

RECOURS CIVILS EN MATIÈRE DE VIOLATION DE DROIT D'AUTEUR AU CANADA

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

Recours pénaux

Recours administratifs

Recours civils

Texte des paragraphes 34(1) et 34(1.1)

L'INJONCTION

En général

Critères d'émission

Conditions d'ouverture

Portée

Non respect

Anton Piller

DOMMAGES

Texte de l'article 35

Dommmages réels

Dommmages exemplaires

Profits de la contrefaçon

Reddition de compte

Dépens

Texte du paragraphe 34(2)

Intérêts

DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ

Texte de l'article 38

Propriété des contrefaçons

Recouvrement de possession

Valeur de l'usurpation

Destruction

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Prescription

Jurisdiction

Parties

Présomptions

Texte de l'article 39

© Laurent Carrière, 2001.

* 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. Publication 183.

CONCLUSION

INTRODUCTION

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

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

Recours pénaux

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

¹ L.R.C. 1985, ch. C-42, amendée par L.R.C. 1985, App. I, Ann. I, item 27; L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 10; L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 1; L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 41; L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 10; L.C. 1988, ch. 65, L.C. 1990, ch. 37, L.C. 1992, ch. 1; L.C. 1993, ch. 15, L.C. 1993, ch. 23; L.C. 1993, ch. 44 et L.C. 1994, ch. 47 (ou).

² L'exploitation d'œuvre protégée par la *Loi sur le droit d'auteur* pouvant également l'être par d'autres dispositions statutaires, on n'oubliera pas la possible application du *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. C-46), pour les infractions reliées, par exemple, à la violation d'une loi fédérale (art. 126), à la fraude (art. 338), au vol (art. 332), à l'emploi non autorisé d'ordinateur (art. 342.1), à la substitution (art. 408) et à la contrefaçon de marque (art. 406 et 410).

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

⁴ Voir les articles 42 et 43 LDA et, à compter du 1996.01.01, également l'article 43.1 (introduit par L.C. 1994, ch. 47, art. 65).

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

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

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'auteur⁷.

Il est également possible, sur une base plus sélective, d'obtenir de la Cour une ordonnance⁸ enjoignant au Ministre du revenu national de détenir toute œuvre contrefaçon 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 principales⁹.

RECOURS CIVILS

Les recours civils, eux, sont nombreux, quelquefois même cumulatifs et s'appliquent tant à la violation des droits économiques que moraux d'auteur¹⁰:

CIVIL REMEDIES	RECOURS CIVILS
----------------	----------------

⁶ *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault à la page 337.

⁷ Voir l'article 44 LDA aux termes duquel les exemplaires de l'œuvre, objet de la notification au ministre sont réputés faire partie de l'annexe VII du *Tarif des douanes* (L.R.C. 1985, ch. C-54.01), c'est-à-dire d'importation totalement prohibée, au même titre, par exemple, que la littérature haineuse ou pornographique, les posters de scènes de crimes, la fausse monnaie et ... les matelas usagés! Pour une explication de l'interaction entre les articles 44 et 45 LDA, voir KEYES (Andrew A.) et al., *Le droit d'auteur au Canada - Propositions pour la révision de la loi* (Ottawa, CCC, 1977), aux pages 216-219.

⁸ Voir l'article 44.1 LDA et, à compter du 1996.01.01, l'article 44.2 (introduit par L.C. 1994, ch. 47, art. 67).

⁹ Sur la question en général, voir RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), §44.1, mise-à-jour 95-1.

¹⁰ À compter du 1996.01.01, il faudra également compter sur les paragraphes 34 (1.01) et 34 (1.02) en regard de la violation des droits de l'artiste interprète (L.C. 1994, ch. 47, art. 62).

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
(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.	(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.

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 Walsh¹¹ :

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 concurrence¹². *Dura lex, sed lex!*¹³

¹¹ *National Film Board c. Bier* (1970), 63 C.P.R. 164 (C. d'É.), à la page 179, citant lui-même FOX (Harold George), *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^{ème} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 459.

¹² Voir, par exemple, *Beauchemin c. Cadieux* (1900), 10 B.R. 255, le juge Blanchet ux pages 280-281; *Fiel c. Lemaire* (1939), (1940) R.C.É 21 (C. d'É.), le juge Angers à la page 35; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.* (1979), (1980) 1 R.C.S. 357 (C.S.C.), le juge Estey aux pages 364 et 375; *R. c. James Lorimer and Company Limited* (1984), (1984) 1 C.F. 1065 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1073; *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau*

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'auteur¹⁴, ii) dans une œuvre protégée¹⁵, iii) dont les droits avaient été usurpés

Ltée (1988), 18 C.I.P.R. 133 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 146; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F.), le juge Pinard aux pages 253 et 255.

¹³ *Montigny c. Cousineau* (1950), (1950) R.C.S. 297 (C.S.C.), le juge Rinfret à la page 302. : MAYRAND (Albert), *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, 3e éd. (Cowansville, Blais, 1994).

¹⁴ Voir principalement l'article 13 LDA mais aussi 10, 11 et 12 LDA quant aux droits économiques de même que 14.1 LDA quant aux droit moraux; les droits de l'artiste interprète

ou autrement violés¹⁶, la cour pourra émettre une ordonnance d'injonction, soit de façon interlocutoire, soit de façon permanente. L'injonction¹⁷ 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 mandatoire¹⁸.

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 interlocutoire¹⁹, 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 inconvénients²⁰. Rappelons ici la responsabilité du demandeur qui, ayant obtenu l'émission en sa faveur de ce recours

seront visés par l'article 14.01 LDA qui devrait entrer en vigueur le 1996.01.01 (L.C. 1994, ch. 47, art. 58).

¹⁵ Voir l'article 5 LDA.

¹⁶ Voir principalement les articles 3 et 27 LDA quant aux droits économiques, 28.1 et 28.2 LDA quant aux droits moraux et, à compter du 1996.01.01, l'article 28.02 LDA quant aux droits de l'artiste interprète (L.C. 1994, ch. 47, art. 60). Voir aussi RICHARD (Hugues G.), *Concept of Infringement in the Copyright Act*, in *Copyright Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994), ch. 6.

¹⁷ Voir, par exemple, la règle 469 des *Règles de la Cour fédérale du Canada* (C.R.C. 1978, c. 663) ou les articles 751-761 du *Code de procédure civile* du Québec (L.R.Q., ch. C-25 ou).

¹⁸ Sur le sujet en général voir SHARPE (Robert J.), *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. (Toronto, Canada Law Book, 1992) et SINGH (Assim), *An Overview of Civil Remedies in Canadian Copyright Law*, in *Copyright in Transition: Enforcement, Fair Dealing and Digital Developments* (Ottawa, Canadian Intellectual Property Institute, 1994); pour une perspective historique, on consultera, par exemple, PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1927), aux pages 368-408.

¹⁹ Parmi les arrêts classiques, on retiendra, à la Cour fédérale: *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada inc.* (1989), (1989) 2 C.F. 451 (C.A.F.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139 (C.A.F.); *Nintendo of America, Inc. c. Camerica Corporation* (1991), 36 C.P.R. (3d) 352 (C.A.F.); *National Hockey League c. Centre Ice Limited* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50 (C.A.F.).

²⁰ Au Québec, dans le domaine informatique, on notera, parmi d'autres : *Société informatique R.D.G. Inc. c. Dynabec Inc.*(1984), (1984) C.S. 1189 (C.S.Qué.- inj. int.); conf. (1985), (1985) C.A. 236 (C.A.Qué.- inj. int.); *Marquis c. DKL Technologies inc.* (1989), 24 C.I.P.R. 289 (C.S.Qué.- inj. inter.); *Bergeron c. Hébert*(1993), L.P.J.-1651 (C.S.Qué. - inj. int.); *Systèmes Fortune 1000 Ltée c. St-Pierre* un jugement inédit rendu le 1995.04.03 par le juge Tremblay, dossier 505-05-001171-948 (C.S.Qué. - inj. int.); ce sont là, on le reconnaîtra, affaires où injonction interlocutoire a émané.

extraordinaire qu'est l'ordonnance d'injonction interlocutoire, voit son action rejetée au fond²¹.

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 compte²². *Lex non distinguit!*

Toutefois, pour qu'une injonction émane, il faudra également, en principe du moins, que l'acte reproché soit susceptible de se . 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 unique²³.

Toutefois à ce il faut opposer le et il incombera donc au défendeur de prouver, par prépondérance, que la violation reprochée ne se reproduira pas²⁴.

²¹ Voir, par exemple, *Trail-Rite Flatdecks Ltd. c. Larcon International Inc.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 403 (B.R.Sask.), mod. (1989), 27 C.P.R. (3d) 447(C.A.Sask.); *Carolian Systems International Inc. c. Triolet Systems Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 1 (H.C.J.Ont.), le juge O'Leary à la page 48. Voir également: *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.* (1985), 8 C.P.R. (3d) 1 & 38 (C.F.-réf. de l'arbitre); mod. (1986), (1987) 2 C.F. 373 (C.F.-réf.); conf. (1987), (1988) 2 C.F. 305 (C.A.F.-réf.).

²² *Pérusse c. Les commissaires d'écoles de St-Léonard-de-Port-Maurice* (1970), (1970) C.A. 324 (C.A.Q), le juge Brossard à la page 329; *Doyon c. Poulin* (1985), (1985) C.S. 1242 (C.S.Qué.), le juge Desjardins à la page 1243.

²³ Voir, par exemple, *Gribble c. Manitoba Free Press Ltd.* (1931), (1932) 1 D.L.R. 169 (C.A.Manitoba), le juge Prendergast à la page 176 et le juge Dennistoun à la page 179; *Canadian Performing Right Society Limited c. Canadian National Exhibition Association* (1934), (1934) 4 D.L.R. 154 (C.S.Ont.), le juge Rose à la page 167; *Fiel c. Lemaire* (1939), (1940) R.C.É. 21 (C.d'É.), le juge Angers à la page 32; *Zamacois c. Douville* (1943), 3 Fox Pat.C. 44 (C.d'É.), le juge Angers à la page 75; *Bishop c. Stevens* (1984), 4 C.P.R. (3d) 349 (C.F.), le juge Strayer aux pages 366-367; voir de même FOX (Harold George), *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^{ème} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 461 et PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6^e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1927).

²⁴ *Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1937), (1937) R.C.S. 265 (C.S.C.), le juge Hudson à la page 268.

Retenons également l'intervention préventive²⁵ des tribunaux sur la base d'une action *quia timet* (littéralement:)²⁶. Mieux vaut prévenir que guérir²⁷!

Conditions d'ouverture

Pour qu'injonction émane, la violation reprochée devra porter sur une partie substantielle de l'œuvre protégée²⁸ et ce, suivant à la fois le dicton *de minimis non curat lex*²⁹, sans pour autant négliger l'effet de dilution sur la valeur d'une œuvre que peut avoir la contrefaçon³⁰. Le texte même du paragraphe 3(1) de la Loi est d'ailleurs à l'effet que: ³¹.

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'injonction³²: Il doit s'agir d'une preuve de faits réels et non fondées sur de simples hypothèses, allégués ou présomptions générales.³³

²⁵ Voir, par exemple, SHARPE (Robert J.), *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. (Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 1.660-1.810.

²⁶ Voir, par exemple, *J.M. Steeves Dairy Ltd. c. Twin City Co-Op Milk Producers' Association* (1925), (1926) 1 D.L.R. 130 (C.S.C.-B.), le juge Macdonald à la page 140; *Scott Rural Municipality c. Edwards* (1934), (1934) 3 D.L.R. 793 (C.A.Sask.), le juge Martin à la page 796.

²⁷ Voir: *In re Anderson-Berry: Harris c. Griffith* (1927), (1928) 1 Ch. 290 (C.A.), le juge Sargant à la page 307: «I think the origin of quia timet may be an illustration of the rule that prevention is better than cure, and in a case of this kind the cure may be uncertain. (...) and it would be unfortunate if the Court was unable to prevent this clear definite wrong being done (distribution intempestive d'une succession) and had to wait until the wrong had been done and then to give give such relief as would in all probability but not with absolute certainty cure the evil results of the commission of the wrong».

²⁸ Voir, par exemple, *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.*(1985), 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F.), le juge Joyal à la page 436; *Preston c. 20th Century Fox Canada Limited* (1990), 33 C.P.R. (3d) 242 (C.F.), le juge MacKay aux pages 273-274.

²⁹ HÉTU (Jean), *De minimis non curat praetor: une maxime qui a toute son importance!* (1990), 50 Revue du Barreau 1065.

³⁰ L'effet auquel réfère le juge Reed dans *International Business Machines Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc.* (1984), (1985) 1 C.F. 190 (C.F.) ou encore, s'inspirant du *Salammbô* de Flaubert, l'effet !

³¹ Sur la proposition générale à l'effet que le droit d'auteur est un faisceau de droits: *Bishop c. Stevens* (1990), (1990) 2 R.C.S. 467 (C.S.C.), le juge McLachlin à la page 477; *Blue Crest Music Inc. c. Compo Company Ltd.* (1979), (1980) 1 R.C.S. 357 (C.S.C.), le juge Estey à la page 376; *Composers, Authors and Publishers' Association of Canada Limited c. Muzak Corporation* (1953), (1953) 2 R.C.S. 182 (C.S.C.), le juge Rand à la page 188.

³² Voir, par exemple, l'article 2803 du *Code civil du Québec*.

³³ Voir ainsi CORNISH (Diane E.), "Clear and Not Speculative" Evidence of Prospective Harm: *The Conundrum of Proving Irreparable Harm* (1993), 10 Revue canadienne de propriété intellectuelle 589.

Portée

D'ailleurs, une ordonnance requise de la cour ne devrait, à quelque niveau, viser que la partie contrefaite d'une œuvre contrefaite et non son ensemble. Toutefois, si dans l'œuvre contrefaite on ne peut séparer la partie contrefaite de l'apport original du contrefacteur, l'ordonnance pourra alors viser l'ensemble de l'œuvre³⁴.

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 contrefaite³⁵. Sans doute faudrait-il préciser, dans le libellé des conclusions recherchées, que l'injonction subsiste³⁶.

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 commencée³⁷.

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 attachées³⁸.

Il faut toutefois noter que même si l'imposition de peines à l'enjoint qui ne respecte pas l'ordonnance émise se fait³⁹, les peines⁴⁰ habituellement imposées

³⁴ Voir, par exemple, *Gemmil c. Garland* (1887), 14 R.C.S. 321 (C.S.C.), le juge Gwynne à la page 328; *Cartwright c. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (C.S.Ont.), le juge Teetzel aux pages 363-364; *Cardwell c. Leduc* (1962), (1963) R.C.É. 207 (C.d'É.), le juge Kearney aux pages 220-221; *W.H. Brine Co. c. Whitton* (1981), 37 A.L.R. 190 (C.F. d'Australie), le juge Fox aux pages 198-199; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary aux pages 389-390.

³⁵ Voir les articles 6 à 12 LDA pour les droits économiques, 14.2(2) LDA pour les droits moraux et, à compter du 1996.01.01, 14.01(5) LDA pour les droits de l'artiste interprète (L.C. 1994, ch. 47, art. 58).

³⁶ Voir, par exemple, PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1927), à la page 394: .

³⁷ Voir l'article 40 LDA; voir aussi GILKER (Stéphane), *La protection des oeuvres architecturales par le droit d'auteur au Canada - Deuxième partie* (1991), 4 Les cahiers de la propriété intellectuelle 7, aux pages 56-64.

³⁸ Voir, par exemple, *Humeur Design Inc. c. Ohayon* (1993), 94 L.P.J. 1935 (C.S.Qué.-injonction interlocutoire); (1994), L.P.J. 94-1967(C.S.Qué.-outrage); *Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. See Electronic Engineering Inc.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 325 (C.F.-outrage); (1993), 48 C.P.R. (3d) 62, 62 F.T.R. 241 (C.F.-injonction interlocutoire).

sont versées au fond consolidé⁴¹ 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 reproché⁴².

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 exécutoire⁴³.

Anton Piller

Un mot enfin sur ce recours extraordinaire parmi les recours extraordinaires qu'est l'ordonnance dite ⁴⁴.

Ce type d'ordonnance s'apparente à l'injonction interlocutoire⁴⁵ 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.

³⁹ Voir, par exemple *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 167 (C.F.), le juge Cullen à la page 175.

⁴⁰ Voir, par exemple, les articles 50 et 760 C.p.c. et les règles 355, 1905 et 2500 des *Règles de la Cour fédérale du Canada*.

⁴¹ *C.T.C.U.M. c. Québec (Procureur général)* (1983), (1983) C.S. 550 (C.S.Qué.); conf. (1987), (1987) 5 R.D.J. 194 (C.A.Qué.).

⁴² Voir, entre autres, LÉGER (Jacques A.) et al., *Recours civils en matière de de droits d'auteur ou la frustration d'être créateur* (1983) *Revue canadienne du droit d'auteur* (numéro spécial), aux pages 35-36 et dont ce texte adopte les grandes lignes.

⁴³ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 533.

⁴⁴ Ainsi nommée suite à l'affaire *Anton Piller Kg. c. Manufacturing Process Limited* (1975), (1976) F.S.R. 129 (Ch.D.); inf. (1975), (1976) Ch. 55, (1976) 2 W.L.R. 162, 120 Sol.Jo. 63, (1976) 1 All E.R. 779, (1976) F.S.R. 129-132, (1976) R.P.C. 719 (C.A.).

⁴⁵ Sur le sujet on consultera, entre autres, LÉGER (Jacques A.), *Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada* (1990), 2 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 377; MacFARLANE (Robert H. C.), *Anton Piller v. John and Jane Doe* (1990), 7 *Canadian Computer Law Reporter* 77; (1990), 7 *Canadian Computer Law Reporter* 99; SMITH (R. Bruce) et al., *Computer pirates and Anton Piller orders: The remedy and its use in Canada* (1987), 4 *Canadian Computer Law Reporter* 75; SHARPE (Robert J.), *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. (Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 2.1100-2.1300 (Anton Piller) et aux nos 2.750-2.0190 (Mareva).

L'ordonnance est généralement obtenue *ex parte* et *in camera*⁴⁶; elle peut viser des défendeurs nommés ou non ()⁴⁷.

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 émis⁴⁸; s'agissant également d'un recours extraordinaire, le demandeur s'expose également, advenant cassation, à une action en dommages-intérêts⁴⁹.

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.

⁴⁶ Voir, par exemple, *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games inc.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.F.), à la page 129; *Titan Sports Inc. c. Mansion House (Toronto) Ltd.* (1989), 28 C.P.R. (3d) 199 (C.F.), le juge Mackay à la page 205. Au Québec, voir, par exemple, *Ferco International Usine de Ferrures de Bâtiment c. Woreli Management Co.* un jugement inédit rendu le 1992.02.20 par le juge Archambault, dossier 500-05-002603-924 (C.S.Qué.); *Tossi Internationale inc. c. Las Vegas Creations inc.* (1993), (1993) R.J.Q. 1483 (C.S.Qué.), le juge Melançon.

⁴⁷ Voir, par exemple, *Montres Rolex S.A. c. Balshin* (1992), (1993) 1 C.F. 236 (C.A.F.), le juge Robertson; voir également *PIASETZKI (Gregory A.), Ex parte John Doe Seizure Orders* (1988), 5 Revue canadienne de propriété intellectuelle 174.

⁴⁸ Voir, par exemple, *Midway Mfg Co. c. Bernstein* (1982), 23 C.P.R. (2d) 112 (C.F.), le juge Collier aux pages 117-118 et (1988), 23 C.P.R. (3d) 272 (C.F.), le juge Strayer à la page 273; *BBM Bureau of Measurement c. Cybernauts Ltd.* (1992), 42 C.P.R. 180 (C.Ont.-div. gén.), le juge Davidson à la page 196. Voir également les articles 757 et 755 du *Code de procédure civile* du Québec.

⁴⁹ Voir la jurisprudence sous la note précitée.

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 droits⁵⁰. Sous réserve du caractère exhaustif de la *Loi sur le droit d'auteur*, le principe général sera celui de la *restitutio in integrum*.⁵¹

Il faut également retenir que les dommages réellement subis doivent avoir un caractère direct et certain⁵², dont la preuve incombe, doit-on le rappeler, au demandeur⁵³. Trop souvent d'ailleurs verrons-nous des procureurs s'acharner à

⁵⁰ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 533; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault aux pages 338-339.

⁵¹ Voir, par exemple, *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited* (1938), (1939) A.C. 178 (H.L.), le juge Roche à la page 191; *Underwriters' Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1941), (1942) R.C.É. 6 (C.d'É.-Référence), l'arbitre Duclos à la page 19; *Netupsky c. Dominion Bridge Company Limited* (1969), 58 C.P.R. 7 (C.A.C.-B.), le juge Taggart à la page 44 et (1969), 61 C.P.R. 150 (C.A.C.-B.-Reconsideration), le juge Taggart à la page 157; *Webb & Knapp (Canada) Limited c. City of Edmonton* (1970), (1970) R.C.S. 588 (C.S.C.), le juge Hall aux pages 599-601; *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse à la page 245.

⁵² Voir, par exemple, *Breen c. Hancock* (1985), 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F.), le juge Joyal à la page 436; *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 289.

⁵³ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Qué.), le juge Hannan aux pages 534-535; *Hutton and Denali Music Ltd. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1989), 29 C.P.R. (3d) 398 (B.R. Alberta), le juge MacCullum à la page 457; *Lifestyle Homes Ltd. c. Randall Homes Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 76 (B.R.Manitoba), le juge Hirschfield aux pages 94-96; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F.); inf. part. (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary aux pages 383-384.

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 réclamés⁵⁴, souvent par ce que la jurisprudence reconnaît comme le *rusticum iudicium* ou, encore, ⁵⁵. C'est souvent un ⁵⁶ 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 nominaux⁵⁷ 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 small⁵⁸.

Enfin, la jurisprudence enseigne que lorsqu'il y a violation, les dommages sont présumés en droit⁵⁹, d'où l'exercice judiciaire par le tribunal de sa discrétion même en l'absence de preuve spécifique de dommages au demandeur⁶⁰.

⁵⁴ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 535; *Hutton and Denali Music Ltd. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1989), 29 C.P.R. (3d) 398 (B.R. Alberta), le juge MacCullum à la page 457.

⁵⁵ *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. c. Prott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.), le juge Shaw à la page 118; voir également *Webb & Knapp (Canada) Limited c. City of Edmonton* (1970), (1970) R.C.S. 588 (C.S.C.), le juge Hall à la page 603; *Hawley c. R.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 534 (C.F.), le juge Joyal.

⁵⁶ Voir ainsi, *Performing Rights Organization of Canada Limited c. 497227 Ontario Ltd.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 65 (C.F.-référence), l'arbitre Cousineau à la page 69; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. R.F.R. Holdings Corp.*(1987), 13 C.P.R. (3d) 115 (C.F.-référence), l'arbitre Stinson à la page 118; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. Transom Investment Co.*(1987), 13 C.P.R. (3d) 97 (C.F.-référence), l'arbitre Stinson à la page 99; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. Greening*(1990), 32 C.P.R. (3d) 211 (C.F.-référence), l'arbitre Daoust à la page 213; ou encore, *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81(C.S.C.-B.), le juge McLachlin à la page 89: .

⁵⁷ *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S.Cé-B.), le juge Parret à la page 285.

⁵⁸ *Bouchet c. Kyriacopoulos* (1964), 27 Fox Pat.Cas. 91 (C. d'É.), à la page 104.

⁵⁹ Voir, par exemple, *Zlata c. Lever Brothers Ltd.* (1948), (1948) C.S. 459 (C.S.Qué.), le juge Salvat à la page 464; *T.J. Moore Co. Ltd. c. Les accessoires de bureau de Québec Inc.* (1973), 14 C.P.R. (2d) 113 (C.F.), le juge Lacroix à la page 125; *Les pâtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleur(euse)s de la pâtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), (1987) R.J.Q. 442 (C.S.Qué.), le juge Lesyk à la page 451; *Lambert c. Wardair (Canada) Inc.* (1990), 38 C.P.R. (3d) 131 (C.S.Qué.), le juge Bélanger à la page 136.

Dommmages exemplaires

En sus des dommages réels, la jurisprudence (fédérale, canadienne ou québécoise) a parfois accordé des dommages punitifs ou exemplaires⁶¹, lesquels visaient à marquer de l'opprobre de la cour la piraterie et de dissuader pécuniairement la contrefaçon⁶². Même en l'absence de dommages réels, des dommages punitifs pourront néanmoins être octroyés⁶³.

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 type⁶⁴, puisqu'en droit civil les dommages exemplaires n'existent pas.⁶⁵

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.

⁶⁰ Voir, par exemple, *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 147.

⁶¹ Sur le sujet, on consultera, entre autres, BERRYMAN (Jeffrey), *The Case of Restitutionary Damages Over Punitive Damages: Teaching the Wrondoer That Tort Does Not Pay* (1994), 73 Canadian Bar Review 320 et ZIMMERMAN (Gordon J.), *Exemplary Damages and Copyright in Canada* (1981), 57 Canadian Patent Reporter (2d) 65.

⁶² Pour une caractérisation d'attitudes justifiant tel octroi, voir, par exemple: *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 306: «In their conduct and actions (defendants) have treated the plaintiffs with a high-handed arrogance that is in my view outrageous, callous, disgraceful, wilful and wanton (...) cynical disregard of another's rights, accompanied by a truculent breach of those rights in furtherance to their own aspirations (...) taking the plaintiffs' work and using the power and position of (defendants) to largely eliminate (plaintiff) from the market».

⁶³ Voir, par exemple, *Breen c. Hancock* (1985), 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F.), le juge Joyal à la page 437.

⁶⁴ Voir, par exemple, *Les rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleur(euse)s de la rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), (1987) R.J.Q. 442 (C.S.Qué.), le juge Lesyk à la page 452; *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 534; *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 147.

⁶⁵ Voir, par exemple, *Chaput c. Romain* (1955), (1955) R.C.S. 834 (C.S.C.), le juge Taschereau à la page 851; *Chamberland c. Gagnon* (1970), (1970) C.A. 845 (C.A.Qué.), le juge Lajoie à la page 846; *Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée* (1992), 95 D.L.R. (4th) 644 (C.A.Qué.), le juge Tourigny aux pages 652-654. Voir également BAUDOIN (Jean-Louis), *La responsabilité civile délictuelle*, 4e éd. (Cowansville, Blais, 1994), au no 221: .

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*⁶⁶- 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 québécois⁶⁷. Lorsqu'ils sont octroyés, les dommages punitifs ne portent cependant pas intérêts⁶⁸.

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 dommages⁶⁹. 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 mal transposé dans la *Loi sur le droit d'auteur* de 1921 lors de son adoption par le Dominion du Canada⁷⁰.

⁶⁶ L.R.C. 1985, ch. T-13.

⁶⁷ Le concept, autrement reconnu en Common Law, ne crée pas de grande difficulté d'application en matière de droit d'auteur même si la *Loi sur le droit d'auteur* n'y réfère pas nommément: *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse aux pages 249-250.

⁶⁸ *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse à la page 253; *Orbitron Software Design Corp. c. M.I.C.R. Systems Ltd.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 414 (C.S.C.-B.), le juge Rowan à la page 453.

⁶⁹ Voir, par exemple, *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81(C.S.C.-B.), le juge McLachlin aux pages 88-89; *Aldrich c. One Stop Video Ltd.* (1987), 13 C.I.P.R. 202 (C.S.C.-B.), le juge Davies aux pages 244-246; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F.); inf. part. (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.).

⁷⁰ Voir la dénonciation vitriolique de FOX (Harold George), *The Law of Industrial and Intellectual Property: 1923-1947* (1948), 26 *Revue du Barreau canadien* 226, à la page 243: «The Act of 1921 is an excellent example of legislative plagiarism at its worst. At first glance it seems to bear no relation to the Imperial Act of 1911. On a further reading and comparison of the individual sections it turns out to be much the same as the Imperial Act, except the sections have been rearranged and altered in comparative sequence; it then appears as a topsy-turvy imitation of the Imperial Act, as though the draftsmen has some hope that they might indulge in the gentle art of legislative passing-off without being caught at it. (...) the draftsmen of the Canadian statute evidently tried the shell-game, jumbling the sections into a mere hodge-podge arranged mainly according to whim. If the same thing were done in connection with an ordinary literary or dramatic work it would immediately be stigmatised as

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'auteur⁷¹. 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 revenus⁷² et c'est au défendeur de prouver chaque élément du coût qu'il réclame (dépenses d'exploitation, frais de vente, etc.)⁷³.

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 discrétion⁷⁴ dont fait état le paragraphe 35(1) en est une qui porte sur la détermination du profit dont le contrefacteur est redevable

plagiarism and colourable imitation.» *Contra VAVER (David), Infringing Copyright in a Competitor's Advertising: damages "At Large" Can Be Large Damages* (1985), 1 Intellectual Property Journal 186, aux pages 191-192.

⁷¹ Voir, par exemple, *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd* (1986), (1987) 1 C.F. 173 (C.F.), le juge Reed aux pages 212-213; *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S.C.-B.), le juge Parret à la page 303.

⁷² Il faut néanmoins qu'il les prouve: *North American Systemshops Ltd. c. King* (1989), 27 C.P.R. (3d) 367 (B.R. Alberta), le juge Veit à la page 378; *Fletcher c. Polka Dot Fabrics Ltd.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 241 (C.Ont.-div.gén.), le juge Smith à la page 256.

⁷³ Voir, par exemple, *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse à la page 248; *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 56 (C.F.-Référence), l'arbitre Preston à la page 62; mod. (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F.-Référence), le juge Addy aux pages 208-209, 213 et 215; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), le juge McLachlin à la page 89; *Performing Rights Organization of Canada Limited c. 497227 Ontario Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 289 (C.F.-Référence), l'arbitre Cousineau aux pages 291 et 295; *Millionis c. Petropoulos* (1988), 23 C.P.R. (3d) 52 (H.C.J.Ont.), le juge Yates à la page 54. Voir également: *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 324 (C.F.-Référence), l'arbitre Preston à la page 334; (1990), 32 C.P.R. (3d) 385, 38 F.T.R. 251 (C.F.-Référence), le juge Reed aux pages 391-392.

⁷⁴ Voir, par exemple, *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), le juge McLachlin à la page 88; *Hutton and Denali Music Ltd. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1989), 29 C.P.R. (3d) 398 (B.R. Alberta), le juge MacCullum à la page 457.

au titulaire et non de l'assiette sur laquelle doivent être appliqués les profits ainsi déterminés.⁷⁵

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*⁷⁶.

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

⁷⁵ 91439 *Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary à la page 384.

⁷⁶ On consultera sur le sujet: KIRBY (Coleen L.), *Accounting of Profits: The Canadian Approach* (1993), 7 *Intellectual Property Journal* 265.

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 comporte⁷⁷.

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

⁷⁷ Voir ainsi FERLAND (Denis) et al., *Précis de procédure civile du Québec* (Cowansville, Blais, 1994), vol. 2, aux pages 75-78.

octroi à une violation délibérée⁷⁸ -relevant parfois de la piraterie- ou, encore, d'un rapport de force disproportionné entre les parties.⁷⁹

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 justice⁸⁰. 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.Q⁸¹. 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 générale⁸².

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 procédure⁸³.

⁷⁸ Voir, par exemple, *Cartes-en-ciel Inc. c. Boutique Elfe Inc.* (1991), (1991) R.J.Q. 1775 (C.prov.Qué.); *Jacques c. Nouvelle de Sherbrooke (1986) Inc.* (1991), J.E. 91-619 (C.S.Qué.); *Centre de location Ravary (Laval) Ltée c. Télé-Direct (Publications) Inc.* (1995), (1995) R.J.Q. 1245 (C.S.Qué.).

⁷⁹ Voir, par exemple, *2426-7536 Québec inc. c. Provigo Distribution inc.* (1992), J.E. 92-1776 (in English translation 50 C.P.R. (3d) 539) (C.S.Q.).

⁸⁰ Voir, par exemple, l'article 1618 C.c.Q. et l'article 37 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7, mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 9); *Domestic Converters Corp. c. Artic Steamship Line* (1984), (1984) 1 C.F. 211 (C.A.F.).

⁸¹ Le taux légal, rappelons-le, est de 5% alors que l'indemnité additionnelle équivaut à un pourcentage égal à l'exédent du taux d'intérêt fixé pour certaines créances de l'État (au 1995.04.01, il était, par exemple, de 11%) et cet intérêt légal. L'article 36 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7, mod. L.C. 1990, ch. 8 art. 9) prévoit maintenant nommément ce type d'octroi; auparavant, il dérivait des pouvoirs inhérents de cette cour: *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.* (1987), (1988) 2 C.F. 305 (C.A.F.), la cour aux pages 316-321.

⁸² Voir, par exemple, *Voyageur (1969) inc. c. Alley* (1977), (1977) C.A. 581 (C.A.Qué.), le juge Paré aux pages 585-586; *Godin c. Trempe* (1985), J.E. 85-822 (C.A.Qué.), le juge Montgomery aux pages 8-10; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décaré aux pages 391-392.

⁸³ Voir, par exemple, *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltd.* (1984), (1986) 1 C.F. 357 (C.F.), le juge Strayer aux pages 379-380; *Lifestyle Homes Ltd. c. Randall Homes Ltd.*

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
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.	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.

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 en que connaît la Common Law⁸⁴. Cela se fait par la création en faveur du titulaire du droit d'auteur violé d'un droit de propriété fictif⁸⁵ dans les objets et moyens de contrefaçon⁸⁶. Bref, le propriétaire du droit d'auteur peut être également déclaré propriétaire des objets

(1990), 30 C.P.R. (3d) 76 (B.R.Manitoba), le juge Hirschfield à la page 96; *Tedesco c. Bosa* (1992), 45 C.P.R. (3d) 82 (C.Ont.-div. gén.); *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F.); inf. part. (1994), (1995) 1 C.F. 381 (C.A.F.).

⁸⁴ Sur le sujet, on consultera, entre autres, BERRYMAN (Jeffrey), *Damages for Conversion Under the Copyright Act* (1987), 3 Intellectual Property Journal 107 et RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), §38, mise-à-jour 95-1.

⁸⁵ *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse à la page 249.

⁸⁶ La constitutionnalité de la disposition a été reconnue comme ancillaire dans *Bishop c. Stevens* (1985), 4 C.P.R. (3d) 349 (C.F.), le juge Strayer aux pages 367-368. Cela n'empêche toutefois pas la discussion et l'on consultera, par exemple, LÉGER (Jacques A.), *Partage des compétences législatives en matière de droit d'auteur et de droit civil au Canada* (1993), 10 Revue canadienne de propriété intellectuelle 403 et NOEL (Wanda), *Some Constitutional Considerations in Canadian Copyright Law Revision* (1981), 54 Canadian Patent Reporter (2d) 17.

contrefacteurs⁸⁷ et en disposer à sa guise. Ce recours, il importe de le noter, est cumulatif (et non alternatif) à l'octroi de dommages⁸⁸.

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 jurisprudence⁸⁹.

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 contrefacteur⁹⁰; il peut également s'exercer indépendamment de quelque conclusion en dommages⁹¹.

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

⁸⁷ Encore faudra-t-il qu'il s'agisse de contrefaçon, tel que défini à l'article 2 LDA, c'est-à-dire: . Voir aussi *Infabrics Limited c. Jaytex Limited* (1981), (1982) A.C. 1 (H.L.).

⁸⁸ *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited* (1938), (1938) 4 All E.R. 389 (H.L.), le juge Porter aux pages 404-405; *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings* (1980), 28 O.R. 422 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse à la page 440.

⁸⁹ Ce qui découle de l'utilisation de la préposition dans le texte de l'art. 38 LDA: *Mackintosh Computers Ltd. c. Apple Computer Inc.* (1987), (1988) 1 C.F. 673 (C.A.F.), le juge Hugessen à la page 695.

⁹⁰ Voir, par exemple, *W.E.A. Records Ltd. c. Benson King (Sales) Ltd.* (1974), (1975) R.P.C. (Ch.D.), le juge Brightman aux pages 124-126; *W.H.Brine Co. c. Witton* (1981), 37 A.L.R. 190 (C.F. d'Australie), le juge Fox aux pages 199-200; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F.), le juge Pinard. *Contra BERRYMAN (Jeffrey), Damages for Conversion Under the Copyright Act* (1987), 3 Intellectual Property Journal 107, aux pages 122-123.

⁹¹ Voir, par exemple, *Cartes-en-ciel Inc. c. Boutique Elfe Inc.* (1991), (1991) R.J.Q. 1775 (C.pov.Q.) où la réclamation en dommages-intérêts devant la Cour provinciale (dossier 500-02-031798-908) avait été précédée d'une saisie avant jugement en revendication devant la Cour supérieure (dossier 500-05-006861-890).

étant destinées à servir à la confection de ceux-ci⁹². Comme il s'agit là d'une mesure confiscatoire, la jurisprudence a donné une interprétation restrictive de l'application de cet article⁹³.

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 contrefaçon⁹⁴. En pareil cas, le titulaire aurait alors droit à toute l'œuvre contrefaçon, 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 loi⁹⁵. 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 Québec⁹⁶.

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

⁹² Voir, par exemple, *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault à la page 399 et *Mackintosh Computers Ltd. c. Apple Computer Inc.* (1987), (1988) 1 C.F. 673 (C.A.F.), le juge Hugessen aux pages 694-695.

⁹³ *Canusa Records Inc. c. Blue Crest Music, Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.), le juge Jackett aux pages 13-14.

⁹⁴ Voir, par exemple, *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.* (1986), (1987) 1 C.F. 173 (C.F.), le juge Reed à la page 212: «The ROM chips are easily removable. I do not see that there is any justification for the delivery to the plaintiffs of the other computer parts: the keyboard; the casings; the circuits board etc. An order will issue requiring delivery up only of the devices containing the program, all copies of the program, and all devices containing copies».

⁹⁵ *R. c. James Lorimer and Company Limited* (1984), 77 C.P.R. (2d) 262 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 268.

⁹⁶ Voir, par exemple, *Formules Municipales Ltée c. Imprimerie Formules Légales Provinciales Ltée* un jugement inédit rendu le 1976.01.08 par le juge Trépanier, dossier 500-05-021366-750 (translation published at (1976), 28 C.P.R. (2d) 259) (C.S.Qué.); conf. par un arrêt inédit rendu le 1978.02.15, dossier 500-09-000027-763 (C.A.Qué.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1978), (1978) 1 S.C.R. viii (C.S.C.); *Productions G.R.O.S. Design Inc. c. Alpenstock Beaupré Inc.* (1990), J.E. 90-1473 (C.S.Qué.); *L.B.G.P. Consultants Inc. c. I.G.U. (Ingraph) Inc.* un jugement inédit rendu le 1990.06.29 par le juge Benoit, dossier 500-05-006991-903 (C.S.Qué.); *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.* (1990), J.E.-90-1224 (Que.Sup.Ct.); *Man Roland Canada Inc. c. R.D.P. Marathon Inc.* (1990), 39 C.P.R. (3d) 543 (C.S.Qué.); *Compro Communications Inc. c. Communications Promo-Phone L.T. inc.* (1991), 41 C.P.R. (3d) 260 (C.S.Qué.); *Manufacture française des textiles d'ameublements sarl c. Les couvre-lits Lawrence Ltée* (1993), L.P.J. 93-1178 (C.S.Qué.).

de la contrefaçon au moment non pas de la contrefaçon, mais plutôt de la conversion⁹⁷. 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 marché⁹⁸.

La , ici, consiste en l'accomplissement d'un acte incompatible avec le droit de propriété du titulaire du droit d'auteur⁹⁹.

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 propriétaire¹⁰⁰. 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 transaction¹⁰¹. De la même façon, il incombera au défendeur de prouver la divisibilité de l'œuvre contrefactrice s'il

⁹⁷ Voir ainsi *Ash c. Dickie* (1936), (1936) 1 Ch. 655 (C.A.), le juge Wright aux pages 663 et 667; *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited* (1938), (1939) A.C. 178 (H.L.), le juge Porter aux pages 201-204; *Infabrics Limited c. Jaytex Limited* (1981), (1982) A.C. 1 (H.L.) le juge Wilberforce à la page 18 et le juge Scarman à la page 26; *Wham-O Manufacturing Co. c. Lincoln Industries Ltd.* (1984), (1985) R.P.C. 127 (C.A. de Nouvelle Zélande), le juge Davidson aux pages 179-181.

⁹⁸ Voir la jurisprudence sous la note précitée; voir également *Tom Hopkins International Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 475 (C.A.C.-B.), le juge Anderson aux pages 480-482.

⁹⁹ *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary aux pages 385-389; voir aussi FLEMING (John G.), *The Law of Torts*, 6th ed. (Sydney, Law Book, 1983), à la page 49; BLACK (Henry Campbell) et al., *Black's Law Dictionary*, 6th ed. (St.Paul, West, 1991): «(Conversion is) An unauthorized assumption and exercise of the right of ownership over goods or personal chattel belonging to another, to the alteration of their condition or the exclusion of the owner's rights. Any unauthorized act which deprives an owner of his property permanently or for an indefinite term. Unauthorized and wrongful exercise of dominion and control over another's personal property, to the exclusion of or inconsistent with rights of owner».

¹⁰⁰ Voir, par exemple, *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Qué.), le juge Hannan, à la page 534.

¹⁰¹ Voir, par exemple, les arrêts *Infabrics Limited c. Jaytex Limited* (1985), (1985) F.S.R. 75 (Ch.D.-Ref.), le juge Jeffs aux pages 82-85; *W.H.Brine Co. c. Whitton* (1981), 37 A.L.R. 190 (Cour fédérale d'Australie), le juge Fox aux pages 199-200; *Wham-O Manufacturing Co. c. Lincoln Industries Ltd.* (1984), (1985) R.P.C. 127 (C.A. de Nouvelle Zélande), le juge Davison aux pages 179-181; *Tom Hopkins International Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 475 (C.A.C.-B.), le juge Anderson aux pages 480-481; *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* (1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary aux pages 390-391.

ne veut pas risquer le calcul du montant de l'usurpation porter sur la totalité de celle-ci¹⁰².

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 demandeur¹⁰³. Cela évite le *Summa jus, summa injuria!*

Destruction

Un dernier mot pour préciser que la demande d'injonction visant la délivrance pour destruction¹⁰⁴ () 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 supérieure¹⁰⁵, celle-ci peut ordonner au contrefacteur de remettre au propriétaire, pour fins d'être détruits ou autrement disposés, tous les objets contrefacteurs¹⁰⁶.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

¹⁰² Voir, par exemple, *Ash c. Dickie* (1936), (1936) Ch. 655 (C.A.), le juge Slesser aux pages 670-671; *Ravencsoff c. Herbert* (1979), (1980) R.P.C. 193 (Ch.D.); *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.*(1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary à la page 390.

¹⁰³ Voir, par exemple, *Pro Arts, Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.*(1980), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.J.Ont.), le juge Labrosse à la page 249 et *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.*(1994), (1995) 1 C.F. 380 (C.A.F.), le juge Décary à la page 390.

¹⁰⁴ L'ordonnance de restitution (ou) est nommément prévue au paragraphe 34(1.1) LDA qui traite des recours ouverts pour violation des droits moraux; le paragraphe 34(1) qui traite, lui, des recours ouverts lors de la violation des droits économiques d'auteur ne mentionne pas nommément ce redressement qui pourrait cependant être compris par les mots , sans compter les pouvoirs inhérents d'une cour supérieure pour assurer l'exercice de sa juridiction.

¹⁰⁵ Par exemple, les articles 20 et 46 du *Code de procédure civile* du Québec et l'article 3 de la *Loi sur la Cour fédérale du Canada*.

¹⁰⁶ Comparer avec les paragraphes 42(3) et 44.1(9) LDA de même qu'avec les pouvoirs de saisie et confiscation prévus aux articles 110-116 du *Tarif des douanes* (L.R.C. 1985, ch. C-54.01).

Prescription

Les actions pour violation de droit d'auteur se prescrivent généralement par trois ans à compter de la violation¹⁰⁷. Bien sûr, en cas d'offense continue, cette date se compute alors à partir de la plus ancienne contrefaçon non prescrite¹⁰⁸. L'effet de la prescription peut également être suspendu advenant fraude du contrefacteur¹⁰⁹.

Jurisdiction

Il y a juridiction concurrente¹¹⁰ 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 monopole¹¹¹ et iii) en matière de recouvrement de certaines redevances statutaires.¹¹²

Il y aura juridiction exclusive en faveur de la Cour fédérale pour i) la correction des registres¹¹³, ii) l'annulation de licences exclusives¹¹⁴ et iii) un pouvoir général de surveillance du registraire des droits d'auteur et du commissaire aux brevets¹¹⁵.

107 Voir l'article 41 LDA.

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

109 *Pro: Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* (1940), (1940) R.C.S. 218 (C.S.C.), le juge Judson aux pages 269-270; *Pagliari c. Pantis* (1994), J.E. 94-1041 (C.S.Qué.), le juge Benoît aux pages 16-17; VAVER (David), *Limitations in Intellectual Property "The Time Is Out of Joint"* (1994), 73 Revue du Barreau canadien 451; *Contra: Constructions Nouvelle Dimension Inc. c. Alarie* (1992), J.E. 92-938 (C.S.Qué.), le juge Goodwin à la page 5; CARRIÈRE (Laurent), *Prescription et propriété intellectuelle - La prescription extinctive comme fin de non-recevoir en matière de propriété intellectuelle* (1993), 10 Revue canadienne de propriété intellectuelle 357, aux pages 378-380.

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

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

112 Articles 67.2(2), 70.4, 70.65 et 70.7(2) LDA.

113 Paragraphe 57(4) LDA.

114 Paragraphe 25(3) LDA dont l'abrogation est toutefois prévue pour le 1996.01.01: L.C. 1993, ch. 47, art. 59.

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

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'auteur¹¹⁶.

Le licencié non exclusif¹¹⁷ ou le distributeur n'ayant pas un tel intérêt¹¹⁸, 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.¹¹⁹

Quant au défendeur, il pourrait être non seulement celui qui commet l'acte répréhensible mais, encore, celui qui a autorisé cet acte¹²⁰: on appréciera que cette disposition permettra parfois encore plus facilement le soulèvement du

¹¹⁶ Voir le paragraphe 14(3) LDA et l'article 36 LDA (et la modification de ce dernier qui devrait entrer en vigueur le 1996.01.01: L.C. 1994, ch. 47, art. 63).

¹¹⁷ Il en irait également de même du licencié exclusif: *Prise de parole inc. c. Guérin, éditeur ltée* un jugement inédit rendu le 1993.07.28 par le juge Denault, dossier T-917-93 (C.F.). Le paragraphe 44.1(2) LDA, présumément à cause du caractère d'urgence de l'intervention, permet au porteur d'une licence exclusive de demander seul à la cour d'une ordonnance de séquestre intérimaire des contrefaçons sur le point d'être importées au Canada.

¹¹⁸ Voir, par exemple, *Mobilevision Technology Inc. c. Rushing Water Products Ltd.*(1984), 1 C.P.R. (3d) 385 (C.F.), le juge Rouleau à la page 386; *Bishop c. Stevens* (1987), 18 C.P.R. (3d) 257 (C.A.F.), le juge Pratte à la page 263; *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.* (1990), J.E.-90-1224 (C.S.Qué.), le juge Trudel à la page 14. Voir enfin: GILKER (Stéphane), *Le locus standi du titulaire d'une licence de droit d'auteur: Une question d'intérêt* (1989), 1 Les cahiers de propriété intellectuelle 275; (1989), 2 Les cahiers de propriété intellectuelle 1.

¹¹⁹ Notons cependant qu'en matière interlocutoire la jurisprudence -principalement anglaise- a régulièrement permis l'émission des procédures au nom du en vertu de son , s'agissant alors, au niveau de l'injonction interlocutoire, d'une juridiction d'équité. Le tout, sujet toutefois, à ce que pour le fond, le titre soit parfait ou que le «legal owner soit joint à titre de partie. Voir ainsi: LADDIE (Hugh) et al., *The Modern Law of Copyright and Designs*, 2ième éd. (London, Butterworths, 1995), au no 24.8; LESTER (David) et al., *Joynton-Hicks on UK Copyright Law* (London, Sweet & Maxwell, 1990), au no 10.18; SKONE JAMES (Edmund Purcell) et al., *Copinger and Skone James on Copyright*, 13 ième éd. (London, Sweet & Maxwell, 1991) et First Supplement (Sweet & Maxwell, 1994), au no 11.6.

¹²⁰ Voir le paragraphe 3(1) *in fine* LDA; voir également *Underwriters' Survey Bureau c. Massie & Renwick Ltd.* (1938), (1938) R.C.É. 103 (C. d'É.), le juge Maclean à la page 122; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.* (1979), (1980) 1 R.C.S. 357 (C.S.C.), le juge Estey à la page 376; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81(C.S.C.-B.), le juge McLachlin à la page 90; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault aux pages 336-337; *de Tervagne c. Beloeil (Ville de)* (1993), 50 C.P.R. (3d) 419 (C.F.), le juge Joyal aux pages 427-437; *Bemben and Kuzych Architects c. Greenhaven-Carnegy Developments Ltd.*(1992), 45 C.P.R. (3d) 488 (C.S.C.-B.), le juge McKenzie; voir généralement HITCHCOCK (P. Dan), *Home Copying and Authorization* (1983), 67 Canadian Patent Reporter (2d) 17.

voile corporatif¹²¹ ce qui, en tous les cas, demeurent, bien sûr, une question de faits¹²².

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 civils¹²³.

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 réfraggable qu'elle soit, cette présomption met quand même à la charge du défendeur de prouver l'inexistence du droit d'auteur ou le défaut de titulariat¹²⁴.

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
--	---

¹²¹ Voir ainsi l'article 317 C.c.Q.

¹²² Voir, par exemple, *Mentmore Mfg. Co. c. National Merchandise Manufacturing Co.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.), le juge LeDain à la page 172; *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd* (1986), 28 D.L.R. (4th) 178, le juge Reed à la page 227; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault aux pages 335-337. Voir également PATERSON (Robert K.), *Directors' Liability for Infringements - Of Drams and Delicts* (1985), 1 Intellectual Property Journal 369.

¹²³ Voir, par exemple, *Fletcher c. Polka Dot Fabrics Ltd.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 241 (C.Ont.-div.gén.), le juge Smith aux pages 246-249.

¹²⁴ Voir, par exemple, *International Tele-Film Enterprises Ltd. c. The De Boche Library Inc.* un jugement inédit rendu le 1994.04.07 par le juge McGillis, dossier T-1010-91 (C.F.-pratique), à la page 2.

<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 protégée¹²⁵. Là encore, si le droit d'auteur est enregistrée, cette disposition ne peut s'appliquer¹²⁶.

Reste enfin la série de présomptions des paragraphes 34(3) et 34(4)¹²⁷, lesquelles toutefois ne s'appliquent que dans le cas de violation de droit d'auteur. Ces présomptions, encore une fois, sont réfragables.

¹²⁵ Ainsi, un motif raisonnable de soupçonner la subsistance du droit d'auteur, indépendamment de quelque enregistrement pourra être inféré d'un marquage de droits réservés. Voir, par exemple, *Fiel c. Lemaire* (1939), (1940) R.C.É 21 (C. d'É.), le juge Angers aux pages 32-35; *Zamacoïs c. Douville* (1943), (1944) R.C.É. (C. d'É.), le juges Angers aux pages 235-237; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), le juge McLachlin aux pages 87-88; *contra: Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée* (1988), 18 C.I.P.R. 133 (C.S.Qué.), le juge Boily aux pages 144-146.

¹²⁶ Voir, par exemple, *MCA Canada Ltd. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52 (C.F.), le juge Dubé aux pages 54-55; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault, à la page 329.

¹²⁷ Voir, par exemple, *Circle Film Enterprises Inc. c. Canadian Broadcasting Corporation* (1959), (1959) R.C.S. 602 (C.S.C.), le juge Judson aux pages 606-607; *Blue Crest Music, Inc. c. Canusa Records Inc.* (1974), 17 C.P.R. (2d) 149 (C.F.), le juge Collier aux pages 152-155; *Les*

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 titulaire¹²⁸.

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'instance¹²⁹.

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 contrefaçon¹³⁰.



dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc. (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.), le juge Denault, à la page 329.

¹²⁸ Voir, par exemple, *Amusements Wiltron Inc. c. Mainville* (1991), (1991) R.J.Q. 1930 (C.S.Qué.); *Dubois c. Systèmes de gestion et d'analyse de données média, Média-source Canada Inc.* (1991), 41 C.P.R. (3d) 92 (C.S.Qué.).

¹²⁹ *Bishop c. Télé-Métropole* (1984), 4 C.P.R. (3d) 349 (C.F.), le juge Strayer, à la page 358.

¹³⁰ Certaines maximes ou citations pourraient également constituer conclusion (ou jalons à la réflexion), par exemple: *University of London Press Ltd. c. University Tutorial Press Ltd.* (1916) 2 Ch. 601, le juge Peterson à la page 616: ; *The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.*, (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F.), le juge Cattanaach à la page 32: ; ou encore *Fiat justitia, ruat coelum!* (Que justice soit faite, que le ciel se déchaine!)

