

Vol. 19, n° 1

## **Ordonnances *Anton Piller* : développements récents des cours suprême, d'appel fédérale et fédérale**

**Daniel S. Drapeau\***

1. QU'EST-CE QU'UNE ORDONNANCE <i>ANTON PILLER</i> ? . . . . .	71
2. DÉCISIONS RÉCENTES . . . . .	73
2.1 Cour suprême : <i>Celanese Canada</i> . . . . .	74
2.2 Cour d'appel fédérale : <i>New Era</i> . . . . .	76
2.3 Cour fédérale : <i>Netbored</i> . . . . .	79
3. APPROCHE RESTRICTIVE DES TRIBUNAUX. . . . .	81
4. CONDITIONS POUR OBTENIR UNE ORDONNANCE <i>ANTON PILLER</i> . . . . .	83
4.1 Droit d'action <i>prima facie</i> très convaincant . . . . .	84

---

© Daniel S. Drapeau, 2007.

\* Avocat, associé, Ogilvy Renault S.E.N.C.

---

4.2	Préjudice sérieux du demandeur : résultat des activités du défendeur ou de la perte de la preuve ? . . . . .	85
4.3	Probabilité de destruction de la preuve . . . . .	87
4.4	Absence de préjudice au défendeur et à sa cause : une quatrième condition ? . . . . .	90
5.	PROTECTION DES DROITS DU DÉFENDEUR . . . . .	90
5.1	Mesures concernant l'obtention et la rédaction des ordonnances <i>Anton Piller</i> . . . . .	91
5.1.1	Note concernant la rédaction de la définition des marchandises contrefaites dans les ordonnances Untel . . . . .	93
5.2	Mesures concernant l'exécution des ordonnances <i>Anton Piller</i> . . . . .	94
5.2.1	Supervision par un avocat . . . . .	94
5.2.2	Droit du défendeur de consulter un avocat . . . . .	96
5.2.3	Autres mesures. . . . .	97
5.3	Procédure à suivre après la perquisition . . . . .	99
6.	CONCLUSION . . . . .	100

## 1. QU'EST-CE QU'UNE ORDONNANCE ANTON PILLER ?<sup>1</sup>

Jusqu'à preuve du contraire, la bonne foi est présumée. Mais est-il raisonnable d'espérer de celui qui opère sciemment en pleine illégalité une candeur qui le pousse à dévoiler à son adversaire la preuve entière de son délit ? Voilà la raison d'être de l'ordonnance *Anton Piller*. Tirant son nom de la décision de la Cour d'appel d'Angleterre rendue en 1976 dans l'affaire *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*<sup>2</sup>, cette ordonnance, obtenue sur une base *ex parte*, ordonne à la personne visée de permettre au procureur du demandeur d'entrer sur ses lieux et de consentir à la saisie des items y énoncés, et ce, avant l'institution d'une action. Par ailleurs, une telle ordonnance peut être assortie d'une injonction intérimaire, visant à faire cesser temporairement les activités illégales du défendeur, permettant ainsi au demandeur d'obtenir une injonction de plus longue durée. Une fois la saisie approuvée par la Cour, la cause du demandeur peut procéder de la manière habituelle (le défendeur s'étant vu signifier l'action de ce dernier au moment de la saisie), la preuve à l'encontre du défendeur étant maintenant soigneusement préservée.

Reçue en droit canadien au début des années 1980<sup>3</sup>, l'ordonnance *Anton Piller* a fait son apparition en droit québécois en 1993<sup>4</sup>.

1. Pour une étude plus approfondie, voir : Daniel S. DRAPEAU « L'Abézedaire des ordonnances *Anton Piller* et des saisies-revendications en droits fédéral et québécois », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (2004), vol. 215 et Daniel S. DRAPEAU et Jonathan CULLEN, « *Anton Piller* Orders and the Federal Court of Canada : Everything the Practitioner would want to know » (2004) 17 *Intellectual Property Journal* 301-499.
2. *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.), les juges Denning M.R., Ormrod et Shaw [aux présentes *Anton Piller K.G.*]. Fait intéressant à noter : selon la décision de la Cour d'appel d'Angleterre, l'origine de ce remède remonte à la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire *United Company of Merchants of England, Trading to the East Indies c. Kynaston* (1821), 3 Bli. (O.S.) 153 (H.L.), le juge Redesdale.
3. *Bardeau Ltd. c. Crown Food Services Equipment*. (1982), 26 C.P.C. 297 (Haute Cour de Justice de l'Ontario), Steele J. ; *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), les juges Heald, Urie et Cowan.
4. *Tossi Internationale Inc. c. Las Vegas Creations Inc.*, [1993] R.J.Q. 1482 (C.S.Q.), le juge Melançon à la p. 1483.

Il est possible d'obtenir de la Cour fédérale du Canada (qui a accordé sa première ordonnance *Anton Piller* en 1983)<sup>5</sup> une telle ordonnance sur une base pancanadienne, dans les domaines de compétence de cette Cour comme, par exemple, en matière de marques de commerce ou de droit d'auteur. D'ailleurs, l'explosion du phénomène de la contrefaçon a fourni à la Cour fédérale l'occasion de développer un corpus jurisprudentiel impressionnant, notamment en ce qui a trait aux ordonnances Untel. Remède typiquement canadien<sup>6</sup>, l'ordonnance Untel est une variation de l'ordonnance *Anton Piller*, qui peut être accordée à l'encontre de plusieurs défendeurs, dont l'identité précise est inconnue au moment de l'émission de l'ordonnance<sup>7</sup>. Cette ordonnance sera exécutée à l'encontre de contrefacteurs au fur et à la mesure que le demandeur les aura identifiés. Une fois l'ordonnance ainsi exécutée (et l'action du demandeur signifiée), le contrefacteur visé pourra être ajouté comme partie défenderesse à l'action du demandeur lors de la revue de la saisie par la Cour. Le litige à son encontre suivra par la suite son cours normal.

Dans le cadre de la lutte à la contrefaçon, l'ordonnance Untel présente les avantages suivants :

5. *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.).
6. *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1183 (C.F.P.I.), le juge Reed au par. 19 :  
 Au Royaume-Uni, par exemple, lorsque des ordonnances de type *Anton Piller* particulières sont prononcées, c'est un autre avocat que celui du demandeur qui voit à leur exécution ; il n'est pas certain non plus que les tribunaux y rendent des ordonnances *Anton Piller* renouvelables, par opposition aux ordonnances particulières.  
 Pour une discussion sur les différences entre l'ordonnance *Anton Piller* et l'ordonnance Untel, voir : *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1183 (C.F.P.I.), le juge Reed au par. 4 ; *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), le juge Reed à la page 3 ; *Viacom Ha ! c. Jane Doe* (2000), 199 F.T.R. 35 (C.F.), le juge Pelletier au par. 6. Pour un survol de la jurisprudence de la Cour sur les ordonnances Untel, voir Daniel S. Drapeau et Michel W. Drapeau, « The Taming of John Doe Orders by the Federal Court of Canada » (2001) 17 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* No. 2, aux p. 545-617. Pour une reconnaissance par la Cour d'appel du Québec des ordonnances Untel, voir *Raymond Chabot S.S.T. Inc. c. Groupe A.S.T. (1993) Inc.*, [2002] R.J.Q. 2715 (C.A.Q.), juges Dus-sault, Rousseau-Houle, Morin au par. 126.
7. Dans l'affaire *Viacom Ha ! Holding Co. c. Madame Unetelle* [2002], A.C.F. no 23 (C.F.P.I.) au par. 6, juge Pelletier, la Cour fédérale a suggéré que l'ordonnance Untel devrait être réservée aux défendeurs qui œuvrent sans place d'affaires fixe :  
 Si les défendeurs se livrent à leurs activités depuis des locaux fixes et génèrent un chiffre d'affaires élevé, qu'est-ce qui justifie l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller* renouvelable plutôt que d'une ordonnance visant expressément le lieu en cause ? Plus l'entreprise est apparemment viable, moins il est justifié d'avoir recours à une ordonnance *Anton Piller* renouvelable, qui est fondée sur le fait que les défendeurs se déplacent et ne sont donc pas assujettis aux ordonnances réparatrices habituellement rendues par la Cour.

- le retrait immédiat des marchandises contrefaites du marché ;
- la préservation de la preuve de l'étendue des agissements illégaux des contrefacteurs (souvent identifiés uniquement lors de la saisie), lesquels seraient sans aucun doute bien motivés à dissimuler ou détruire celle-ci, s'il étaient préalablement avisés de l'action du demandeur ;
- l'injonction (intérimaire) signifiée au contrefacteur de cesser ses activités illégales ;
- l'ordonnance de la Cour au contrefacteur de divulguer la source de ses marchandises contrefaites ;
- des dommages pré-établis, qui dispensent le demandeur, en certaines circonstances, de faire la preuve des dommages causés par un contrefacteur donné.

Au fil des ans, le remède exceptionnel qu'est l'ordonnance *Anton Piller* n'a pas manqué de faire couler l'encre des plaideurs et de la magistrature. Visant à protéger les droits des défendeurs, la jurisprudence sur ce sujet se veut de plus en plus restrictive, sans doute eu égard à la nature *ex parte* et hautement intrusive de l'ordonnance *Anton Piller* et au potentiel d'abus qu'elle représente.

## 2. DÉCISIONS RÉCENTES

Le fait que la preuve de ses agissements illégaux soit préservée réduit fort probablement la motivation d'un défendeur à contester une saisie. Ceci explique sans doute pourquoi les décisions des cours d'appel sur ce sujet se font plutôt rares<sup>8</sup>. Néanmoins, au cours de la dernière année, trois décisions d'importance ont été rendues sur ce remède de plus en plus prisé :

- une toute première décision, avec motifs, de la Cour suprême<sup>9</sup>, rendue le 27 juillet 2006 dans l'affaire *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*<sup>10</sup> ;

8. Ceci a d'ailleurs été noté par la Cour fédérale : *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1183 (C.F.P.I.), le juge Reed au par. 17.

9. Pour deux décisions antérieures portant sur des ordonnances *Anton Piller* où la Cour suprême a refusé la permission d'appeler, voir : *H.H. Davis & Assoc. Inc. c. Luffer*, [2004] S.C.C.A. 484, les juges Bastarache, LeBel, Deschamps. et *Girocredit Bank Aktiengesellschaft Der Sparkassen c. Bader*, [1998] S.C.C.A. 459 le juge en chef Lamer et les juges McLachlin et Iacobucci.

10. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron.

- une rare décision de la Cour d'appel fédérale, rendue le 14 février 2006, en matière d'ordonnances Untel (jusqu'à cette date, on comptait uniquement 11 décisions de cette Cour, tant sur les ordonnances *Anton Piller* que sur les ordonnances Untel) : *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*<sup>11</sup> ;
- une décision de la Cour fédérale, rendue le 14 octobre 2005 dans l'affaire *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*<sup>12</sup> où, tout en se prononçant sur chacun des trois critères habituellement requis pour obtenir une ordonnance *Anton Piller*, la Cour a également mis de l'avant un quatrième critère.

Sans doute mues par les faits particuliers à l'origine de ces trois affaires, les parties ont jugé opportun d'en débattre devant les tribunaux, qui, à leur tour, ont clarifié le droit sur ce sujet. Voyons donc l'impact et l'interrelation de ces décisions, tout en situant celles-ci dans le contexte de la jurisprudence déjà existante.

## 2.1 Cour suprême : *Celanese Canada*

Les faits dans l'affaire *Celanese Canada* sont simples : dans le cadre d'un litige d'espionnage industriel, la demanderesse exécute une ordonnance *Anton Piller* à l'encontre de la défenderesse. Des communications avocat-client se retrouvent entre les mains des procureurs de la demanderesse, non pas en raison d'une conduite inacceptable, mais plutôt pour cause d'« un mélange d'incurie, d'excès de zèle, d'omission d'apprécier les risques que peut comporter une ordonnance *Anton Piller* et de défaut de mettre l'accent sur son objet précis, c'est-à-dire la conservation d'éléments de preuve pertinents »<sup>13</sup>. La question principale en litige : les procureurs de la demanderesse devraient-ils être déclarés inhabiles à occuper ? Après des décisions contradictoires rendues par les instances inférieures, la Cour suprême a tranché en faveur des défenderesses, estimant que, s'il ne peut être question d'inhabilité automatique à occuper, les erreurs<sup>14</sup> commises par les procureurs de la demanderesse, tant

11. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.), juges Rothstein, Sharlow et Malone aux par. 11-12.

12. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), le juge Hughes au par. 49 ; avis d'appel déposé en date du 24 octobre 2005, (dossier A-502-05).

13. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 31.

14. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, aux par. 9, 10 et 16. À noter, plus particulièrement :  
- Le fait que l'ordonnance *Anton Piller* n'ait pas comporté de dispositions

dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller* que par la suite, auraient pu être évitées. Résultat : les procureurs de la demanderesse étant à l'origine du problème, c'est à eux qu'il appartient de le résoudre. Exit les procureurs de la demanderesse :

En l'espèce, la perquisition a été effectuée par des gens honorables et responsables, sous la supervision d'un avocat ontarien chevronné. La divulgation de communications avocat-client confidentielles résulte non pas d'une conduite inacceptable, mais d'un mélange d'incurie, d'excès de zèle, d'omission d'apprécier les risques que peut comporter une ordonnance *Anton Piller* et de défaut de mettre l'accent sur son objet précis, c'est-à-dire la conservation d'éléments de preuve pertinents.

L'expérience démontre que, malgré leur nature draconienne, les ordonnances *Anton Piller* jouent un rôle important en empêchant des défendeurs sans scrupules de profiter d'un préavis pour déjouer le processus judiciaire en faisant disparaître des éléments de preuve pertinents. Elles sont particulièrement utiles en cette ère de forte dépendance à l'informatique, où les documents peuvent facilement être supprimés, déplacés ou détruits. Il ne faut pas sous-estimer l'utilité de cet outil d'equity dans les circonstances indiquées. Toutefois, la délivrance de ces ordonnances doit clairement tenir compte de leur nature extraordinaire et très attentatoire et les ordonnances délivrées doivent être soigneusement formulées et limitées à ce que dictent les circonstances. Les personnes responsables de leur exécution doivent se conformer à une norme de diligence professionnelle très élevée, sinon la partie requérante, et non la partie visée, risquera de subir les conséquences d'une perquisition bâclée.<sup>15</sup>

Ce faisant, et sans doute compte tenu des erreurs commises tant dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller* que par

---

concernant spécifiquement des documents privilégiés ;

- Une saisie précipitée, avec révision inadéquate des items saisis ; et

- La violation des termes de l'ordonnance par le procureur qui en a supervisé l'exécution (défaut de remettre une liste des items saisis au défendeur avant de retirer ceux-ci des lieux).

- Suite à la communication des documents privilégiés aux avocats canadiens et américains du demandeur, ces derniers ne les ont pas retournés au défendeur (conformément à sa demande), se contentant plutôt de lui indiquer que ces documents avaient été supprimés de leurs systèmes informatiques.

15. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 31.

la suite, la Cour suprême a consacré une bonne partie de sa décision à discuter des balises quant à l'obtention et l'exécution d'ordonnances *Anton Piller*, ce dont nous discuterons au point 5 ci-après.

## 2.2 Cour d'appel fédérale : *New Era*

Si l'ordonnance *Anton Piller* n'est pas une permission de saisir, mais bien une ordonnance imposée au défendeur de se laisser saisir, il en découle que ce dernier peut toujours refuser d'obéir. La sanction de ce refus ? La conclusion défavorable que pourrait tirer la Cour à l'encontre du défendeur sur le mérite de la cause<sup>16</sup>, et l'outrage au tribunal<sup>17</sup> (et ce, même si l'ordonnance est éventuellement invalidée<sup>18</sup>). Lorsque ces possibilités, et les conséquences en découlant<sup>19</sup>, lui sont expliquées au moment de la saisie, le défendeur peut y trouver une raison pour coopérer. Ainsi, il ne faut pas s'étonner du peu de décisions rendues en matière d'outrage au tribunal suite à une exécution d'une ordonnance *Anton Piller*. En ce sens, l'affaire *New Era* est exceptionnelle. Dans cette affaire, l'ordonnance Untel ordonnait au défendeur de se laisser saisir de ses « marchandises *New Era* non-autorisées ou contrefaites »<sup>20</sup>. Le défendeur a refusé l'exécution

- 
16. Si une telle conclusion défavorable a déjà été suggérée (*Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.) à la p. 784 ; *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), le juge en chef adjoint Richard au par. 33 ; des questions de preuve et de procédure ont, jusqu'à présent, empêché la Cour de la mettre en application : *Asian Video Movies Wholesaler Inc. c. West End Video Films* (1996), 67 C.P.R. (3d) 35 (C.F.P.I.), le juge Reed à la p. 38 ; *Nintendo of America Inc. c. Jane Doe* (2002), 19 C.P.R. (4th) 61 (C.F.P.I.), le juge Pelletier aux par. 7, 8, 13, 14.
17. *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.), aux p. 782, 784 ; *Canada (Canadian Human Rights Commission) c. Heritage Front*, [1994] F.C.J. No. 2010 (C.F.), la juge Tremblay-Lamer au par. 3 ; *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), à la p. 3 ; *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), au par. 33 ; *Nintendo of America Inc. c. 798824 Ontario Inc.* (1991), 34 C.P.R. (3d) 559 (C.F.P.I.), le juge Denault à la p. 562. Jurisprudence québécoise : *Raymond Chabot S.S.T. Inc. c. Groupe A.S.T. (1993) Inc.*, [2002] R.J.Q. 2715 (C.A.Q.), au par. 98 ; *Julien Inc. c. Québec Métal recyclé (F.N.F.) inc.*, [2002] R.J.Q. No. 1079 (C.S.Q.), le juge Alain aux par. 15, 36.
18. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), aux par. 77-80.
19. Notamment, au niveau des pénalités monétaires et d'emprisonnement : règle 472 des *Règles des cours fédérales* ; article 761 C.p.c. Dans une affaire de type *Anton Piller*, la Cour a exprimé une réticence face à l'emprisonnement comme sanction d'un premier outrage au tribunal : *Louis Vuitton Malletier, S.A. c. Bags O'Fun Inc.*, [2003] A.C.F. no 1686 (C.F.), le juge Dawson au par. 39. La Cour supérieure du Québec ne semble pas partager cette réticence : *Echostar Satellite Corporation c. Joshua Lis*, C.S. Québec, jugement rendu le 2004-07-08 dans l'affaire 2004-500-17-018292-030, le juge Lagacé aux par. 23-28.
20. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.), au par. 2.



de l'ordonnance *Anton Piller* et s'est départi de son stock de marchandises. Comment s'expliquer le refus, tant de la Cour fédérale que de la Cour d'appel fédérale, de conclure à l'outrage au tribunal ? Ces dernières n'étaient pas convaincues, hors de tout doute raisonnable<sup>21</sup>, que des marchandises contrefaites se trouvaient sur les lieux du défendeur et que celui-ci avait vendu de telles marchandises sciemment :

[Le défendeur et son propriétaire] ont reçu personnellement signification de l'ordonnance *Anton Piller* prononcée par la juge Snider, de la déclaration et de l'ordonnance de justification. Ce fait n'est pas contesté. La question à trancher est plutôt la suivante : les défendeurs ont-ils « commis [le ou les] acte[s] interdit[s] en connaissance de cause » ? Dans un premier temps, les demanderesses doivent prouver hors de tout doute raisonnable que les casquettes qui se trouvaient dans les boutiques des défendeurs étaient non autorisées ou contrefaites. Deuxièmement, les demanderesses doivent prouver hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont vendu en toute connaissance de cause des casquettes non autorisées ou contrefaites.<sup>22</sup>

[À la date de l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller*], l'avocat de New Era, [X], accompagné d'un détective privé, [Y], et de l'agent de police [Z] de la GRC, s'est rendu à la boutique [du défendeur] à Niagara Falls. [Le propriétaire du défendeur] n'était pas présent. [L'avocat de New Era] a examiné trois casquettes de baseball et a conclu aussitôt, compte tenu de sa longue expérience et de sa formation (il enseigne même à des agents de police) qu'il s'agissait d'articles de contrefaçon. [...] Il n'a acheté aucune casquette.

Le responsable de la boutique leur a fait savoir qu'ils obtiendraient un meilleur prix du propriétaire. [Le propriétaire] a été appelé et il a proposé immédiatement de venir à la boutique ; il est arrivé effectivement quinze minutes plus tard...

21. Pour d'autres arrêts traitant de la qualité de la preuve à fournir en matière d'outrage au tribunal dans le contexte d'ordonnances Untel, voir : *Nintendo of America Inc. c. 798824 Ontario Inc.* (1991), 34 C.P.R. (3d) 559 (C.F.P.I.), à la p. 562 ; *CHUM Ltd. c. Stempowicz (c.o.b. Lizard King's Playhouse)*, [2004] CF 611 aux par. 26, 28 (C.F.), Blais J. ; *Louis Vuitton Malletier, S.A. c. Bags O'Fun Inc.*, [2003] A.C.F. no 1686 (C.F.), aux par. 24-25.

22. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.).

[...] Ils se sont rendus dans un restaurant à proximité, où l'ambiance était plus calme, afin que [l'avocat de New Era] puisse expliquer le contenu de l'ordonnance *Anton Piller*... Au cours de l'entretien, [le propriétaire] a reçu au moins deux appels sur son téléphone cellulaire. À ce moment-là, il a affirmé qu'il s'agissait de son épouse. Il a parlé dans une langue que [l'avocat de New Era] et [le détective privé] ne comprennent pas. Au cours de l'une de ces conversations, à tout le moins, plusieurs noms de marques, y compris Nike, Rockawear et peut-être New Era, ont été mentionnés. Quoi qu'il en soit, après le café, lorsqu'ils sont retournés à la boutique, les casquettes New Era avaient disparu. [L'avocat de New Era] a demandé « où sont les casquettes ? » et on lui a répondu « quelles casquettes ? ».

Même s'il se montrait poli, excessivement poli même, les questions et les répétitions incessantes [du propriétaire] ont rendu [l'avocat de New Era] et [le détective privé] mal à l'aise ; lorsqu'ils ont quitté la boutique, [le propriétaire] les a suivis dans la rue...<sup>23</sup>

Même si l'ordonnance *Anton Piller* précise clairement que les défendeurs ne doivent pas faire le commerce de casquettes non autorisées ou contrefaites, elle n'explique pas comment on peut savoir si une casquette est non autorisée ou contrefaite. L'ordonnance désigne les droits d'auteur et les marques de commerce des demanderessees. Elle ne fait aucune mention des logos dépassés, de la toile de bougran ni de la qualité des bandes serre-tête. Bien que je sois convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les trois casquettes examinées par [l'avocat de New Era] étaient des articles de contrefaçon, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont commis un outrage au tribunal. Selon ses propres dires, [l'avocat de New Era] a vu des milliers de casquettes New Era contrefaites. Il n'a pas acheté de casquette car [le propriétaire] semblait vouloir coopérer. Il aurait pu confondre les casquettes.

Dans son témoignage, [le propriétaire] est assez inflexible quant au fait que [l'avocat de New Era] lui aurait expliqué l'ordonnance sans pour autant lui montrer, en se servant de

---

23. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.), aux par. 10-13.

l'une ou l'autre des casquettes, en quoi elles étaient contrefaites...<sup>24</sup>

[L'avocat de *New Era*] et [le détective privé] ont éprouvé un faux sentiment de sécurité en raison de la volonté de coopération apparente [du propriétaire], alors que ce dernier avait tout autre chose à l'esprit. Je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que [le propriétaire] savait qu'il y avait des casquettes *New Era* non autorisées ou contrefaites dans sa boutique. La situation aurait été totalement différente si l'ordonnance lui avait enjoint de remettre toute la marchandise *New Era*, authentique ou contrefaite. Les autres allégations tombent donc également...<sup>25</sup>

Cette affaire nous enseigne une importante leçon en ce qui a trait à la rédaction d'ordonnances *Anton Piller* ou *Untel* dans le cadre de la lutte à la contrefaçon, tel qu'il sera vu plus amplement ci-après, au point 5.1.1.

### 2.3 Cour fédérale : *Netbored*

L'affaire *Netbored*, ou quoi ne pas faire en matière d'ordonnances *Anton Piller* ! Dans cette affaire, les demandeurs ont réitéré leur demande pour une ordonnance *Anton Piller* (laquelle leur avait déjà été refusée par la Cour en raison de l'insuffisance de la preuve fournie et des protections accordées dans l'ordonnance telle qu'initialement rédigée)<sup>26</sup>. Une fois l'ordonnance exécutée, celle-ci a été annulée par la Cour, entre autres, pour les raisons suivantes :

- Aucun des trois critères nécessaires pour obtenir l'ordonnance (énoncés ci-bas au point 4) n'a été établi. Sur ce point, notons i) l'absence de droit clair (œuvres prétendument protégées par droit d'auteur), ii) l'absence de préjudice sérieux résultant d'une perte de preuve (le préjudice allégué par le demandeur relevant plutôt de la poursuite des activités du défendeur) et que iii) la preuve dont la destruction était anticipée n'était pas cruciale (en effet, la majeure partie de la preuve de la prétendue violation se trouvait sur un site web et faisait donc partie du domaine public).

24. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.), aux par. 25, 26.

25. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.), au par. 30.

26. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), au par. 12.

- Le manque de candeur du demandeur. En effet, le demandeur avait omis :
  - ❖ d'informer la Cour que sa requête pour une ordonnance *Anton Piller* survenait alors que les parties étaient en pourparlers dans le cadre d'une action devant la Cour provinciale de l'Ontario, alors que les défendeurs avaient accordé au demandeur (qui était défendeur dans cette cause) une prorogation de délai pour déposer sa défense jusqu'au jour même de l'audition de sa demande visant à obtenir l'ordonnance *Anton Piller*<sup>27</sup> ; et
  - ❖ d'informer la Cour que les lieux visés par l'ordonnance *Anton Piller* incluaient un appartement dont le locataire n'était pas un défendeur et qu'il pouvait s'y trouver un ou des adolescents.
- L'exécution même de l'ordonnance *Anton Piller* : lors de la visite audit appartement (où le défendeur choisit de demeurer caché), les procureurs de la demanderesse furent accueillis par une jeune fille de 15 ans :

La tentative d'exécution de l'ordonnance dans une résidence privée, l'appartement de la petite amie de Sean Eren, où une adolescente de 15 ans a été confrontée, pour la première fois probablement, à la manière dont la loi peut être exécutée au Canada, est plus préoccupante. Deux avocats du centre-ville de Toronto se sont présentés à l'improviste à cet appartement, avec en main l'ordonnance, un document largement inintelligible pour cette adolescente et pour de nombreuses autres personnes. Ils ont demandé la permission d'entrer afin de pouvoir chercher et trouver n'importe quoi, probablement un ordinateur, contenant les « droits d'auteur de la demanderesse » et des « renseignements confidentiels de la demanderesse ». L'adolescente a fait ce qu'il fallait en téléphonant à sa mère, alors que Sean Eren a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de rester caché ailleurs dans l'appartement. La mère de l'adolescente a dit aux deux avocats d'attendre qu'elle ait parlé à son avocat. Ils ont été priés de revenir au cours de l'après-midi, mais ils ne sont jamais revenus.

---

27. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), aux par. 11, 68.

Quelle image de la dignité du droit, des tribunaux et du processus judiciaire une personne se trouvant dans une telle situation, en particulier une adolescente de 15 ans, a-t-elle ? Voilà le préjudice réel qui a été causé.<sup>28</sup>

Face à une situation aussi extrême, il n'est pas étonnant que la Cour fédérale se soit prononcée plus particulièrement sur les conditions d'obtention et d'exécution de l'ordonnance *Anton Piller*. Bien que cette décision ait été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, il est intéressant de constater que celle-ci a été citée par la Cour suprême dans l'affaire *Celanese Canada*. L'interrelation entre ces deux affaires sera d'ailleurs discutée plus loin, aux points 4.2 et 4.4.

### 3. APPROCHE RESTRICTIVE DES TRIBUNAUX

Afin de mieux comprendre ces décisions, il convient de rappeler que l'ordonnance *Anton Piller* est un remède d'exception, traditionnellement considéré par les tribunaux comme étant à l'extrémité de leur compétence<sup>29</sup> sans doute eu égard au fait qu'une telle ordonnance est obtenue sans préavis au défendeur et aussi en raison de sa nature hautement intrusive – d'où l'approche restrictive développée par les tribunaux au fil des ans<sup>30</sup>. Cette approche a d'ailleurs été résumée ainsi par la Cour fédérale dans l'affaire *Netbored* :

[...] pareille ordonnance ne doit être accordée que dans les circonstances les plus exceptionnelles.

Il y a deux cas importants d'utilisation abusive des ordonnances *Anton Piller* qui ont amené certains tribunaux à les accorder avec prudence. Le professeur Berryman a parlé de deux problèmes dans un autre article sur le sujet, « *Anton Piller* Injunctions Re-evaluated : *Columbia Pictures Industries*

28. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), aux par. 64-65.

29. Voir *Profekta International Inc. c. Mai (Dai Nam Video)*, [1997] 1 C.F. 223 (C.F.P.I.), le juge McKeown au par. 5 ; *Castlemore Marketing Inc. c. Intercontinental Trade and Fina*, [1995] A.C.F. no 1645 (C.F.P.I.), le juge Reed au par. 1 ; *Culinar Foods Inc. c. Mario's Food Products ltée* (1987), 2 C.F. 53 (C.F.P.I.), le juge Muldoon à la p. 58.

30. Bien que ceci n'ait été mentionné qu'en obiter, force est de constater que la Cour fédérale a exprimé à plus d'une reprise son approche restrictive, voire même son aversion à l'endroit des ordonnances *Anton Piller* : voir *Atari Inc. c. Video Amusements of Canada Ltd.* [1982] A.C.F. 1100 (C.F.P.I.), le juge en chef adjoint Jérôme au par. 18 ; *Viacom Ha ! Holding Co. c. Madame Unetelle*, [2002] A.C.F. no 23 (C.F.P.I.), au par. 39.

v. *Robinson* » (1987), 3 I.P.J., pages 317 à 331, aux pages 325 et 326 :

Le premier a trait à la légitimation judiciaire des recherches faites à l'aveuglette dans les dossiers d'un défendeur.

La deuxième forme d'abus, qui a fait l'objet de peu de critiques jusqu'à maintenant, est l'utilisation potentielle de l'ordonnance dans le seul but de détruire l'entreprise du défendeur.

Les tribunaux ont essayé d'améliorer l'effet des ordonnances *Anton Piller* en soumettant leur exécution à des conditions et à des restrictions encore plus détaillées, ce qui a peut-être eu pour effet de détourner l'attention de la question fondamentale : dans quelles circonstances, s'il y en a, une telle ordonnance devrait-elle être accordée ?<sup>31</sup>

Cette approche a maintenant reçu l'aval de la plus haute cour du pays, notamment eu égard à l'abus dont l'ordonnance *Anton Piller* pourrait faire l'objet :

Au Canada, il est possible d'obtenir des ordonnances *Anton Piller* depuis près de 30 ans. Contrairement au mandat de perquisition, une telle ordonnance ne permet pas d'entrer par la force, mais la personne qu'elle vise s'expose à des procédures pour outrage si elle refuse de donner accès aux lieux. Pour le citoyen ordinaire qui se voit présenter à sa porte une ordonnance *Anton Piller*, cela peut représenter une distinction vide de sens.

D'abord conçues comme un « recours extraordinaire » dans le contexte de litiges en matière de secrets commerciaux et de propriété intellectuelle, ces ordonnances sont désormais assez courantes dans des litiges civils ordinaires, *Grenzservice Expeditions Ges.m.b.H. c. Jans* (1995), 15 B.C.L.R. (3d) 370 (C.S.) ; en droit du travail, *Ridgewood Electric Ltd. (1990) c. Robbie* (2005), 74 O.R. (3d) 514 (C.S.J.) ; *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. n° 1723 (QL), 2005 CF 1405 et même en matière matrimoniale, *Neumeyer c. Neumeyer* (2005), 47 B.C.L.R. (4th) 162, 2005 BCSC 1259. Dans un cas extrême, une équipe chargée d'effectuer une perquisition a tenté d'exé-

31. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), aux par. 37-38.

cuter une ordonnance *Anton Piller* en s'adressant au fils du défendeur, alors âgé de 10 ans, au moment où ses parents n'étaient pas à la maison : *Ridgewood Electric*.

Au fur et à mesure qu'il est devenu plus facile d'obtenir de telles ordonnances, certains avocats ont commencé à prendre trop à la légère les très lourdes responsabilités qu'impose une ordonnance aussi draconienne. Ce n'est que dans des cas véritablement exceptionnels qu'un tribunal devrait permettre que la vie privée d'un concurrent ou d'une autre partie fasse inopinément l'objet de l'atteinte massive résultant d'une perquisition organisée par des particuliers. Comme l'a expliqué le maître des rôles lord Denning dans la première affaire *Anton Piller* :

Nous sommes donc disposés à en autoriser le maintien [c'est-à-dire de l'ordonnance] *mais uniquement dans le cas extrême* où il existe un grave danger que des biens disparaissent clandestinement ou que des éléments de preuve cruciaux soient détruits. [Les italiques sont nôtres.]

(*Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. D. 55 (C.A.), p. 61)

Les ordonnances *ex parte* de type *Anton Piller* autorisent désormais régulièrement des perquisitions et saisies non seulement dans des lieux commerciaux, mais encore dans des résidences. Bien que la plupart des ordonnances *Anton Piller* soient exécutées correctement, elles peuvent donner lieu à de graves abus [...]

Comme l'a souligné le juge Sharpe, alors professeur, « les excès de zèle dans ce domaine risquent de faire l'objet de critiques qui nuiront à la capacité des tribunaux d'utiliser des injonctions de façon novatrice dans d'autres domaines » (R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (éd. feuilles mobiles), par. 2 :1300).<sup>32</sup>

#### 4. CONDITIONS POUR OBTENIR UNE ORDONNANCE *ANTON PILLER*

Afin de protéger les droits des défendeurs, la Cour d'appel d'Angleterre a établi, dans l'affaire *Anton Piller K.G.*, trois critères

32. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, aux par. 28-30.

qu'un demandeur doit démontrer pour avoir droit à ce remède<sup>33</sup>. Ces critères ont maintenant reçu l'aval de la Cour suprême<sup>34</sup>. La Cour suprême a également souligné l'obligation qui incombe aux demandeurs de fidèlement et complètement divulguer à la Cour tout fait matériel<sup>35</sup> ayant rapport à l'octroi de l'ordonnance (incluant la question de la crédibilité des témoignages sur lesquels repose la preuve<sup>36</sup>) ainsi que le professionnalisme auquel elle s'attend de la part des avocats qui participent à l'exécution d'une telle ordonnance.

#### 4.1 Droit d'action *prima facie* très convaincant

Tout d'abord, le demandeur doit prouver un droit d'action *prima facie* sur le fond du litige et non simplement un droit d'obtenir certains éléments de preuve<sup>37</sup>. Il lui sera possible de s'acquitter de ce fardeau<sup>38</sup> en présentant à la Cour la preuve qu'il est bel et bien le

33. *Anton Piller K.G.*, *supra*, note 2, à la p. 784.

34. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 35.

35. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, aux par. 36-37.

36. Dans l'affaire *Adobe Systems Inc. c. KLaJ Computer Solutions Inc.*, [1999] 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), aux par. 77-83, (décrit par la Cour suprême dans l'affaire *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 au par. 37 comme « un exemple inquiétant »), la Cour a réprimandé les demandeurs pour avoir omis de s'enquérir quant à la réputation d'affaires du défendeur et quant à la crédibilité de leur unique informateur sur la question du danger de la destruction de la preuve. En effet, dans cette affaire, le défendeur avait réussi à établir sa réputation de bon citoyen corporatif ainsi que celle de ses dirigeants. D'ailleurs, le contre-interrogatoire de l'informateur sur le témoignage duquel se fondait la preuve de danger de destruction, a révélé que ce dernier suivait un traitement psychiatrique pour dépression au moment de la signature de son affidavit et que son opinion sur le danger de la destruction de la preuve était basée uniquement sur son observation de la nature humaine.

37. Jurisprudence québécoise : *Nadeau c. Nadeau*, C.S. Québec 200-05-010444-987, jugement rendu le 2005-04-18 (J.E. 2005-1019 et AZ-50308886), le juge Gosselin au par. 65 ; requête pour permission d'appeler rejetée C.A. Québec 200-09-005196-057, le 2005-04-28 (J.E. 2005-1020 et AZ-50313163), juge Rochette.

38. Pour un commentaire de la Cour sur l'importance de ce fardeau, voir : *Castlemore Marketing Inc. c. Intercontinental Trade and Fina*, [1995] A.C.F. no 1645 (C.F.P.I.), aux par. 1, 2 et 8 ; *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), à la p. 4 ; *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), à la p. 195 ; *Top Star Distribution Group Inc. c. Sigma* (2000), 4 C.P.R. (4th) 168 (C.F.P.I.), le juge Lufty au par. 3 ; *CHUM Ltd. c. Stempowicz (f.a.s. Lizard King's Playhouse)* (2002), 21 C.P.R. (4th) 213 (C.F.P.I.), le juge Snider au par. 34 ; *Club Monaco Inc. c. Woody World Discounts* (1999), 2 C.P.R. (4th) 436 (C.F.P.I.), le juge Pelletier au par. 8. Jurisprudence québécoise : dans *Semences Prograin inc. c. Aalex International inc.*, [2005] R.J.Q. 1529 (C.S.Q.), le juge Mongeon au par. 46 ; la Cour a ainsi interprété les termes « droit d'action *prima facie* très convaincant » : « Il faut que le droit de la partie requérante soit à ce point clair (sans être irréfutable) que l'on ne puisse espérer le mettre en brèche facilement. Le degré de conviction du sérieux du droit invoqué pourra cependant varier selon les circonstances ».



titulaire des droits qu'il prétend détenir<sup>39</sup>. À ce titre, le demandeur devra s'assurer que les droits sur lesquels repose sa demande pour une ordonnance *Anton Piller* n'ont pas fait l'objet d'une attaque d'invalidité qui n'a pas été résolue<sup>40</sup>. Le demandeur devra également établir la violation de ses droits<sup>41</sup>. À titre d'exemple, notons l'affaire *Netbored*, où la Cour a conclu que le demandeur n'avait pas respecté ce critère puisque « le matériel (de la demanderesse que la défenderesse) peut avoir incorporé dans ses propres pages web est minime » et où celle-ci a également spécifié qu'une violation mineure peut difficilement constituer une preuve *prima facie* extrêmement solide<sup>42</sup>.

#### 4.2 Préjudice sérieux du demandeur : résultat des activités du défendeur ou de la perte de la preuve ?

Quoique la Cour fédérale ait déjà mentionné que la simple preuve du titulariat des droits de propriété intellectuelle et de la contrefaçon de ceux-ci suffit à rencontrer le critère du dommage sérieux<sup>43</sup>, celle-ci a également émis des commentaires plus restrictifs à l'effet que la simple existence d'une cause d'action et la preuve

39. *Top Star Distribution Group Inc. c. Sigma* (2000), 4 C.P.R. (4th) 168 (C.F.P.I.), au par. 5 ; *Castlemore Marketing Inc. c. Intercontinental Trade and Fina*, [1995] A.C.F. no 1645 (C.F.P.I.), au par. 8 ; *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), à la p. 4. Jurisprudence québécoise : dans *Semences Pro-grain inc. c. Aalex International inc.*, [2005] R.J.Q. 1529 (C.S.Q.), aux par. 48-55, bien qu'elle fut convaincue que la demanderesse était l'auteur de la lignée génétique des semences qu'elle voulait saisir, la Cour supérieure du Québec a refusé de conclure à l'existence d'un droit d'action *prima facie* très convaincant, au motif que le contrat conclu entre la demanderesse et l'une des défenderesses indiquait que la première avait cédé l'ensemble de ses droits à la seconde.

40. *Top Star Distribution Group Inc. c. Sigma* (2000), 4 C.P.R. (4th) 168 (C.F.P.I.), aux par. 7, 20, 22 ; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 67 C.P.R. (3d) 132 (C.F.P.I.), le juge Reed aux p. 134-135 ; renversé sur un autre point ; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo*, [1997] A.C.F. no 906 (C.A.F.), les juges Stone, Linden et Robertson.

41. *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), au par. 36. Jurisprudence québécoise : *Entreprises Big Knowledge Inc. c. Skura Corp.*, C.S. Montréal 500-17-019808-040, jugement rendu le 2004-04-02 (J.E. 2004-1038 et AZ-50229059), le juge Bishop aux par. 38-41.

42. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), au par. 49.

43. *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), au par. 36 ; *Viacom Ha ! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 6 C.P.R. (4th) 36 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer au par. 11 ; *Société canadienne de perception de la copie privée c. Amico Imaging Services Inc.*, [2004] F.C.J. No. 570 (C.F.), le juge Blais au par. 18 ; confirmé par [2004] F.C.J. No. 2036 (C.A.), les juges Rothstein, Noël, Malone.

de dommages quelconques ne suffisent pas : il faut être en mesure de démontrer que ces dommages, voire même potentiels<sup>44</sup>, sont sérieux<sup>45</sup>.

Qui plus est, dans le contexte qui est propre à l'ordonnance *Anton Piller*, laquelle est souvent assortie d'une injonction, la question suivante se pose : quelle doit être la cause du préjudice sérieux subi par le demandeur : la poursuite par le défendeur de ses activités ou la perte de la preuve des agissements illégaux de ce dernier ? En matière d'anti-contrefaçon, où l'ordonnance Untel s'avère un remède efficace, ces deux causes ne font qu'une : la vente par le défendeur d'articles contrefaits constitue un préjudice, tant au niveau économique que sur le plan de la preuve. Néanmoins, cette question demeure pertinente dans les cas qui visent la préservation d'une preuve documentaire, comme dans l'affaire *Netbored*, qui portait sur une contrefaçon alléguée de droit d'auteur effectuée sur l'internet. Dans cette affaire, la Cour s'est prononcée ainsi : « le préjudice, dans le cas d'une ordonnance *Anton Piller*, serait davantage lié à la nécessité de préserver des documents et du matériel et non à la poursuite des activités commerciales »<sup>46</sup>. Bien que la Cour suprême ait cité la décision *Netbored*, son commentaire sur ce critère s'est limité à mentionner : « Deuxièmement, le préjudice causé ou risquant d'être causé au demandeur par l'inconduite présumée du défendeur doit être très grave »<sup>47</sup>.

44. *Titan Sports Inc. c. Mansion House (Toronto) Ltd.* (1990), 1 F.C. 448 (C.F.P.I.), le juge MacKay à la p. 456.

45. *WIC Premium Television c. Levin*, [1999] A.C.F. 652 (C.F.P.I.), le juge Sharlow au par. 23 ; *M.M. International Business Directories Ltd. c. International Business Index* (2000), 8 C.P.R. (4th) 515 (C.F.P.I.), le juge Rothstein au par. 9. Jurisprudence québécoise : *Julien Inc. c. Québec Métal recyclé (F.N.F.) inc.*, [2002] R.J.Q. No. 1079 (C.S.Q.), aux par. 3, 8 ; *3108406 Canada inc. c. Kem-a-Trix (Lubricants) inc.*, C.S. Montréal 500-05-020078-968, jugement rendu le 1997-04-14 (B.E. 97BE-414 et AZ-97026177), le juge Dalphond au par. 17 ; *Entreprises Big Knowledge Inc. c. Skura Corp.*, C.S. Montréal 500-17-019808-040, jugement rendu le 2004-04-02 (J.E. 2004-1038 et AZ-50229059), aux par. 37, 42-45 ; *Nadeau c. Nadeau*, C.S. Québec 200-05-010444-987, jugement rendu le 2005-04-18 (J.E. 2005-1019 et AZ-50308886), au par. 42.

46. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), aux par. 56-58.

47. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 (CSC), au par. 35.

### 4.3 Probabilité de destruction de la preuve

Le but premier d'une ordonnance *Anton Piller* étant la préservation de la preuve<sup>48</sup>, son émission repose sur l'existence d'un danger réel<sup>49</sup> qu'une preuve importante<sup>50</sup> sera détruite, cachée ou

48. Jurisprudence québécoise : dans *Semences Prograin inc. c. Aalex International inc.*, [2005] R.J.Q. 1529 (C.S.Q.), aux par. 76-77, la Cour a refusé d'octroyer une ordonnance *Anton Piller* au motif que le but recherché par la demanderesse n'était pas d'empêcher la destruction de semences, mais plutôt leur utilisation à des fins de production.

49. *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.), à la p. 783 ; *Profekta International Inc. c. Mai (Dai Nam Video)*, [1997] 1 C.F. 223 (C.F.P.I.), au par. 12 ; *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), à la p. 199 ; *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), à la p. 4 ; *Nintendo of America Inc. c. Jane Doe* (2002), 19 C.P.R. (4th) 61 (C.F.), au par. 14. Jurisprudence québécoise : *Godin c. Restaurants St-Hubert B.B.Q. inc.*, C.S. Montréal 500-17-004385-988, jugement rendu le 1998-10-14 (J.E. 98-2188 et AZ-98022032), le juge Journet aux par. 14-40, annulant l'ordonnance *Anton Piller* accordée dans *Godin c. Restaurants St-Hubert B.B.Q. inc.*, [1998] A.Q. No. 3015 (C.S.Q.), le juge Melançon ; *Nadeau c. Nadeau*, C.S. Québec 200-05-010444-987, jugement rendu le 2005-04-18 (J.E. 2005-1019 et AZ-50308886), au par. 71.

50. En effet, cette preuve doit être cruciale, et non simplement incidente, à la cause du demandeur : *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.), à la p. 783 ; *Profekta International Inc. c. Mai (Dai Nam Video)*, [1997] 1 C.F. 223 (C.F.P.I.), au par. 15. Voir également *Procter & Gamble Inc. c. John Doe (f.a.s. Clarion Trading International)*, [2000] F.C.J. No. 61 (C.F.P.I.), le juge Teitelbaum au par. 56 :

J'ai examiné avec soin les éléments de preuve dont la Cour disposait lorsqu'elle a octroyé l'ordonnance, et j'estime qu'ils étaient suffisants pour établir qu'il était nécessaire et urgent de prononcer l'ordonnance *Anton Piller* à cause de la probabilité que des éléments de preuve essentiels à l'action en contrefaçon de marques de commerce des demanderesse soient détruits. Selon moi, il y avait lieu en l'espèce de faire droit à ce recours extraordinaire.

Dans l'affaire *Netbored*, aux par. 59-62, la Cour a mentionné que le danger qu'une preuve secondaire soit détruite ne suffira pas à justifier l'émission d'une ordonnance *Anton Piller* :

Une grande partie des éléments de preuve nécessaires pour prouver les allégations de la demanderesse, s'il y a en a, sont déjà du domaine public. Comme Avery voulait attirer des clients, son site web était accessible à tous. Par ailleurs, on peut voir les métabalisés en cliquant simplement avec le bouton droit de la souris sur le site web.

Par contre, le logiciel de comptabilité et la preuve, s'il y en a, du processus de création du site web d'Avery ne sont pas du domaine public. Ce n'est cependant pas la création, mais la mise à la disposition du public sur le site web qui constituerait une violation du droit d'auteur. Le processus de création n'a aucune importance.

La preuve indiquait que l'on craignait réellement que Sean Eren cache ou détruise des éléments de preuve. Ce dernier n'a pas parlé de l'existence de son ordinateur et de son disque dur. Il est vrai cependant que l'on aurait certainement dû présumer qu'il avait un ordinateur puisque tout ce qui est en cause en

exportée<sup>51</sup> advenant qu'un préavis soit donné au défendeur de l'intention du demandeur d'exercer ses droits. Il s'agit là de l'élément crucial<sup>52</sup> à établir pour obtenir une ordonnance *Anton Piller*.

En l'absence d'un aveu du défendeur<sup>53</sup>, il n'est pas aisé d'établir une telle probabilité<sup>54</sup>. C'est pourquoi la Cour s'est montrée prête à inférer un danger de destruction de la preuve lorsque le défendeur a intérêt à détruire la preuve et qu'il a les moyens de le faire. Les éléments de preuve suivants seront à la base d'une telle inférence :

- a. Le fait que le défendeur a en sa possession des documents ou items pertinents.
- b. La connaissance du défendeur de l'illégalité de ses activités<sup>55</sup>. Une telle preuve peut être obtenue par voie d'enquête privée ou

---

l'espèce a été préparé à l'aide d'un ordinateur. Lorsque Sean Eren a finalement parlé de son ordinateur, il a prétendu que le disque dur « s'était planté » et que, comme aucune copie de secours n'avait été faite, il était impossible de récupérer les données qu'il contenait.

Jurisprudence québécoise : *Julien Inc. c. Québec Métal recyclé (F.N.F.) inc.*, [2002] R.J.Q. No. 1079 (C.S.Q.), au par. 12 ; *Godin c. Restaurants St-Hubert B.B.Q. inc.*, [1998] A.Q. No. 3015 (C.S.Q.), au par. 17.

51. *Viacom Ha ! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 6 C.P.R. (4th) 36 (C.F.P.I.), au par. 69.
52. *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), au par. 36 ; *Top Star Distribution Group Inc. c. Sigma* (2000), 4 C.P.R. (4th) 168 (C.F.P.I.), au par. 10 ; *Chin-Can Communication Corp. c. Chinese Video Centre Ltd.* (1983), 70 C.P.R. (2d) 184 (C.F.P.I.), le juge Addy à la p. 188.
53. Un tel aveu, quoique rare, n'est pas impossible : *Viacom Ha ! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 6 C.P.R. (4th) 36 (C.F.P.I.), aux par. 69-70.
54. *Viacom Ha ! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 6 C.P.R. (4th) 36 (C.F.), au par. 66 ; *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), au par. 37.
55. Pour une affaire où la Cour fédérale, en accordant une ordonnance *Anton Piller*, a tenu compte du fait que le défendeur avait sciemment enfreint les droits du demandeur, voir *Video Box Enterprises Inc. c. Yang* (2003), F.C.J. No. 1460 (C.F.P.I.), le juge Blais au par. 19.

s'inférer de la nature du commerce du défendeur<sup>56</sup> ou même de sa sophistication.<sup>57</sup>

- c. La facilité avec laquelle le défendeur peut détruire la preuve<sup>58</sup>. Évidemment, une preuve composée de papiers ou de petits objets est facile à détruire ou à cacher. Dans le cas d'une machinerie lourde, en matière de contrefaçon d'un brevet par exemple, il s'agira d'argumenter que si celle-ci est difficile à déplacer, il n'en demeure pas moins qu'elle peut être modifiée aisément.<sup>59</sup>

Bien que le danger de destruction de la preuve soit le facteur crucial qui sous-tend l'ordonnance *Anton Piller*, l'existence d'un tel danger ne suffira pas à lui seul à justifier l'émission d'une telle ordonnance en l'absence d'une preuve solide que le demandeur rencontre les autres critères<sup>60</sup>.

56. *WIC Premium Television c. Levin*, [1999] A.C.F. 652 (C.F.P.I.), au par. 28. Si la Cour fédérale a déjà mentionné que la substance des opérations du défendeur est un facteur qui milite à l'encontre de l'émission d'une ordonnance *Anton Piller* (*R.S.M. International Active Wear Inc. c. Quality Goods I.M.D. Inc.* (1994), 57 C.P.R. (3d) 353 (C.F.P.I.), le juge Dubé à la p. 354); *Top Star Distribution Group Inc. c. Sigma* (2000), 4 C.P.R. (4th) 168 (C.F.P.I.), au par. 14; *CHUM Ltd. c. Stempowicz (f.a.s. Lizard King's Playhouse)* (2002), 21 C.P.R. (4th) 213 (C.F.P.I.), au par. 32, il n'en demeure pas moins qu'elle a déjà accordé et maintenu plusieurs ordonnances *Anton Piller* à l'encontre d'entreprises bien établies : *Eli Lilly & Co. c. Interpharm Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 4 à la p. 10 (C.F.P.I.), juge Teitelbaum (compagnie pharmaceutique d'envergure, dont le demandeur savait qu'elle était représentée par une étude d'avocats bien connue); *Procter & Gamble Inc. c. John Doe (f.a.s. Clarion Trading International)*, [2000] F.C.J. No. 61 (C.F.P.I.), au par. 33 (fabricant de shampoings); *Culinar Foods Inc. c. Mario's Food Products Ltée* (1987), 2 C.F. 53 (C.F.P.I.) (grossiste de cafés); *Cullom Machine Tool & Die Inc. c. Bruce Tile Inc.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 296 (C.F.P.I.), le juge Reed aux p. 303-305 (fabricant et grossiste de tuyaux et tuiles); *Profekta International Inc. c. Lee (f.a.s. Fortune Book & Gift Store)* (1995), 66 C.P.R. (3d) 8 (C.F.P.I.), le juge Simpson à la p. 12 (magasin de vidéos); *Video Box Enterprises Inc. c. Yang* (2003), F.C.J. No. 1460 (C.F.P.I.) (magasin de vidéos); *Société canadienne de perception de la copie privée c. Amico Imaging Services Inc.*, [2004] F.C.J. No. 570 (C.F.), au par. 32 (grossiste d'accessoires informatiques et de supports audio vierges). Jurisprudence québécoise : *Godin c. Restaurants St-Hubert B.B.Q. inc.*, C.S. Montréal 500-17-004385-988, jugement rendu le 1998-10-14 (J.E. 98-2188 et AZ-98022032).
57. *CHUM Ltd. c. Stempowicz (f.a.s. Lizard King's Playhouse)* (2002), 21 C.P.R. (4th) 213 (C.F.P.I.), aux par. 43-44.
58. *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), à la p. 197; *CHUM Ltd. c. Stempowicz (f.a.s. Lizard King's Playhouse)* (2002), 21 C.P.R. (4th) 213 (C.F.P.I.), au par. 44. Jurisprudence québécoise : *Semences Program inc. c. Aalex International inc.*, [2005] R.J.Q. 1529 (C.S.Q.), aux par. 80-86.
59. *Cullom Machine Tool & Die Inc. c. Bruce Tile Inc.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 296 (C.F.P.I.), aux p. 303-305.
60. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.), entre autres au par. 69.

#### 4.4 Absence de préjudice au défendeur et à sa cause : une quatrième condition ?

Dans l'affaire *Anton Piller K.G.*, la Cour d'appel d'Angleterre a mentionné :

Il me semble qu'une telle ordonnance peut être rendue par un juge *ex parte*, mais elle devrait l'être seulement lorsque [...] l'inspection ne nuirait pas réellement au défendeur ou à sa cause.<sup>61</sup>

Traditionnellement, les cas d'exécutions irrégulières d'ordonnance *Anton Piller* ont fait l'objet d'une analyse distincte des conditions d'obtention de l'ordonnance<sup>62</sup>. Cependant, l'affaire *Netbored*, où la Cour a réexaminé cette question de plus près, est bien particulière : le demandeur a fait preuve d'un manque de candeur devant la Cour, n'a rencontré aucun des critères justifiant une ordonnance *Anton Piller* et a tenté d'exécuter celle-ci dans une résidence auprès d'une jeune fille de 15 ans. Résultat : s'inspirant du passage susmentionné de la décision *Anton Piller K.G.*, la Cour a exigé, comme condition d'obtention d'une ordonnance *Anton Piller*, qu'il lui soit démontré que l'inspection qui résultera de l'exécution de l'ordonnance ne nuira pas réellement au défendeur ou à sa cause<sup>63</sup>.

Quoique la Cour suprême ait cité la décision *Netbored*, ce facteur additionnel ne semble pas avoir retenu son attention<sup>64</sup>.

### 5. PROTECTION DES DROITS DU DÉFENDEUR

Compte tenu de la nature hautement intrusive des ordonnances *Anton Piller*, du potentiel d'abus qu'elles présentent et aussi du fait qu'elles sont obtenues sans préavis au défendeur, les tribunaux se sont efforcés, au fil des ans, de mettre en place des mesures visant à protéger les droits des défendeurs. Grâce à l'affaire *Canadian Cela-*

---

61. *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Limited*, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.), Lord Denning à la p. 783.

62. *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1, (C.F.P.I.), aux p. 6-7 ; *Louis Vuitton Malletier, S.A. c. Bags O'Fun Inc.*, [2000] A.C.F. no 1432 (C.F.P.I.), le juge Pelletier aux par. 11-21 ; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo*, [1997] A.C.F. no 906 (C.A.F.), aux p. 3-4.

63. *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. no 1723 (C.F.P.I.), aux par. 30, 37, 38, 63-66.

64. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 (CSC), au par. 35.

nese, plusieurs de ces mesures ont maintenant reçu l'aval de la Cour suprême, qui en a par ailleurs ajouté d'autres.

### 5.1 Mesures concernant l'obtention et la rédaction des ordonnances *Anton Piller*

La Cour suprême a confirmé qu'une ordonnance *Anton Piller* ne devrait pas avoir une portée plus grande que nécessaire, ainsi que les exigences suivantes :

- Engagement/Caution : Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le demandeur devrait être tenu de s'engager<sup>65</sup> à payer des dommages-intérêts au cas où l'ordonnance se révélerait injustifiée ou mal exécutée et/ou de fournir un cautionnement<sup>66</sup> à cet égard<sup>67</sup>.
- Contestation de l'ordonnance : L'ordonnance *Anton Piller* devrait prévoir que, moyennant un court préavis, le défendeur aura droit de retourner devant la Cour pour faire annuler l'ordonnance ou faire modifier le montant du cautionnement<sup>68</sup>.

Sans doute eu égard aux faits spécifiques de l'affaire *Canadian Celanese*, lesquels portaient sur des communications avocat-client, la Cour suprême a également mentionné que l'ordonnance *Anton Piller* devrait prévoir :

- Un usage restreint des documents saisis : En d'autres mots, ceux-ci ne devraient être utilisés que pour les besoins du litige en cours<sup>69</sup>.

65. *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), à la p. 201 ; *Culinar Foods Inc. c. Mario's Food Products ltée* (1987), 2 C.F. 53 (C.F.P.I.), à la p. 59.

66. *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), à la p. 201 ; *Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. Electronic Engineering Inc.* (1992), 53 F.T.R. 309 (C.F.P.I.), le juge MacKay aux p. 311-312.

67. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.* 2006 CSC 36, au par. 40(1) ii.

68. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.* 2006 CSC 36, au par. 40(1) vi. À titre d'exemple, notons l'affaire *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), aux p. 201-202, où la Cour d'appel fédérale a stipulé que le défendeur pouvait, sur préavis de 24 heures adressé au procureur du demandeur, présenter à la Cour une requête pour faire augmenter le montant de la caution.

69. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(1) iii.



- La restitution des documents saisis aux défendeurs ou à leurs avocats dès que possible.
- Une procédure concernant les documents confidentiels ou protégés par privilège avocat-client, permettant a) au défendeur de revendiquer le privilège ou la confidentialité de tels documents avant que le demandeur ou son avocat en prenne possession et b) de régler les différends qui pourraient en résulter. À titre d'information, la Cour suprême a fait référence à la directive en matière de pratique du Royaume-Uni :

La procédure qui doit être suivie dans le cas des mandats de perquisition prévus par le *Code criminel*, L.R.C. (1985), c. C-46, peut fournir des indications utiles. La directive en matière de pratique du Royaume-Uni sur ce point se lit ainsi :

Avant de permettre à une personne autre que l'avocat superviseur de pénétrer dans les lieux, l'intimé peut, pendant une courte période (ne dépassant pas deux heures, à moins que l'avocat superviseur n'accepte une prolongation) – a) réunir les documents qu'il croit être [...] privilégiés et b) les remettre à l'avocat superviseur pour que celui-ci [vérifie] s'il s'agit effectivement de documents [...] privilégiés.

Si l'avocat superviseur conclut que... des documents [peuvent être] privilégiés ou [s'il a des doutes à leur sujet], il les soustrait à la perquisition... et [les] garde jusqu'à ce que la cour prononce une ordonnance [(s'il n'est pas certain qu'ils sont privilégiés), ou il les restitue à l'intimé et garde une liste de ces documents (si ce sont des documents privilégiés)].

[Un] intimé [qui souhaite] obtenir des conseils juridiques et réunir des documents de la manière autorisée ... doit préalablement en informer l'avocat superviseur et le tenir au courant des mesures prises.

L'expérience démontre que cette façon de procéder est généralement efficace. Les avocats qui défendent les appelants ont qualifié de trop court le délai de base de « deux heures » autorisé au Royaume-Uni pour recueillir les documents. Il appartient au juge qui rend l'ordonnance de trancher cette question, mais il faut se rappeler qu'un délai inutile risque



---

de causer un préjudice. En général, la perquisition devrait être effectuée aussi rapidement que la situation le permet.<sup>70</sup>

### **5.1.1 Note concernant la rédaction de la définition des marchandises contrefaites dans les ordonnances *Untel***

Tel que mentionné ci-haut au point 2.2, dans l'affaire *New Era*<sup>71</sup> la Cour d'appel fédérale a confirmé le rejet par la Cour fédérale des procédures en outrage au tribunal intentées à l'encontre du défendeur qui, niant être en possession de marchandises contrefaites, a refusé l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller*. Ce faisant, la Cour d'appel fédérale a refusé d'interpréter l'expression « marchandises contrefaites ou non-autorisées » pour y inclure des marchandises *présument* contrefaites :

L'avocat de New Era a soutenu que, compte tenu du contexte dans lequel une ordonnance *Anton Piller* est rendue, il y a lieu d'interpréter cette ordonnance de façon à englober les marchandises simplement présumées être des marchandises New Era non autorisées ou contrefaites, ou les marchandises au sujet desquelles la personne chargée de l'exécution de ladite ordonnance a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de marchandises New Era non autorisées ou contrefaites. Nous ne pouvons souscrire à cet argument. À notre avis, dans le contexte d'une requête pour outrage au tribunal qui est fondée sur l'omission ou le refus de respecter une ordonnance judiciaire, les termes de l'ordonnance doivent recevoir une interprétation stricte. C'est ainsi que le juge a interprété l'ordonnance *Anton Piller* et, selon nous, il avait raison. Les allégations d'outrage au tribunal qui sont formulées dans la présente affaire doivent être comprises à la lumière de cette interprétation stricte.

Le juge a conclu que, en droit, Capish ne peut être déclarée coupable d'outrage au tribunal relativement aux dispositions de l'ordonnance *Anton Piller* la sommant de remettre des marchandises contrefaites de la boutique, en l'absence d'une preuve montrant hors de tout doute raisonnable qu'à la date pertinente, il y avait dans la boutique des marchandises visées par la définition des « marchandises New Era non autorisées ou contrefaites » et que Capish le savait.

---

70. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(1) iv.

71. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.).

Il nous semble que ces deux exigences découlent logiquement de la définition susmentionnée des « marchandises New Era non autorisées ou contrefaites »<sup>72</sup>.

Pour éviter un tel argument, dans le cadre de la lutte à la contrefaçon, il serait à conseiller de définir comme suit les marchandises visées par les ordonnances *Anton Piller* ou Untel « marchandises contrefaites ou non-autorisées<sup>73</sup>, selon les représentants du Demandeur ».

## 5.2 Mesures concernant l'exécution des ordonnances *Anton Piller*

### 5.2.1 Supervision par un avocat

Vu la nature exceptionnelle de l'ordonnance *Anton Piller*, il ne faudrait pas s'étonner que les tribunaux se soient penchés plus particulièrement sur le choix de la personne qui peut se voir confier la responsabilité de son exécution. En effet, tant les cours provinciales que fédérale ont eu à se pencher sur cette question.

Ainsi, la Cour supérieure de l'Ontario a déjà suggéré que la supervision de l'exécution d'ordonnances *Anton Piller* pourrait être confiée à des policiers<sup>74</sup> (ce que la Cour fédérale du Canada a refusé<sup>75</sup>). Quant à la Cour supérieure du Québec, il fut un temps où celle-ci permettait que certaines ordonnances *Anton Piller* soient exécutées par un huissier<sup>76</sup>.

72. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.), aux par. 11-12.

73. Dans l'affaire *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, [2005] A.C.F. 2082 (C.F.A.), les juges Desjardins, Noël et Pelletier (confirmant *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, [2004] A.C.F. 804 (C.F.)), le juge Harrington), la Cour d'appel fédérale a décidé que la reproduction d'œuvres protégées par droit d'auteur sur des marchandises d'importation parallèle (authentiques, mais importées en violation des droits de celui qui détient une licence exclusive pour la reproduction desdites œuvres) peut constituer une violation du paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*. La Cour suprême a autorisé l'appel de cette décision le 18 mai, 2006 : [2006] C.S.C.R. no 47, les juges Bastarache, LeBel et Fish.

74. *Ridgewood Electric Limited (1990) c. Robbie*, (2005) 74 O.R. (3d) 514, le juge Corbett aux par. 29-36.

75. *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1523 (C.F.P.I.), le juge Pelletier au par. 10. ; *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1183 (C.F.P.I.), le juge Reed aux par. 14-18, 20, 21, 23.

76. *Financement Calico Inc. c. Pauline Sauro Plante et al.*, C.S. Québec 500-05-070329-022, jugement rendu le 2002-02-04, le juge Dufresne aux par. 13, 15, 16, 17 ; *Centre local de développement des Etchemins c. Stéphane Gagnon*,

Néanmoins, la personne à qui cette responsabilité est d'habitude confiée est l'avocat du demandeur, qui agit ainsi en sa double capacité de procureur du demandeur et d'officier de la Cour, à quel titre il est tenu d'assurer que l'exécution de l'ordonnance se déroule conformément aux termes de celle-ci<sup>77</sup>.

Certaines cours provinciales, incluant la Cour d'appel du Québec<sup>78</sup>, ont suggéré<sup>79</sup> la pratique britannique selon laquelle l'avocat qui supervise l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller* est un avocat dit indépendant (d'une étude autre que celle de l'avocat qui obtient l'ordonnance). Du côté de la Cour suprême, sans que l'avocat indépendant soit devenu indispensable<sup>80</sup>, il n'en demeure pas moins que celle-ci a clairement indiqué, dans l'affaire *Canadian Celanese*, une préférence marquée pour la nomination d'un tel avocat :

Tant et aussi longtemps que des ordonnances types n'auront pas été conçues par voie législative ou recommandées par des barreaux conformément à leur responsabilité en matière de déontologie professionnelle, les lignes directrices suivantes

---

C.S. Québec 200-17-004620-043, jugement rendu le 2004-05-31, le juge Boisvert au par. 7(c).

77. *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo*, [1995] A.C.F. no 1296 (C.F.P.I.), le juge Reed au par. 7 ; Jurisprudence Québécoise : *Groupe Giroux c. Jean-François Bernier et al.*, C.S. Québec 200-17-006739-064, jugement rendu le 2006-03-06, le juge Gosselin au par. 7 ; *Tossi Internationale Inc. c. Las Vegas Creations Inc.*, [1993] R.J.Q. 1482 (C.S.Q.), aux p. 1485-1486 ; *Julien Inc. c. Québec Métal recyclé (F.N.F.) inc.*, [2002] R.J.Q. No. 1079 (C.S.Q.), aux par. 44, 52.
78. *Raymond Chabot S.S.T. Inc. c. Groupe A.S.T. (1993) Inc.*, [2002] R.J.Q. 2715 (C.A.Q.), aux par. 100, 102 ; *Echostar Satellite Corporation c. Joshua Lis*, C.S. Québec, jugement rendu le 2004-07-08 dans l'affaire 2004 500-17-018292-030, au par. 16 ; *Entreprises Big Knowledge Inc. c. Skura Corp.*, C.S. Montréal 500-17-019808-040, jugement rendu le 2004-04-02 (J.E. 2004-1038 et AZ- 50229059), au par. 67(2) ; *Falcon c. Brouillette*, C.S. Montréal 500-17-027949-059, jugement rendu le 2005-10-24, le juge Déziel. Dans l'affaire *Hartco Limited Partnership et al. c. Neulogie Sales Inc. et al.*, C.S. Montréal 500-17-028302-050, jugement rendu le 2005-11-30, le juge Sénécal au paragraphe 24, la Cour a permis que l'ordonnance *Anton Piller* soit exécutée par un huissier, accompagné de représentants des demanderesses et de leur avocat, le tout sous supervision d'un avocat indépendant. En revanche, dans *Shermag inc. c. Zelnicker*, C.S. Saint-François 450-17-001218-040, jugement rendu le 2004- 08-04, le juge Bellavance au par. 33, la Cour a permis au chef du contentieux de la demanderesse d'exécuter l'ordonnance, l'urgence du dossier ne permettant apparemment pas de retenir les services d'un procureur externe.
79. *Grenzservice Spedition Ges.mb.H. c. Jans* (1995), 15 B.C.L.R (3d) 370 (B.C.S.C.), le juge Huddart au par. 90.
80. En effet, dans l'affaire *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(2) iv la Cour suprême fait référence tant à l'avocat du demandeur qu'à l'avocat indépendant dans le cadre de la signification et de l'explication de l'ordonnance.

applicables à la préparation et à l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller* pourront être utiles, selon les circonstances :

(1) Protection fondamentale des droits des parties

(i) L'ordonnance devrait désigner un avocat superviseur qui soit indépendant du demandeur ou de ses avocats et qui assistera à la perquisition afin d'en assurer l'intégrité. En l'espèce, le juge des requêtes a fait remarquer que le rôle essentiel de l'avocat superviseur indépendant consiste à « veiller à ce que l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller* et de tout ce qui s'y rattache, soit effectuée avec le plus grand soin possible et en tenant dûment compte des droits et intérêts de toutes les parties concernées ». C'est « un officier de justice qui est investi d'une responsabilité très importante relativement à ce recours extraordinaire ». Voir également la décision *Grenzservice*, par. 85.<sup>81</sup>

### 5.2.2 Droit du défendeur de consulter un avocat

Le droit du défendeur, exercé dans un délai raisonnable, de consulter un avocat avant de permettre l'entrée dans ses locaux a également été confirmé par la Cour suprême dans l'affaire *Celanese Canada*. Sur ce point, la Cour suprême a par ailleurs spécifiquement prévu que la perquisition devrait commencer pendant les heures d'ouverture normales, alors que l'avocat du défendeur est plus susceptible d'être disponible<sup>82</sup>.

Pour ce qui est du délai qui doit être accordé au défendeur afin de permettre à celui-ci d'obtenir l'avis de son avocat, certaines ordonnances *Anton Piller* émises par la Cour fédérale prévoient que le défendeur doit chercher conseil « sur-le-champ »<sup>83</sup>. Bien que la Cour

81. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(1) i.

82. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(2) i.

83. Pour une ordonnance *Anton Piller* qui reprend cette formulation, voir *Adobe Systems Inc. c. Capmatic Ltd.*, [2005] F.C.J. No. 696 (C.F.), le juge Shore au par. 6(vi). Le terme « sur-le-champ » a été interprété dans l'affaire *Universal Foods Inc. c. Hermes Foods Importers Ltd.*, [2003] A.C.F. no 613 (C.F.), le juge Lemieux au par. 19, où la Cour fédérale a fait référence à la définition de ce terme fournie par le *New Shorter Oxford Dictionary* : « immédiatement, sur-le-champ, sans attendre ». Par ailleurs, la Cour fédérale a spécifié que, s'il est disponible au moment de la saisie, le procureur du défendeur ne devrait pas refuser de parler à celui du demandeur dans le but de clarifier les explications fournies à son client.

suprême se soit limitée à mentionner que ce délai devrait être « raisonnable », il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de sa discussion concernant l'identification de documents privilégiés ou confidentiels, la Cour suprême a rappelé « qu'un délai inutile risque de causer un préjudice » et que « [e]n général, la perquisition devrait être effectuée aussi rapidement que la situation le permet »<sup>84</sup> et a cité la Règle de pratique du Royaume-Uni qui prévoit un délai de deux heures.

### 5.2.3 *Autres mesures*

D'autres dispositions que l'on retrouve habituellement dans une ordonnance *Anton Piller* ont également reçu l'aval de la Cour suprême :

- Portée de la saisie : Aucun document ne doit être retiré des lieux à moins d'être clairement visé par les modalités de l'ordonnance<sup>85</sup>.
- Nombre de personnes participant à la saisie : Ce nombre devrait être limité et spécifié dans l'ordonnance<sup>86</sup>.

---

En effet, dans l'affaire *Walt Disney Co. c. Mme Unetelle*, [2001] A.C.F. no 392 (C.F.P.I.), le juge Blais aux par. 15-17, où le procureur du défendeur avait avisé son client de refuser l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller*, la Cour a mentionné :

Je conclus sans hésitation qu'une part de responsabilité incombe à (l'avocat du contrefacteur) relativement à ce qui s'est produit le 1<sup>er</sup> février 2001. Même si (l'avocat du contrefacteur) semblait passablement occupé ce jour-là, ainsi qu'il le mentionne dans son affidavit, il se devait, comme avocat, de faire preuve d'encore plus de prudence dans ses consultations téléphoniques avec des clients, en particulier avec des clients aux prises avec une saisie à laquelle des agents de police prêtaient main forte. La décision de (l'avocat du contrefacteur) de ne pas parler à (l'avocat du demandeur) pour clarifier le malentendu relatif à la recommandation faite à sa cliente, lorsque l'occasion s'en est présentée, était une erreur.

84. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(1) vi.
85. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.* 2006 CSC 36, au par. 40(1) iii. Pour une décision de la Cour dans le cadre d'une saisie de marchandises qui ne faisaient pas partie de l'énoncé de marchandises contenu dans les enregistrements de marques de commerce du demandeur, voir : *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 67 C.P.R. (3d) 132 (C.F.P.I.), à la p. 136.
86. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 (CSC), au par. 40(2) iii. Bien que ce nombre soit d'habitude fixé à quatre personnes : (voir : *Nintendo of America inc. c. Coinex Video Games Inc.* (1983), 2 F.C. 189 (C.A.F.), à la p. 201 ; *Polo Ralph Lauren Corp. c. Cato* (1990), 3 C.F. 541 (C.F.P.I.), juge Reed à la p. 546), il est néanmoins possible d'obtenir de la Cour fédérale une augmentation de ce nombre selon les besoins de la cause : (*Canadian Private Copying Collective c. Amico Imaging Services Inc. et Computer Direct Depot* (30 avril, 2003), T-519-03 (C.F.P.I.), Lemieux J. [non publié] ; *Adobe Systems Inc. c. Capmatic Ltd.*,

- **Signification et explication de l'ordonnance** : Outre l'ordonnance, la déclaration et les affidavits déposés au soutien de l'obtention de l'ordonnance doivent être signifiés au défendeur au moment de l'exécution<sup>87</sup>. Il ne suffit pas de signifier l'ordonnance, mais encore faudra-t-il l'expliquer au défendeur et s'assurer qu'il a la capacité requise pour la comprendre<sup>88</sup>. Il en va de l'intérêt même du demandeur : tant pour obtenir la pleine divulgation de la preuve visée par l'ordonnance que pour éviter que le défendeur prétende qu'un manque de divulgation de sa part est innocent. En effet, l'outrage au tribunal, dont se rend passible le Défendeur qui ne se conforme pas aux termes de l'ordonnance *Anton Piller*, requiert une preuve de *mens rea* similaire à celle requise en matière pénale<sup>89</sup>. Sur ce point, notons l'affaire *Cecconi (a.k.a. Ciccone) c. C.M.E., Inc.*<sup>90</sup>, où les Défendeurs ont évité la condamnation à l'outrage au tribunal, au motif qu'il ne leur avait pas été clairement expliqué que l'ordonnance *Anton Piller* les obligeait à divulguer non pas un échantillon de la preuve, mais bien toute la preuve. Les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *New Era*<sup>91</sup>, discutées ci-haut au point 5.1.1 s'inscrivent également dans ce courant de pensée.
  
- **Liste des éléments de preuve saisis** : En plus de dresser une telle liste, l'avocat qui exécute l'ordonnance devrait remettre

---

[2005] F.C.J. No. 696 (C.F.), au par. 7. Cette limite, imposée pour décourager un climat d'intimidation, s'applique cependant uniquement à la phase initiale de l'exécution, alors que le procureur signifie au défendeur l'ordonnance et lui en explique la teneur, et non à la phase subséquente, où la preuve est saisie suite au consentement exprimé par le défendeur : *Viacom Ha ! Holding Co. c. Madame Unetelle*, [2002] A.C.F. no 23 (C.F.P.I.), au par. 24. Jurisprudence québécoise : *Julien Inc. c. Québec Métal recyclé (F.N.F.) inc.*, [2002] R.J.Q. No. 1079 (C.S.Q.), au par. 52 : 3 personnes ; *Tossi Internationale Inc. c. Las Vegas Creations Inc.*, [1993] R.J.Q. 1482 (C.S.Q.), à la p. 1484 : 4 personnes ; *Shermag inc. c. Zelnicker*, C.S. Saint-François 450-17-001218-040, jugement rendu le 2004-08-04, au par. 52 : 4 personnes.

87. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(2) iv.  
 88. *Time Warner Entertainment Co., L.P. c. Madame Une telle*, [2002] A.C.F. no 295 (C.F.P.I.), le juge Pelletier au par. 6.  
 89. *Cecconi (a.k.a. Ciccone) c. C.M.E., Inc.*, [1989] F.C.J. 968 (C.F.P.I.), le juge Muldoon au par. 9. Pour une discussion sur les éléments requis pour prouver la *mens rea* de la sanction d'outrage au tribunal voir : *Nintendo of America Inc. c. 798824 Ontario Inc.* (1991), 34 C.P.R. (3d) 559 (C.F.), à la p. 562 ; *Universal Foods Inc. c. Hermes Foods Importers Ltd.*, [2004] F.C.J. No. 203 (C.A.), les juges Rothstein, Sharlow, Malone aux par. 5-7.  
 90. Voir *supra*, note 89, *Cecconi (a.k.a. Ciccone) c. C.M.E., Inc.*, [1989] F.C.J. 968 (C.F.P.I.).  
 91. *New Era Cap Co. c. Capish ? Hip Hop Inc.*, [2006] A.C.F. 239 (C.F.A.).

celle-ci au défendeur pour qu'il l'examine et la vérifie<sup>92</sup>, avant que les documents saisis soient retirés des lieux<sup>93</sup>. La Cour suprême a rajouté que, si une telle liste ne peut être dressée, la garde des documents devrait être confiée à l'avocat superviseur indépendant, et les avocats du défendeur devraient avoir la possibilité raisonnable d'examiner ces documents de manière à pouvoir invoquer le privilège avocat-client avant qu'ils ne soient remis au demandeur<sup>94</sup>. Par ailleurs, l'ordonnance *Anton Piller* devrait également prévoir que si la propriété d'un document est contestée, la garde de ce document devrait être confiée à l'avocat superviseur ou aux avocats du défendeur.

### 5.3 Procédure à suivre après la perquisition

D'une manière générale, la Cour suprême a rappelé que les responsabilités de l'avocat qui exécute l'ordonnance *Anton Piller* subsistent au delà de la perquisition elle-même et s'étendent à l'examen des questions soulevées par celle-ci<sup>95</sup>. L'une de ces responsabilités est de fournir à la Cour, dans un délai fixe, un rapport décrivant

- 
92. Cette exigence a été réitérée par la Cour fédérale dans bon nombre d'arrêts. *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.* (1999), 3 F.C. 621 (C.F.P.I.), au par. 43 ; *Universal Foods Inc. c. Hermes Foods Importers Ltd.*, [2003] A.C.F. no 613 (C.F.), au par. 25 ; *Viacom Ha ! Holding Co. c. Jane Doe* (2000), 6 C.P.R. (4th) 36 (C.F.P.I.), au par. 103. Par ailleurs, du moins en ce qui a trait aux causes visant la lutte à la contrefaçon, la Cour a suggéré que *des photographies et un inventaire constituent la façon la plus efficace et efficiente de satisfaire à cette exigence* : *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), à la p. 7. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait porter la Cour à refuser d'approuver l'exécution de l'ordonnance : *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1183 (C.F.P.I.), aux par. 12, 24.
93. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 (CSC), au par. 40(2) vi.
94. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 (CSC), au par. 40(2) vii. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale, une fois la preuve saisie, celle-ci est remise à la Cour, ou, comme cela est plus souvent le cas, conservée par le procureur du demandeur en sa qualité d'officier de la Cour et ce, jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue remettant la preuve au demandeur : *Fila Canada Inc. c. Jane Doe* (1996), 68 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), à la p. 7. À cet égard, la Cour a indiqué que la preuve saisie ne devrait pas être conservée par :
- des détectives privés embauchés par l'avocat du demandeur (dans au moins un cas de cette nature, la Cour a ordonné que la preuve saisie soit remise au greffe de la Cour) : *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 67 C.P.R. (3d) 132 (C.F.P.I.), à la p. 138.
  - par le procureur du demandeur si celui-ci est également un dirigeant ou un administrateur du demandeur (la Cour ayant estimé que ceci revenait à mettre la preuve directement entre les mains du demandeur) : *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo*, [1995] A.C.F. no 1296 (C.F.P.I.), au par. 3.
95. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 (CSC), au par. 40(2) ii.



l'exécution de l'ordonnance, les personnes présentes et les objets saisis<sup>96</sup>. Par ailleurs, l'avocat sera tenu de comparaître devant la Cour (dans un délai fixe, de 14 jours par exemple), afin que celle-ci puisse examiner l'exécution<sup>97</sup>. Il est à noter que c'est à ce moment que le défendeur peut contester la validité de l'ordonnance *Anton Piller* ainsi que le déroulement de son exécution<sup>98</sup>.

## 6. CONCLUSION

De plus en plus en demande, l'arme stratégique qu'est l'ordonnance *Anton Piller* invite à la prudence. Quoique le but premier d'une telle ordonnance soit de préserver la preuve, les instances inférieures, sensibles au fait que ce remède a le potentiel d'affecter les opérations et la sécurité du défendeur<sup>99</sup>, ont, au fil de leurs décisions, mis en place un nombre croissant de mesures pour protéger les droits des défendeurs. Plusieurs de ces mesures ont maintenant reçu l'aval de la plus haute instance judiciaire canadienne.

Les récentes décisions de la Cour suprême et de la Cour d'appel fédérale révèlent les tendances suivantes :

- Une nette préférence, énoncée par la Cour suprême, pour que l'exécution de l'ordonnance *Anton Piller* soit supervisée par un procureur indépendant.
- L'importance d'un mécanisme visant à a) empêcher la divulgation d'informations protégées par le privilège procureur-client et b) fournir au défendeur la possibilité de revendiquer un tel privilège.

---

96. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40(3) iii.

97. *Louis Vuitton Malletier, S.A. c. Bags O'Fun Inc.*, [2000] A.C.F. no 1432 (C.F.P.I.), au par. 16. Sur ce point, la Cour suprême a mentionné, dans l'affaire *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36 aux par. 40(3) ii et iii que :  
Le tribunal peut vouloir obliger le demandeur à produire et à signifier une requête en examen de l'exécution de la perquisition dans un délai fixe, de 14 jours par exemple, afin d'assurer que le tribunal examine automatiquement le rapport de l'avocat superviseur et l'exécution de son ordonnance même si le défendeur ne sollicite pas cet examen.

98. *The Walt Disney Company c. John Doe* (2001), 11 C.P.R. (4th) 69 (C.F.P.I.), le juge Pelletier au par. 17 ; *Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle*, [1999] A.C.F. no 1523 (C.F.P.I.), le juge Pelletier au par. 17.

99. Encore une fois, la Cour fédérale a exprimé en obiter son approche restrictive – sinon son aversion – à l'endroit des ordonnances *Anton Piller* : *Atari Inc. c. Video Amusements of Canada Ltd.*, [1982] A.C.F. 1100 (C.F.P.I.), au par. 18 ; *Viacom Ha ! c. Jane Doe* (2000), 199 F.T.R. 35 (C.F.P.I.), au par. 39.



- 
- Le maintien de l'approche restrictive développée par les tribunaux au fil des ans, notamment en ce qui a trait aux procédures d'outrage au tribunal visant à sanctionner le refus d'un défendeur de permettre l'exécution d'une telle ordonnance.

Par ailleurs, malgré la préface suivante proposée par la Cour suprême : « (t)ant et aussi longtemps que des ordonnances types n'auront pas été conçues par voie législative ou recommandées par des barreaux conformément à leur responsabilité en matière de déontologie professionnelle, les lignes directrices suivantes applicables à la préparation et à l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller* pourront être utiles, selon les circonstances »<sup>100</sup>, tant les parties que les plaideurs bénéficieront des indications fournies par la Cour suprême.

---

100. *Celanese Canada inc. c. Murray Demolition Corp.*, 2006 CSC 36, au par. 40.