

LA JURIDICTION EXCLUSIVE DE LA COUR FÉDÉRALE ET LA JURIDICTION CONCURRENTÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE

PROCÉDURES SIMULTANÉES EN COUR SUPÉRIEURE ET EN COUR FÉDÉRALE: CONFLITS DE JURIDICTION, LITISPENDANCE ET SUSPENSION DES PROCÉDURES

LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE LA COUR FÉDÉRALE EN MATIÈRE 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

La Cour fédérale du Canada a été constituée par une loi du Parlement fédéral (Loi sur la Cour fédérale, L.R. (1985), c. F-7). L'article 3 de cette Loi prévoit que la Cour fédérale du Canada est un tribunal de droit, d'équité et d'amirauté et continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matières civiles et pénales.

La Cour fédérale du Canada a succédé à la Cour de l'Échiquier, laquelle avait été créée en 1875. La Cour fédérale comporte deux sections, la section de première instance et la section d'appel (article 4, Loi sur la Cour fédérale). La Cour a ses bureaux à Ottawa et des bureaux régionaux dans la plupart des grandes villes canadiennes.

La juridiction de la Cour fédérale du Canada est exceptionnelle et statutaire, contrairement à la juridiction des diverses cours supérieures de chacune des provinces qui est générale et inhérente; les cours supérieures ont juridiction en toutes matières, à moins que cette juridiction ne leur soit spécifiquement retirée par une disposition statutaire. Au contraire, la Cour fédérale du

© 1997 LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC.

* 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, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée dans le cadre d'un colloque intitulé «Développements en propriété intellectuelle (1991)», colloque organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec et tenu à Montréal le 21 novembre 1991. Publication 140.

Canada n'a juridiction que sur la matière qui lui est spécifiquement confiée par sa loi constitutive et ceci est également vrai en matière de propriété intellectuelle (*Trainor Surveys (1974) Ltd. c. Nouveau-Brunswick (1990)*, 2 C.F. 168).

Il ne sera pas question dans la présente étude de revoir l'ensemble de la juridiction de la Cour fédérale. De même, il ne sera question que de la juridiction *ratione materiae* de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle et non pas de compétence *ratione personae*. Dans tous les cas, avant d'entreprendre une action en Cour fédérale contre une personne, il faut s'assurer que la Cour a compétence sur cette personne. Par exemple, la Cour n'a pas juridiction dans le cas de poursuite contre les agents de la couronne du chef d'une province.

Il ne sera pas non plus question des pouvoirs de contrôles judiciaires qu'exerce la Cour fédérale sur l'Administration fédérale en vertu des articles 18 et 28 de la Loi. Il ne sera question que de la juridiction de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle; brevets d'invention, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels et concurrence déloyale.

Référence doit ici être faite à l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale.

(a) La juridiction exclusive de la Cour

De façon générale, il y a deux types de situation où la Cour fédérale a le pouvoir exclusif d'intervenir entre sujets. Tout d'abord, sous l'article 20.(1) a), lorsque l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle est recherché conformément à l'une ou l'autre des lois suivantes:

- Loi sur les brevets
L.R. (1985), c. P-4
- Loi sur le droit d'auteur
L.R. (1985), c. C-42
- Loi sur les marques de commerce
L.R. (1985), c. T-13
- Loi sur les dessins industriels
L.R. (1985), c. I-9

Deuxièmement, sous l'article 20.(1) b), lorsqu'une personne tente d'obtenir la radiation de tout droit de propriété intellectuelle enregistré conformément à l'une ou l'autre des lois mentionnées ci-haut.

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, la Cour fédérale intervient peu fréquemment, sauf pour exercer son pouvoir de surveillance sous les articles 18 et 28 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'examens, 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 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).

Dans cette dernière décision, l'honorable Juge Walsh de la Cour fédérale, section de première instance, a décidé que le refus du registraire de permettre un amendement à la déclaration d'opposition était une décision interlocutoire et non une décision finale susceptible d'appel en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce. C'est en vertu de ce dernier article que toute décision rendue par le registraire peut faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale, section de première instance, dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision a été rendue. L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel motivé. Il s'agit d'une procédure sommaire entendue rapidement par la Cour, qui doit être conforme aux règles 700 à 705 des Règles de la Cour fédérale (infra).

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, lesquelles sont reproduites en annexe. Ces règles prévoient entre autre:

- Règle 700: une copie du brevet doit être jointe à toute action concernant ledit brevet d'invention et, lorsque l'invalidation d'un brevet est demandée, la Cour pourra ordonner qu'un cautionnement pour les frais soit versé;
- Règle 701: dans toute action concernant un conflit entre deux demandes de brevet, un affidavit doit être déposé attestant que la procédure n'est pas engagée dans le but de retarder l'émission d'un brevet, et qu'il n'y a pas collusion entre le demandeur et une autre

personne ayant intérêt dans le conflit. Un tel affidavit doit également être déposé au soutien de la défense à une telle action;

- Règle 702: les procédures de radiation de dessin industriel, droit d'auteur et marque de commerce doivent être instituées en conformité avec les dispositions pertinentes de chacune des lois les concernant, généralement par action directe ou par requête introductive d'instance devant la Cour fédérale;
- Règle 703: avis de toute procédure visant à obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, d'un droit d'auteur ou d'un dessin industriel, doit être donné au sous-procureur général du Canada et être publié dans la Gazette officielle;
- Règle 704: cette règle prévoit la procédure à suivre pour tout avis introductif d'instance ou avis d'appel auquel s'applique l'article 59 de la Loi sur les marques de commerce. La règle prévoit entre autre le délai à l'intérieur duquel les procédures doivent être déposées et ainsi que toute contestation. La règle prévoit également que la preuve doit être faite par écrit à l'intérieur de délais relativement courts. Il s'agit d'une procédure sommaire décidée rapidement. A noter également que la règle 704 prévoit que le contre-interrogatoire des témoins ayant déposé un affidavit dans le cadre de telle procédure ne peut être obtenu que sur permission de la cour;
- Règle 705: pour toute procédure introduite conformément à la règle 702, soit pour obtenir la radiation d'un dessin industriel, droit d'auteur ou marque de commerce, il est prévu qu'il n'y aura pas d'interrogatoire au préalable à moins que la cour ne l'ordonne.

Il est important de rappeler que si la Cour fédérale a compétence exclusive pour radier un brevet, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel, la Cour Supérieure a, dans le cadre d'une action en usurpation des droits rattachés à un enregistrement quelconque, le pouvoir de déclarer ce droit invalide car obtenu illégalement et ainsi être inopposable à la partie défenderesse. Le jugement ne peut invalider l'enregistrement *in rem*, mais a l'autorité de la chose jugée entre les parties et en vertu de la règle du *stare decisis*, si la même preuve était présentée à la Cour fédérale, il est probable que cette dernière déclarerait également le droit contesté invalide et ordonne la radiation de l'enregistrement y afférent.

Toujours au sujet de la juridiction exclusive de la Cour fédérale, 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 donc compétence exclusive 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.

(b) La juridiction concurrente de la Cour fédérale et de la Cour Supérieure de la province de Québec en matière de propriété intellectuelle

L'article 20.(2) de la Loi de la Cour fédérale prévoit que la section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres 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. 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 Maclean 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.

Suivant le principe énoncé ci-haut, à titre d'exemple, la Cour fédérale s'est déclarée avoir juridiction:

- pour émettre une déclaration concernant la propriété d'une marque de commerce non-enregistrée, concurrentement à sa juridiction pour décider de la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce (*Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltd.*, (1986), 1 C.P.R. (3d) 214);
- pour considérer la validité d'un contrat de licence dans le contexte d'une action en contrefaçon de droit d'auteur (*Selection Testing Consultants International Ltd. v. Humanex International Inc.*, (1987), 13 C.P.R. (3d) 13).
- pour interpréter un contrat étranger incident à une action en usurpation des droits rattachés à un brevet (*Pitney Bowes Inc. v. Yale Security (Can.) Inc.*, (1987), 15 C.P.R. (3d) 357);

- pour condamner une partie à des dommages, incluant des intérêts, lesquels sont des remèdes disponibles sous l'autorité d'une loi du Parlement du Canada. La cour a aussi la juridiction nécessaire, en équité, pour donner effet à une loi qu'elle est appelée à appliquer (*Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries (Can.) Ltd.*, (1988), 16 C.P.R. (3d) 193);

Toutefois, la Cour fédérale s'est déclarée sans juridiction dans les cas suivants:

- pour faire déclarer qu'une convention de règlement lie les parties dans une affaire de brevet (*Sabol c. Haljan*, (1982), 132 D.L.R. (3d) 755);
- pour déclarer qu'une personne a un intérêt dans un droit d'auteur (*Mobilevision Technology Inc. c. Rushing Water Products Ltd.*, (1984), 1 C.P.R. (3d) 385);
- pour déterminer l'obligation de payer des royalties par un licencié au propriétaire d'un brevet (*Aktiebolaget Hassle c. Apotex Inc.*, (1988), 17 C.P.R. (3d) 349);
- pour entendre une demande reconventionnelle concluant au paiement de dommages pour atteinte à la réputation d'une personne alors que l'action principale en est une en usurpation de droits d'auteur et ce, indépendamment de l'étroite relation entre l'action principale et la demande reconventionnelle (*Concept Omega Corp. c. Logiciels KLM Ltée*, (1987), 21 C.P.R. (3d) 77).

(c) La compétence de la Cour fédérale en matière de concurrence déloyale

L'article 7 de la Loi sur les marques de commerce est la seule disposition statutaire fédérale traitant de la concurrence déloyale.

L'article 7.(b) est la codification statutaire de l'action en délit de substitution (passing off) connue 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. 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, et ainsi la compétence de la Cour fédérale pour entendre une action fondée sur une marque de commerce non-enregistrée, 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 et l'honorable juge Laskin devait conclure son invalidité.

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."

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.

(d) Les conflits de juridiction; procédures simultanées en Cour Supérieure et en Cour fédérale; litispendance et suspension des procédures

Comme il y a compétence concurrente entre la Cour fédérale du Canada et les cours supérieures des diverses provinces du pays, inévitablement surviendront des conflits de juridiction lorsque dans certains cas des procédures simultanées concernant de façon générale le même problème seront introduites entre les mêmes parties devant les diverses cours. Par exemple, un défendeur poursuivi pour usurpation des droits rattachés à un brevet d'invention devant la Cour Supérieure de la province de Québec entreprendra dans les jours qui suivront la signification de l'action, une action

directe en invalidation de ce même brevet devant la Cour fédérale du Canada.

Vraisemblablement, le breveté produira une défense à l'encontre de cette action et, en demande reconventionnelle, prétendra que de toute façon le demandeur contrefait son brevet. Il pourrait y avoir alors présentation d'une requête devant la Cour Supérieure pour litispendance ou alors une requête pour ordonner la suspension des procédures devant la Cour Supérieure jusqu'à ce que la Cour fédérale ait décidé de la validité du brevet.

Autre exemple, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée pourrait entreprendre des procédures en usurpation des droits rattachés à celle-ci devant la Cour fédérale du Canada et simultanément être poursuivi devant la Cour Supérieure de la province de Québec par le défendeur qui prétendra que l'enregistrement de la partie demanderesse ne lui confère aucun droit et que cette dernière a causé des dommages substantiels à la partie défenderesse. Encore une fois, l'une ou l'autre des parties pourrait tenter d'obtenir la suspension de l'une des deux instances, attendant la décision finale devant l'autre tribunal: voir l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale du Canada. e de même que la règle 419 des Règles de la Cour fédérale.

La règle 419.(1) f) permet de présenter devant la Cour fédérale une requête que l'on peut assimiler à la requête pour rejet d'action pour cause de litispendance de l'article 165.(1) du Code de procédure civile. Dans les deux cas, il y aura par la cour recherche des trois identités: identité de parties, d'objet et de cause. Si ces trois identités se retrouvent, il y aura rejet de l'action pour cause de litispendance.

Il est bon de rappeler à ce sujet le jugement récent de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire *Rocois Construction c. Québec Ready Mix*, (1990), 2 S.C.R. 440. Dans cette affaire, Rocois Construction avait intenté une action en dommages pour pratique commerciale déloyale contre Dominion Ready Mix et als., en Cour Supérieure. Rocois Construction avait également intenté une action devant la Cour fédérale fondée sur l'article 31.1(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions contre les mêmes parties. La Cour Suprême a confirmé le jugement de la Cour d'appel du Québec et a conclu qu'il y avait litispendance en Cour Supérieure puisqu'il y avait identité de parties, d'objet et de cause.

Quant à l'identité dans l'objet des deux demandes, la Cour Suprême a rappelé que cette identité n'a pas à être absolue et ainsi des demandes additionnelles formulées dans l'une ou l'autre des deux cours n'empêchaient pas qu'il y a identité d'objet en autant que l'objet essentiel des deux actions soit le même.

En ce qui concerne l'identité de cause, l'honorable juge Gonthier, rendant jugement pour la Cour, après avoir analysé le régime de responsabilité civile de l'article 1053 et le régime instauré par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions à l'article 31.1(1), il devait en venir à la conclusion qu'il s'agissait, dans les deux cas, d'un régime compensatoire de responsabilité civile fondé sur le comportement fautif d'un tiers et que l'effet produit par l'un et l'autre régime serait le même.

Il est à prévoir, suite à ce jugement important de la Cour Suprême du Canada, que les tribunaux (Cour fédérale et Cour Supérieure) seront plus sévères au niveau de la litispendance. Par exemple, les Règles de la concurrence déloyale, en vertu du Code civil du Québec (article 1053) et en vertu de la Loi sur les marques de commerce (article 7) prévoit des régimes compensatoires produisant des effets similaires. En cas de multiplicité de procédures en matières de propriété intellectuelle, les règles "plus libérales" de l'arrêt Rocois pourrait recevoir application. Ainsi, la prudence s'impose.

Les cas de litispendance en matière de propriété intellectuelle, surtout considérant les exemples donnés ci-haut, demeurent relativement rares. Beaucoup plus fréquemment, les parties, dans le cas de multiplicité de procédures, chercheront à faire suspendre l'une des instances devant l'un ou l'autre des tribunaux.

La Cour fédérale du Canada a clairement juridiction en vertu de l'article 50.(1) b) de la Loi lorsque "... l'intérêt de la justice l'exige.". La Cour fédérale a élaboré les principes suivants lorsqu'une demande de suspension est demandée dans les circonstances similaires à celles mentionnées dans les exemples ci-haut donnés:

- a. l'action devant la Cour fédérale du Canada ne sera suspendue que si la justice le requiert, ou;
- b. la continuation des procédures constituerait un abus du processus judiciaire, ou;
- c. le défaut de suspendre les procédures créerait un préjudice sérieux à l'autre partie;
- d. la priorité dans le temps de l'une ou l'autre des actions n'est pas un facteur déterminant;
- e. l'article 50 permet à la Cour d'exercer une discrétion, mais cette discrétion doit être exercée avec précaution, pour des motifs sérieux et en considérant toutes les circonstances de l'affaire;

- f. la suspension ne sera accordée que dans des cas très clairs;
- g. les dépenses extraordinaires qu'aurait à encourir une partie ou les inconvénients que subirait cette partie, ou encore la possibilité que les procédures soient inutiles suite au jugement d'une autre cour ne sont pas des circonstances suffisantes permettant d'ordonner la suspension des procédures.

(Weight Watchers International Inc. c. Weight Watchers of Ontario Ltd., (1972), 5 C.P.R. (2d) 122), Snow Jet Limited c. Bombardier Ltée, (1975), 22 C.P.R. (2d) 224, Micromar International Inc. c. MicroFurnace Ltd., (1988), 23 C.P.R. (3d) 14).

Tant devant la Cour fédérale que devant la Cour Supérieure, le principe à l'effet qu'une partie a le droit de choisir le forum qui lui convient, en autant que ce forum soit compétent, a toujours été reconnu et ainsi, les tribunaux sont réticents à empêcher une partie de procéder pleinement devant le forum choisi.

Devant la Cour Supérieure, à défaut de pouvoir obtenir le rejet pour cause de litispendance, une requête en vertu des articles 20 et 46 du Code de procédure civile peut être présentée pour obtenir la suspension des procédures. La cour requiert l'existence de circonstances spéciales avant qu'une partie demanderesse ne soit privée de son droit de procéder avec diligence devant le tribunal de son choix. Les juges reconnaissent que des complications peuvent survenir vu l'existence au Canada d'un système de juridictions concurrentes, mais qu'il s'agit plus ou moins d'un mal nécessaire:

(Hyundai Motor Company c. Ford du Canada Ltée, un jugement non-rapporté rendu le 19 novembre 1985 par l'honorable juge J. Fraser Martin de la Cour Supérieure dans l'affaire C.S.M. 500-05-007536-855.)

Toutefois, dans un jugement récent (J.L. Duval Ltée c. Steinberg Inc., un jugement non-rapporté du 4 juillet 1991 de l'honorable juge Jeannine M. Rousseau, Cour Supérieure no 500-05-006959-916), le Cour devait ordonner une suspension partielle des procédures. Dans cette affaire, Steinberg demandait à la Cour Supérieure de suspendre les procédures intentées en Cour Supérieure par Duval visant à obtenir une injonction en raison de l'usurpation d'une marque de commerce enregistrée et de la concurrence déloyale dont se rendait coupable Steinberg. Par requête introductive d'instance présentée en Cour fédérale, Steinberg demandait la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce sur laquelle Duval se fondait dans les procédures en Cour Supérieure. Le tribunal devait conclure à la suspension des procédures en Cour Supérieure jusqu'à la décision de la Cour

fédérale, section de première instance, suspension ne prenant effet que lorsqu'il y aura eu inscription pour enquête et audition et production des déclarations des avocats conformes à la règle 15 des Règles de pratique de la Cour Supérieure de la province de Québec en matières civiles.

Dans la plupart des cas, le problème de la multiplicité des procédures peut être réglé puisque, tel que mentionné auparavant, il n'est pas nécessaire d'obtenir une déclaration d'invalidité de la Cour fédérale pour faire rejeter une action basée sur un droit de propriété intellectuelle enregistré illégalement.

(e) Conclusion

Certains avantages pratiques à procéder devant la Cour fédérale ou la Cour Supérieure peuvent exister et doivent être considérés avant que l'action ne soit introduite. Toutefois, il est important de rappeler que la Cour Supérieure de la province de Québec est une cour de juridiction générale alors que la Cour fédérale du Canada en est une de juridiction exceptionnelle. Pour éviter de longs débats procéduraux, il faut s'assurer de sa juridiction au préalable. Dans le doute, s'abstenir.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

