

RECOURS CIVILS EN MATIÈRE DE VIOLATION DE DROIT D'AUTEUR

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

INTRODUCTION

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

Or, l'usurpation des droits exclusifs que confère la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, ch. C-42) donne ouverture à une série de recours tant d'ordre pénal qu'administratif et civil.

Recours pénaux

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

© Laurent Carrière, 1995.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce 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 , colloque organisé par l'Institut Wilson & Lafleur et tenu à Montréal le 1995.04.28. Publication 165. Ce document, dont les annexes n'ont pas été reproduites, 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.

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

Recours administratifs

Par ailleurs, sur notification au Ministère du revenu national du Canada, tout exemplaire d'une œuvre fabriquée hors du Canada peut être frappé d'interdit total d'importation, même à l'encontre du titulaire du droit d'auteur.

Il est également possible, sur une base plus sélective, d'obtenir de la Cour une ordonnance enjoignant au Ministre du revenu national de détenir toute œuvre contrefaite importée au Canada ou sur le point de l'être et qui n'est pas encore dédouanée et ce, en parallèle à des procédures judiciaires principales.

Recours civils

Les recours civils, eux, sont nombreux, quelquefois même cumulatifs et s'appliquent tant à la violation des droits économiques que moraux d'auteur:

CIVIL REMEDIES	RECOURS CIVILS
34. (1) Where copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.	34. (1) Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre a été violé, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours, par voie d'injonction, dommages-intérêts, reddition de compte ou autrement, que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.
MORAL RIGHTS	DROITS MORaux

<p>(1.1) In any proceedings for an infringement of a moral right of an author, the court may grant to the author all remedies by way of injunction, damages, accounts or delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.</p>	<p>(1.1) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de restitution ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.</p>
---	--

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

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

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

Une fois la violation prouvée, les dommages sont, dit-on, présumés en droit. Les redressements qu'accorde la Loi sont nombreux et cumulatifs, par le libellé même des articles 34, 35 et 38 de celle-ci. Ainsi, le demandeur, sitôt qu'il aura prouvé violation de ses droits, aura donc le droit d'obtenir:

1. l'émission d'une déclaration de propriété et de contrefaçon;
2. l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente (ou interlocutoire, suivant le cas);
3. le paiement de dommages (réels, remboursement des profits illégaux et des dommages punitifs);
4. une reddition de compte;
5. l'intérêt légal et l'indemnité spéciale;

6. le paiement de frais, y compris sur une base avocat/client;
7. la valeur des exemplaires contrefacteurs ou, alternativement, la remise en possession, à titre de propriétaire, de tous les éléments contrefacteurs.

La Loi prévoit donc des recours d'ordre:

- a) injonctif;
- b) compensatoire et
- c) déclaratoire.

L'INJONCTION

En général

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

Critères d'émission

L'injonction se demande indépendamment de toute réclamation pour dommages et, en sus de celle-ci, le cas échéant. Les critères d'émission d'une injonction, qu'elle soit permanente ou interlocutoire, obéissent aux mêmes règles que celles prévalant en matières civile ou commerciale, avec des variations, bien sûr, suivant la juridiction. Ainsi, de façon générale, au niveau interlocutoire, il faudra se pencher sur un droit clair, la nature sérieuse et irréparable non autrement compensable du préjudice résultant de l'usurpation et, enfin, la prépondérance des inconvénients. Rappelons ici la responsabilité du demandeur qui, ayant obtenu l'émission en sa faveur de ce recours extraordinaire qu'est l'ordonnance d'injonction interlocutoire, voit son action rejetée au fond.

Au niveau permanent toutefois, ces notions de ou de ne doivent pas être considérées, les conséquences, autres que les conséquences juridiques, de

l'octroi ou du refus de l'injonction ne pouvant entrer en ligne de compte. *Lex non distinguit!*

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

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

Toutefois à ce stade il faut opposer le principe et il incombera donc au défendeur de prouver, par prépondérance, que la violation reprochée ne se reproduira pas.

Retenons également l'intervention préventive des tribunaux sur la base d'une action *quia timet* (littéralement:). Mieux vaut prévenir que guérir.

Conditions d'ouverture

Pour qu'une injonction émane, la violation reprochée devra porter sur une partie substantielle de l'œuvre protégée et ce, suivant à la fois le dicton *de minimis non curat lex*, sans pour autant négliger l'effet de dilution sur la valeur d'une œuvre que peut avoir la contrefaçon. Le texte même du paragraphe 3(1) de la Loi est d'ailleurs à l'effet que: .

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

Portée

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

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

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

Non respect

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

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

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

Anton Piller

Un mot enfin sur ce recours extraordinaire parmi les recours extraordinaires qu'est l'ordonnance dite .

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

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

Obtenue *ex parte*, cette ordonnance est sujette à rescission, notamment si tous les faits pertinents n'ont pas été portés à l'attention du tribunal qui l'a émis; s'agissant également d'un recours extraordinaire, le demandeur s'expose également, advenant cassation, à une action en dommages-intérêts.

DOMMAGES

En sus des dommages réellement subis par un demandeur, la cour peut également condamner un défendeur au paiement des profits réalisés du fait de son usurpation.

LIABILITY FOR INFRINGING COPYRIGHT	VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR: RESPONSABILITÉ
35. (1) Where any person infringes the copyright in any work that is protected under this Act, the person is liable to pay such damages to the owner of the right infringed as he may have suffered due to the infringement, and in addition thereto such part of the profits that the infringer has made from the infringement as the court may decide to be just and proper.	35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur sur une œuvre protégée en vertu de la présente loi est passible de payer, au titulaire du droit d'auteur qui a été violé, les dommages-intérêts que ce titulaire a subis du fait de cette violation, et, en sus, telle proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits que le contrefacteur a réalisés en commettant cette violation du droit d'auteur.
PROOF OF PROFITS	DÉTERMINATION DES PROFITS
(2) In proving profits, plaintiff shall be required to prove only receipts or revenue derived from the publication, sale or disposition of an infringing work, or from the unauthorised performance of the work in which copyright subsists, and the defendant shall be required to prove every element of cost that he claims.	(2) dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que les recettes ou les produits provenant de la publication, vente ou autre utilisation illicite de l'œuvre, ou d'une représentation, exécution ou audition non autorisée de l'œuvre restée protégée; et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue.

Dommmages réels

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

Il faut également retenir que les dommages réellement subis doivent avoir un caractère direct et certain, dont la preuve incombe, doit-on le rappeler, au demandeur. Trop souvent d'ailleurs verrons-nous des procureurs s'acharner à prouver une violation mollement contestée du droit d'auteur de leur client, en négligeant d'étayer une preuve convaincante de dommages: c'est là sans doute un des éléments qui peuvent expliquer la modicité des montants qui ont été quelquefois accordés à titre de dommages.

Il faut également compter sur la grande difficulté qu'il peut y avoir pour le titulaire d'un droit d'auteur à prouver ses dommages. A cet égard, même s'ils sont difficiles à évaluer, la cour doit se prononcer sur les dommages réclamés, souvent par ce que la jurisprudence reconnaît comme le *rusticum judicium* ou, encore, . C'est souvent un qui s'apparente parfois, dira-t-on, à un .

Il n'est pas rare, lorsque ces dommages ne peuvent être évalués, de voir un tribunal octroyer des dommages nominaux qui, malgré des efforts en ce sens, s'apparentent, diront certains, à des efforts minimaux. On devrait garder en mémoire ce dictum du juge Kearney a claimant fails to prove that he has suffered any damages as a direct result of infringement, the party infringed is nevertheless entitled to nominal damages which are not necessary small.

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

Dommages exemplaires

En sus des dommages réels, la jurisprudence (fédérale, canadienne ou québécoise) a parfois accordé des dommages punitifs ou exemplaires, lesquels visaient à marquer de l'opprobre de la cour la piraterie et de dissuader pécuniairement la contrefaçon. Même en l'absence de dommages réels, des dommages punitifs pourront néanmoins être octroyés.

S'il reste de pratique de demander de tels dommages punitifs ou exemplaires dans les procédures, il faut seulement marquer d'une sérieuse réserve la juridiction des cours civiles du Québec pour l'attribution de dommages de ce type, puisqu'en droit civil les dommages exemplaires n'existent pas.

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

L'article 1621 du *Code civil du Québec*, s'il réfère à des dommages punitifs, les limitent également et dans la mesure d'une fonction préventive.

La *Loi sur le droit d'auteur* ne comportant pas de dispositions spécifiques à l'octroi de tels dommages -comme c'est, par exemple, le cas en vertu de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) on peut donc fortement s'interroger, en l'absence de dispositions législatives particulières sur le bien fondé de l'octroi de tels dommages par des tribunaux québécois.

Lorsqu'ils sont octroyés, les dommages punitifs ne portent cependant pas intérêts.

Profits de la contrefaçon

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

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

On notera également que les profits auxquels il est fait référence au paragraphe 35(1) ne sont pas restreints à ceux qui résultent directement de transactions portant sur les œuvres contrefactrices mais bien sur ceux portant sur l'ensemble des transactions réalisées en commettant cette violation de droit d'auteur. Si, par exemple, un défendeur n'a pas réalisé de profit en vendant un objet contrefacteur mais s'est servi de cette contrefaçon pour en vendre, avec profit cette fois, un autre, le demandeur pourrait alors prétendre à une portion des profits résultant de cette vente liée.

Pour la détermination de ces profits (c'est-à-dire les revenus d'une transaction moins les coûts relatifs à celle-ci), un demandeur n'a d'ailleurs à prouver que

les revenus et c'est au défendeur de prouver chaque élément du coût qu'il réclame (dépenses d'exploitation, frais de vente, etc.).

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

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

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

Éviter le dédoublement. Les dommages réels du titulaire sont généralement fixés à un montant équivalent au profit qu'il aurait réalisé s'il n'avait manqué ses ventes. Si on lui donnait aussi tout le profit du contrefacteur, il y aurait alors enrichissement injustifié du titulaire, ce qui serait contraire au principe du *restitutio in integrum*.

Pas de bénéfice pour le copieur. Parce que les coûts de production du contrefacteur sont souvent inférieurs à ceux du titulaire (pensons au), il pourrait se trouver que le contrefacteur, même après avoir payé les dommages réels (ou profits manqués) du titulaire, réalise quand même un bénéfice du fait de sa contrefaçon: ce serait immoral et c'est donc que ce veut prévenir le paragraphe 35(1) en permettant au juge de condamner le contrefacteur à payer, en sus des dommages réels, une proportion raisonnable des profits que le contrefacteur a réalisés sur la contrefaçon et ce, sans distinction d'intention ou de connaissance.

D'ailleurs, connaissance et intention sont pertinentes du chef d'une réclamation en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, mais non pertinentes en vertu des contrefaçons prévues aux paragraphes 3(1) et 27(1) de cette loi.

Reddition de compte

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

On pourrait cependant chercher l'intérêt qu'il y aurait pour le titulaire du droit d'auteur violé d'opter pour une reddition de compte, alors qu'en réclamant des dommages il pourrait également avoir droit, en sus, aux profits illégitimes du contrefacteur. Une telle reddition de compte serait assujettie soit à la règle 500 de la Cour fédérale, soit encore aux articles 532 à 539 du *Code de procédure civile du Québec*, avec les aléas que cela comporte.

Dépens

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

Il est toutefois possible de demander à la Cour un honoraire spécial tenant compte de l'importance de la cause, ou encore un montant forfaitaire à titre de dépens liquidés. De la même façon, une taxation sur une base avocat-client ou partie-partie, c'est-à-dire suivant tarif, peut être requise. Notons les règles de pratique de la Cour fédérale du Canada qui permettent une grande latitude à l'officier taxateur quant à ce qui peut faire l'objet d'une telle taxation des dépens.

Il y aurait également lieu d'invoquer plus souvent les dispositions du paragraphe 34(2), dont texte:

COSTS	FRAIS
(2) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of copyright shall be in the absolute discretion of the court.	(2) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation du droit d'auteur sont à la discrétion absolue du tribunal.

Or, malgré la grande latitude que permet ce texte, la cour a jusqu'ici beaucoup hésité -sauf, peut-être, dans les cas d'outrage au tribunal- à rendre

une telle ordonnance portant sur des dépens hors tarif, assujettissant généralement son octroi à une violation délibérée -relevant parfois de la piraterie- ou, encore, d'un rapport de force disproportionné entre les parties.

Intérêts

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

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

DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ

Une déclaration de propriété et de contrefaçon peut également faire l'objet de conclusions générales dans la procédure.

Plus intéressante toutefois dans son effet est la mesure de redressement prévue par l'article 38 de la loi:

OWNERSHIP OF COPIES AND PLATES	PROPRIÉTÉ DES EXEMPLAIRES ET DES PLANCHES
<p>38. All infringing copies of any work in which copyright subsists, or of any substantial part thereof, and all plates used or intended to be used for the production of the infringing copies shall be deemed to be the property of the owner of the copyright, who accordingly may take proceedings for the recovery of the possession thereof or in respect of the conversion thereof.</p>	<p>38. Tous les exemplaires contrefaits d'une œuvre protégée, ou d'une partie importante de celle-ci, de même que toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection d'exemplaires contrefaits, sont réputés être la propriété du titulaire du droit d'auteur; en conséquence, celui-ci peut engager toute procédure en recouvrement de possession ou concernant l'usurpation du droit de propriété.</p>

Propriété des contrefaçons

L'une des particularités de la *Loi sur le droit d'auteur* est l'enchâssement, dans cet article 38, des recours en *et in* que connaît la Common Law. Cela se fait par la création en faveur du titulaire du droit d'auteur violé d'un droit de propriété fictif dans les objets et moyens de contrefaçon. Bref, le propriétaire du droit d'auteur peut être également déclaré propriétaire des objets contrefacteurs et en disposer à sa guise. Ce recours, il importe de le noter, est cumulatif (et non alternatif) à l'octroi de dommages.

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

Ce recours de l'article 38 ne doit cependant pas être considéré comme un recours en dommages mais plutôt comme un recours fondé sur la détention illégitime qu'a un tiers (en l'occurrence le contrefacteur) d'un bien dont la Loi, par la fiction de cet article 38, attribue la propriété au titulaire du droit d'auteur.

Ce recours de l'article 38 porte sur l'objet contrefacteur plutôt que sur la contrefaçon et est disponible au titulaire, indépendamment de quelque élément de connaissance de la part du contrefacteur; il peut également s'exercer indépendamment de quelque conclusion en dommages.

Recouvrement de possession

Ainsi, dans le cas du recouvrement de possession, le titulaire du droit d'auteur pourra, sans indemnité aucune, en sus des dommages et profits qui auraient pu lui être autrement octroyés, réclamer la possession physique, à titre de propriétaire, des exemplaires contrefacteurs ou des planches ayant servi ou étant destinées à servir à la confection de ceux-ci. Comme il s'agit là d'une mesure confiscatoire, la jurisprudence a donné une interprétation restrictive de l'application de cet article.

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

C'est d'ailleurs à titre de propriétaire qu'il pourra exercer tous les recours en revendication de possession que prévoit la loi. C'est aussi cette fiction qui permettra de recourir à la saisie avant jugement (en revendication à titre de propriétaire) que prévoit l'article 734(1) du *Code de procédure civile* du Québec.

Valeur de l'usurpation

Alternativement au recouvrement de possession ou , le titulaire du droit d'auteur violé peut aussi engager ce que le législateur a qualifié de procédure concernant l'usurpation du droit de propriété (c'est l'aspect). Ce recours permet au titulaire d'exiger du contrefacteur, en sus des dommages et profits qui auraient pu lui être autrement octroyés, le paiement de la valeur des objets de la contrefaçon au moment non pas de la contrefaçon, mais plutôt de la conversion. Cette valeur doit d'ailleurs s'établir non par rapport au coût de production de la contrefaçon mais plutôt par rapport à sa valeur au marché.

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

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

De ce chef, le demandeur devra prouver la valeur de la contrefaçon dont la fiction de l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur* le rend propriétaire. Il incombera ensuite au défendeur de prouver chacun des éléments du coût de réalisation de cette transaction (les coûts de réalisation de l'objet contrefacteur lui-même n'entrant pas ici en ligne de compte) s'il ne veut pas avoir à payer au demandeur la totalité du montant de cette transaction. De la même façon, il incombera au défendeur de prouver la divisibilité de l'œuvre contrefactrice s'il ne veut pas risquer le calcul du montant de l'usurpation porter sur la totalité de celle-ci.

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

Destruction

Un dernier mot pour préciser que la demande d'injonction visant la délivrance pour destruction () des objets contrefacteurs ne doit pas être confondue avec le recours en . Dans le cadre du recours en , il va sans dire que le titulaire qui recouvre la possession, à titre de propriétaire, d'objets contrefacteurs a le droit d'en disposer comme bon lui semble et, bien sûr, de les remettre, à son profit, dans le commerce.

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

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Prescription

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

Juridiction

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

Retenons qu'il y a juridiction concurrente en matière i) de contrefaçon, ii) d'abus de monopole et iii) en matière de recouvrement de certaines redevances statutaires.

Il y aura juridiction exclusive en faveur de la Cour fédérale pour i) la correction des registres, ii) l'annulation de licences exclusives et iii) un pouvoir général de surveillance du registraire des droits d'auteur et du commissaire aux brevets.

Parties

Pour être demandeur et ester seul en justice, celui qui aura concession d'un intérêt dans le droit d'auteur, c'est-à-dire celui qui pourra, suivant les prescriptions de la loi, justifier d'une certaine propriété dans le droit d'auteur.

Le licencié non exclusif ou le distributeur n'ayant pas un tel intérêt, il ne pourra donc pas instituer une telle action contre un contrefacteur, à moins de faire adjoindre comme partie le propriétaire du droit d'auteur dont il dérive ses droits.

Quant au défendeur, il pourrait être non seulement celui qui commet l'acte répréhensible mais, encore, celui qui a autorisé cet acte: on appréciera que cette disposition permettra parfois encore plus facilement le soulèvement du voile corporatif ce qui, en tous les cas, demeurent, bien sûr, une question de faits.

Présomptions

La *Loi sur le droit d'auteur* comporte plusieurs présomptions, qu'elles soient *juris tantum* ou *juris et de jure*. Celles des paragraphes 34(3) et 34(4) de même que des articles 39 et 53 de la *Loi sur le droit d'auteur* sont particulièrement d'intérêt dans le cas de recours civils.

Pour facultatif qu'il soit, l'enregistrement du droit d'auteur donne un avantage de procédure et de preuve qu'on ne peut négliger.

Le paragraphe 53(2) prévoit qu'un certificat d'enregistrement de droit d'auteur dans une œuvre fait preuve que i) le droit d'auteur subsiste dans cette œuvre et ii) la personne enregistrée est propriétaire du droit d'auteur dans cette œuvre; par lui-même, le certificat ne donne cependant lieu à aucune présomption quant à la qualité d'auteur et son identité.

Pour réfragable qu'elle soit, cette présomption met quand même à la charge du défendeur de prouver inexistence du droit d'auteur ou le défaut de titulariat.

De plus, dans la perspective de l'article 39, une présomption de connaissance est autrement créée lorsque le droit d'auteur est enregistré:

INJUNCTION ONLY REMEDY WHEN DEFENDANT NOT AWARE OF COPYRIGHT	LE SEUL RECOURS CONTRE UN CONTREFACTEUR DE BONNE FOI EST L'INJONCTION
<p>39. Where proceedings are taken in respect of the infringement of the copyright in any work and the defendant in his defence alleges that he was not aware of the existence of the copyright in the work, the plaintiff is not entitled to any remedy other than an injunction in respect of the infringement if the defendant proves that at the date of the infringement he was not aware and had no reasonable ground for suspecting that copyright subsisted in the work, but if at the date of the infringement the copyright in the work was duly registered under this Act, the defendant shall be deemed to have had reasonable ground for suspecting that copyright subsisted in the work.</p>	<p>39. Lorsque, dans une action exercée pour violation du droit d'auteur sur une œuvre, le défendeur allègue pour sa défense qu'il ignorait l'existence de ce droit, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation, si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre faisait encore l'objet d'un droit d'auteur; mais si, lors de la violation, le droit d'auteur sur cette œuvre était dûment enregistré sous le régime de la présente loi, le défendeur est réputé avoir eu un motif raisonnable de soupçonner que le droit d'auteur subsistait sur cette œuvre.</p>

Pour que le défendeur puisse tirer avantage de cet article -et jusqu'ici, peu ont vraiment réussi- il importera au défendeur d'alléguer et de prouver i) qu'il ne savait pas que l'œuvre était protégée et ii) qu'il n'avait pas de motif raisonnable de soupçonner que celle-ci était protégée. Là encore, si le droit d'auteur est enregistrée, cette disposition ne peut s'appliquer.

Reste enfin la série de présomptions des paragraphes 34(3) et 34(4), lesquelles toutefois ne s'appliquent que dans le cas de violation de droit d'auteur. Ces présomptions, encore une fois, sont réfragables.

Celles du paragraphe 34(3) sont à l'effet que i) l'œuvre en est une protégée et ii) l'auteur de cette œuvre est présumée en être titulaire.

Les présomptions du paragraphe 34(4) sont, elles, à l'effet que i) l'auteur est celui dont le nom apparaît sur l'œuvre, ii) à défaut, celui dont le nom apparaît être l'éditeur sur cette œuvre est propriétaire du droit d'auteur en celle-ci et iii) le producteur de l'œuvre est celui dont le nom apparaît sur l'œuvre.

Même si la plupart de ces présomptions sont des présomptions simples plutôt que des présomptions légales, elles sont néanmoins d'assistance pour un demandeur, étant rappelé à cet égard que l'enregistrement du droit d'auteur peut être obtenu tant avant qu'après la contrefaçon et même en cours d'instance.

CONCLUSION

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

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

Fiat justitia, ruat coelum!

(Que justice soit faite, que le ciel se déchaine!)

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE A

Articles 34 à 41 de la *Loi sur le droit d'auteur*

ANNEXE B

Conclusions recherchées
et ordonnance rendue dans l'affaire
91439 Canada Inc. c. Éditions JCL Inc.
dossiers T-311-88 et A-174-92

ANNEXE C

Ordonnance rendue le 23 novembre 1993
par l'Honorable juge Nadon dans l'affaire
Motorola c. Communication Plus,
dossier T-2147-93

ANNEXE D

Ordonnance rendue le 29 avril 1986
par l'Honorable juge Reed dans l'affaire
Apple Computer, Inc. c. MackIntosh Computers Ltd.
dossiers T-1221-84 et T-1235-84

ANNEXE E

Ordonnance rendue le 23 août 1993
par l'Honorable juge Rothstein dans l'affaire
The Walt Disney Company c. City Fashions
dossier T-2067-93

ANNEXE F

Mandat de perquisition et sommation
R. c. 157 629 Canada inc. et al.
dossier 500-26-001216-948

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

