne l'est pas. Il s'ensuit que, comme le juge Collier le décidait dans *Hanna et al. v. The Queen* (1986), 9 F.T.R. 124, un défendeur doit plaider un "Statute of Limitations" dans sa défense, il ne lui est pas permis de le faire dans une requête en radiation sous l'empire de la Règle 419, car, on ne peut, pour les motifs que j'ai dits, affirmer qu'une action est tardive pour le seul motif que la déclaration ne fait pas voir qu'elle ne l'est pas.

En ce qui a trait à ces considérations procédurales, référence peut également être faite à MEW (Graeme), The Law of Limitations (Toronto, Butterworths, 1991), aux pages 53-60 et il peuvent être conclues comme "a Court will not of its own volition, take the point that the Plaintiff's claim is out of time".

A cet égard toutefois, il semblerait que, malgré la pratique prévalant en Cour fédérale, l'approche correcte serait à l'effet que dans la mesure où la prescription éteint absolument la cause d'action (comme pour l'article 41 de la Loi sur le droit d'auteur) de telle sorte qu'aucune action ne puisse être maintenue après le délai de prescription, la Cour devrait, d'office, considérer les moyens de défense résultant de la prescription: voir Corpex (1977) Inc. c. R. * (1982), (1982) 2 R.C.S. 643 (C.S.C.), le juge BEETZ à la page 661.

11.3 IRRECEVABILITÉ

Au Québec, la requête en irrecevabilité de l'article 165(4) du Code de procédure civile qui serait fondée sur la prescription de ce recours, ne sera accueillie que si ce moyen apparaît de façon claire et précise sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les faits ou le droit: voir Steinberg Inc. c. Sous-Ministre du Revenu du Québec (1989), (1989) R.D.F.Q. 254 (C.S.Q.); Forget c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont (1987), (1987) R.J.Q. 1273 (C.S.Q.); Lalond c. Desrosiers (1988), (1988) 5 R.D.J. 154 (C.A.Q.).

Par contre, devant la Cour fédérale, la requête en irrecevabilité obéirait aux règles prévues par l'article 419 et telle requête ne sera considérée qu'une fois que défense à l'action, soulevant le moyen de la prescription et les faits s'y rattachant, aura été plaidée: voir Hanna c. R. (1986), 6 W.D.C.P. 372

(F.C.T.D.); R.F.E. Cummings Construction Co. Ltd. (1974), (1974) 2 C.F. 9 (F.C.T.D.); Page c. Churchill Falls (Labrador) Corp. (1972), (1972) C.F. 1141 (F.C.A.).

12.0 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

12.1 EN GÉNÉRAL

Qu'arrive-t-il lorsque la violation met en jeu des éléments extra-provinciaux, soit par la cause d'action, soit par les parties impliquées? Quelle est la prescription qui doit alors s'appliquer?

Pour répondre, il faut "tout simplement" s'en remettre aux règles usuelles de droit international privé.

12.2 APPROCHE "CANADIAN"

L'approche canadienne (hors Québec) est ainsi résumée par CASTEL (Jean G.), Canadian Conflict of Laws, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1986), aux pages 136-137:

A statute of limitation which operates merely to bar the plaintiff's remedy is in general procedural, whereas a statute or limitation which operates not only to bar his remedy but also to extinguish his right is substantive.

If the statutes or limitation of the *lex fori* and the *lex causae* are both procedural, an action brought outside the period or limitation of the *lex fori* will fail, even if it is within that of the *lex causae*, and an action brought within the period of limitation of the *lex fori* will succeed, even if it is outside that of the *lex causae*. If the statute of limitation of the *lex fori* is procedural but that of the *lex causae* is substantive, the action will fail if it is outside the period of limitation of either the *lex fori* or the *lex causae*

Where the statute of limitation merely bars a plaintiff's right of action, but does not extinguish the obligation in respect of which the action is brought, the court will not refuse to recognize the existence of the obligation for other purposes, such as creating a lien.

Ainsi, si le droit relatif à la prescription fait l'objet d'une qualification procédurale ou processuelle à la fois suivant la *lex fori* et la *lex causae*, alors:

- sera prescrite l'action prise à l'extérieur du délai de prescription prévu par la loi du for, quoiqu'à l'intérieur du délai de prescription prévu par la loi du lieu où la cause d'action a pris naissance;
- ne sera pas prescrite l'action prise à l'intérieur du délai prévu par la loi du for, quoiqu'à l'extérieur du délai prévu par la loi du lieu où la cause d'action a pris naissance.

Si le droit relatif à la prescription fait l'objet d'une qualification de droit substantif, soit suivant la *lex fori*, soit suivant la *lex causae*, alors:

- sera prescrite l'action prise à l'intérieur du délai de la lex fori mais à l'extérieur du délai de la lex causae;
- sera prescrite l'action prise à l'extérieur du délai de la lex fori mais à l'intérieur du délai de la lex causae.

12.3 APPROCHE QUÉBÉCOISE

En droit québécois, il n'est pas nécessaire de mettre en opération de tels principes généraux de "DIP", vu l'existence des règles spécifiques prévues aux articles 2190 et 6(3) C.c.B.-C., dont texte:

article 2190

Art. 2190 (En matière de biens meubles et d'actions personnelles, même en matière de lettres de change et de billets promissoires, et en affaires de commerce en général, l'on peut invoquer séparément ou cumulativement:

1. La prescription entièrement acquise sous une loi différente lorsque la cause d'action n'a pas pris naissance dans le Bas Canada, ou que la dette n'y a pas été stipulée payable, et lorsque cette prescription a été ainsi acquise avant que le possesseur ou le débiteur y ait eu son domicile;

2. La prescription entièrement acquise dans le Bas Canada à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d'action y a pris naissance ou que la dette y a été stipulée payable, ou que le débiteur y avait son domicile à l'époque de cette échéance; et dans les autres cas à compter de l'acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur;

3. La prescription résultant de temps successifs écoulés dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a procédé. (notre soulignement)

Article 6(3)

Les lois du *Bas Canada* relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domiciliés; sauf, quant à ces derniers, l'exception mentionnée à la fin du présent article.

Ainsi, dans l'hypothèse d'une action instituée devant un tribunal québécois pour une violation de marque de commerce par un québécois en Ontario, c'est la loi québécoise qui s'appliquera parce que le débiteur/défendeur québécois était domicilié au Québec au moment de la violation et ce, même si ce débiteur/défendeur a changé de domicile depuis cette violation.

Voir sur le sujet GROFFIER (Ethel), Précis de droit international privé québécois, 4e éd. (Cowansville, Blais, 1990), aux numéros 235-238 et surtout FRÉCHETTE (Jean-Guy), La prescription en droit international privé (1972), 3 Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 121 et particulièrement les exemples y donnés.

Évidemment, le tribunal québécois ne sera pas tenu de soulever d'office la prescription acquise sous une loi différente; cette prescription est un fait qui doit être allégué et prouvé par la partie qui veut s'en prévaloir: voir The Scottish Metropolitan Assurance Company Limited c. Graves* (1954), (1955) C.S. 88 (C.S.Q.), le juge BROSSARD à la page 95:

L'article 2190 C. C. déclarant que le débiteur peut invoquer la prescription acquise sous la loi différente, il s'ensuit que le tribunal de Québec n'est pas tenu de tenir compte de cette prescription d'office, qu'elle doit dès lors être plaidée par le débiteur et que les conditions requises pour cette prescription doivent être à la fois alléguées et prouvées.

