

LES NOUVEAUX RECOURS EN CONTREFAÇON

SUITE AUX MODIFICATIONS DE 1997 À LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Laurent Carrière [1] et Stefan Martin [2]*

INTRODUCTION

A priori, dans le cadre de la “ phase II ” de la révision de la *Loi sur le droit d'auteur* [1], la question des recours en contrefaçon semblait condamnée au rôle de parent pauvre. Cette prédiction reposait, entre autres, sur les conclusions des énoncés de politiques gouvernementales contenus dans le Livre blanc *De Gutenberg à Télidon* [2] et dans rapport du sous-comité sur la révision du droit d'auteur, *Une charte des droits des créateurs et créatrices* [3]. Essentiellement, ces documents proposaient la création d'un régime de dommages et intérêts exemplaires, par ailleurs déjà consacré par la jurisprudence, la mise en place d'un régime de dommages et intérêts préétablis, l'harmonisation à travers le Canada de la procédure de saisie avant jugement et finalement le renforcement des sanctions criminelles prévues à la loi, notamment par l'augmentation du montant maximal des amendes à la somme de un million de dollars.

Le projet de loi C-32 tel qu'adopté le 25 avril 1997 [4] constitue ainsi une agréable surprise de par la densité des modifications apportées à la partie IV de la loi traitant des recours.

Le présent texte a pour objectif de dégager les grands traits de cette révision du droit processuel de la contrefaçon. Toutefois, pour des raisons tenant au cadre général de cet article, les recours auprès de la Commission du droit d'auteur ont été volontairement omis.

Nous distinguerons ainsi successivement les sujets suivants :

1. Les recours par voie de procédure sommaire
2. Les dommages préétablis
3. La propriété et la saisie des exemplaires contrefaits d'une oeuvre protégée
4. La procédure d'injonction dite “ élargie ”
5. Les recours prévus dans le cas d'importation de livres
6. Divers

•

•

• **LES RECOURS PAR VOIE DE PROCÉDURE SOMMAIRE**

Épris de modernisme, le législateur n'a pas échappé à la dernière mode en vogue touchant le droit judiciaire, soit la procédure connue sous les qualificatifs de “ procédure accélérée ”, “ fast track ”, “ procédure allégée ”, “ procédure sommaire ”, etc. C'est ainsi que les paragraphes 4 et 5 de l'article 34 introduit par la Loi modificatrice [5] prévoient l'engagement d'une procédure pour contrefaçon par le biais d'une “ procédure sommaire ” introduite par requête. Le paragraphe 34(4) prévoit donc *qu'au choix* certaines procédures pourront être instituées ou continuées par voie d'action ou de requête ; en ce dernier cas, le tribunal devra statuer sur telles requêtes “sans délai et suivant une procédure sommaire”.

La procédure décrite par le paragraphe 34(4) vise :

- la violation du droit d'auteur (articles 3, 15, 18, 21) [6],
- la violation des droits moraux (article 28.1) [7],

- la détention douanière d'œuvres, de livres ou d'autres objets du droit d'auteur importés au Canada (articles 44.1, 44.2 et 44.4) [8],
- les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur au titre de la gestion collective (partie VII) [9],
- les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur au titre de la copie privée (partie VIII) [10],
- les ententes homologuées par la Commission du droit d'auteur (article 70.12) [11].

Cette procédure est ouverte aux auteurs et titulaires de droits d'auteur, aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores et de signaux de télécommunication et, enfin, aux sociétés de gestion chargées de la perception de redevances en vertu des tarifs homologués par la Commission, incluant les redevances pour copies privées.

Le champ d'application de cette procédure " sommaire " est toutefois limité à la contrefaçon de droits d'auteur et, par conséquent, elle ne pourra être associée à des réclamations découlant de violations de secrets industriels, de marques de commerce ou d'actes constitutifs de concurrence déloyale [12]. De la même façon, la procédure offerte par le paragraphe 34(4) ne s'appliquera pas aux procédures en rectification du registre des droits d'auteur que prévoit le paragraphe 57(4) de la Loi, non plus qu'à des procédures ancillaires à une cause d'action touchant le droit d'auteur comme, par exemple, le recouvrement de redevances contractuelles impayées ou un bris de contrat [13].

En soi très louable, cette intention du législateur fédéral d'accélérer le processus des actions en contrefaçon se heurte à l'absence de dispositions spécifiques au droit d'auteur au sein des nouvelles règles de la Cour fédérale et à la disparité des droits judiciaires provinciaux.

Le pessimisme étant de mauvais aloi, il convient cependant de souligner que devant la Cour fédérale, la victime d'un acte de contrefaçon pourra se prévaloir des articles 300 et suivants des nouvelles règles régissant les instances introduites devant cette Cour [14]. Ces dispositions prévoient l'engagement d'une action judiciaire par voie de " demande " [15] dont les traits caractéristiques peuvent se résumer comme suit :

- La demande est introduite par un avis de demande qui contient, entre autres, i) un énoncé précis de la réparation demandée, ii) un énoncé complet et concis des motifs invoqués et iii) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l'audition de la demande [16];
- Le défendeur, s'il entend s'opposer à la demande, doit signifier et déposer un avis de comparution dans les 10 jours suivant la signification de l'avis de demande [17];
- Dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande, le demandeur doit déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande [18];
- Dans les 30 jours suivants, le défendeur doit déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa position [19];
- Le contre-interrogatoire des affiants doit être fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur, ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre [20];
- Dans les 20 jours suivants, le demandeur doit signifier et déposer son dossier composé d'une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier, de l'avis de demande, des affidavits et des pièces documentaires à l'appui de la demande, les transcriptions des contre-interrogatoires des affiants (le cas échéant), une description des objets déposés comme pièces qu'il entend utiliser à l'audition, un mémoire des faits et du droit [21];
- Dans un délai de 20 jours de la signification du dossier du demandeur, le défendeur doit signifier et déposer son propre dossier [22];

- Dans les 10 jours suivants, le demandeur doit signifier et déposer au greffe de la Cour une demande d'audience afin de fixer une date de procès [23]. Entre autres, cette demande d'audience doit indiquer l'endroit proposé pour l'audition de la cause, le nombre maximal d'heures ou de jours prévus pour l'audition, les dates auxquelles les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui suivent et la langue dans laquelle l'audition se déroulera [24] ;
- À moins d'une autorisation de la Cour sur requête, l'audition de la cause se fait uniquement sur dossier, en l'absence de tout témoin [25].

Sous réserve de prorogation de délai octroyées par la Cour [26], une demande de fixation des temps et lieu d'audition devra donc être faite dans les 130 jours [27] du dépôt de la demande au greffe de la Cour fédérale. Ainsi, en théorie et selon la diligence des parties, la mise en état d'un dossier pourrait être complétée dans les limites d'une période de trois à six mois. Reste à voir ce que donnera la pratique !

Le demandeur pourra également recourir à la procédure de l'“ action simplifiée ” prévue aux règles 292 et suivantes des *Règles de la Cour fédérale (1998)* lorsque la réclamation monétaire est d'au plus 50 000 \$, intérêts et dépens non compris. Cette “ procédure simplifiée ” prévoit notamment qu'en lieu et place du traditionnel affidavit de documents, le demandeur puisse signifier au défendeur la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession [28]. L'interrogatoire au préalable doit impérativement se faire par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions [29]. Les requêtes incidentes ne peuvent être présentées qu'à l'occasion de la conférence préparatoire [30], étant précisé que la procédure de requête pour jugement sommaire est exclue [31]. Dans le cadre du procès, la preuve doit se faire par affidavit, l'affiant étant tenu d'être disponible aux fins d'un contre-interrogatoire [32].

Au Québec, la “ procédure simplifiée ” prévue aux articles 481.1 et suivants du *Code de procédure civile* aurait pu constituer le cadre adéquat aux requêtes prévues par le paragraphe 34(4) de la Loi [33]. Toutefois, tel que l'indique l'intitulé du titre VIII du *Code de procédure civile* [34] ces dispositions ne visent que les procédures introduites par voie de déclaration. À ce titre, il serait judicieux que le législateur amende l'article 762 du *Code de procédure civile* [35] afin d'y adjoindre les requêtes pour contrefaçon de droits d'auteur.

Finalement, il convient de noter qu'aux termes du paragraphe 34(6), le tribunal “ peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action ”. Cette discrétion judiciaire mériterait un encadrement plus soutenu à l'image de celui aménagé par l'article 481.2 du *Code de procédure civile* du Québec [36], lequel réfère à “ la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales [...] ou encore lorsqu'il y a un risque élevé que la poursuite de l'affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux à une partie ”.

• LES DOMMAGES PRÉÉTABLIS

L'article 38.1 de la Loi [37] prévoit, à l'instar de la loi américaine, l'octroi de dommages “ statutaires ” ou “ préétablis ”. La terminologie utilisée par la Loi s'avère discutable. En effet, compte tenu de la discrétion judiciaire afférente à la détermination de ces dommages, il eût été préférable d'utiliser l'expression “ dommages forfaitaires ”.

Au delà du droit comparé, l'origine de ces dispositions relatives aux dommages relève d'un constat aussi simple que quotidien : dans bien des cas, la victime d'actes de contrefaçon se trouve dans l'impossibilité matérielle, souvent par manque de ressources financières, de faire la preuve des dommages imputables aux actes de contrefaçon [38]. La jurisprudence avait certes pallié cette lacune en énonçant que la preuve et l'allégation de dommages ne constituaient pas un prérequis à l'action en contrefaçon de droits d'auteur [39]. Dans le même ordre d'idées, les tribunaux, en l'absence de dommages réels, n'ont pas hésité à condamner l'auteur d'actes de contrefaçon à des

dommages nominaux [40]. En d'autres occasions, les tribunaux ont pris certaines "libertés" à l'égard du principe de la certitude des dommages et ont suivi les hypothèses proposées par le demandeur quant au montant d'une éventuelle licence d'utilisation et de sa perte de profits [41].

Quant à la confiscation des profits, malgré les dispositions du paragraphe 35(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, cette opération s'avère bien souvent très fastidieuse et onéreuse, exigeant contre-interrogatoires et expertises fort complexes. Les traits caractéristiques de ce nouveau régime se présentent comme suit.

2.1 Un recours alternatif non cumulatif

Le paragraphe 38.1(2) de la Loi ne laisse subsister aucun doute quant au caractère alternatif des dommages-intérêts préétablis :

Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, *au lieu des* dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35 (1), des dommages-intérêts préétablis [...]

Toutefois, le paragraphe 38.1(7) nuance cette conclusion en préservant le droit du demandeur de joindre à sa demande de dommages-intérêts préétablis des conclusions aux fins de l'octroi de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs [42].

2.2 Le moment où la demande des dommages-intérêts préétablis doit être faite

Il importe d'abord de rappeler que le demandeur a le choix [43] entre les dommages et les profits prévus par les articles 34 et 35 et les dommages préétablis prévus par l'article 38.1 [44].

Selon l'article 38.1(1) cette demande peut être faite en tout temps, "avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige".

Cette déclaration de principe donne lieu à deux questions. Le demandeur, conscient de la faiblesse de ses propres dommages et constatant, à la lumière des interrogatoires du défendeur, le caractère minime des profits susceptibles d'être confisqués, est-il en droit d'amender ses conclusions afin d'opter pour une condamnation à des dommages-intérêts préétablis et, le cas échéant, cet amendement peut-il intervenir dans le cadre d'un appel ? [45]

La réponse à la première question ne souffre d'aucune ambiguïté. Le texte de la Loi est clair et le droit d'option devrait être permis jusqu'au terme des plaidoiries, sinon même en réouverture d'enquête. En d'autres mots, on ne saurait opposer une quelconque forclusion au demandeur quand bien même le *quantum* des dommages réels serait connu et *a fortiori* admis par le défendeur. Ce principe a été énoncé en 1952 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *F.W. Woolworth Co. c. Contemporary Arts* qui a statué qu'en matière de dommages-intérêts préétablis, les tribunaux n'étaient en aucun cas liés par le montant des dommages effectivement subis et prouvés :

To fulfill that purpose, the statute has been interpreted to vest in the trial court broad discretion to determine whether it is more just to allow a recovery based on calculation of actual damages and profits, as found from evidence, or one based on a necessarily somewhat arbitrary estimate within the limits permitted by the Act. "

[...]

“ The discretion of the court is wide enough to permit a resort to statutory damages for such purposes. Even for uninjurious and unprofitable invasions of copyright the court may, if it deems it just, impose a liability within statutory limits to sanction and vindicate the statutory policy. [46]

Toutefois, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 38.1(5) de la Loi, un plaideur avisé ne manquera pas d'introduire les éléments de preuve nécessaires afin d'établir la bonne ou la mauvaise foi du défendeur.

La seconde question s'avère beaucoup plus délicate. En effet, la version française du paragraphe 38.1(1) de la Loi réfère à un jugement mettant fin au litige [47]. Quant à la version anglaise, elle fait état d'un jugement final. Ainsi, au regard des principes généraux du droit judiciaire afférent à la notion de “ jugement final ”, l'on pourrait conclure qu'un demandeur insatisfait et déçu du montant des profits réalisés par le contrefacteur, puisse opter pour des dommages-intérêts préétablis dans le cadre d'un appel ou d'un appel incident. En droit américain, qui rappelons-le a largement inspiré le législateur canadien et dont l'article 504 du *Copyright Act* américain [48] emploie la même terminologie que le paragraphe 38.1(1) de la Loi, cette conclusion a été retenue par la jurisprudence [49]. Par contre, une fois l'option faite, le demandeur ne devrait pas pouvoir revenir sur sa décision [50].

2.3 La fixation des dommages-intérêts préétablis

Le paragraphe 38.1(1) de la Loi prévoit un *quantum* pouvant varier entre 500 \$ et 20 000 \$. En principe, ce plancher et ce plafond sont impératifs et non simplement indicatifs. Néanmoins, certaines circonstances permettent au tribunal d'y faire exception.

À l'intérieur de ces limites légales, les tribunaux conservent toute discrétion bien que la Loi [51] les invite à se référer *notamment* aux facteurs suivants :

- la bonne ou la mauvaise foi du défendeur [52];
- le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci [53] ;
- la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question [54].

Le premier critère, qui relève d'une sorte de *mens rea*, est, à bien des égards, semblable à celui développé par la jurisprudence relativement à la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs [55].

Le second critère, soit le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci, n'est pas étranger au droit d'auteur, dès lors qu'il constitue l'un des motifs retenus par les tribunaux aux fins de la condamnation du défendeur aux frais extrajudiciaires du demandeur. Ce comportement est notamment illustré par le cas du défendeur qui a contesté par tous les moyens procéduraux disponibles, l'action et la reconnaissance des droits du demandeur [56].

Enfin, le troisième critère s'infère de l'aspect préventif ou comminatoire de l'attribution des dommages-intérêts préétablis. Cette fonction dissuasive se trouve fort bien résumée par un auteur américain :

Second, in making "just" statutory awards, courts rely on the rationale that underlies statutory damages generally – to promise copyright owners an award that will induce them to create, and enforce rights in, copyrighted works and, at the same time, to deter infringement. [57]

L'emploi du mot “ notamment ” au paragraphe 38.1(5) de la Loi, permet de conclure que ces critères ne sont pas exhaustifs. Le recours à la jurisprudence américaine devrait permettre de guider les tribunaux canadiens dans l'exercice de leur discrétion. Ainsi, les tribunaux américains

ont généralement attribué des montants généreux, voire le montant maximum prévu par la loi ou plus, dans les cas suivants :

- lorsque l'attitude et le comportement du défendeur ont rendu difficile l'évaluation des dommages réels subis par le demandeur [58] ;
- dans le cas de récidive [59] ;
- dans l'hypothèse où le défendeur savait ou avait des raisons de croire ou encore a volontairement et d'une manière flagrante, ignoré l'existence des droits d'auteur [60] ;
- le refus du défendeur de témoigner à l'instance [61] ;
- le fait que le défendeur ait été engagé dans des procédures de nature similaire par le passé [62] ;
- le degré de " raffinement " du défendeur [63] ;
- l'absence ou la présence d'une indication sur l'oeuvre référant à l'existence des droits d'auteur [64] ;
- la perte de revenus du demandeur et les profits acquis au défendeur [65] ;
- lorsque le défendeur a fait fi d'une lettre de mise en demeure [66].

La Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *F. W. Woolworth Company c. Contemporary Art, Inc.* a insisté sur l'importance du caractère dissuasif des dommages-intérêts préétablis [67]. Dans l'affaire *International Korwin Corp. c. Kowalczyk*, la Cour prolonge cette réflexion en déclarant que les dommages-intérêts préétablis ont pour objectif essentiel de démontrer " qu'il en coûtera moins d'obéir aux lois sur le droit d'auteur que de les violer " [68].

A contrario , lorsque le plaignant ne subit aucun ou peu de dommages et que l'acte de contrefaçon ne génère que des profits minimes pour le défendeur, les tribunaux ont tendance à réduire le montant des dommages-intérêts préétablis [69].

La Loi autorise à réduire le montant des dommages-intérêts préétablis en deçà du plancher minimal de 500 \$ et ce jusqu'à concurrence de 200 \$, dans la mesure où le défendeur le convainc [70] " qu'il n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur ". À première vue, cette disposition semble en contradiction avec le paragraphe 39(1) de la Loi qui dispose que " 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'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente Loi ".

Ainsi, pour donner un sens au paragraphe 38.1(2), on doit conclure que ce n'est pas tant l'existence des droits d'auteur qui est en cause, mais bien leur violation [71]. En d'autres termes, le défendeur devra prouver, à la satisfaction du tribunal, qu'il pensait et qu'il était raisonnable de penser que l'utilisation d'une oeuvre protégée était assez insignifiante pour justifier l'application de l'adage *De minimis non curat praetor* ou encore qu'elle était couverte par l'une ou l'autre des exceptions prévues aux articles 29 à 32 de la Loi.

En dernier lieu, notons que les sociétés de gestion [72] n'ont pas droit à l'option prévue par l'article 38.1. Leur réclamation pécuniaire doit l'être pour des dommages préétablis. Toutefois, la détermination de ceux-ci n'est pas encadrée par un montant minimum et maximum, mais plutôt par référence aux redevances dues au titre du tarif correspondant approuvé par la Commission ; en pareil cas, à la discrétion [73] du tribunal, ces dommages préétablis seront de trois à dix fois le montant de ces redevances [74].

2.4 Infractions multiples : dommages multiples ?

Cette question doit être distinguée selon les paramètres suivants : les atteintes multiples à une seule oeuvre d'un même auteur, les atteintes répétées à une seule oeuvre d'un même auteur, les

atteintes à plusieurs droits d'un même auteur sur une seule oeuvre, la contrefaçon de plusieurs oeuvres du même ou de différents auteurs, les atteintes relatives aux oeuvres "composites" et les atteintes à une compilation d'oeuvres.

2.4.1 L'atteinte multiple à une seule oeuvre d'un même auteur

Comme contexte factuel, considérons la reproduction de plusieurs parties d'une même oeuvre littéraire. La multiplicité des emprunts ne met en cause que le seul droit de reproduction et n'est donc constitutive que d'un seul acte de contrefaçon [75]. Cependant, il va de soi que l'importance de la contrefaçon est un facteur qui doit être examiné lors de la détermination du montant des dommages préétablis.

2.4.2 L'atteinte répétée à une seule oeuvre d'un même auteur

À ce titre, envisageons la reproduction multiple et différée dans le temps d'une oeuvre artistique. La conclusion dégagée au titre du paragraphe précédent s'impose de la même manière. En effet, le caractère répété de la violation ne porte pas atteinte à l'unicité de l'acte de contrefaçon.

Cette conclusion ressort du texte du paragraphe 38.1(1) de la Loi, qui stipule :

[...] le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, [...] choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis [...] *pour toutes les violations – relatives à une oeuvre donnée* [...].

L'expression "toutes les violations" a pour vocation d'englober tous les actes de contrefaçon, quel que soit leur espacement dans le temps.

Les propos du professeur Joyce au sujet de l'alinéa 504c) de la loi américaine, qui emploie une terminologie en tous points identique [76], corrobore cette analyse :

A single infringer of a single work is liable for a single amount between \$250 and \$10,000, *no matter how many acts of infringement are involved* in the action and regardless of whether the acts were separate, isolated, or occurred in a related series. [77]

Toutefois, un certain courant jurisprudentiel est à l'effet que lorsque deux actes de contrefaçon de même nature sont séparés par une période de temps substantielle, il convient de considérer chaque acte séparément. [78]

Enfin, comme dans l'hypothèse précédente, la "récidive" est évidemment de nature à influencer la détermination par le tribunal du montant des dommages-intérêts préétablis.

2.4.3 L'atteinte à plusieurs droits d'un même auteur sur une seule oeuvre

En guise d'illustration, examinons la reproduction non autorisée d'un programme d'ordinateur et sa location subséquente. Le contrefacteur viole ainsi deux droits distincts, soit le droit de reproduction et le droit de location. L'auteur ou le titulaire des droits du programme d'ordinateur pourrait-il obtenir la condamnation du défendeur aux dommages statutaires en proportion du nombre d'actes de contrefaçon ?

Là encore, et certains crieront hélas, le paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* déjà évoqué au paragraphe précédent apporte une réponse définitive à cette question. Par "toutes les violations – relatives à une oeuvre donnée [...] reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables", on doit entendre tous les actes de contrefaçon, quel que soit leur nombre ou leur nature.

Le libellé du paragraphe 38.1(1) ne permet guère d'échappatoire au contournement de cette règle [79].

2.4.4 La contrefaçon de plusieurs oeuvres du même ou de différents auteurs

La contrefaçon de plusieurs oeuvres émanant d'auteurs différents ne devrait soulever aucun débat. Chaque oeuvre est autonome et donne droit à une condamnation distincte. La contrefaçon de plusieurs oeuvres émanant du même auteur donnant lieu à autant de causes d'action que d'oeuvres contrefaites, il ressort par conséquent que ce principe doit s'appliquer avec la même rigueur. Cette conclusion est unanimement partagée par la jurisprudence américaine [80].

En droit canadien, le paragraphe 38.1(3) de la Loi vient nuancer ce postulat en accordant au tribunal la discrétion de diminuer le montant des dommages-intérêts préétablis dans le cas où ceux-ci s'avèrent disproportionnés par rapport à la violation. Le texte de cette disposition se lit comme suit :

Dans le cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis, le montant total de ces dommages-intérêts serait *extrêmement* disproportionné à la violation [81].

La référence au caractère disproportionné des dommages-intérêts préétablis *par rapport à la violation* s'avère très ambiguë. Cette "disproportion" résulte-t-elle de l'absence de profits réalisés par le contrefacteur ou plutôt de l'aspect quantitatif de la contrefaçon de chaque oeuvre ? À titre d'illustration, on peut envisager la distribution gratuite par une galerie d'art d'un catalogue reproduisant des oeuvres artistiques sans l'autorisation de leur auteur et titulaire de droits, ou encore, la réalisation d'une anthologie reproduisant des extraits, qualitativement et quantitativement peu importants, d'oeuvres littéraires. Il semblerait que le législateur ait envisagé ces deux situations.

Point n'est besoin d'être devin ou familier des arcanes du Parlement pour saisir les intentions du législateur. L'expérience américaine et les condamnations d'un même défendeur au paiement de plusieurs millions de dollars pour des dizaines d'infractions liées ont certainement ébranlé la conviction des intervenants les plus modérés du milieu.

Cette exception au régime général est critiquable à deux titres. En premier lieu, elle risque de rendre plus complexes les débats judiciaires et en second lieu, l'aspect dissuasif des dommages-intérêts préétablis risque d'être atténué lorsque des demandeurs auront obtenu en guise de compensation des sommes à la limite du ridicule. De plus, si logique il y a, elle aurait dû conduire le législateur, à l'instar de son homologue américain à permettre aux tribunaux dans les cas d'une contrefaçon patente et systématique à dépasser le montant maximal prévu par la Loi [82].

2.4.5 Le cas des oeuvres "composites"

À cet égard, on peut penser aux oeuvres cinématographiques qui incorporent des oeuvres de nature visuelle, mais également des oeuvres musicales. La Loi n'apporte aucune réponse concrète et définitive à la question de savoir si l'auteur de l'oeuvre musicale, qu'il soit différent ou non de l'auteur de l'oeuvre cinématographique qui incorpore celle-ci possède au sens de l'article 38 un droit distinct et indépendant de celui du titulaire des droits portant sur le film.

La jurisprudence américaine apporte à ce dilemme une réponse tout aussi logique que souhaitable. Une condamnation aux dommages-intérêts préétablis devrait être accordée pour toute oeuvre possédant ou susceptible de posséder une existence indépendante :

The test for identifying relevant "work" for purposes of determining statutory damages is "whether each expression has an independent economic value and is, in itself, viable". [83]

2.4.6 Le cas des compilations

Les compilations sont des oeuvres autonomes au sens de la Loi [84]. Toutefois, ces réalisations incluent fréquemment des oeuvres préexistantes également protégées par la Loi. Se pose alors la question de déterminer si l'auteur ou le titulaire des droits de chaque composante de la compilation de l'oeuvre dérivée est en droit de réclamer des dommages-intérêts préétablis en se joignant à l'action principale.

La Loi, à l'exception du pouvoir conféré aux tribunaux de réduire le montant minimal des dommages-intérêts préétablis " dans le cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel " [85], ne fournit pas de réponse explicite à cette interrogation. Toutefois, il est incontestable que l'effort de compilation n'affecte en rien le statut de toutes et chacune de ces composantes, qu'elles soient l'oeuvre du même ou de différents auteurs. Ainsi, l'auteur de chaque oeuvre musicale reproduite au sein d'une compilation conserve son droit d'action et par-delà son droit de demander sur une base individuelle des dommages-intérêts préétablis. Ce droit est ouvert de la même façon à l'auteur de la compilation.

Le problème se pose davantage quant à la détermination du montant des dommages, le tribunal devant inévitablement se prononcer sur la valeur intrinsèque de chaque élément de la compilation et de cette dernière. À cet égard, on notera l'opinion du professeur Goldstein :

Other things being equal, copyright owners of shorter works should receive awards toward the lower end of the scale, while copyright owners of longer works should receive awards at the higher end of the scale. [86]

2.5 Le cas de défendeurs multiples

Cette situation, en pratique très commune, est directement envisagée par l'alinéa 1 de l'article 38.1 de la loi qui dispose que " toutes les violations – relatives à une oeuvre donnée [...] reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables " donnent lieu à une seule condamnation à des dommages-intérêts préétablis.

À titre d'exemple, envisageons l'action du titulaire des droits sur une oeuvre cinématographique dirigée à l'encontre de trois exploitants de salles de cinéma où l'oeuvre a été présentée publiquement. Si ces trois exploitants ne sont pas liés entre eux, au sens juridique du terme, cette contrefaçon pourra donner lieu à trois condamnations distinctes à des dommages-intérêts préétablis. Au contraire, si ces trois salles de cinéma sont exploitées par une même personne physique ou morale, le tribunal ne pourra faire droit qu'à une seule demande. Ce résultat paraît aussi inéquitable que contraire aux objectifs de la loi en ce qu'il encourage inévitablement la contrefaçon.

2.6 Les exceptions

Les établissements d'enseignement sont exemptés de l'application des dommages préétablis dans le cadre des actes visés aux articles 29.6 et 29.7 de la Loi [87], soit la reproduction de films, d'émissions d'actualité ou de commentaires d'actualité à des fins pédagogiques et leur exécution en

public subséquente ainsi que la reproduction et l'exécution en public d'une émission communiquée au public par télécommunication.

Dans le même ordre d'idées, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les musées ou les services d'archives ne pourront être condamnés à des dommages-intérêts préétablis dans le contexte d'une action fondée sur la reprographie par ces institutions ou leurs préposés d'une oeuvre dont l'auteur ou le titulaire des droits d'auteur n'aurait pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie. [88]

Sont également exclus du régime des dommages-intérêts préétablis les violations de droits d'auteur résultant de l'importation d'oeuvres protégées [89] ainsi que l'importation parallèle de livres [90] “ dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production ” [91].

2.7 Le “ sort ” d’une condamnation à des dommages-intérêts préétablis dans le cadre d’un appel.

À cet égard, un parallèle peut être fait avec les dommages-intérêts exemplaires dont l'attribution relève également d'une large discrétion judiciaire du juge de première instance. Dans une décision récente de la Cour suprême dans l'affaire *Air Canada c. La Régie des alcools de l'Ontario*, l'honorable juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la Cour, a précisé que l'octroi des dommages exemplaires relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, une cour d'appel ne pouvait substituer son jugement à celui de ce juge :

Parce qu'on ne peut pas dire que le juge de première instance s'est fourvoyé relativement à un principe de droit applicable ou qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon si manifestement erronée qu'il en a résulté une injustice, son refus d'accorder des dommages et intérêts punitifs ou des dommages composés devrait être maintenu [92].

Les conclusions de l'honorable juge Iacobucci ont été reprises récemment par cette Cour dans la décision intervenue dans l'affaire *Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc* :

Dans leur appel incident, les intimés plaident que l'appelante doit être aussi condamnée à des dommages punitifs. Le juge de première instance le leur a refusé, au motif que les critères d'attribution de ce type de dommages n'étaient pas rencontrés. Deux raisons militent en faveur de la confirmation du jugement de première instance sur ce point. Tout d'abord, l'attribution de ce type de dommages relève de la discrétion du juge de procès. Une Cour d'appel ne peut intervenir, même si elle est d'avis que, siégeant en première instance, elle en aurait alloué, sauf erreur de droit ou exercice manifestement erroné de la discrétion judiciaire [93].

Ce principe trouve certainement application dans l'hypothèse où le juge de première instance a accordé des dommages exemplaires, plutôt que de les refuser. Ainsi, le caractère exclusivement discrétionnaire des dommages-intérêts préétablis emporte la conviction qu'à moins d'une erreur de droit ou de l'exercice manifestement déraisonnable de la discrétion judiciaire, cette Cour ne devrait pas intervenir.

Il est important de noter que les dispositions afférentes aux dommages-intérêts exemplaires ne seront applicables qu'aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de l'article 38.1 de la Loi, étant également précisé que la violation du droit d'auteur doit être postérieure à cette même date [94].

• LA PROPRIÉTÉ ET LA SAISIE DES EXEMPLAIRES CONTREFAITS D'UNE OEUVRE PROTÉGÉE

À ce titre, l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur* apporte trois changements significatifs : la consécration législative de la procédure de saisie avant jugement, la limitation du droit de saisie, la disparition du droit de conversion.

3.1 La consécration législative de la procédure de saisie avant jugement

Le paragraphe 38(1) permet au titulaire du droit d'auteur de revendiquer la possession, à titre de propriétaire, des exemplaires contrefaits d'une oeuvre [95] et confère dorénavant une assise législative aux procédures de recouvrement de possession saisie avant jugement " si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le [...] permet " [96].

Au Québec, les procédures seront initiées selon le paragraphe 734(1) du *Code de procédure civile* qui permet au demandeur de " saisir avant jugement le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer ". Rappelons qu'aux termes de cette disposition, le saisissant n'a pas à invoquer le péril dans lequel se trouve sa créance [97].

La saisie avant jugement visée par l'article 734 du *Code de procédure civile* est de plein droit et ne nécessite pas l'autorisation préalable d'un juge. Le bref de saisie est délivré par un greffier sur présentation de la réquisition, de l'affidavit et du bref. Cette saisie peut faire l'objet d'un recours en cassation par la présentation d'une requête à cet effet au tribunal dans les cinq jours de la signification du bref de saisie avant jugement au défendeur [98].

3.2 Les limitations au droit de saisie

La loi permet au tribunal compétent de substituer à la saisie toute ordonnance qu'il estime indiquée [99]. Dans l'exercice de ce pouvoir, le tribunal doit considérer les facteurs suivants :

- la proportion que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés,
- la valeur que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés,
- l'importance que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés,
- la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte [100].

Cette disposition permet d'écarter tout risque d'abus, illustré par l'exemple fourni par le professeur Vaver, dans lequel le titulaire des droits d'auteur sur une oeuvre artistique qui, reproduite sur un super-pétrolier, saisirait le navire et le vendrait à son profit [101]. Selon le nouveau texte de loi, le titulaire de droits d'auteur pourra toujours saisir le super-pétrolier, mais son propriétaire pourra présenter une requête afin d'être remis en possession, en offrant simplement d'effacer la reproduction litigieuse.

On notera enfin que ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux procédures introduites après l'entrée en vigueur de l'article 38 de la Loi [102]. Par ailleurs, il est maintenant précisé que le recours prévu par l'article 38 ne s'applique pas aux oeuvres architecturales [103].

3.3 La suppression du droit de conversion

Ce droit de " conversion " permettait à l'auteur ou au titulaire des droits d'auteur privé de son droit de propriété sur les exemplaires contrefaits de l'oeuvre d'en obtenir réparation par la condamnation du défendeur au paiement d'une somme représentant la valeur de ces biens au moment de la " conversion ". Ce droit a été abrogé, suivant en cela les législations australiennes et anglaises.

Toutefois, il est important de noter que ce droit continue de s'appliquer dans le cadre des procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du paragraphe 38(5) [\[104\]](#).

• **L'INJONCTION DITE "ÉLARGIE "**

1. Général

De droit statutaire nouveau, l'article 39.1 [\[105\]](#) se lit comme suit :

WIDE INJUNCTION	INTERDICTION
<p>39.1 (1) When granting an injunction in respect of an infringement of copyright in a work or other subject-matter, the court may further enjoin the defendant from infringing the copyright in any other work or subject-matter if</p> <p>(a) the plaintiff is the owner of the copyright or the person to whom an interest in the copyright has been granted by licence, and</p> <p>(b) the plaintiff satisfies the court that the defendant will likely infringe the copyright in those other works or subject-matter unless enjoined by the court from doing so.</p>	<p>39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dont le demandeur est le titulaire ou dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l'absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d'auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.</p>
APPLICATION OF INJUNCTION	APPLICATION DE L'INJONCTION
<p>(2) An injunction granted under subsection (1) may extend to works or other subject-matter</p> <p>(a) in respect of which the plaintiff was not, at the time the proceedings were commenced, the owner of the copyright or the person to whom an interest in the copyright has been granted by licence; or</p> <p>(b) that did not exist at the time the proceedings were commenced.</p>	<p>(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou autres objets sur lesquels le demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une licence lui concédant un intérêt sur un droit d'auteur au moment de l'introduction de l'instance, ou qui n'existaient pas à ce moment.</p>

L'article 39.1 [\[106\]](#) incorpore dans la Loi une pratique que l'on retrouvait fréquemment dans les procédures en violation du droit d'auteur, particulièrement celles qui impliquaient la violation de répertoires de sociétés de gestion collective. Comme l'écrivait James LAHORE [\[107\]](#) "It has become common, particularly in England, for plaintiffs to seek orders for injunctive relief in a wide form, not only in relation to a specific article or articles (usually recordings or films" in which the plaintiff claims copyright, but also in for all other articles in which copyright is owned or

licensed by the plaintiff”. Cette pratique, toutefois, est moins récente qu’il n’y paraît, de telles conclusions pouvant être retracées dans la jurisprudence [108].

Même si le pouvoir d’émettre des ordonnances d’injonction “élargie” peut se fonder sur leurs pouvoirs inhérents [109] les tribunaux se sont généralement montrés peu enthousiastes à octroyer semblable conclusion, surtout au niveau interlocutoire. En effet, en semblable cas, il s’avère généralement difficile -sinon parfois impossible- à un défendeur de savoir avec une certitude suffisante si une oeuvre [110] donnée –mais non spécifiée- est ou non visée par une telle injonction. Eu égard aux graves conséquences qui peuvent s’ensuivre [111] les tribunaux ont exprimés une réticence certaine à l’octroi de conclusions larges ou imprécises [112]:

These difficulties arise out of the form of the injunction. As I have said, the form of the injunction was not the subject of any debate or discussion on the original interlocutory hearing. Mr. Thorley tells me that the form is one commonly used for interlocutory injunction in breach of copyright cases. In my judgment, however, the form is not satisfactory. *It is essential that a party who is subject to an interlocutory injunction should know what he can and cannot do pending trial. An order which makes the identification of what is permissible and what is prohibited depend on what happens at trial does not satisfy this requirement* [113].

Ou encore :

Mr. Bateson, however, has sought on the plaintiffs’ behalf an injunction of a very great breadth. He has sought an injunction restraining the defendants from knowingly infringing copyright in any film for the time belonging to any of the plaintiffs (meaning any member of the M.P.A.A. besides the named plaintiffs) or in respect of which any of them is for the time being the exclusive licensee.

It would be impossible for the defendants to know what films are covered by an injunction in that form. In my judgment it would be wrong in principle to grant an injunction the scope of which the defendants subject to it could not know and could not discover. Experience in this litigation has underlined the great difficulty that is often experienced in ascertaining in whom copyright or exclusive rights in a particular film are for the time vested [114]

Dans le cas d’un manquement à une ordonnance d’injonction, lorsqu’il subsiste un doute quant à la portée de celle-ci, ce doute bénéficiera à l’intimé [115].

- **Conditions d’émission**

Le paragraphe 39.1(1) fixe les conditions d’émission d’une telle injonction élargie. Celle-ci obéira d’abord aux principes généraux des recours en injonction [116]. De plus, le pouvoir de la cour d’émettre une telle injonction n’est pas limité au jugement final mais peut également s’exercer au niveau interlocutoire ou provisoire ou encore sur une base *quia timet* .

- **Caractère complémentaire**

Le redressement que permet l’article 39.1 est supplémentaire à l’injonction que prévoit déjà le paragraphe 34(1) de la Loi. À cet égard, le libellé du texte français de l’article 39.1 [“le tribunal peut en outre interdire”] est plus clair que son équivalent anglais [“the court may further enjoin”].

Toutefois, le libellé de l’article 39.1 suggère qu’une telle injonction élargie pourrait être émise que lorsque la cour aura émis une injonction à l’égard de la violation du droit d’auteur dans une oeuvre spécifique qui “se trouve devant elle”. Il semblerait ainsi [117] qu’une cour ne saurait, du moins en vertu de l’article 39.1, émettre une telle injonction élargie si elle n’a au préalable –même dans le même jugement- émis une ordonnance d’injonction à l’égard d’une violation particulière.

En plus de cette condition contextuelle, deux autres conditions doivent être rencontrées pour que l'article 39.1 puisse être appliqué.

En ce qui a trait au demandeur, ce dernier devra être soit le titulaire du droit d'auteur [118] dans l'oeuvre soit être le titulaire d'un intérêt concédé par licence [119] dans l'oeuvre.

En ce qui a trait au défendeur, il devra être démontré qu'il violera vraisemblablement les droits du demandeur à moins que la cour n'intervienne.

- **Fardeau**

Il incombe au demandeur, par prépondérance de preuve, de convaincre la cour de la violation probable [et non simplement possible] [120] de ses droits s'il veut que la cour émette une injonction pour des activités autres que les contrefaçons prouvées [121] : il devra s'agir d'une preuve de faits réels et non fondée sur de simples hypothèses, allégués ou présomptions générales. Au titre des éléments dont pourrait ainsi tenir compte une cour, seraient le camouflage d'activités passées, la nature du commerce ou des droits visés, mépris du demandeur ou des droits qu'il représente, je m'en foutisme quant aux droits du demandeur, insouciance quant à l'obéissance à des ordonnances antérieures, scénario habituel ou système de contrefaçon [122], comportement même du défendeur. Il s'agit là, assurément, de critères non exhaustifs dont le poids variera suivant les circonstances, l'habileté des plaideurs ou la perception de la cour.

- **Champs d'application**

Le paragraphe 39.2 prévoit qu'une injonction élargie peut viser une oeuvre ou autre objet du droit d'auteur

- à l'égard desquels le demandeur est titulaire du droit d'auteur,
- à l'égard desquels le demandeur est la personne à qui un intérêt par licence a été concédé,
- à l'égard desquels le demandeur n'était pas, au moment de l'institution des procédures, le titulaire du droit d'auteur,
- à l'égard desquels le demandeur n'était pas, au moment de l'institution des procédures, la personne à qui un intérêt par licence avait été concédé,
- qui n'existait pas au moment de l'institution des procédures.

On l'aura compris, ce paragraphe est fait sur mesure pour les sociétés de gestion collective dont dont les répertoires varient constamment il devrait également mettre fin à certains des problèmes résultant des contrats de production visant des oeuvres futures [123]. En tout état de cause, elle permettrait à une société de gestion collective, sans chaîne de titres de demander et d'obtenir une injonction pour une oeuvre qui n'existerait même pas [124];. On comprendra qu'un tel redressement, mal balisé, puisse donner lieu à des abus que certains ont déjà décriés :

Proposed s. 39.1 provides the right to obtain a wide injunction. This is a remedy that would enable a plaintiff with no ownership or license interest in a copyright and in respect of copyrights which may not yet even exist to obtain injunctive relief against infringement. [...] CAUT is concerned that this provision could give a plaintiff, such as a collective, rights apparently not available at common law, namely with respect to works in which they have no interest or which may not even exist. This is potentially a very dangerous weapon, especially in view of the outsider problem with respect to collectives that collect royalties for works in which they have no legal interest. [...] CAUT believes that the extension of the *quia timet* remedy creates the possibility that it could be used by collectives with respect to outside repertoire and as an *ad terrorem* weapon on an aggressive basis [125].

4.4 Comment ?

La faculté pour la cour d'émettre une injonction élargie ne résout pas tous les problèmes. En effet, l'émission d'une injonction n'aura généralement d'intérêt pour un demandeur que dans la mesure où il peut en faire assurer le respect par le biais de l'outrage au tribunal. Or, celui-ci demande la preuve hors du doute raisonnable de la désobéissance à l'injonction et partant, de la connaissance de sa portée. Les répertoires des sociétés de gestion collective ont beaux êtres accessibles [126], il n'en demeure pas moins que c'est beaucoup demander à un défendeur d'avoir à déterminer si, en chaque cas, une oeuvre donnée est ou non couverte par un tel répertoire ou l'injonction même. Le problème a été justement posé dans les termes suivants : "The issue, will be the enforcement of such an order. Must a plaintiff give notice when it acquires ownership in new works ? Will the Court be more lenient on a defendant in contempt proceedings involving the "expanded" order ?" [127] Une approche prudente pourrait être, en l'absence de preuve de connaissance de la portée de l'injonction, celle préconisée par le juge Scott dans l'affaire *Columbia Picture Industrie c. Robinson* :

I am prepared to grant an injunction protecting the copyright or the exclusive rights of any of the present plaintiffs in the films in respect of which their respective titles have been established in this action. I am not prepared to extend this protection to companies who are not plaintiffs, that is to say to future M.P.A.A. members. Nor I am prepared to extend the protection to cover other films. I am, however, willing to give the present plaintiffs or any of them liberty to apply from time to time on notice to the defendants to extend the injunction to other films. In order to obtain that extension, I contemplate that the applicant would have to satisfy the court that it had copyright or exclusive rights in the film or films in question; second, either that it had applied to the defendants for suitable undertakings which had not been given, or that for some reasons undertakings by the defendants were not sufficient. The costs of any such application would of course depend on the circumstances of that application.

The procedure I have suggested will, I hope, ensure that the plaintiffs will obtain proper protection whilst the defendants will not be subjected to injunction the scope of which they cannot possibly discover [128].

Sans que le processus ne soit aussi lourd que celui suggéré dans cette affaire, il semble bien que la solution de prudence, du moins pour celui qui entend se prévaloir de l'outrage résultant d'une telle injonction élargie soit de donner avis des adjonctions à son répertoire [129].

• **LES RECOURS PRÉVUS DANS LE CAS D'IMPORTATION DE LIVRES** [130]

L'article 27.1 de la *Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur* inclut au rang des actes de contrefaçon l'importation parallèle de livres, pratique généralement plus connue sous le générique de "grey marketing".

Ainsi, dès lors que l'auteur ou le titulaire des droits d'auteur sur un livre a consenti par écrit à une personne physique ou morale un droit de distribution exclusif au Canada, ou pour une partie du territoire du Canada ou encore un secteur du marché (exemple : les institutions d'enseignement et leurs bibliothèques), l'importation de livres par une tierce personne constitue un acte de contrefaçon.

Le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'une licence exclusive peut requérir d'un tribunal une ordonnance permettant la saisie en douanes des livres ou toute ordonnance de nature à sauvegarder les droits des parties [131].

L'article 45 de la *Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur* prévoit deux exceptions en faveur des établissements d'enseignement et leurs bibliothèques. Dans un premier temps, il est loisible à un établissement d'enseignement et à une bibliothèque d'importer un exemplaire d'un livre [132] et

d'importer des exemplaires de livres d'occasion, à l'exception des ouvrages de nature scientifique, technique ou savante qui sont destinés à servir de manuels scolaires. Il est à noter que le projet de loi C-32 déposé en première lecture au mois d'avril 1996 n'opérait aucune discrimination quant à la nature des livres usagés pouvant être importés librement.

Ce n'est qu'à la suite de l'intervention "dramatique" et "de dernière heure" de l'Association canadienne des éditeurs (*Canadian Publishers Council*) qui annonçait à mots à peine couverts que l'industrie de l'édition canadienne était ainsi mise en péril, que la Chambre des communes a amendé l'article 28 de la Loi modificatrice en ce qui a trait à l'article 45 de la Loi [\[133\]](#).

Enfin, les enseignants et les chercheurs pourront se fonder sur l'exception prévue à l'alinéa 45(1) a) de la Loi qui prévoit que "toute personne peut importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d'une oeuvre [...]".

La consécration de ce droit de distribution exclusive affectera la pratique de certains libraires qui s'approvisionnaient auprès de maisons de distribution de livres situées aux États-Unis plutôt que de faire affaire avec leurs homologues canadiens.

- **DIVERS**

6.1 Vers la fin du cumul des dommages et de la confiscation des profits?

La jurisprudence avait établi que ces recours étaient cumulatifs et non alternatifs [\[134\]](#). La rédaction du paragraphe 35(1) de la Loi semblerait suggérer que le tribunal, dans l'exercice de sa discrétion aux fins de la détermination des profits du défendeur attribuables au demandeur, soit invité à prendre en considération les dommages-intérêts déjà attribués à l'auteur ou au titulaire des droits.

Toutefois, une lecture plus attentive du texte tend à en restreindre sa portée. Pour mémoire, cette disposition se lit comme suit :

Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

En définitive, il semblerait que le tribunal pourrait réduire le montant des profits confisqués au défendeur lorsque le demandeur aurait allégué une perte de profits et que celle-ci aura été prise en considération dans le calcul des dommages-intérêts. Ainsi, si les dommages ont une toute autre source, les tribunaux ne devraient pas en tenir compte dans le cadre de la détermination des profits du défendeur attribuables au demandeur [\[135\]](#).

6.2 L'attribution au demandeur de ses frais extrajudiciaires

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la *Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur*, "les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation du droit d'auteur" étaient à la discrétion absolue du tribunal. Dans sa version modifiée, le mot "absolu" a mystérieusement disparu [\[136\]](#).

Selon le principe bien connu de l'"effet utile des lois", cette soustraction paraît *a priori* suspecte. En effet, l'on pourrait tenter d'argumenter que cette soustraction "affaiblirait" la décision du juge de première instance et ouvrirait la possibilité d'une intervention plus importante de la Cour d'appel et ce, même en l'absence d'allégations concernant l'exercice déraisonnable de la discrétion par le tribunal. Il va de soi que cette interprétation serait fort regrettable.

6.3 L'encadrement des procédures introduites par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur

Les dispositions relatives à l'intérêt pour agir de " quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consenti par écrit par le titulaire ", principalement le bénéficiaire d'une licence d'utilisation, n'ont pas été modifiés par la loi. Toutefois, le paragraphe 36(2) de la Loi exige désormais que ce dernier fasse du titulaire du droit d'auteur une partie [\[137\]](#) à la procédure, sujet à l'exception des actions " douanières " [\[138\]](#), des procédures interlocutoires [\[139\]](#) et dans tous les autres cas où le tribunal estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas [\[140\]](#).

Par ailleurs, le tribunal, " sous réserve d'une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d'auteur ", verra à répartir entre eux " de la manière qu'il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1) " [\[141\]](#).

6.4 Les précisions apportées au régime de la prescription

Le délai de prescription n'a pas été modifié et demeure de trois ans. Toutefois, le paragraphe 41(1) de la loi est venu préciser le point de départ de la computation de ce délai. Aux fins de ce calcul, est pris en considération le moment où la contrefaçon est intervenue ou la date à laquelle le demandeur a pris connaissance de la contrefaçon et là, l'ajout est significatif, le moment où " il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance ".

Cette adjonction est regrettable. En effet, la raison étant par essence un concept essentiellement subjectif, il est fort à craindre que cette question de prescription soulève bien des nouveaux débats. On notera que ce nouveau régime s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de l'article 41, ainsi qu'aux procédures en cours à cette même date [\[142\]](#).

Ce délai de prescription connaît deux exceptions. Dans le cas des licences délivrées par la Commission pour les oeuvres dont le titulaire est introuvable, la date de prescription d'une action en recouvrement de redevances se prescrit par cinq ans [\[143\]](#). De même, toute action fondée sur une violation d'un contrat d'utilisation de droits d'auteur se trouve soumise aux règles prévues à cet effet par chaque province.

Ces précisions quant au régime de la prescription s'appliquent aux procédures introduites après la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la Loi de même qu'aux procédures en cours à cette même date. [\[144\]](#)

6.5 Les présomptions

Les présomptions qui faisaient auparavant des paragraphes 34(3) et 34(4) font maintenant l'objet d'un long développement indépendant à l'article 34.1. Malheureusement, si celles-ci couvrent les oeuvres et les autres objets du droit d'auteur, elles négligent de fournir des présomptions équivalentes en regard des droits moraux.

6.6 La détention douanière

Les ordonnances de détention douanières d'oeuvres [\[145\]](#), de livres [\[146\]](#) et des autres objets du droit d'auteur [\[147\]](#) font maintenant l'objet d'un traitement distinct et, sujet à la lecture de dispositions législatives quelque peu longuettes et répétitives, s'ajoutent donc à l'arsenal dont disposent les titulaires de droits d'auteurs (et leurs licenciés exclusifs ou leurs distributeurs exclusifs [\[148\]](#), le cas échéant) pour préserver leur marché.

CONCLUSIONS

Les sanctions prévues par la Loi quant à la violation d'un droit subjectif sont à l'image de l'intérêt porté par le législateur et, à certains égards, la société aux valeurs inhérentes à ce droit. En ce sens, au delà de l'aspect strictement technique des nouveaux recours, il y a tout lieu de croire que la perception collective du droit d'auteur a changé. Trop peu, trop tard dirons certains, regrettant par exemple que les sanctions pénales n'aient pas été renforcées. Cela est certainement vrai, notamment à la lecture d'une décision récente rendue en la matière dans l'affaire *R. c. Laurier Office Mart Inc* .^[149] Toutefois, à ces objections on répondra qu'une application libérale des nouvelles dispositions afférentes aux recours devraient sans doute favoriser " les petits artisans " de la création dont les droits, par un manque chronique de ressources financières, demeurent bien souvent théoriques. Selon les bons mots de Beaumarchais " que pour pouvoir créer, encore faut-il au préalable dîner ", ^[150] il ne reste plus qu'à attendre et espérer que les tribunaux sauront faire bon usage des nouveaux " outils " mis à leur disposition par la Loi.

^[© Laurent Carrière et Stefan Martin, 1998.]* 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.

^[**] Stefan Martin, M. Fisc. (Aix-en-Provence), LL. M. (Université Laval), D.E.A. (Paris II - Droit de la propriété intellectuelle), avocat chez Byers Casgrain et chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal.

^[1] L.R.C. 1985, c. C-42; ci-après "la Loi".

^[2] *De Gutenberg à Télidon* , Propositions en vue de la révision de la loi canadienne sur le droit d'auteur (Ottawa, Ministère de la Consommation et des Corporations, 1984).

^[3] Comité permanent des communications et de la culture, Rapport du sous-comité sur la révision du droit d'auteur, *Une charte des droits des créateurs et créatrices* (Ottawa, Ministère de la Consommation et des Corporations, 1985).

^[4] *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur* , L.C. 1997, c. 24 (ci-après "la Loi modificatrice"). L'entrée en vigueur au compte-gouttes de cette Loi a été suffisamment décriée par d'autres pour que l'on n'y revienne pas : voir ainsi Mistral GOUDEAU, "Et si nous discussions de rédaction législative : commentaire sur la Loi de 1997 modifiant la Loi sur le droit d'auteur" (1998), 11-1 *Les cahiers de propriété intellectuelle* et David VAVER, "The Copyright Amendments of 1997 : An Overview" (1998), 12 *Intellectual Property Journal* 53, à la page 54. Au 1998-08-01, les dispositions relatives aux recours par procédure sommaire, celles relatives aux dommages préétablis et celles relatives à l'injonction élargie n'étaient d'ailleurs pas encore en vigueur.

^[5] Paragraphe 20(1) de la Loi; disposition qui n'était pas en vigueur au 1998-08-01.

^[6] Alinéa 34(4)a) de la Loi.

^[7] Alinéa 34(4)a) de la Loi.

^[8] Alinéa 34(4)b) de la Loi.

^[9] Alinéa 34(4)c) de la Loi.

^[10] Alinéa 34(4)c) de la Loi.

^[11] Alinéa 34(4)c) de la Loi.

[12] Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE (éd.), *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), à la page 34-15.

[13] *Ibidem*.

[14] *Règles de la Cour fédérale (1998)* ; DORS/98-106 en vigueur depuis le 1998-04-25.

[15] Ni la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, c. F-7) ni les *Règles de la Cour fédérale (1998)* ne prévoient spécifiquement que les procédures instituées en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi soit entendues sans délai et de façon sommaire. Par contre, la partie 5 (“Demandes”) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* s’applique “b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale [...] qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition ou le règlement par procédure sommaire” : règle 300b) Cela apparaît largement couvrir les procédures visées par le paragraphe 34(4) de la Loi.

[16] Règle 301 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et formule 301.

[17] Règle 305 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et formule 305.

[18] Règle 306 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[19] Règle 307 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[20] Règle 308 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[21] Règle 309 *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[22] Règle 310 *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[23] Règle 314(1) des des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et formule 314 .

[24] Règle 314(2) des des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

[25] Règle 316 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[26] Règle 8(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

[27] Ou dans les 185 jours du dépôt de la demande au greffe si les parties consentent au maximum de prorogation des délais mentionnés aux règles 310 à 314 : règle 7 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

[28] Règle 295 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[29] Règle 296 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[30] Règle 298 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[31] Règle 297 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[32] Règle 299 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* .

[33] Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE (éd.), *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), à la page 34-18.

[34] “De la procédure allégée par voie de déclaration”.

[35] L'article 762 du *Code de procédure civile* (L.R.Q., c. C-25) prévoit que : "Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu'il contient.

Ces règles particulières s'appliquent également aux demandes prévues au *Code civil* du Québec dans les matières suivantes:

- a) les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d'un legs ou d'une charge pour le donataire;
- b) les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;
- c) les demandes relatives au respect du corps après le décès;
- d) les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel;
- e) les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec;
- f) les demandes relatives aux droits et obligations résultant d'un bail."

[36] L'article 481.2 du *Code de procédure civile* du Québec se lit comme suit : "L'une ou l'autre partie à une instance introduite selon les dispositions du présent Titre peut demander que la contestation de la demande et l'administration de la preuve et audition aient lieu suivant les règles générales applicables à la procédure ordinaire en première instance.

Le tribunal, sur requête, peut ordonner la poursuite de l'instance suivant la procédure ordinaire, lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore lorsqu'il y a un risque élevé que la poursuite de l'affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux à une partie.

[37] Non en vigueur au 1998-08-01.

[38] Voir Laurent CARRIÈRE, "Recours civils en matière de violation de droit d'auteur" (1995), 85 *Revue de droit intellectuel L'ingénieur-conseil* 218; (1996) 13 *Canadian Intellectual Property Review* 1, à la page 7.

[39] Par exemple, *Durand et Cie c. La Patrie Publishing Limited*, (1960), [1960] R.C.S. 649, 34 C.P.R. 169, 20 Fox Pat. C. 85, 24 D.L.R. (2d) 404, 39 R.I.D.A. 123 (C.S.C.), le juge Abbott, à la page 658; voir aussi Emma A.C. GRELL, "Civil and Criminal Remedies for Copyright Infringement", dans *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994) 311, aux pages 314-315.

[40] *Jacques c. La Nouvelle de Sherbrooke*, (1991), J.E. 91-619 (C.S.Qué.), le juge Boily à la page 9.

[41] *R. c. James Lorimer and Company Limited*, (1984), 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351 [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1073.

[42] Dans la mesure, bien sûr, où la loi le permet. En effet, la *Loi sur le droit d'auteur* ne comporte pas de dispositions spécifiques à l'octroi de tels dommages, comme c'est le cas, par exemple, en vertu de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques d commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13). En l'absence de dispositions législatives particulières, le bien-fondé de l'octroi de tels dommages

par les tribunaux québécois demeure donc sujet à caution : *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée*, (1987), 18 C.I.P.R. 133 (C.S.Qué), le juge Boily à la page 147, appels 500-09-001007-871 et 500-09-001008-879 réglés hors de cour le 1988-01-22 et *Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée*, (1992), [1992] R.J.Q. 333, [1992] 10 R.D.J. 333 en version anglaise à 95 D.L.R. (4th) 644 (C.A.Qué.), la juge Tourigny aux pages 652-654.

[43] Ce qui reste peut-être à déterminer c'est si, à l'intérieur d'une même instance mettant en cause divers types de violations, un demandeur peut opter pour les dommages préétablis à l'égard d'un certain type et les dommages réels et profits pour un autre type de violation. *Contra* le paragraphe 38.1(1) qui réfère à "pour toutes les violations [...] reprochées en l'instance" ("for all infringements involved in the proceedings").

[44] Le paragraphe 38.1(1) utilise les mots "peut choisir" ("may elect") et le paragraphe 38.1(2), dans son texte anglais utilise les mots "has made an election". Cette option toutefois relève de la seule discrétion du titulaire du droit d'auteur à titre de demandeur. Advenant pluralité de demandeurs de qualités différentes, c'est celui qui est titulaire du droit d'auteur qui devra exercer l'option. On peut toutefois s'interroger sur qui pourrait exercer cette option advenant une pluralité de demandeurs ayant la même qualité de titulaire ou encore advenant que le titulaire ne soit partie qu'à titre d'intervenant ou de mis en cause.

[45] Règle 200 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et article 203 du *Code de procédure civile*. Sous réserve des coûts inhérents à la procédure [et au fait qu'en regard d'une réclamation pour dommages, un demandeur devra "ouvrir" ses livres à la concurrence], un demandeur pourrait sans doute exercer son option uniquement dans le cadre d'une éventuelle référence pour dommages, que ce soit en vertu du renvoi prévu par la règle 153 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* ou en vertu de la scission d'instance que prévoit l'article 273.1 du *Code de procédure civile*.

[46] *F.W. Woolworth Company c. Contemporary Arts, Inc.* 95 U.S.P.Q. 396, 73 S.Ct. 222, 97 L.Ed. 170, [1951-1952] 28 Cop. Off. Bull. 547, 344 U.S. 228 (S.C. 1952), le juge Jackson aux pages 231-233 Voir aussi *Nintendo of America, Inc. c. Ketchum*, [1990-1991] C.L.D. 27,183, 830 F.Supp. 1443 (M.D. Fla. 1993), le juge Kovachevich.

[47] Le terme "jugement définitif" eût certes été préférable.

[48] Dans sa partie pertinente, cet article 504. "Remedies for infringement: Damages and profits" se lit comme suit :

(c) Statutory Damages. -

(1) Except as provided by clause (2) of this subsection [profits], the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$500 or more than \$20,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work. [...]

[49] *Alentino Ltd. c. Chenson Enterprises Inc.*, [1992-1994] C.L.D. 26,995, 21 U.S.P.Q. (2d) 1865 (S.D.N.Y. 1991), le juge Freeh; *Branch c. Ogilvy & Mather, Inc.*, 772 F. Supp. 1359, [1989-1990] C.L.D 26,592, 20 U.S.P.Q. (2d) 1928 (S.D.N.Y. 1991), le juge Tenney.

[50] Voir ainsi *Twin Peak Productions c. Publications International* 996 F.2d 1366, 27 U.S.P.Q. (2d) 1001 (2^{ème} Cir. 1993), le juge Newman à la page 1011 : "Once a plaintiff has elected

statutory damages, it has given up the right to seek actual damages and may not renew that right on appeal by cross-appealing to seek an increase in the actual damages”. Cet arrêt mérite cependant nuances : Melville B. NIMMER et al., *Nimmer on Copyright* (New York, Matthew Bender, 1989), au §14.04[A].

[51] Paragraphe 38.1(5) de la Loi dont le libellé peut se comparer à celui du paragraphe 88(4) de la même Loi.

[52] Voir ainsi *Fitzgerald Publishing Co., Inc. c. Baylor Publishing Co, Inc.* . 670F. Supp. 1133, [1987-1989] C.L.D. 26,164 (E.D.N.Y 1987), le juge Bartels à la page 21,319; [1987-1988] C.L.D. 26037, 807 F.2d 1110 (2^{ième} Cir. 1986), le juge Cardamone à la page 1117 et *Peer International Corp. c. Pausa Records Inc.* , 677 F.Supp. 740, 6 U.S.P.Q. (2d) 1423 (S.D.N.Y. 1988), le juge Wyatt à la page 769; [1989-1990] C.L.D. 26,611, 909 F. 2d 1332, 15 U.S.P.Q. (2d) 1530 (9^{ième} Cir. 1990), le juge Leavy à la page 1335, note 3.

[53] Voir ainsi *Warner Brothers, Inc. c. Dae Rim Trading, Inc*, 877 F.2d 1120, 11 U.S.P.Q. (2d) 1272 (2^{ième} Cir. 1989), le juge Van Graafeiland.

[54] *F.W. Woolworth Company c. Contemporary Arts, Inc.*, 95 U.S.P.Q. 396, 73 S.Ct. 222, 97 L.Ed. 170, [1951-1952] 28 Cop. Off. Bull. 547, 344 U.S. 228 (S.C. 1952), le juge Jackson; *Fitzgerald Publishing Co., Inc. c. Baylor Publishing Co, Inc.* . 670F. Supp. 1133, [1987-1989] C.L.D. ¶26,164 (E.D.N.Y 1987),le juge Bartels à la page 21,318; 807 F.2d 1110, [1987-1988] C.L.D. ¶ 26037 (2^{ième} Cir. 1986), le juge Cardamone à la page 20,799.

[55] *Osmont c. Petit Journal* , (1934), 73 C.S. 465 (C.S.Qué.); *Zamacois c. Douville*, (1943), en traduction anglaise à [1944] R.C.É. 208, 2 C.P.R. 270, 3 Fox Pat.C. 44, [1943] 2 D.L.R. 257, en français à [1945] R.L. 155 (C. D'É.); *École de conduite Technic Aubé c. 1509-8858 Québec*, (1986), 12 C.I.P.R. 284 (Que.Sup.Ct.), à la page 310; appels 500-09-000807-867 et 500-09-000775-866. Voir aussi *Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia*, (1989), [1989] 1 R.C.S. 1085, 58 D.L.R. (4th) 193, [1989] 4 W.W.R. 218, 36 B.C.L.R. (2d) 273, 94 N.R. 321, 25 C.C.E.L. 81 (C.S.C.), le juge McIntyre aux pages 1097-1099 et 1104-1109 et *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute* (1994), 97 B.C.L.R. (2d) 201, 18 B.L.R. (2d) 1, [1994] 10 W.W.R. 305, 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S.C.-B.), le juge Parret aux pages 304-306.

[56] *R. c. James Lorimer and Company Limited* , (1984), 77 C.P.R. (2d) 262, 180 N.R. 351, [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.F.), le juge Mahoney à la page 1077; *Prud'homme c. Enseignes Normand Russell Inc.* , (1996), J.E. 96-1741 (C.S.Qué.), le juge Ryan aux pages 9-10; *2426-7536 Québec Inc. c. Provigo Distribution Inc.* , (1992), en français à J.E. 92-1776, le juge Jasmin à la page 20; en traduction anglaise à 50 C.P.R. (3d) 539 (C.S.Qué.); appel et appel incident 500-09-09112-928 réglés hors de cour le 1993-04-27.

[57] Paul. GOLDSTEIN, *Copyright*, 2^{ième} éd. (Boston, Aspen Law & Business, 1998), aux pages 12 :35 et 12 :36.

[58] *Monogram Models, Inc. c. Industro Motive Corp.* , 492 F. 2d 1281, 181 U.S.P.Q. 425 (6^{ième} Cir.), le juge Weick; *RSO Records, Inc. c. Peri*, 225 U.S.P.Q. 407, [1983-1984] C.L.D. ¶25,722, 596 F. Supp. 849 (S.D.N.Y. 1984), le juge Haight à la page 862.

[59] *Delman Fabrics, Inc. c. Holland Fabrics, Inc.* , [1985-1986] C.L.D. ¶25,841, 228 U.S.P.Q. 596 (S.D.N.Y. 1985), le juge Haight à la page 600; *Superior Form Builders, Inc. c. Dan Chase Taxidermy Supply Co.* , 37 U.S.P.Q.(2d) 1571, 74 F.3d 488 (4^{ième} Cir. 1996), le juge Nyemeyer à la page 497.

[60] *N.A.S. Import Corp. c. Chenson Enters, Inc.*, 23 U.S.P.Q.(2d) 1387, 968 F.2d 250 (2^{ième} Cir. 1992), le juge Walker aux pages 252-253.

[61] *Lauratex Textile Corp. c. Allton Knitting Mills Inc.*, 214 U.S.P.Q. 203, [1981-1983] C.L.D. ¶25,289, 517 F.Supp. 900 (S.D.N.Y. 1981), le juge Lasker à la page 904.

[62] *Idem*, p. 903.

[63] *D.C. Comics Inc. c. Mini Gift Shop*, 15 U.S.P.Q. (2d) 1888, [1989-1990] C.L.D. ¶26,620, 912 F.2d 29, (2^{ième} Cir. 1990), le juge Miner aux pages 35-36.

[64] *Ibid.*

[65] *Basic Books Inc. c. Kinko's Graphic Corp.*, [1989-1990] C.L.D. ¶26,709, 18 U.S.P.Q. (2d) 1437, 758 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991), le juge Motley à la page 1544.

[66] *Video Views Inc. c. Studio 21 Ltd.*, [1989-1990] C.L.D. 26,686, 925 F. 2d 1010 (7^{ième} Cir. 1991), le juge Gordon à la page 1021; pour une décision au contraire, voir *Branch c. Ogilvy & Mather Inc.*, 772 F. Supp. 1359, 20 U.S.P.Q. (2d) 1928 (S.D.N.Y. 1991), le juge Tenney à la page 1932.

[67] *F.W. Woolworth Company c. Contemporary Arts, Inc.*, 95 U.S.P.Q. 396, 97 L.Ed. 170, [1951-1952] 28 Cop. Off. Bull. 547, 344 U.S. 228, 73 S.Ct. 222 (S.C. 1952), le juge Jackson à la page 225.

[68] *International Korwin Corp. c. Kowalczyk*, [1987-1988] C.L.D. 26,137, 4 U.S.P.Q. (2d) 1483, 665, F. Supp. 652 (N.D. Ill 1987), le juge Decker à la page 659.

[69] *Bly c. Banbury Books, Inc.*, [1985-1986] C.L.D. 26,005, 231 U.S.P.Q. 404, 638 F. Supp. 983 (E.D. Pa. 1986) le juge Lord à la page 988; *Morser c. Bengor Products Co., Inc.*, 159 U.S.P.Q. 267, 283 F. Supp. 926 (S.D.N.Y. 1968), le juge MacMahon à la page 929.

[70] De façon générale, faut-il le rappeler, le fardeau de preuve est celui du demandeur sauf si le défendeur veut se prévaloir de la mitigation résultant d'une violation innocente (" *innocent infringement* "). En ce cas, c'est au défendeur de prouver sa bonne foi et la jurisprudence américaine ne lui rendra généralement pas la tâche facile : voir ainsi *Basic Books Inc. c. Kinko's Graphics Corp.*, 18 U.S.P.Q. (2d) 1437, 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991), le juge Motley à la page 1544; *Childress c. Taylor*, [1991-1992] C.L.D. 26,658 (S.C.N.Y. 1990); conf.. [1991-1992] C.L.D. 26,808, 945 F.2d 509 (2^{ième} Cir. 1991); 798 F. Supp 1522), [1991-1992] C.L.D. 26,944 (S.D.N.Y. 1992), le juge Haight aux pages 25,497-25,499; Melville B. NIMMER et al, *Nimmer on Copyright* (New York, Matthew Bender, 1989), au §14.04[B][2][a] et William F. PATRY, *Copyright Law and Practice* (Washington, BNA, 1994), à la page 1175.

[71] Les termes " *has reasonable grounds to believe* /n'avait aucun motif raisonnable de croire" du paragraphe 38.1(2) semblent provenir de l'article 23 du *Copyright Act, 1988* du Royaume-Uni, lesquels ont donné lieu à controverse sur le caractère subjectif ou objectif de cette croyance. Sur le sujet, consulter Hugh LADDIE et al., *The Modern Law of Copyright and Designs*, 2^{ième} éd. (London, Butterworths, 1995), aux n^{os} 10.15 et 10.16 et Robert MERKIN et al., *Merkin and Black : Copyright and Designs Law* (London, FT Law & Tax, 1993), au n^o 7.3. Incidemment, on peut déplorer que le législateur n'ait pas utilisé la même terminologie au paragraphe 38.1 (2) ["il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire"] et au paragraphe 39(1) ["il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner"].

[72] Celles visées par l'article 67 de la Loi, c'est-à-dire s'occupant de la gestion collective du droit d'exécution et de communication.

[73] Le paragraphe 38.1(4) *in fine* utilise les mots "selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence", une phraséologie que l'on peut rapprocher de celle utilisée au paragraphe 35(1) "que le tribunal peut juger équitable".

[74] Paragraphe 38.1(4) de la Loi.

[75] Voir, par exemple, *The Harry Alter Co., Inc. c. A.E. Borden Co., Inc.*, 121 F. Supp. 941, 102 U.S.P.Q. 2 (D.Mass 1954), le juge Ford.

[76] *Copyright Act, 1976* ou 17 U.S.C. Copyrights dont l'alinéa 504c)(1) se lit: "[...] *an award of statutory damages for all infringements involved in the action* [...]".

[77] Craig JOYCE, *Copyright Law*, (New York, Matthew Bender, 1986), à la page 641 [les italiques sont nôtres.]

[78] *Baccaro c. Pisa*, 149 U.S.P.Q. 296, 252 F. Supp. 900 (S.D.N.Y. 1966), le juge Bryan.

[79] Qu'en serait-il d'un demandeur "malin" qui prendrait plusieurs recours différents pour chacun des actes de contrefaçon? Même au cas d'une jonction forcée des d'instances, serait-il privé de son droit de choisir un type de dommages pour certaines violations et un autre type pour les autres?

[80] *Peer International Corporation c. Pausa Records, Inc.*, 900 F.2d 1332 (C.D.Cal. 1990); conf. [1989-1990] ¶26,611, 909 F. 2d 1332, 15 U.S.P.Q. (2d) 1530 (9^{ième} Cir. 1990), le juge Leavy; certiorari refusé 111 St. Ct. 1019, 498 U.S. 1119 (C.S. 1990); *National Cable Television Association Inc. c. Broadcast Music Inc.*, [1990-1991] C.L.D. ¶26,777, 20 U.S.P.Q. (2d) 1481, 772 F. Supp. 614 (D.D.C. 1991), le juge Green à la page 653; *Microsoft Corp. c. Gray Computer*, 910 F. Supp. 1077 (D. Md. 1995), le juge Williams à la page 1091.

[81] Les italiques sont nôtres. Le texte anglais est peut-être plus expressif : "*grossly out of proportion*".

[82] À cet égard toutefois, il est utile de rappeler qu'aux termes du paragraphe 38.1(7), l'option n'empêche pas de réclamer des dommages punitifs ou exemplaires.

[83] Paul GOLDSTEIN, *Copyright*, 2^{ième} éd. (Boston, Aspen Law & Business, 1998), à la page 12:48; *MCA Television Ltd. c. Feltner*, 39 U.S.P.Q.(2d) 1586, 89 F.3d 766 (11^{ième} Cir. 1996), le juge Barkett aux pages 769-770; *Gamma Audio & Video, Inc. c. Ean-Chea*, 29 U.S.P.Q.(2d) 1257, 11 F.3d 1106 (1^{er} Cir. 1993), le juge Bownes aux pages 1115-1118.

[84] À ce titre voir notamment la définition de "compilation" à l'article 2 de la Loi : les compilations relèvent néanmoins de l'une ou l'autre des quatre catégories d'oeuvres.

[85] Paragraphe 38.1(3) de la Loi.

[86] Paul GOLDSTEIN, *Copyright*, 2^{ième} éd. (Boston, Aspen Law & Business, 1998), à la page 12:50.

[87] Alinéa 38.1(6)a).

[88] Alinéa 38.1(6)b) et article 38.2 de la Loi.

[89] Alinéa 27(2)e) de la Loi.

[90] Article 27.1 de la Loi.

[91] Alinéa 38.1(6)c) de la Loi .

[92] *Air Canada c. La Régie des alcools de l'Ontario* , (1997), 148 D.L.R. (4th) 193, 102 O.A.C. 1, 214 N.R. 1, 33 O.R. (3d) 479, [1997] 2 R.C.S. 581 (C.S.C.), le juge Iacobucci à la page 615.

[93] *Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc* , (1997), R.E.J.B. 97-3777, J.E. 98-39, [1998] R.J.Q. 47 (C.A.Q.), la cour à la page 80.

[94] Paragraphe 20(3) de la Loi modificatrice.

[95] Et de toutes les planches, tel que ce terme est nouvellement défini à l'article 2 de la Loi., qui ont servi à la confection de ces exemplaires. On pourra déplorer, en passant, l'absence d'uniformité terminologique du législateur en regard des planches contrefactrices : paragraphe 42 (3) "des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits", alinéa 42 (2)a "planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon", paragraphe 38(1) "planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection", paragraphe 27(4) "une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaço.",

[96] *Formules Municipales Ltée c. Imprimerie Formules Légales Provinciales Ltée*, en traduction anglaise à (1976), 28 C.P.R. (2d) 259 (C.S.Qué.); conf. par un arrêt rendu le 1978-02-15, dossier 500-09-000027-763 (C.A.Qué); permission d'en appeler refusée (1978), [1978] 1 R.C.S. viii (C.S.C.).

[97] *Champagne c. Bouchard*, (1987), [1987] 5 R.D.J. 494 (C.A.Qué.), la cour à la page 496.

[98] Article 738, 1^{er} alinéa du *Code de procédure civile* ; la requête peut être fondée sur l'insuffisance ou la fausseté de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été émis.

[99] L'article 739 du *Code de procédure civile* permet également la fourniture d'un cautionnement.

[100] Paragraphe 38(4) de la Loi.

[101] David Vaver, " The Copyright Amendments of 1997: An Overview ", (1997) 12 *Intellectual Property Journal* 53, à la page 70.

[102] Paragraphe 20(2) de la Loi modificatrice; c'est donc dire que pour les procédures engagées avant le 1998-09-01, c'est l'article 38 (L.R.C. 1985, c. C-42) qui continue de s'appliquer et le titulaire du droit d'auteur peut demander, à son choix, le recouvrement de possession ou la valeur de la disposition des objets contrefacteurs : *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.* , (1994), 58 C.P.R. (3d) 38, 120 D.L.R. (4th) 225, 175 N.R. 241, [1995] 1 C.F. 380, 85 F.T.R. 240n (C.A.F.), le juge Décary.

[103] Paragraphe 40(2) de la Loi.

[104] Paragraphe 20(2) de la Loi modificatrice.

[105] Paragraphe 20(1) de la Loi modificatrice; disposition qui n'était pas encore en vigueur au 1998-08-01. On notera cependant que cet article 39.1 s'appliquera tant aux procédures engagées

après son entrée en vigueur qu'aux procédures en cours à cette date : paragraphe 20(4) de la Loi modificatrice.

[106] Dont le libellé peut, à certains égards, être comparé à celui du paragraphe 88(3) de la Loi.

[107] James LAHORE, *Intellectual Property in Australia - Copyright* (Sidney, Butterworths, 1997), au no 4.15.175.

[108] Voir, par exemple, *Performing Right Society Ltd. c. Berman*, (1966), [1975] 1 F.S.R. 400, [1966] 2 S.A. 355 (H.C. Rhodésie) et *Composers, Authors and Publishers' Association of Canada Limited c. Yvon Robert Lounge Inc.*, (1967), 35 Fox Pat.C. 172, 51 C.P.R. 302 (C.S. Qué.), le juge Bourgeois et, plus particulièrement le commentaire de l'arrêstiste, à la page 302 : “ The significance of the present report is to be found in the broad scope of the injunction. It was not limited to the specific works infringed. It related to *any* musical work owned by the pliantiff”.

[109] *Carlin Music Corporation c. Collins*, (1979), [1979] 5 F.S.R. 458 (C.A.), le juge Ormod à la page 553.

[110] Pour faciliter la lecture, il n'est fait ici référence qu'à “oeuvres”, mais l'injonction dite “élargie” pourrait tout aussi bien viser les autres sujets du droit d'auteur que sont les prestations d'artistes-interprètes, les enregistrements sonores ou les signaux de communication que visent respectivement les articles 15, 18 et 21 de la Loi.

[111] Article 761 du *Code de procédure civile* du Québec: outrage au tribunal.

[112] Suivant une certaine jurisprudence québécoise, si le dispositif du jugement est sujet à une interprétation qui dépende de documents ou de sources autres que le jugement lui-même, il n'est pas susceptible d'être exécuté *strictissimi juris* par le moyen de l'outrage au tribunal : voir par exemple *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Telecommunications Ltd.*, (1986), 13 C.P.R. (3d) 529, 9 C.I.P.R. 129 (C.S.Qué.), le juge Hannan à la page 533, *Association des fonctionnaires municipaux de la Cité de Dorval c. Cité de Dorval* (1986). [1986] R.J.Q. 463 (C.S.Qué.), le juge Hannan aux pages 465-466 et *Beauchamp c. Centre d'accueil de Gatineau inc.* (1986), J.E. 86-1153 (C.S.Qué.), le juge Frenette; conf. (1994), J.E. 94-1909, D.T.E. 94T-1342 (C.A.Qué.). *Contra* : *Phonographic Performance, Ltd. c. Amusement Caterers (Peckham), Ltd.* (1963), [1964] Ch. 195, [1963] 3 W.L.R. 898, 107 Sol. Jo. 853, [1963] 3 All E.R. 493 (Ch.Div.), le commentaire infrapaginal du juge Cross à la page 494.

[113] *Staver Company Inc.(The) c. Digitext Display Ltd.* (1984), [1985] 11 F.S.R. 512 (Ch.Div.), le juge Scott à la page 519 [les italiques sont nôtres].

[114] *Columbia Picture Industrie c. Robinson*, (1985), [1986] 12 F.S.R. 367 (Ch.Div.), le juge Scott, à la page 430 [les italiques sont nôtres]; voir aussi Roger T. HUGHES, “Enforcement of Rights and Remedies Under the New Copyright Act (Bill C-32)”, dans *The New Copyright Act – Managing the Impact* (Toronto, Insight, 1997), à la page 288 .

[115] Bernard CLICHE et Denis FERLAND, “Injonction”, dans *Précis de procédure civile du Québec*, 3^{ième} éd. (Cowansville, Blais, 1997), vol. 2, aux pages 421-422 et l'abondante jurisprudence citée sous les notes 280 et 281; voir aussi Sylvain LUSSIER “L'outrage au tribunal : développements jurisprudentiels récents”, dans *Développements récents en droit civil (1993)*, coll. Service de la formation permanente du Barreau du Québec n° 47 (Cowansville, Blais, 1993) 93, aux pages 110-111 .

[116] Robert J. SHARPE, *Injunctions and Specific Performance*, 2^{ième} éd. (Toronto, Canada Law Book, 1992); I.C. F. SPRY, *The Principles of Equitable Remedies*, 5^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1997); John Melvin PATERSON, *Kerr on Injunctions*, 6^{ième} éd. (London, Sweet & Maxwell, 1927), aux pages 368-408.

[117] Du moins en vertu de l'article 39.1 : il serait, en effet, présomptueux de restreindre les pouvoirs de la cour au seul article 39.1 sans tenir compte des pouvoirs inhérents d'une cour supérieure.

[118] Article 13 de la Loi.

[119] Articles 36 et 47 de la Loi.

[120] Par exemple, dans l'affaire *Football League, Ltd. c. Littlewoods Pools, Ltd.*, (1959), [1959] Ch. 637, [1959] 2 All E.R. 546, 103 Sol.Jo. 480, [1959] 3 W.L.R. 52 (Ch.D.) la cour a émis l'injonction en regard des compilations qui avaient été violée mais a refusé d'émettre semblable injonction pour les compilations qui seraient faites l'année suivante, estimant peu probable que le défendeur viole à nouveau les droits du demandeur; au même effet, *Bishop c. Stevens*, (1984), [1985] 1 F.C. 755 (*sub nom. Bishop c. Télé-Métropole*), 4 C.P.R. (3d) 349 (C.F.), le juge Strayer aux pages 366-367; inf. en partie sur un autre point (1987), 18 C.P.R. (3d) 257, 16 C.I.P.R. 243, 80 N.R. 302 (C.A.F.); conf.. (1990), [1990] 2 S.C.R. 467, 31 C.P.R. (3d) 394, 72 D.L.R. (4th) 97, 111 N.R. 376, 147 R.I.D.A. 298 (C.S.C.) et Harold G. FOX, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 461.

[121] Voir ainsi *Video Arts Ltd. c. Paget Industries Ltd.* (1986), [1988] 14 F.S.R. 501 (Ch. Div.), le juge Knox à la page 503 : "In my judgment the question comes essentially down to whether there is sufficient evidence of prospective probable infringement to warrant the court making an order in wider terms than the actual proved activities of the defendant".

[122] Par exemple *T.M. Hall & Co c. Wittington & Co*, (1892), 18 V.L.R. 525 (Vict. S.C.), le juge Holroyd : "When a right that has been, and is being acquired from day to day or from week to week has been persistently violated in the past as soon as acquired, and in all likelihood will continue to be so violated in the future, is the court so powerless that it cannot by anticipation prohibit this manifest wrong? In cases of this kind to restrain a repetition of the illicit copying of what has been copied is futile. The same dish is never served a second time. Injustice in restraining the illicit copying, which may otherwise be reasonably expected hereafter, there is none".

[123] Voir, par exemple, Viviane DE KINDER, "Licence implicite et promesse sans cession - problèmes de droit d'auteur en matière de commande d'oeuvres protégées, d'option et d'engagement à céder" (1993), 6 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 67.

[124] Howard P. KNOPE, "Remedies Under Bill C-32: Power to the Plaintiffs", dans *The New Copyright Act – Managing the Impact* (Toronto, Insight, 1997), à la page 306.

[125] CANADIAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY TEACHERS (THE), *Brief to the Standing Committee on Canadian Heritage on Bill C-32 (An Act to amend the Copyright Act)*, 1996-08-01, <http://www.caut.ca/English/Lobby/copyrig ht/copybrf.htm>, à la page 16; voir aussi CANADIAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY TEACHERS (THE), *Brief to the Standing Committee on Transport and Communications Re Bill C-32*, 1997-04-15 ; <http://www.caut.ca/English/Lobby/Copyright/sesbrief.htm>, aux pages 10-11.

[126] L'article 67 de la Loi impose maintenant aux sociétés de gestion chargées de certains droits d'exécution et de communication de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant leur répertoire. L'article 70.11 soumet à semblable obligation la gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21 de la Loi.

[127] Roger T. HUGHES, "Enforcement of Rights and Remedies Under the New Copyright Act (Bill C-32)", dans *The New Copyright Act – Managing the Impact* (Toronto, Insight, 1997), à la page 290.

[128] *Columbia Picture Industries c. Robinson*, (1985), [1986] 12 F.S.R. 367 (Ch.Div.), le juge Scott, à la page 431.

[129] On pourra bien dire que cela va à l'encontre de l'objectif de l'article 39.1 : il faut cependant tenir compte de la prévention qu'ont généralement démontré les cours quand vient le temps de condamner pour outrage.

[130] Voir également Jean LECLAIR, "La constitutionnalité des dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* relatives aux droits des distributeurs exclusifs de livres" (1998), 11-1 *Les cahiers de propriété intellectuelle*.

[131] Article 44.2 de la Loi.

[132] Alinéa 45(1)d) de la Loi.

[133] Mémoire du *Canadian Publishers Council* au Comité de la Chambre des communes concernant le projet de loi C-32, <http://www.pubcouncil.ca>, à la page 9.

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

[135] Pour certains, le nouveau libellé du paragraphe 35(1) ne fait que confirmer une tendance jurisprudentielle où les tribunaux évitaient des injustices par l'application de la discrétion judiciaire conféré par le paragraphe 35(1) dont l'ancien libellé se lisait "telle proportion que le tribunal peut juger équitable". Voir, par exemple, *Aldrich c. One Stop Video Ltd.*, (1987), 13 C.I.P.R. 202 (C.S.C.-B.), le juge Davies aux pages 245-246; voir aussi Lionel BENTLY, "Accounting for Profits Gained by Infringement of Copyright : When does it End?" (1991), 13 *European Intellectual Property Review* 5.

[136] Paragraphe 34(3) de la Loi.

[137] On le notera ici, pas nécessairement à titre de demandeur.

[138] Alinéa 36(2)a) de la Loi.

[139] Alinéa 36(2)b) de la Loi; voir aussi Hugh LADDIE et al., *The Modern Law of Copyright and Design*, 2^{ème} éd. (London, Butterworths, 1995), au n° 11.81 et *Batjac Productions inc. c. Simitar Entertainment (UK) Ltd.*, (1995), [1996] F.S.R. 139 (Ch.Div.), le juge Harman à la page 152.

[140] Alinéa 36(2)c) de la Loi.

[141] Le paragraphe 102(4) du *Copyright Act, 1988* du Royaume-Uni indique les facteurs dont le tribunal peut alors tenir compte : on notera ainsi les termes d'un éventuel contrat de licence entre

les parties demandresses de même que les compensations que l'une ou l'autre d'entre elles auraient pu recevoir.

[142] Paragraphe 22(2) de la Loi modificatrice.

[143] Paragraphe 77(3) de la Loi.

[144] Paragraphe 22(2) de la Loi modificatrice.

[145] Article 44.1 de la Loi.

[146] Article 44.2 de la Loi.

[147] Article 44.4 de la Loi.

[148] L'article 2.6 de la Loi prévoit que le Gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l'application de la définition de "distributeur exclusif" : au 1998-08-01, aucun tel règlement n'avait été adopté.

[149] *R. c. Laurier Office Mart Inc.*, (1994), 58 C.P.R. (3d) 403 (C.Ont.-div. prov.), le juge Ratushny; conf. (1995), 63 C.P.R. (3d) 229 (C.Ont- div. Gén.).

[150] Cité par Pierre-Yves GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 2^{ième} éd., (Paris, Presses universitaires de France, 1996), à la page 19