

Capsule

**Le montant maximal de
dommages-intérêts préétablis en
droit d’auteur canadien accordé
dans une affaire d’anti-contrefaçon**

Louis Gratton*

1. INTRODUCTION	1147
2. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS PRÉÉTABLIS EN DROIT D’AUTEUR CANADIEN	1147
3. LES FAITS DANS <i>MICROSOFT</i>	1148
4. LA DÉCISION DE LA COUR.	1149
4.1 La responsabilité des défendeurs	1149
4.2 La responsabilité personnelle	1151
4.3 Les modalités de l’injonction	1152
5. CONCLUSION.	1153

© Louis Gratton, 2007.

* Avocat au cabinet Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

1. INTRODUCTION

Depuis octobre 1999, la *Loi sur le droit d'auteur*¹ (ci-après « la Loi ») prévoit qu'un demandeur dans une cause de violation de droit d'auteur peut demander des dommages-intérêts préétablis. Une telle demande évite au demandeur d'avoir à établir les dommages qu'il a subis en raison de cette violation ou de faire la preuve des profits générés par le défendeur en raison de cette violation.

La Cour fédérale du Canada, dans une décision récente rendue dans *Microsoft c. 9038-3746 Québec Inc.*², accorde pour la première fois le montant maximal de dommages-intérêts préétablis prévus par la Loi.

2. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS PRÉÉTABLIS EN DROIT D'AUTEUR CANADIEN

En vertu du paragraphe 38.1(1) de la Loi, un demandeur peut choisir de recouvrer d'un défendeur ou de plusieurs défendeurs solidairement responsables entre 500 \$ et 20 000 \$ pour toutes les violations relatives à une œuvre donnée. Dans l'exercice de sa discrétion quant au montant à accorder, la Cour doit considérer les critères suivants :

- a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur ;
- b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci ; et
- c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question (paragraphe 38.1(5) de la Loi).

1. L.R.C. (1985), c. C-42.

2. (2006), 42 C.P.R. (4th) 417 (C.F.) [ci-après *Microsoft*].

L'utilité de demander les dommages-intérêts préétablis a été limitée jusqu'à présent par :

- la Loi qui prévoit certaines possibilités de réduction du montant accordé pour toutes les violations relatives à une œuvre donnée ; et
- le fait qu'avant la décision *Microsoft* le montant maximal de 20 000 \$ pour toutes les violations relatives à une œuvre donnée n'avait jamais été accordé par la Cour.

En effet, le paragraphe 38.1(2) de la Loi permet à la Cour de réduire le montant de dommages-intérêts préétablis jusqu'à 200 \$ par œuvre lorsque la Cour est d'avis que le défendeur ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé un droit d'auteur. De surcroît, le paragraphe 38.1(3) permet à la Cour d'accorder un montant inférieur à 200 \$ par œuvre lorsque plus d'une œuvre sont incorporées dans un même support matériel et que le montant total de dommages-intérêts préétablis serait par conséquent extrêmement disproportionné par rapport à la violation.

Avant la décision *Microsoft*, le montant le plus élevé accordé par un tribunal était de 10 000 \$ dans une affaire où une seule œuvre littéraire était en cause³. À titre de comparaison, le montant total de dommages-intérêts préétablis le plus élevé accordé est de 301 350 \$ ou 150 \$ pour chacune des 2 009 œuvres qui avaient été violées (des clips et des extraits de programmes télévisés)⁴.

3. LES FAITS DANS *MICROSOFT*

La demanderesse, Microsoft Corporation (ci-après « Microsoft »), a institué une action contre deux compagnies canadiennes et leurs dirigeants pour violation de droit d'auteur à la suite de saisies par les autorités publiques de logiciels contrefaits.

En novembre 1999, la Gendarmerie royale du Canada a exécuté un mandat de perquisition dans les locaux des défendeurs et a saisi plusieurs logiciels contrefaits. Cette saisie a été suivie par l'exécution d'un deuxième mandat de perquisition et d'une deuxième saisie de logiciels contrefaits par la police de la Communauté urbaine de Montréal en mars 2000. Dans les deux cas, la Couronne a

3. *Wing c. Van Velthuizen* (2000), 9 C.P.R. (4th) 449 (C.F.P.I.).

4. *Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc.* (2006), 52 C.P.R. (4th) 445 (C.F.).

décidé de ne pas poursuivre les défendeurs au criminel (ce qu'elle aurait pu faire en vertu des dispositions criminelles de la Loi). En août 2000, Microsoft dépose sa poursuite civile contre les défendeurs.

Microsoft avait déjà les défendeurs à l'œil avant les saisies de novembre 1999 et de mars 2000. En mars 1997, Microsoft a écrit aux défendeurs pour leur laisser savoir que Microsoft était au courant du fait que les défendeurs distribuaient de façon individuelle des versions de produits MICROSOFT qui devaient être jumelés à la vente d'ordinateurs (versions *OEM – Original Equipment Manufacturer*). Microsoft était d'avis que cette pratique était contraire à la Loi. En janvier et mai 1998, Microsoft a de nouveau écrit aux défendeurs pour les aviser qu'elle avait reçu des rapports l'informant que les défendeurs vendaient des logiciels contrefaits.

Suite à ces allégations de ventes de logiciels contrefaits, l'avocat des défendeurs a, en décembre 1998, envoyé deux exemplaires à Microsoft pour fins d'analyse afin de déterminer s'ils étaient réellement contrefaits. L'avocat n'a pas identifié ses clients. Malgré une confirmation que ces exemplaires étaient contrefaits, les défendeurs ont continué à vendre les logiciels contrefaits.

4. LA DÉCISION DE LA COUR

4.1 La responsabilité des défendeurs

La Cour a accordé 500 000 \$ en dommages-intérêts préétablis, soit le montant maximal permis par la Loi (20 000 \$ multiplié par les 25 œuvres en cause) et 200 000 \$ en dommages exemplaires contre trois des quatre défendeurs. En vertu du paragraphe 38.1(7) de la Loi, les dommages-intérêts préétablis n'affectent en rien le droit d'un demandeur d'obtenir des dommages exemplaires.

La Cour a conclu que les défendeurs avaient importé les logiciels contrefaits au Canada dans le but de les offrir en vente, de les vendre et de les distribuer, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi. La Cour a aussi conclu que les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les logiciels qu'ils offraient en vente, vendaient et distribuaient étaient contrefaits. La Cour a souligné plusieurs raisons pour démontrer que les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les logiciels qu'ils vendaient étaient contrefaits :

- Les défendeurs ont accepté des garanties verbales de leurs fournisseurs (sans s'informer davantage) selon lesquels les logiciels contrefaits étaient authentiques ;
- Les prix auxquels les défendeurs achetaient les logiciels étaient « extrêmement bas » ;
- Microsoft avait informé les défendeurs qu'un tiers des logiciels vendus au Canada étaient contrefaits ;
- Microsoft avait informé les défendeurs que les exemplaires de logiciels envoyés à Microsoft par leur avocat étaient contrefaits ;
et
- Les défendeurs examinaient les logiciels de façon « superficielle ».

La Cour a considéré que les défendeurs avaient fait preuve d'aveuglement volontaire quant à la vente de logiciels contrefaits. Même s'ils ne savaient pas d'emblée qu'ils vendaient des logiciels contrefaits, les défendeurs s'étaient fiés de façon déraisonnable sur les représentations de leurs fournisseurs. Une représentation verbale d'un fournisseur sans aucune autre vérification ne suffit pas à déresponsabiliser le revendeur de produits contrefaits. La décision *Microsoft* est donc un excellent précédent pour répondre à l'une des défenses généralement soulevées dans le contexte des causes d'anti-contrefaçon par le défendeur, à l'effet qu'il s'est fié à ses fournisseurs quant à l'authenticité des items en cause.

En plus des représentations insuffisantes de leurs fournisseurs, les défendeurs pouvaient lire sur les boîtes des produits de Microsoft qu'en communiquant avec Microsoft ils pouvaient vérifier l'authenticité de leurs produits. De plus, malgré qu'ils aient été informés par Microsoft que les logiciels analysés étaient contrefaits, les défendeurs ont continué de vendre des logiciels.

Quant aux critères à évaluer dans l'exercice de sa discrétion à accorder des dommages-intérêts préétablis, la Cour a conclu que les défendeurs avaient agi de mauvaise foi, non seulement avant l'instance, mais durant celle-ci puisqu'ils n'ont pas respecté certaines ordonnances à produire de la documentation suffisante, visant notamment à évaluer leurs revenus bruts annuels. La Cour a aussi cru bon de décrire le défendeur Carmelo Cerrelli comme un menteur qui se moquait de la loi et du processus judiciaire. Le montant maximal de dommages-intérêts préétablis était donc nécessaire

pour avoir un effet dissuasif à l'encontre d'autres contrefacteurs qui auraient l'intention d'offrir en vente et de vendre des logiciels contrefaits.

En plus des dommages-intérêts préétablis, Microsoft demandait aussi les profits générés par les défendeurs en raison de la violation de ses marques de commerce. Même si la Cour était d'avis que le montant de 500 000 \$ était sans doute inférieur aux profits des défendeurs qui prétendaient avoir des revenus bruts annuels entre 3 000 000 \$ et 5 000 000 \$, Microsoft avait limité sa demande à 500 000 \$ en dommages, excluant les dommages exemplaires, et la Cour ne s'est pas aventurée dans le calcul des profits des défendeurs. Nous ne savons donc pas si l'octroi de dommages-intérêts ou des profits des défendeurs en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*⁵ aurait eu pour effet de diminuer le montant accordé en dommages-intérêts préétablis en vertu de la Loi.

4.2 La responsabilité personnelle

En plus, même si les violations des marques de commerce et des droits d'auteur avaient été commises par les sociétés défenderesses, Microsoft demandait également à la Cour de déclarer les dirigeants des défenderesses personnellement responsables. La Cour devait donc déterminer s'il était approprié dans cette affaire de lever le voile corporatif.

En matière de responsabilité personnelle d'un individu pour la violation par une société d'un droit de propriété intellectuelle, la jurisprudence canadienne réfère systématiquement à la décision de la Cour fédérale d'appel dans *Mentmore Manufacturing Co. Ltd. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc.*⁶. Dans cette cause de contrefaçon de brevet, la Cour d'appel explique comment un administrateur ou un dirigeant pourrait être tenu personnellement responsable pour une contrefaçon :

Je ne pense pas qu'on doive aller jusqu'à poser en principe que l'administrateur ou le dirigeant doit savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes qu'il ordonne ou accomplit constituent des violations. Ce serait imposer une condition de responsabilité qui n'existe pas, généralement, en matière de violation de brevet. Il convient d'observer qu'une telle connaissance a été

5. Voir l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

6. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.).

jugée, aux États-Unis, non essentielle en matière de responsabilité personnelle d'administrateurs ou dirigeants (voir Deller's Walker on Patents, 2^e éd., 1972, vol. 7, aux pages 117-118). À mon avis, il existe toutefois certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon.⁷

Par prépondérance de la preuve, la Cour a conclu que l'un des dirigeants des sociétés défenderesses, Carmelo Cerrelli, avait délibérément violé les droits d'auteur et les marques de commerce de Microsoft en toute connaissance de cause.

4.3 Les modalités de l'injonction

Quant à l'injonction demandée, Microsoft a tenté d'en élargir sa portée au-delà de ce qui est habituellement ordonné dans les causes de violation de marques de commerce et de droit d'auteur. Microsoft demandait, entre autres, que l'injonction s'étende :

- aux compagnies liées aux défendeurs, et ce même si elles n'étaient pas défenderesses en l'instance ;
- aux personnes qui avaient connaissance des violations, et ce même si elles n'étaient pas liées aux défendeurs ou sous leur contrôle ;
- aux droits d'auteur qui n'étaient pas en cause, ainsi qu'à tout droit d'auteur futur de Microsoft ; et
- aux produits MICROSOFT, authentiques ou contrefaits, qui n'ont pas un emballage conforme aux critères de Microsoft ou qui ne contiennent pas toutes les composantes dont Microsoft oblige qu'elles soient jumelées à ses logiciels.

Pour ce qui est de la question d'étendre l'injonction à d'autres personnes, la Cour a confirmé que le pouvoir d'accorder une injonction est discrétionnaire, mais qu'il serait inapproprié d'appliquer l'injonction à des personnes qui n'étaient pas parties au litige. La Cour a ajouté qu'elle reconnaît les difficultés que Microsoft éprouve

7. *Ibid.*, au par. 28.

en raison de l'existence de logiciels contrefaits mais que Microsoft n'est pas sans recours contre les autres contrefacteurs. Tel qu'expliqué par la Cour, même si l'injonction s'appliquait à un tiers contrefacteur, le fardeau de la preuve pour obtenir une ordonnance d'outrage au tribunal dans le cas d'une violation d'une disposition d'une injonction est au moins aussi élevé que le fardeau de la preuve nécessaire pour obtenir une ordonnance de type Anton Piller par requête *ex parte* qui permettrait à Microsoft de saisir les logiciels contrefaits détenus par ce contrefacteur.

Quant aux droits d'auteur autres que ceux en cause, la Cour s'est fondée sur l'article 39.1(2) de la Loi pour présumer qu'elle avait le pouvoir d'accorder une telle injonction. En effet, cette disposition de la Loi prévoit qu'une injonction peut viser les œuvres qui n'existaient pas au moment de l'introduction de l'instance. Par contre, la Cour a refusé d'étendre la portée de l'injonction au-delà des droits d'auteur spécifiquement en cause.

Finalement, la Cour a refusé d'incorporer les concepts de produits vendus en contravention des critères exigés par Microsoft. Microsoft ne peut invoquer la Loi pour empêcher ces comportements, qui sont avant tout des exigences imposées par des contrats de licence entre Microsoft et ses revendeurs et non des violations de ses droits d'auteur.

5. CONCLUSION

La décision *Microsoft* démontre que les tribunaux canadiens sont prêts à accorder le montant maximal des dommages-intérêts préétablis même lorsque le montant total accordé est important. Dans les causes d'anti-contrefaçon, les dommages-intérêts préétablis sont un outil fort utile lorsqu'il est impossible ou peu pratique d'obtenir les informations nécessaires pour établir les dommages du titulaire du droit d'auteur ou les profits du contrefacteur.

Cette affaire n'est pas terminée, un appel ayant été logé devant la Cour d'appel fédérale⁸.

8. Dossier No. A-44-07.