

CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT *CENTER ICE LIMITED c. NATIONAL HOCKEY LEAGUE* SUR LA QUESTION DES DOMMAGES IRRÉPARABLES

Jean Carrière [*)

Cet article se veut une analyse comparative des jugements rendus par la Cour fédérale du Canada et de la Cour supérieure du Québec en matière d'injonction interlocutoire dans le domaine de la propriété intellectuelle. La *Loi sur la Cour fédérale du Canada* [1] définit les champs de juridiction de cette cour, et ce contrairement à la nature de la Cour supérieure du Québec qui est une cour de juridiction de droit commun.

L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale du Canada* stipule que ce tribunal a juridiction exclusive pour trancher un litige se rapportant à un conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'une topographie. Cette cour a également juridiction lorsqu'une partie désire radier ou modifier le contenu d'un certificat d'enregistrement obtenu en vertu de la *Loi sur les brevets d'invention*, la *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur le dessin industriel* ou la *Loi sur les topographies de circuit intégré*.

Il faut toutefois souligner que la Cour fédérale du Canada a juridiction concurrente avec les tribunaux de droit commun provinciaux sur tout litige se rapportant à un brevet, au droit d'auteur d'une oeuvre, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'une topographie. À ce sujet, nous vous référons également aux articles 54 de la *Loi sur les brevets d'invention*, l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur* et l'article 55 de la *Loi sur les marques de commerce* qui confirment cette juridiction concurrente de la Cour fédérale du Canada avec les tribunaux provinciaux de droit commun lorsqu'il s'agit d'un litige portant sur la violation d'un droit protégé par les lois ci-haut mentionnées.

Donc, celui qui désire intenter des procédures judiciaires en matière de propriété intellectuelle, par voie d'injonction interlocutoire dans la province de Québec, a le choix d'intenter de telles procédures devant la Cour supérieure du Québec ou la Cour fédérale du Canada. Il va de soi, qu'avant de prendre sa décision, le demandeur décidera d'intenter son recours devant le tribunal où il croit avoir les meilleures chances de succès. Pour cette raison, nous croyons qu'il serait utile de procéder à une analyse des récentes décisions de la Cour fédérale du Canada et de la Cour supérieure du Québec en matière de propriété intellectuelle pour déterminer s'il y a un forum plus approprié. Cette analyse portera exclusivement sur les décisions rendues postérieurement à l'arrêt *RJR-MacDonald* prononcé par la Cour suprême du Canada.

JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA POSTÉRIEUR À L'ARRÊT *RJR-MACDONALD* ET ANTÉRIEUR À L'ARRÊT *CENTER ICE* DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

La section de première instance de la Cour fédérale (subséquentement à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans *RJR-MacDonald*[2]) a rejeté la majorité des requêtes en injonction interlocutoire et ce, pour plusieurs motifs. À titre d'exemple, nous pouvons référer à l'affaire *Sommerville House Books Limited c. Tormont Publications Inc.* [3]. Le demandeur dans cette cause alléguait la violation du droit d'auteur dans une oeuvre originale littéraire et artistique. La procédure contenait également des allégations de concurrence déloyale. En première instance, la Cour a fait sienne les arguments soulevés par la demanderesse à l'effet que la violation d'un droit d'auteur devrait recevoir une attention toute particulière. La défenderesse a cependant contesté le droit de propriété de la demanderesse sur le droit d'auteur et la Cour a rejeté la requête en

injonction interlocutoire, concluant que le litige devrait plutôt être tranché suite à un procès en bonne et due forme.

L'appel de cette décision fut entendu subséquemment à l'arrêt prononcé par la section d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire *Center Ice Limited c. National Hockey League* [4]. Il n'est pas surprenant de constater que la section d'appel a rejeté l'appel en se référant aux conclusions du jugement rendu en première instance dont celles où le juge avait conclu qu'une compensation financière serait adéquate dans le présent cas et qu'en conséquence l'appelante ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver l'existence d'un dommage irréparable. Nous procéderons ci-après à une analyse plus détaillée de l'arrêt *Center Ice*.

Il est intéressant de noter que le juge McKay dans l'affaire *Upjohn Co. c. Apotex Inc.* [5] se réfère à une longue liste d'arrêts en matière de droit d'auteur où la copie servile d'une oeuvre protégée était alléguée au soutien des procédures judiciaires afin d'obtenir l'émission d'une injonction interlocutoire. Après avoir passé en revue cette jurisprudence, le juge McKay soulève certains doutes quant à la présomption de dommage irréparable que subirait le propriétaire d'une oeuvre originale des suites d'une copie servile de son oeuvre :

Apparent infringement of proprietary interest in itself may not constitute an irreparable harm, pending trial, and other evidence of such harm may be required if the Court is to exercise its extraordinary discretion [6].

La Cour fédérale devait faire face, dans le dossier *Merck & Co. c. Apotex Inc.* [7], à l'argument selon lequel, lorsqu'il y a difficulté à déterminer la compensation financière appropriée, elle pourrait présumer que la demanderesse subirait des dommages irréparables si une injonction interlocutoire n'était pas accordée. Le tribunal a rejeté cet argument et a conclu que la perte d'une part du marché et de profits sont purement spéculatifs et ne concernent que des effets à long terme. La Cour mentionne qu'elle est uniquement intéressée aux dommages irréparables que subirait la requérante jusqu'à la date du procès si une injonction interlocutoire n'était pas émise. Par conséquent, la Cour a refusé la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse.

Dans l'affaire *Upjohn & Co.* [8], la requérante plaide que le produit de l'intimée était moins efficace ou même défectueux et que cela créerait un impact négatif sur la réputation et l'achalandage de la demanderesse, pour ainsi arriver à conclure à l'existence d'un dommage irréparable. La Cour a conclu que cette preuve était purement spéculative et a rejeté la requête en injonction interlocutoire en concluant que la requérante n'avait pas réussi à se décharger de son fardeau de prouver l'existence d'un dommage irréparable.

Lorsque le défendeur soulève des questions sérieuses de faits et de droit relativement à la validité des droits du requérant, la Cour pourra refuser l'émission d'une injonction interlocutoire et laissera la question toute entière à être déterminée par le juge au procès [9].

Le juge en chef adjoint Jérôme a rejeté une requête en injonction interlocutoire dans l'affaire *Holgerson Dairies Inc. c. CRS Workers Co-Operative Ltd.* [10] en concluant que la requérante n'avait pas réussi à démontrer qu'elle subirait des dommages irréparables, réels et immédiats qui ne pourraient être compensés par une condamnation pécuniaire. La Cour se déclara satisfaite que tout préjudice que subirait la requérante jusqu'au procès serait de nature purement commerciale et pourrait être évalué en dollars.

L'arrêt *Center Ice*

Dans l'affaire *Center Ice Limited c. National Hockey League* [11] la requérante avait obtenu l'émission d'une injonction interlocutoire empêchant NHL Enterprise Inc. d'utiliser la marque de commerce CENTER ICE en liaison avec certaines marchandises et ce, pour un territoire limité à

l'intérieur de la province de l'Alberta. NHL Enterprise Inc. en a appelé de cette décision rendue par le juge Muldoon. La section d'appel de la Cour fédérale concentra son analyse sur le fardeau de preuve de la requérante lorsqu'elle doit prouver l'existence d'un dommage irréparable. La Cour a premièrement conclu que l'existence de confusion entre deux produits concurrents ne permet pas de conclure automatiquement à une perte d'achalandage pour laquelle la requérante ne pourrait pas être compensée par l'octroi de dommages. La Cour a par la suite conclu que la perte d'achalandage en elle-même ne peut établir l'existence de dommages irréparables qui ne pourraient être compensés par des dommages.

La Cour a finalement conclu que la perte d'achalandage, de réputation ou du caractère distinctif de la marque de commerce, si prouvée durant le procès, par les témoins appropriés, pourrait constituer la preuve de dommages irréparables et justifier l'émission d'une injonction permanente. Cependant, à l'étape de l'injonction interlocutoire, la requérante doit prouver qu'elle subira des dommages irréparables si une injonction interlocutoire n'est pas émise jusqu'à la date du procès.

Ces conclusions de la section d'appel de la Cour fédérale constitue un énoncé non équivoque : si vous désirez obtenir une injonction interlocutoire devant la Cour fédérale vous devrez faire une preuve claire et directe de l'existence de dommages irréparables et qu'il n'est plus permis au requérant de simplement établir l'existence de cas de confusion pour conclure qu'il y aura perte d'achalandage et par conséquent l'existence de dommages qui ne pourraient être compensés financièrement.

LES DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR FÉDÉRALE POSTÉRIEUREMENT À L'ARRÊT *CENTER ICE*

Il n'est pas surprenant de constater que la section de première instance de la Cour fédérale a émis très peu d'ordonnances d'injonction interlocutoire postérieurement à l'arrêt *Center Ice*. La section de première instance a rejeté la majorité des requêtes en injonction interlocutoire malgré le fait qu'elle ait adopté le test moins exigeant de “ la question sérieuse à débattre ” [12]. En effet, elle exige dorénavant que le requérant présente une preuve directe qu'il subira un préjudice sérieux jusqu'au procès si une injonction interlocutoire n'est pas émise dans l'intervalle. Il reste à déterminer si nous pouvons déceler des tendances dans les jugements rendus par la section de première instance lorsque l'injonction interlocutoire est émise.

Un facteur important qui semble influencer la section de première instance est la preuve que le défendeur, en raison de sa situation financière, ne serait pas en mesure de payer les dommages qui pourraient être accordés au demandeur à l'issue d'un procès [13]. Il est toutefois possible pour le défendeur de présenter une preuve de sa capacité financière de payer de tels dommages et, si l'argument de la capacité financière de l'intimé constituait l'élément majeur de la preuve du requérant, la Cour rejettera alors la requête en injonction interlocutoire [14].

Analysons maintenant les arguments soulevés par les requérants dans les cas où une injonction interlocutoire a été émise. Dans l'affaire *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* [15] (comprimés de DICLOFENAC et leur apparence) la Cour a accepté les prétentions de la demanderesse à l'effet qu'il serait impossible de calculer la valeur monétaire des pertes qu'elle subirait car il serait impossible de déterminer la portion des ventes de la défenderesse imputable à la similarité des produits et la portion des ventes que perdrait la requérante en raison d'une saine concurrence. L'ordonnance d'injonction interlocutoire fut dissoute subséquemment à une requête de la défenderesse fondée sur la péremption d'instance [16].

Dans l'affaire *Interprovincial Lottery Corp. c. Lottery Jackpot Ltd.* [17], la Cour a accueilli la demande d'injonction interlocutoire étant satisfaite que la requérante subirait des dommages irréparables puisque son intégrité dans ses jeux de loterie était fondée sur sa réputation d'honnêteté et d'éthique dans ses modes de sélection au hasard pour déterminer les gagnants. La requérante

avait mis en preuve que les défendeurs avaient créé une fausse impression que les numéros pris au hasard pouvaient être manipulés. Dans les circonstances la Cour a conclu que la perte de confiance du public dans le système des loteries serait difficile à calculer en termes de dommages pécuniaires lors du procès.

La preuve d'une perte permanente d'une part du marché a été considérée comme un dommage irréparable non quantifiable monétairement et a servi de justification pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire [18]. La Cour, bien qu'elle ait rejeté la requête en injonction interlocutoire dans le dossier *Biologische Heilmittel Heel GMBH c. Acti-Form Ltd.* [19] a concédé qu'une preuve de perte permanente d'une part d'un marché pourrait être considérée comme un dommage irréparable. Toutefois, dans *Elie Lilly & Co.* [20] (l'affaire des comprimés PROZAC), la section d'appel de la Cour fédérale a accueilli l'appel de la défenderesse et a indiqué que des dommages irréparables seraient sans doute subis par une tierce partie mais que ceux-ci n'étaient pas ceux de la requérante :

Assuming that he was correct in finding that Pharmascience's loss was incalculable, hence causing irreparable harm, the problem is that his finding that the loss would be transmitted to the Respondents was not supported by sufficient evidence.

Pharmascience is not a Plaintiff. It is not even a party to the proceedings. Any loss it sustained is therefore irrelevant unless such loss can be traced back directly to the Respondents themselves. Absent clear evidence that the Respondents would suffer the loss sustained by the sub-licensee, the Court cannot infer that the Respondents will suffer irreparable harm. [21]

Un requérant pourrait soulever qu'il subira des dommages irréparables lorsque ses relations d'affaires avec ses clients sont compromises en raison des activités du défendeur. De tels dommages pourraient être impossibles à déterminer [22]. Un argument semblable a été présenté devant la Cour fédérale dans le dossier de *Caterpillar Inc. c. Chaussures Mario Moda Inc.* [23]. Dans cette cause, la requérante alléguait que la majeure partie de ses affaires étaient intimement reliée à son programme de licence de ses marques de commerce. Ainsi, si elle ne peut empêcher de manière agressive la violation de ses marques de commerce, il en résulterait une perte de réputation auprès de ses licenciés. La Cour a conclu qu'un tel argument pourrait constituer une preuve de dommages irréparables mais a rejeté la requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire puisque la demanderesse n'avait pas été en mesure de présenter une preuve convaincante sur ce point.

L'argument de “ l'effet de tremplin ” pour prouver l'existence de dommages irréparables fut soulevé dans l'affaire *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* [24]. La requérante plaide que cet effet causerait une perte permanente d'une partie de son marché. La Cour a conclu à la lumière de la preuve qui lui a été soumise que cette perte était purement spéculative et dans les circonstances a rejeté la requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire.

Il existe une certaine controverse relativement aux requêtes pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire de nature *quia timet* . En effet, dans ces causes la requérante plaide qu'il lui est impossible de présenter une preuve concrète et précise qu'elle subira des dommages irréparables qui ne pourront être compensés monétairement si une injonction interlocutoire n'est pas émise jusqu'au procès. La Cour, dans l'affaire *826129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha* [25], a conclu qu'un tel type d'injonction pouvait constituer une exception à la règle concernant la preuve de dommages irréparables établie par la section d'appel de la Cour fédérale dans l'arrêt *Center Ice* . Il faut noter toutefois que dans l'affaire *Sports Authority Inc. c. Vineberg*[26], un jugement rendu très peu de temps après le jugement prononcé dans *Center Ice* , la Cour a conclu qu'il devait y avoir une preuve non équivoque et l'existence de dommages irréparables en se référant à l'arrêt *Center Ice* . M. le juge Noël dans l'affaire *Monsanto c. Novopharm*[27] était

satisfait de la preuve présentée par la requérante qu'il n'existait aucun moyens, qui permettrait à la Cour de calculer la valeur des pertes anticipées par la requérante. Dans les circonstances, il a conclu que la demanderesse avait fait la preuve de l'existence de dommages irréparables. Un appel de cette décision fut déposé [28] et l'appel fut accueilli. La section d'appel a conclu que la preuve présentée par l'intimée qu'elle subirait une perte permanente d'une part de son marché aurait dû être considérée par le juge de première instance lors de l'analyse du critère de la balance des inconvénients ou celui des dommages irréparables.

Malgré les directives très claires de la section d'appel dans l'arrêt *Center Ice* [29] sur la nature de la preuve de dommages irréparables, M. le juge Nadon a conclu de cette façon dans l'affaire *Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc.* [30] :

By rendering the name "KUN" no longer distinctive to a single manufacturer of shoulder rest, the Defendants will be taking from the Plaintiff the goodwill on which the company is based. Thus, the irreparable harm here is the lost of distinctiveness of the name "KUN" which will lead to the lost of the trade-mark and the consequential loss of the goodwill.

For these reasons I find that Plaintiff has in fact adduce enough evidence to allow me to infer that the continuance of two "KUN" companies in the shoulder rest business may well eradicate the distinctiveness of the mark and subsequently erase all goodwill the Plaintiff has created which attracts purchasers specifically to the Plaintiff's company. [31]

La section d'appel de la Cour fédérale a clairement indiqué dans l'arrêt *Center Ice* qu'une partie ne peut présumer que la perte d'achalandage va résulter en des dommages irréparables. Dans l'affaire *Technologie Micro Contrôle Inc. c. Technologie Labtronix Inc.* [32] la requérante désirait une ordonnance d'injonction interlocutoire visant la défenderesse afin de l'empêcher de copier ses cartes de contrôle pour système informatique. Les affidavits déposés au soutien de la requête en injonction interlocutoire contenaient certains allégués à l'effet que les défendeurs achetaient des appareils vidéo dans le but de les démanteler pour être en mesure de copier les cartes de circuits et les différentes composantes de ces appareils pour reconstituer des copies de ces appareils et les vendre par la suite sur le marché. La requérante alléguait également que les gestes des défendeurs leur permettaient de copier facilement ces appareils et ainsi éviter d'avoir à consacrer plusieurs mois de recherche et développement. Les défendeurs pouvaient donc inonder le marché avant que la requérante ne puisse établir sa part de marché. M. le juge Noël a conclu que la reproduction des cartes de circuits et les composantes des appareils causeront des dommages irréparables à la requérante :

Even if it were possible, in theory, to accurately gauge the magnitude of the Plaintiff's losses resulting from Defendants' activities and profits made by the Defendants, through requesting an expert appraisal, I am of the opinion that in the case at bar such an exercise would in all probability be thwarted, since it depends on the cooperation, honesty and candour of the Defendants. [33]

Il est bon de souligner également que la demanderesse avait mis en preuve que les dossiers des défendeurs ne représentaient pas la réalité et qu'ils avaient détruit des documents pertinents relativement à leurs chiffres de ventes. Il va de soi que cette attitude des défendeurs a influencé la Cour dans sa décision.

Si la preuve de l'existence de dommages irréparables présentée par la demanderesse n'est pas contestée, il n'en résulte pas pour autant que la Cour conclura que la demanderesse s'est déchargée de son fardeau de preuve. Cette preuve ne doit pas se limiter à des allégations de clauses de style sans preuve matérielle pour corroborer ces allégations. La requérante devra présenter une preuve convaincante pour permettre au tribunal de conclure qu'une analyse statistique et mathématique de l'état du marché ne lui permettra pas de quantifier la perte que pourrait subir la requérante. Une

telle preuve confortera le tribunal dans sa détermination que la perte alléguée par la demanderesse est réelle et qu'il sera impossible de la quantifier [34]. Il faut toutefois se rappeler que l'on ne peut associer le concept de l'ordre de grandeur de la perte subie avec le concept de dommages irréparables [35].

LES JUGEMENTS RENDUS PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC EN MATIÈRE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est bon de se rappeler les principes généraux établis par la Cour supérieure du Québec en matière d'injonction interlocutoire avant d'analyser les jugements spécifiques dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut donc se référer à l'article 752 du *Code de procédure civile* qui définit les circonstances qui pourront justifier l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire :

Outre l'injonction qu'elle peut demander par action, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d'une instance, obtenir une injonction interlocutoire.

L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.

Cet article fut analysé par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt de la *Baie James* [36] qui constitue la décision clé au Québec en matière d'injonction interlocutoire. Le juge Owen a défini le test qui doit être appliqué de la façon suivante :

Article 752 C.C.P. provides that the Applicant for an interlocutory injunction must pass two tests or surmount two successful obstacles.

First, the Applicant has to convince the court that he appears to be entitled to an interlocutory injunction, that is the right he is asserting has a reasonable prospect of being recognized by the final judgment.

Secondly, the Applicant, if successful on the first test, then has to show that it is an exceptional case in which an interlocutory injunction is necessary in order to avoid:

- serious or irreparable injury to the Applicant, or
- a factual or legal situation of such a nature as to render the final judgment ineffectual.

The present Respondents claimed that they have certain rights in the territory and that in virtue of these rights, they are entitled to an interlocutory injunction against the present Applicant.

At the interlocutory injunction stage, these rights are apparently either:

- clear, or
- doubtful, or
- non existent.

1. If it appears clear, at the interlocutory stage, that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 752 C.C.P.;

2. However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted;
3. Finally, if it appears, at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent, then the interlocutory injunction should be refused.

En comparant les critères établis par la Cour fédérale du Canada avec le test ci-haut défini par le juge Owen, nous pouvons conclure sans l'ombre d'un doute que la première partie du test défini par l'honorable juge Owen équivaut au critère du "prima facie case" défini par la Cour fédérale du Canada avant l'arrêt *Turbo Resources Ltd.* [37].

Une analyse des jugements de la Cour supérieure rendus en matière de propriété intellectuelle permet également de conclure que les juges de cette cour n'appliquent pas nécessairement à la lettre la seconde portion du test établi dans l'arrêt *Baie James*. Dans certains cas, lorsque le juge conclut que les droits de la requérante sont clairs, il ne procédera pas à l'analyse du critère des dommages irréparables ou de la *balance* des inconvénients.

Nous porterons notre attention sur les jugements rendus par la Cour supérieure postérieurs à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Metropolitan Stores*.

Dans l'affaire *Central Art Services Inc. c. Steinberg Inc.* [38], la Cour devait déterminer si la requérante pouvait obtenir l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire en plaissant qu'elle était détentrice des droits d'auteur sur un dessin apparaissant sur une bouteille d'eau gazeuse vendue par la défenderesse. L'intimée a présenté une preuve contestant le droit de propriété de la requérante sur le droit d'auteur de l'œuvre en litige, et en raison de cette preuve contradictoire, la Cour conclut que la requérante n'avait pu franchir le premier obstacle du test établi dans l'arrêt *Baie James*. De plus, la Cour conclut que les dommages que subirait la requérante pouvaient facilement se quantifier et qu'elle pourrait donc être compensée lors de l'étape de l'audition au fond si un jugement favorable est rendu en sa faveur.

Dans l'affaire *Systèmes Informatisés Solartronix c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière* [39], une demande d'injonction interlocutoire avait été déposée par la requérante afin d'obtenir une ordonnance enjoignant la défenderesse de cesser de copier son logiciel. Le tribunal a cité l'arrêt *Baie James* et a conclu que la requérante devait établir une cause "prima facie" et que si cette preuve était satisfaisante, la requérante devait également démontrer qu'elle subirait des dommages irréparables. La preuve déposée par la défenderesse a démontré que les deux logiciels comportaient certaines différences bien qu'il y avait des éléments communs. La Cour a conclu que la requérante n'avait pu démontrer qu'il existait une cause "prima facie" et a rejeté la requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire. Il existe d'autres jugements où la Cour a conclu que la requérante a fait défaut de démontrer l'existence d'une cause "prima facie" et, en conséquence, n'a pas émis d'ordonnance d'injonction interlocutoire [40].

La question du droit de propriété sur les caractéristiques d'un personnage fictif d'une série télévisée fut l'une des questions soulevées dans l'affaire *Productions Lance et Compte Inc. c. Corporation des concessionnaires General Motors du Montréal Métropolitain* [41]. La requérante tentait d'obtenir une injonction interlocutoire afin d'empêcher la défenderesse de télédiffuser un message publicitaire dans lequel apparaissait un imitateur célèbre qui reprenait les caractéristiques d'un personnage fictif d'une série télévisée très populaire. La Cour conclut que les droits d'auteur sur les caractéristiques d'un personnage fictif n'étaient pas clairs et, en conséquence, elle se devait d'analyser la prépondérance des inconvénients. La Cour mentionna que le recours à l'émission d'une injonction interlocutoire est de nature exceptionnelle et que l'injonction ne devrait être accordée que dans les cas clairs où un préjudice sérieux ou des dommages irréparables seront causés, si elle n'est pas accordée. Le tribunal conclut qu'un tel préjudice n'avait pas été prouvé par

la requérante et a donc rejeté la requête. Il est bon cependant de souligner que dans cette cause, le tribunal s'est référé à l'arrêt *Attorney General of Manitoba c. Metropolitan Stores Ltd.* [42] plutôt qu'à l'arrêt *Baie James* de la Cour d'appel du Québec.

Le jugement rendu dans *Centre de distribution de la piscine Trans-Canada c. Cibelle Piscines et Clôtures Inc.* [43] de la Cour d'appel du Québec constitue le premier jugement rendu par ce tribunal en matière de propriété intellectuelle après l'arrêt *Metropolitan Stores* de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, la requérante soulevait que ses droits sur la marque de commerce "CITADELLE" et le caractère distinctif de son graphisme étaient violés par l'usage de la marque de commerce "CIBELLE" et un graphisme similaire au sien. Il faut noter que la défenderesse faisait concurrence à la requérante et avait formé une entité juridique distincte avec un ancien employé de la requérante. La Cour d'appel a cassé la décision du juge de première instance et a accordé l'émission d'une injonction interlocutoire. La Cour d'appel n'a fait aucune référence à l'arrêt *Baie James* et n'a procédé à aucune révision des critères établis par l'honorable juge Owen dans ladite affaire suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Metropolitan Stores*.

Le jugement rendu dans l'affaire *Éditions Hurtubise H M* [44] constitue le premier jugement, après l'arrêt *Metropolitan Stores*, où une injonction interlocutoire fut accueillie en se fondant uniquement sur le critère de la cause "prima facie" établi par la requérante. La Cour s'est référée à l'arrêt *Baie James* pour conclure qu'il était suffisant pour émettre une ordonnance d'injonction interlocutoire d'établir un droit clair et apparent sans pour autant analyser les autres critères fixés dans cet arrêt. Il nous semble à la lecture de l'arrêt *Baie James* que cette conclusion est erronée et que les tribunaux se doivent d'analyser la question de dommages sérieux ou irréparables avant de conclure au droit du requérant à une ordonnance d'injonction interlocutoire. Un raisonnement similaire fut adopté dans l'affaire *Systèmes Fortune 1000 Ltée c. St-Pierre* [45] et dans l'affaire *Tremblay c. Nguyen* [46].

Nous considérons que l'arrêt *Promotions Atlantiques Inc. c. Laurent* [47] constitue un exemple de l'approche à suivre par les tribunaux de première instance au Québec, pour l'application du test établi dans l'arrêt *Baie James*. Dans cette affaire, les parties avaient conclu certaines ententes relativement à la distribution de tapis d'automobiles. Ces tapis étaient protégés par un brevet d'invention et un dessin industriel. L'intimé avait mis sur le marché, et ce, malgré le contenu des ententes commerciales entre les parties, un tapis similaire. Une requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire a été déposée par la requérante. La Cour d'appel du Québec, en se référant à l'arrêt *Baie James*, a réitéré sa position à l'effet qu'une injonction interlocutoire ne sera émise que si la requérante apparaît y avoir droit et qu'elle est nécessaire afin d'empêcher que la requérante subisse des dommages sérieux ou irréparables si elle n'était pas émise. La Cour d'appel conclut que la requérante avait fait la preuve de l'existence d'une cause "prima facie" et a par la suite dû analyser la preuve pour déterminer si la requérante subirait un préjudice sérieux ou irréparable, si une injonction n'était pas émise. La Cour d'appel du Québec conclut que des dommages irréparables seraient subis par la requérante puisqu'il serait difficile de quantifier les dommages associés à la perte de clientèle que pourrait subir la requérante. La Cour d'appel a finalement analysé la question de la balance des inconvénients et a conclu qu'elle favorisait la requérante. L'affaire *Mini-Putt International Inc. c. Mini-Putt Beauport* [48] est une autre illustration de l'application des critères de l'arrêt *Baie James* par les tribunaux de première instance.

Il est intéressant de noter qu'aucune décision rapportée de la Cour supérieure ou la Cour d'appel du Québec – du moins à notre connaissance – en matière de propriété intellectuelle, ne fait référence à l'arrêt *Center Ice* pour analyser le critère des dommages irréparables. À titre d'exemple dans l'affaire *Habitations Signature Inc. c. Habitations Logetrie Inc.* [49], une requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire fut accordée au bénéfice de la requérante qui

alléguait que ses droits d'auteur sur les plans d'une maison avaient été violés. La Cour conclut qu'une ordonnance devait être émise puisqu'il a été prouvé qu'il y avait violation du droit appartenant à la requérante. La seule preuve de la violation du droit permettait, selon le tribunal, d'insinuer qu'un préjudice sérieux ou irréparable serait subi par la requérante.

L'affaire *Toss Internationale Inc. c. Las Vegas Creation Inc.* [50] constitue, à notre connaissance, la première cause rapportée d'une requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire de type *Anton Piller*. Bien que le *Code de procédure civile* du Québec ne fait aucune référence à ce type d'injonction, la Cour supérieure s'est référée à la Common Law et à son pouvoir inhérent pour émettre ce type d'injonction dans des circonstances exceptionnelles. La Cour a toutefois mentionné que le test établi par l'arrêt *Baie James* devait être respecté pour être en mesure d'émettre une ordonnance de type *Anton Piller*.

La forme de couture apparaissant sur la poche arrière de jeans fut l'objet d'une requête d'une émission d'injonction interlocutoire dans l'affaire *Manager Clothing Inc. c. Santana Jeans Ltd.* [51]. La requête fut accueillie mais le tribunal n'a pas référé à l'arrêt *Baie James*. Sur la question des dommages, le tribunal a conclu que bien que les ventes de la requérante augmentaient, il serait difficile d'établir la perte des ventes subie par la requérante en raison des activités commerciales de la défenderesse. L'usage d'un graphisme portant à confusion peut provoquer l'érosion de la marque de commerce de la requérante et cette marque pourrait ainsi perdre son caractère distinctif. Le tribunal n'a toutefois pas analysé le critère de la balance des inconvénients puisqu'il était d'opinion que le droit de la requérante était clair. Cette façon de procéder n'est pas conforme au test établi par l'arrêt *Baie James*, tel que discuté ci-haut. De plus, nous pouvons constater que la perte du caractère distinctif d'une marque de commerce est associée à un dommage irréparable par le juge de la Cour supérieure et ce, contrairement à l'opinion des juges de la section d'appel de la Cour fédérale.

Le critère de la prépondérance des inconvénients qui constitue la seconde partie du test de l'arrêt *Baie James*, a également été considéré dans les affaires *Hartco Enterprises Inc. c. 9034-5992 Québec Inc.* [52], *Restaurant Les Halles Inc. c. Mewgen Restaurant Services Inc.* [53] et *Kanuk Inc. c. Cloutier-Decoste* [54]. Dans les deux premiers jugements, la Cour supérieure a conclu que la balance des inconvénients favorisait la requérante et que la perte de clientèle serait difficilement quantifiable par opposition aux dépenses que devra encourir la défenderesse pour changer son enseigne et sa papeterie même si ses dépenses peuvent être substantielles. La requérante, dans l'affaire *Kanuk*, cherchait à obtenir une injonction interlocutoire contre l'un des ses employés qui fabriquait des manteaux d'hiver ayant la même forme que les manteaux d'hiver vendus par la requérante. De plus, la défenderesse apposait une étiquette portant la marque de commerce "KANUK" de la requérante. La Cour conclut que la requérante avait établi l'existence d'un droit clair et apparent dans sa marque de commerce et le droit d'auteur sur ses manteaux d'hiver. La preuve de la copie des manteaux d'hiver de la requérante portant la marque de commerce "KANUK" était suffisante pour établir un dommage irréparable et la Cour a donc conclu que la défenderesse tentait de s'approprier illégalement l'achalandage associé au produit de la requérante. Pour ces raisons, le tribunal conclut que la balance des inconvénients favorisait la requérante et a donc émis une ordonnance d'injonction interlocutoire.

CONCLUSION

La décision de la section d'appel de la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt *Center Ice* a clairement indiqué que pour obtenir une injonction interlocutoire devant cette cour, la requérante devra prouver qu'elle subira un dommage irréparable jusqu'au procès si une injonction interlocutoire n'est pas émise. Il n'est plus possible pour une requérante de plaider qu'elle est propriétaire d'un droit, qu'elle a enregistré ce droit et, qu'en conséquence, elle bénéficie d'une présomption créée par la loi en vertu des différentes dispositions des lois concernant la propriété

intellectuelle afin de prouver l'existence d'un dommage irréparable. L'avantage d'obtenir une injonction interlocutoire émise par la Cour fédérale, valide pour tout le territoire canadien, semble être minimisé par l'imposant fardeau de preuve qui doit être rencontré devant cette cour pour prouver l'existence de dommages irréparables subis par une requérante. Nous avons noté au cours des derniers mois que plusieurs demanderesse déposent devant la Cour fédérale une requête pour jugement sommaire et il sera intéressant de noter quels seront la tendance et les critères adoptés par la Cour fédérale dans ces cas, afin de déterminer s'il s'agit d'une alternative à la difficulté d'obtenir une injonction interlocutoire jusqu'à procès devant la Cour fédérale.

[© [Jean Carrière, 1999.](#) *] Avocat, Jean Carrière est associé du cabinet Mendelsohn Rosentzweig Shacter.

[1] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[2] *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, (1994), [1994] 1 R.C.S. 312.

[3] (1993), (1994) 50 C.P.R. (3d) 390 (C.F.).

[4] (1994), (1994) 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.).

[5] (1993), (1994) 51 C.P.R. (3d) 292 (C.F.).

[6] *Id.*, à la page 301.

[7] (1993), (1994) 51 C.P.R. (3d) 170 (C.F.).

[8] *Upjohn & Co. c. Apotex Inc.*, (1993), (1994) 51 C.P.R. (3d) 455 (C.F.).

[9] *Cookie Florist Canada Ltd. c. 13281 Canada Inc.*, (1993), (1994) 52 C.P.R. (3d) 509 (C.F.).

[10] (1993), (1994) 52 C.P.R. (3d) 511 (C.F.).

[11] (1994), (1994) 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.).

[12] *Turbo Resources Ltd. c. Petro-Canada Inc.*, (1989), (1989) 24 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.).

[13] *Louisville Bedding Co. c. Kwitt-Craft Industries Ltd.*, (1994), (1994) 56 C.P.R. (3d) 269 (C.F.); *Fednav Ltd. c. Fortunair Canada Inc.*, (1994), (1995) 59 C.P.R. (3d) 1 (C.F.); *Movel Restaurants Ltd. c. E.A.T. At Le Marché Inc.*, (1994), (1995) 59 C.P.R. (3d) 73 (C.F.); *Tamec Inc. c. 2804166 Canada Inc.*, (1995), (1996) 63 C.P.R. (3d) 309 (C.F.); *Groupe Vidéotron Ltée c. Vidatron Group Inc.*, (1994), (1995) 57 C.P.R. (3d) 91 (C.F.); *Télé-Direct (Publications) Inc. c. Canadian Business On Line Inc.*, (1997), (1998) 77 C.P.R. (3d) 23 (C.F.).

[14] *Avant-Garde Engineering (1994) Inc. c. Gestion de brevets Fraco Ltée.*, (1997), (1998) 77 C.P.R. (3d) 210 (C.F.).

[15] (1994), (1994) 56 C.P.R. (3d) 289 (C.F.).

[16] (1997), (1998) 77 C.P.R. (3d) 428 (C.F.).

[17] (1994), (1995) 59 C.P.R. (3d) 100 (C.F.).

[18] *Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.*, (1995), (1995) 61 C.P.R. (3d) 160 (C.F.); *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, (1996), (1996) 67 C.P.R. (3d) 173 (C.F.).

- [19] (1996), (1996) 67 C.P.R. (3d) 61 (C.F.).
- [20] (1996), (1997) 69 C.P.R. (3d) 455 (C.A.F.).
- [21] *Id.*, à la page 457.
- [22] *Hi-Tec Sports PLC c. Sport Mart Discount Superstores Inc.*, (1994), (1994) 55 C.P.R. (3d) 191 (C.F.).
- [23] (1995), (1995) 62 C.P.R. (3d) 338 (C.F.).
- [24] (1995), (1996) 65 C.P.R. (3d) 63 (C.F.).
- [25] *826129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha*, (1995), (1996) 65 C.P.R. (3d) 171 (C.F.).
- [26] (1995), (1995) 61 C.P.R. (3d) 155 (C.F.).
- [27] (1996), (1996) 67 C.P.R. (3d) 389 (C.F.).
- [28] (1996), (1996) 67 C.P.R. (3d) 391 (C.A.F.).
- [29] (1994), (1994) 53 C.P.R. (3d) 34, 52 (C.A.F.).
- [30] (1997), (1997) 72 C.P.R. (3d) 373 (C.F.).
- [31] *Id.*, à la page 378.
- [32] (1996), (1997) 74 C.P.R. (3d) 218 (C.F.).
- [33] *Id.*, à la page 228.
- [34] *Effem Foods Ltd. c. H.J. Heinz Co. of Canada* (1997), (1998) 75 C.P.R. (3d) 331 (C.F.).
- [35] *Mr. Safety Cheque Systems Inc. c. Brake Safe Inc.* (1997), (1998) 76 C.P.R. (3d) 136 (C.F.).
- [36] *Société de développement de la Baie-James c. Kanatewat*, (1974), [1975] 1 C.A. 166 (C.A.Q.).
- [37] *Turbo Resources Ltd. c. Petro-Canada Inc.*, (1989), (1989) 24 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.).
- [38] (1987), J.E. 87-339 (C.S.Q.).
- [39] (1990), J.E. 90-672 (C.S.Q.).
- [40] *156694 Canada Inc. c. Pfeiffer*, (1989), J.E. 89-1429 (C.S.Q.); *3088-9968 Quebec Inc. c. 3091-4303 Quebec Inc.*, (1995), J.E. 95-1404 (C.A.Q.); *Christina Canada Inc. c. Entreprises Irwin Canada Ltée.*, (1996), J.E. 96-1614 (C.S.Q.); *Decopo Inc. c. Groupe Canam Manac Inc.*, (1997), J.E. 97-1240 (C.S.Q.).
- [41] (1988), J.E. 88-1139 (C.S.Q.).
- [42] (1987), [1987] 1 R.C.S. 110.
- [43] (1988), [1988] 6 R.D.J. 68 (C.A.Q.).
- [44] (1989), [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.Q.).

- [\[45\]](#) (1995), J.E. 95-1132 (C.S.Q.).
- [\[46\]](#) (1997), J.E. 98-133 (C.S.Q.).
- [\[47\]](#) (1992), [1992] R.D.J. 447 (C.A.Q.).
- [\[48\]](#) (1993), J.E. 93-1334 (C.S.Q.).
- [\[49\]](#) (1993), J.E. 93-945 (C.S.Q.).
- [\[50\]](#) (1993), [1993] R.J.Q. 1482 (C.S.Q.).
- [\[51\]](#) (1994), (1994) 56 C.P.R. (3d) 489 (C.S.Q.).
- [\[52\]](#) (1997), J.E. 97-1195 (C.S.Q.).
- [\[53\]](#) (1997), J.E. 97-1769 (C.S.Q.).
- [\[54\]](#) (1998), J.E. 98-1825 (C.S.Q.).