

Voies et recours civils non pécuniaires en matière de violation de droits d'auteur au Canada

Laurent Carrière*

1. INTRODUCTION	1131
2. GÉNÉRALITÉS	1140
3. L'INJONCTION	1141
3.1 Injonction – généralités	1142
3.2 Critères d'émission.	1143
3.3 Les mythes	1146

© CIPS, 2011.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Notes pour une allocution présentée le 2011-04-26 dans le cadre d'un mini-colloque de L'AJAVA, adaptées et mises à jour à partir de CARRIÈRE (Laurent), « Recours civils en matière de violation de droits d'auteurs au Canada », (1996), 85 *Revue de droit intellectuel – L'ingénieur conseil* 218 et (1996), 13 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 1 ; CARRIÈRE (Laurent) *et al.*, « Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la *Loi sur le droit d'auteur* », (1998), 11:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 219. CARRIÈRE (Laurent), « Voies et recours civils en matière de violation de droits d'auteur au Canada », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2001), p. 395-485. Toutes les italiques dans les citations sont celles de l'auteur.

3.4	Conditions d'ouverture.	1153
3.5	Portée.	1154
3.6	L'injonction dite « élargie »	1160
3.6.1	Général	1160
3.6.2	Conditions d'émission	1162
3.6.3	Portée	1164
4.	DÉCLARATION	1166
5.	RECOUVREMENT DE POSSESSION.	1173
6.	ET SI ON EN AVAIT EU LE TEMPS...	1183

1. INTRODUCTION

Dans cette présentation mono-média, je vais vous entretenir « généralement » des voies et recours civils non pécuniaires en matière de violation de droits d'auteur au Canada.

D'abord, ce dont je ne parlerai pas !

Je ne discuterai pas

- de ce qui est une œuvre protégée et
- ce qui en constitue une violation, primaire ou secondaire (« violation à une étape ultérieure », ça se dit mal et ce n'est pas encore dans les habitudes).

Je ne parlerai pas

- d'exceptions (ça tombe bien, C-32¹ semble remisé pour un temps),
- d'importation parallèle, non plus que
- des dommages que peuvent recouvrer les sociétés de gestion collective².

1. Projet de loi C-32 *Loi sur la modernisation du droit d'auteur* (Troisième session, quarantième législature), mort au feuilleton. « Une loi sur cette matière ne saurait être bonne qu'à la double condition de ne sacrifier ni le droit des auteurs à celui du public, ni le droit du public à celui des auteurs. » : RENOUARD (Auguste-Charles), *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris : Jules Renouard et Cie, 1838), tome premier, p. 437.

2. « La difficulté de la répression tient donc surtout à une insuffisance d'intérêt de la part individuelle de chacun de ceux qui sont collectivement exploités par ce pillage ». RENOUARD (Auguste-Charles), *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris : Jules Renouard et Cie, 1839), tome second, p. 115, n° 55.

Je ne discuterai pas

- de juridiction (« stu mieux à Cour sup ou à Cour fed »)³ ou
- de procédures sommaires, sauf
 - pour noter avec plaisir que, depuis les amendements du 1^{er} janvier 2003 au *Code de procédure civile*, les titulaires ont maintenant accès à la Division des petites créances de la Cour du Québec et ne s'en privent pas (jusqu'à 7000 \$)⁴ ;
 - pour déplorer le peu d'utilisation des règles 300 et suivantes des *Règles des Cours fédérales* qui permettent l'introduction des recours par voie de demande plutôt que par action⁵ ;

-
3. Quoique, en matière de *forum shopping* (ou élection de juridiction) pour une injonction interlocutoire, la vision « passéiste » de la Cour supérieure puisse sembler plus avantageuse à un demandeur. Compare :
 - *Cirque du Soleil inc. c. Transit Éditeur inc.*, 2009 QCCS 4671 (C.S.Q. ; 2009-10-07), le juge Journet : « [20] Quant aux préjudices irréparables, le Tribunal souligne qu'en matière de droits d'auteur, la demanderesse n'a pas à prouver le préjudice qu'elle pourrait subir si l'injonction provisoire n'était pas émise. »
 - *Western Steel & Tube Ltd. c. Erickson Manufacturing Ltd.*, 2009 CarswellNat 2535, (C.F. ; 2009-07-31), la juge Snider : [11] [...] In short, there is no automatic conclusion that irreparable harm exists merely because the foundation of an action is an infringement of copyright or trademark or the alleged tort of passing off.
 4. Parenthèse historique ; le *Code de procédure civile du Québec de 1897*, prévoyait jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1^{er} septembre 1966 du nouveau C.p.c. que les actions en violations de droits d'auteur étaient réputées sommaires et instruites comme tels : S.Q. 1918, c. 80, amendant l'article 1150 sur les procédures en matières sommaires. Cela n'a pas été repris dans le C.p.c. de 1966.
 5. Voir, par exemple
 - *Wing c. Van Velthuizen c.o.b. Gratitude Press Canada*, 9 C.P.R. (4th) 449 (C.F.P.I. ; 2000-11-20), le juge Nadon « [1] Il s'agit d'une requête introduite en vertu des dispositions relatives à la procédure sommaire du paragraphe 34(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi) et de l'alinéa 300 b) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, au sujet d'une violation du droit d'auteur sur une œuvre littéraire. Les demanderesse cherchent à obtenir une ordonnance visant [déclaratoire, injonction, rectification du registre, dommages et remise] ».
 - *Kraft Canada inc. c. Euro Excellence inc.*, 25 C.P.R. (4th) 224 (C.F. ; 2003-01-20), le protonotaire Morneau « [3] La demande fut introduite par l'application conjuguée des règles 300 et suivantes et de l'article 34(4)a) de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, (la Loi) qui prévoit qu'un recours civil pour violation du droit d'auteur peut être intenté soit par action, soit par requête (*application* dans la version anglaise de la Loi). [10] *Le paragraphe 34(4)a) de la Loi prévoit clairement le droit d'introduire un recours sous la Loi par voie de demande. C'était à la défenderesse de convaincre la Cour d'exercer sa discrétion en vertu du paragraphe 34(6) de la Loi pour que la demande soit instruite comme une action.* [...] ».
 - *Société canadienne de perception de la copie privée c. Computer Warehouse Outlet Inc.*, 41 C.P.R. (4th) 48 (C.F.P.I. ; 2005-05-31), le juge Martineau « [1] Il s'agit d'une requête présentée en vertu procédures sommaires du paragraphe 34(4) de

la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi), et de l'alinéa 300*b*) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, à l'égard de redevances non acquittées découlant des tarifs de copie pour usage privé homologués en vertu de la partie VIII de la Loi (les Tarifs). [12] [...] Conformément au sous-alinéa 34(4)*c*(i) de la Loi, les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu de la partie VIII de la Loi peuvent être engagées ou continuées par une requête. »

- *Canadian Private Copying Collective c. Fuzion Technology Corp.*, 47 C.P.R. (4th) 265 (C.F. ; 2005-11-17), le juge Hughes « [5] Il convient d'examiner en premier lieu le volet de la présente requête dans lequel la demanderesse sollicite la conversion de la requête en action. Avant l'entrée en vigueur du paragraphe 34(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, précitée, le 1^{er} octobre 1999, les instances portant sur la violation du droit d'auteur et sur la perception de sommes d'argent dues en vertu d'un tarif devaient être introduites sous forme d'action devant la Cour fédérale ou devant une autre juridiction telle la cour supérieure d'une province. *Le paragraphe 34(4) offre maintenant le choix à la personne qui souhaite introduire une telle instance de saisir le tribunal compétent d'une requête ou d'une action.* La requête permet à la personne qui introduit l'instance de présenter sa preuve dès le début sous forme d'affidavit et elle oblige le défendeur à faire de même. Aucune des parties ne peut forcer l'autre à subir un interrogatoire préalable. En théorie du moins, on peut ainsi arriver plus rapidement et plus directement à l'instruction que dans le cas d'une action.[6] *L'inconvénient que comporte la requête est le fait que la partie qui introduit l'instance doit être prête à présenter sa preuve dès le début. Elle ne peut compter sur la partie adverse pour obtenir d'autres éléments de preuve dans le cadre de la communication préalable.* La partie adverse peut à son choix ne produire aucune preuve ou se contenter de présenter très peu d'éléments de preuve. La partie qui introduit l'instance doit essentiellement s'en remettre à sa propre preuve à l'étape de l'instruction. [12] [...] Ici, la demanderesse avait le choix entre une requête et une action, et elle a opté pour une requête. Aucune loi et aucune règle ne la forçaient à le faire, et rien ne permet de penser que la demanderesse a fait ce choix par contrainte ou duperie. Il semble qu'elle regrette maintenant son choix parce qu'elle n'a pas pu constituer un dossier aussi exhaustif que ce qu'elle pourrait maintenant faire ou parce qu'elle considère maintenant qu'elle pourrait recueillir d'autres éléments de preuve s'il s'agissait d'une action. » [Et la conversion de la demande en action est refusée, l'article 18.4(2) de la *Loi sur les Cours fédérales* ne s'appliquant pas à une procédure instituée en vertu du paragraphe 34(4) de la L.D.A.]
- *Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs & éditeurs au Canada (SODRAC) inc. c. Hôtel des encans de Montréal inc.*, 2007 CF 604 (C.F. ; 2007-06-06), le protonotaire Morneau : « [22] À ce chapitre, je ne puis me rendre à l'approche suggérée par la défenderesse et considérer que malgré le libellé neutre et en apparence égalitaire du paragraphe 34(4) de la Loi, l'on doit considérer que le régime des actions est le régime général à suivre en cas de violation de la Loi et que le régime d'une demande de contrôle judiciaire (soit la preuve par affidavits) soit l'exception. Dans cet ordre d'idées et suivant la défenderesse, lorsqu'une partie utilise le régime d'une demande de contrôle judiciaire, une partie adverse qui présente une requête en conversion sous le paragraphe 34(6) de la Loi devrait bénéficier d'un assouplissement certain des critères élaborés dans l'arrêt *Macinnis*, [1994] 2 C.F. 464.]. Dans ce dernier arrêt, un des critères centraux est à l'effet que « [...] le vrai critère que le juge doit appliquer est de se demander si la preuve présentée au moyen d'affidavits sera suffisante, et non de se demander si la preuve qui pourrait être présentée au cours d'un procès pourrait être supérieure. (Voir page 472) » ».

- pour constater la quasi-ignorance des règles 292 et suivantes permettant les recours par voie d'action simplifiée (jusqu'à 50 000 \$)⁶ ;
- du champ d'application du paragraphe 34(4) L.D.A.7.

Je ne discuterai pas des MARC (méthodes alternatives de résolution de conflits), que cela soit en vertu de la loi québécoise au long nom, la S-32.01 (*Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec des diffuseurs*) ou de conventions selon ce que, en matière de droits d'auteurs,

- permet l'arrêt *Desputeaux* (2003)⁸ [un arbitre peut adjuer sur une question de propriété de droits d'auteur] ;
- illustre la décision *Section locale 1294 c. UQUAM* (2005)⁹ [un arbitre de grief a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la

6. Procédure simplifiée ne veut pas dire sous-procédure : il s'agit d'un allègement ou assouplissement procédural.

• Voir *Parker c. Key Porter Books Ltd.*, [2005] OJ 2093 (C.S. Ont. ; 2005-05-26), le juge McMahon « [11] [...] The fact this matter proceeded as a Simplified Rule trial does not relieve the plaintiff of the burden of proving its case on a balance of probabilities ».

7. 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 (art. 3, 15, 18, 21) ;
- la violation des droits moraux (art. 28.1) ;
- 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) ;
- les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur au titre de la gestion collective (partie VII) ;
- les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur au titre de la copie privée (partie VIII) ;
- les ententes homologuées par la Commission du droit d'auteur (art. 70.12).

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.

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.

8. *Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.*, [1997] A.Q. 716 (C.S.Q. ; 1998-03-13) ; inf. 16 C.P.R. (4th) 77 (C.A.Q. ; 2001-04-18) ; inf. 23 C.P.R. (4th) 417 (C.S.C. ; 2003-05-21).

9. *Syndicat des employées et employés de l'UQAM, Section locale 1294 c. Université du Québec à Montréal (UQAM)*, 2005 IJCan 30712 (Arbitrage-Qué. ; 2005-09-01).

L.D.A. et de faire respecter les obligations substantielles de cette loi] ;

- limite le jugement *Simmonds* (1998)¹⁰ [refus de donner préséance à l'arbitrage alors qu'un recours en est principalement un pour violation de droits d'auteur] mais sous l'éclairage du jugement *Campney* (2002)¹¹ [en cas de doute sur l'*arbitrabilité* d'un conflit, l'application de la clause d'arbitrage doit être favorisée].

Je ne discuterai pas

- de la qualité pour ester en demande (titulaire, cessionnaire, concessionnaire, licencié exclusif, licencié non exclusif, distributeur), l'arrêt *Kraft* (2007)¹² ayant jeté un nouvel éclairage, tamisé sans doute, sur les articles 2.6, 2.7 et 36 L.D.A. ; non plus
- de qui peut être partie défenderesse : l'arrêt *CCH* (2004)¹³ avait expliqué ce qu'était une autorisation mais l'arrêt *Sirius* (2010)¹⁴ a

-
10. *Simmonds Capital Limited c. Eurocom International Limited*, 81 C.P.R. (3d) 349 (C.F.P.I. ; 1998-01-15), le protonotaire Hargrave, « [21] Il est indubitable que le contrat de licence est mentionné dans le présent procès et qu'il est à la base de toute la procédure d'arbitrage. Mais la présente action devant la Cour fédérale porte d'abord et avant tout sur une contrefaçon de marque de commerce et sur une violation de droits d'auteur et sur l'injonction qui est réclamée en conséquence à titre de réparation. »
 11. *Campney & Murphy c. Bernard & Partners*, 22 C.P.R. (4th) 526 (C.F.P.I. ; 2002-11-04), le protonotaire Hargrave « [12] En employant les mots « découlant du », la clause d'arbitrage que prévoit le contrat de société de Campney & Murphy a une portée très large. Je n'ai pas besoin de décider, de façon absolue, si le différend actuel ayant trait à la reproduction de précédents est couvert par la clause d'arbitrage. Au contraire, je n'ai besoin que de décider si on peut soutenir que le différend est visé par la clause d'arbitrage. »
 12. *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, 33 C.P.R. (4th) 246 (C.F. ; 2004-05-03) ; 33 C.P.R. (4th) 242 (C.F. – Reconsideration ; 2004-06-09) ; mod. 47 C.P.R. (4th) 113 (C.A.F. ; 2005-12-19) ; inf. 59 C.P.R. (4th) 353 (C.S.C. ; 2007-07-26). Pour s'y retrouver, voir DRAPEAU (Daniel S.), « Marchandises d'importation parallèle : une Cour suprême divisée », (2008), 20:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 183 et RICHARD (Hugues G.), « Marques, brevets et droits d'auteurs – Qui peut poursuivre ? », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2008) 133, p. 145 et s.
 13. *CCH Canadian Limited c. The Law Society of Upper Canada*, 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I. ; 1999-11-09) ; inf. 18 C.P.R. (4th) 161 (C.A.F. ; 2002-05-14) ; inf. 30 C.P.R. (4th) 1 (C.S.C. ; 2004-03-04)
 14. *Sirius Canada inc. c. CMRRA/SODRAC inc.*, 2010 C.A.F. 348 (C.A.F. ; 2010-12-16), le juge Sharlow : « [46] CSI plaide subsidiairement qu'une personne qui, au Canada, entreprend de faire une copie électronique d'une œuvre se trouvant aux États-Unis, en a autorisé la copie et a de ce fait violé au Canada le droit d'auteur associé à l'œuvre, par application de la partie finale du paragraphe 3(1) de la *Loi*

précisé qu'une « autorisation à l'égard d'un acte particulier ne viole le droit d'auteur que si l'acte autorisé constitue lui-même un acte de contrefaçon » et que dès lors – simplifions – autoriser du Canada une reproduction première aux États-Unis ne constitue pas nécessairement une violation du droit d'auteur au Canada ; non plus que

- de la responsabilité personnelle des individus pour les violations des droits d'auteurs par une entreprise [on peut laisser cela, par exemple, aux diverses affaires *Microsoft*]¹⁵.

Je ne discuterai pas

- de la question de solidarité entre défendeurs dont les actes « fautifs » sont distincts quoique portant sur la même œuvre¹⁶ ;
- non plus que la solidarité en matière de dommages punitifs [même la Cour d'appel du Québec ne semble pas s'entendre là-dessus (*Solomon* (2008)¹⁷ vs *Genex* (2009))¹⁸ ; espérons que l'arrêt qui

sur le droit d'auteur. Se fondant sur son interprétation du paragraphe 3(1), la Commission a conclu que l'acte d'autorisation au Canada ne confère pas de droit d'action en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* lorsque la contrefaçon principale survient à l'extérieur du Canada. Je suis d'accord. [47] Selon mon interprétation de la partie finale du paragraphe 3(1), l'autorisation à l'égard d'un acte particulier ne viole le droit d'auteur que si l'acte autorisé constitue lui-même un acte de contrefaçon. Par conséquent, dès lors que la Commission a conclu, à juste titre, qu'elle n'a pas compétence pour imposer un tarif de redevances relativement à la copie d'une œuvre située aux États-Unis, elle devait conclure qu'elle n'a pas compétence pour imposer un tarif de redevances relativement à l'autorisation d'effectuer cette copie, même si l'autorisation a été donnée au Canada. »

15. *Microsoft Corporation c. 1276916 Ontario Ltd.*, 2009 FC 849 (C.F. ; 2009-08-27), le juge Mandamin « [50] Personal liability for the infringing activities of the corporation will be imposed where the individual authorizes, directs or participates in activities knowing they are likely to constitute infringement or that reflect an indifference to the risk of it. *Microsoft v. 9038-3746 Quebec inc.*, *supra*, at paras. 91, 92 and 98 [2007 FCA 76] and *Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd.*, *supra*, paras. 45 to 48. »
16. Art. 1525 et s. du *Code civil du Québec*.
17. *Solomon c. Québec (Procureur général)*, 2008 QCCA 1832 (C.A.Q. ; 2008-10-01), le juge Pelletier « [192] J'estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire en pareille matière. Aucun texte ne supporte expressément une pareille modalité d'exécution des obligations dans le cas des dommages punitifs. »
18. *Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo*, 2009 QCCA 2201 (C.A.Q. ; 2009-11-20), le juge Dalphond, critiquant l'arrêt *Solomon* : « [126] Dans la mesure où cet extrait exclut toute possibilité de condamnation solidaire en matière de dommages punitifs à l'égard de coauteurs d'une atteinte illicite et intentionnelle, il écarte plusieurs précédents, dont les deux arrêts précités de la Cour suprême. Pour ma part, je me sens

sera rendu dans *Robinson* (2011)¹⁹, une affaire de droits d'auteur cette fois, départagera].

Je ne discuterai pas des

- des recours pénaux (depuis l'abolition en 1988 des travaux forcés pour violation du droit d'auteur, quel intérêt ?)²⁰,
- administratifs²¹ et

toujours lié par ces précédents qui ont permis, lorsque approprié, de condamner solidairement des *coauteurs* d'une atteinte intentionnelle, et ce, pour les motifs qui suivent. [137] En conclusion, la solidarité en matière de dommages-intérêts punitifs est possible entre les *coauteurs* d'une atteinte illicite et intentionnelle, comme l'a reconnu la jurisprudence civiliste avant et après l'entrée en vigueur du C.c.Q. »

19. Appels n^{os} 500-09-020014-098, 500-09-020033-098, (500-09-020034-096 et 500-09-020035-093 entendus des 18 au 21 avril 2011 (les juges Thibault, Doyon et Morin). [Maintenant tranché : ce n'est pas solidaire, voir *France Animation, s.a. c. Robinson*, 2011 QCCA 1361 (C.A.Q. ; 2011-07-20), par. 233-235 [235] La solution proposée dans l'arrêt *Solomon* doit être retenue pour les deux raisons suivantes. D'abord, en terme de politique judiciaire, il est préférable que la Cour applique ses précédents, sauf en cas d'erreur évidente. Dans cette perspective, l'arrêt *Solomon*, qui est antérieur à l'affaire *Genex*, doit prévaloir. Ensuite, l'analyse faite par le juge Pelletier dans *Solomon* repose sur l'article 1621 C.c.Q., une disposition qui n'était pas applicable lorsque la Cour suprême a jugé les affaires *Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital de St-Ferdinand*, [[1996] 3 R.C.S. 211] et *Gauthier c. Beaumont*, [[1998] 2 R.C.S. 3] sur lesquelles *Genex* prend appui. Certes, on peut ne pas partager l'avis exprimé dans *Solomon*, mais on ne peut pas dire qu'il résulte d'une erreur évidente. L'individualisation des dommages punitifs préconisée dans *Solomon*, selon l'état de la situation patrimoniale de chaque contrevenant, a le mérite d'éviter de niveler l'indemnité, vers le haut ou vers le bas, en fonction du patrimoine du plus riche ou de celui qui l'est moins. Elle a aussi l'avantage de « punir » chaque contrevenant pour les actes qu'il a posés, en le condamnant à une somme déterminée sur mesure pour lui. En conséquence, la condamnation à des dommages punitifs ne sera pas solidaire. »
20. Où l'existence de recours pénaux n'empêche pas, faut-il le rappeler, l'institution de recours civils *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.*, 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.P.I. ; 1987-01-05), le juge Denault à la page 337 [appel rejeté 37 FTR 240n (C.A.F. ; 1990-09-26)]. L'exploitation d'œuvre protégée par la *Loi sur le droit d'auteur* pouvant également l'être par d'autres dispositions statutaires, on n'oubliera pas la possible application du *Code criminel* (L.R.C. (1985), ch. C-46), les articles 126, 332, 342.1 ou 408 par exemple, ou encore des articles 32 et 45 de la *Loi sur la concurrence* (L.R.C. (1985), ch. C-34).
21. Que dire sur cet article 44 L.D.A. ?
 - Sur notification à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, tout exemplaire d'une œuvre [art. 44 L.D.A.] fabriquée hors du Canada peut être frappé d'interdit total d'importation, même à l'encontre du titulaire du droit d'auteur.
 - Aux termes de l'article 44 L.D.A., les exemplaires de l'œuvre, objet de la notification à l'Agence des Services frontaliers du Canada, sont réputés faire partie du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de

- douaniers²² (juste à lire les articles 44, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 et 45, on en aurait pour une heure !).

Je ne discuterai pas

- des présomptions²³ (pour utiles qu'elles soient) non plus que

l'annexe du *Tarif des douanes* (L.R.C. (1985), ch. C-54.01), c'est-à-dire d'importation totalement prohibée, au même titre, par exemple, que la littérature haineuse ou pornographique, les posters de scènes de crimes, la fausse monnaie et [...] les matelas usagés ! La *Loi sur les douanes*, (L.R.C. (1985), ch. C-52.6) permet à un fonctionnaire de douanes la saisie et destruction de tels exemplaires.

- L'article 44 réfère spécifiquement à une œuvre, ce qui exclut donc de l'application de cette disposition les autres objets du droit d'auteur que sont « maintenant » les prestations d'artistes-interprètes, les enregistrements sonores et les signaux de communication.

Tout en rappelant que la procédure de grief n'évacue pas la possibilité de recours civils :

- *Taucar c. University of Western Ontario Faculty Association*, 2010 CanLII 74589, (ON L.R.B. ; 2010-12-14), le vice-président Waddingham « [69] The applicant's complaint of « RZ's » copyright infringement and the UWO's response was not fully explained by the parties. Regardless there are civil remedies which the applicant can access. »
 - *Rothery c. Grinnel* 2000 ABQB 81 (Alta. Q.B. ; 2000-02-09), le juge LoVecchio : « [111] In my view, the Respondents in this case did not lose their right to pursue a civil action merely because they chose to lodge an academic complaint with the University. »
22. Il est également possible, sur une base plus sélective, d'obtenir de la Cour une ordonnance enjoignant au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de détenir tout exemplaire contrefait d'une œuvre importé au Canada ou sur le point de l'être et qui n'est pas encore dédouané et ce, en parallèle à des procédures judiciaires principales [art. 44.1 L.D.A. et s.].
23. Art. 34.1 et 53 L.D.A. Voir :
- *Setana Sport Ltd. c. 2049630 Ontario inc.*, 2007 FC 899 (C.F. ; 2007-09-11) le juge Hughes « [4] The Plaintiff relies on a number of certificates of registration of copyright. On their face, those certificates are defective. [...] ».
 - *Koslowski c. Hogan Scott Courier (Geeks Galore Computer Center)*, 2009 CF 883 (C.F. ; 2009-09-09) le juge Kelen « [21] Le demandeur n'a présenté aucune copie de certificat d'enregistrement du droit d'auteur auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. L'absence de certificat amène la Cour à déterminer que l'œuvre du demandeur n'était pas enregistrée conformément à l'article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Par conséquent, le demandeur n'est pas admissible à la présomption de l'article 53 quant à l'existence d'un droit d'auteur à l'égard de son œuvre et de la présomption de propriété des œuvres mises en cause. [22] Le demandeur peut néanmoins bénéficier de la présomption de propriété du droit d'auteur prévue au paragraphe 34.1(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* puisque son nom est inscrit sur plusieurs œuvres de bandes dessinées à l'égard desquelles il revendique un droit d'auteur (dossier de requête du demandeur, onglet A, p. 35). »
 - *Ainouche c. Actualités Côte-des-Neiges inc.*, 2010 QCCQ 11302, (C.Q.-Petites créances ; 2010-12-07) le juge Dortelus « [49] Dans le contexte propre à cette affaire, le fait que dans l'annuaire 2007-2008 et dans le guide *le nom de la*

- de la prescription

- la *discoverability* ou possibilité d'agir de *Maple Leaf* (2010)²⁴,
- l'infraction continue de *Philip Morris* (2010)²⁵ ou

demanderesse soit inscrit comme rédactrice et conceptrice du guide *n'est pas concluant pour établir que le journal aurait renoncé à ses propres droits* sur le guide pour lequel il a versé à la demanderesse les honoraires convenus. » [Que l'on pourra comparer à l'affaire *Corporation de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. 23178277 Canada inc.*, J.E. 98-1680 (C.S.Q. ; 1998-07-07), le juge Beaudoin, par. 44.]

- *Target Event Production Ltd. c. Paul Cheung and Lions Communications Inc.*, 2010 CF 27 (C.F. 2010-01-11), la juge Simpson [modifié. 2010 C.A.F. 255 (C.A.F. ; 2010-01-05)] « [93] À la date des enregistrements, le droit d'auteur sur la version papier du plan du site du marché et des règles de Target avait déjà été violé. La présente instance a été engagée le 2 mai 2008 et je suis arrivée à la conclusion que les enregistrements reposent essentiellement sur des considérations d'ordre stratégique. Pour ce motif, j'ai accordé peu de poids aux présomptions. Par contre, la preuve décrite ci-après révèle qu'il existe un droit d'auteur sur les règles de Target et le plan du site du marché ».

Et j'aurais bien aimé dire un mot sur le caractère limité des présomptions de l'article 34.1 L.D.A., savoir qu'elles ne s'appliquent que dans le cadre d'une procédure pour violation de droit d'auteur, et non dans un cadre contractuel ou de vérification diligente. Ou encore le caractère réfraggable des présomptions des articles 34.1 et 53.

24. *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Maple Leaf Sports & Entertainment*, 2010 FC 731 (C.F. ; 2010-07-07), le juge Phelan [sur requête pour jugement sommaire] : « [37] Lastly, the Defendant has raised the issue of limitation periods, either under the law of Ontario (two years) or the *Copyright Act* (three years). Quite apart from this clearly triable issue, the situation is complicated by the principle of « discoverability ». The parties acknowledge that this principle applies here. [38] An important issue in this context is when the infringing acts were discoverable. The answer to that issue engages the issue of respective responsibilities of the parties to maintain records, monitor performances and obtain licences. The issue takes one full circle to the overarching issue of the nature and operation of the SOCAN system and the rights and obligations flowing therefrom. » Voir aussi *Canadian Private Copying Collective c. 9075-9077 Québec inc.*, [2008] R.J.Q. 1924 (C.S.Q. ; 2008-07-25), le juge Léger, par. 61-63.
25. *Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada Limited*, 2010 FC 1099 (C.F. ; 2010-11-08) le juge Montigny : « [352] Finally, section 41(1) of the *Copyright Act* sets out a three-year limitation period for civil remedies, which the Court shall apply when a party pleads it (s. 41(2)). [...] [354] Counsel for the Plaintiffs argued that each act of reproduction of the impugned package designs constitutes an infringement. Since the 2001 impugned package design continued to be reproduced through 2007, all infringing reproductions since January 8, 2005 would therefore not be barred by the expiration of the limitation period. Although appealing, this argument is not totally convincing. *It rests on the assumption that each and every new package printed constituted a continuing or new act of infringement. However, it could be argued with equal force that it is the actual design of the package that constitutes the infringement, and that each reproduction of that design on the packages does not represent a separate or even a*

➤ le « dans le beurre » de *Fabrikant* (2011)²⁶.

Je vais plutôt faire un rappel des recours (mesures de redressement ou de réparation), qui sont prévus par les articles 34, 35 [ça sera pour une partie 2], 38, 38.1 et 38.2 [également dans une partie 2], 39, 39.1 et 40 L.D.A., avec quelques illustrations jurisprudentielles pour nous rafraîchir collectivement la mémoire.

2. GÉNÉRALITÉS

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

Or, l'usurpation des droits exclusifs que confère la *Loi sur le droit d'auteur* donne ouverture à une série de recours civils qui s'appliquent tant à la violation des droits économiques d'auteur que des droits moraux²⁷.

[...] Les dispositions pertinentes de la Loi autorise le titulaire d'un droit d'auteur qui en allègue la violation, d'exercer un ou plusieurs des différents recours qui y sont prévus. Aucun d'entre eux n'est *l'accessoire* de l'autre et chacun peut exister indépendamment de l'autre.²⁸

continuing « *act* » of infringement. This issue has not been thoroughly canvassed by the parties, and in the absence of clear authorities on the subject, it is preferable to refrain from any definitive finding on this point, as it is not strictly speaking necessary for the resolution of this case. »

26. *Fabrikant c. Swamy*, 2011 QCCS 1385 (C.S.Q. ; 2011-03-25), le juge Rolland « [98] I agree with these findings. The claim in *damages* for copyright infringement is prescribed and the action must be dismissed with respect to that claim. » mais demeurent les recours déclaratoire et injonctif.

27. On notera ici que depuis le 1997-09-01,

- Les recours civils pour violation des droits d'auteurs sont étendus à la violation des droits moraux.
- Le terme « droit d'auteur » n'est plus limité par le concept classique d'œuvre (artistique, dramatique, littéraire ou musicale) mais vise également ce que d'aucuns qualifient de droits voisins, savoir les prestations d'artistes-interprètes, les enregistrements sonores et les signaux de communication.
- Les droits moraux sur les droits voisins ne sont toutefois pas [encore] reconnus par la L.D.A.

28. *Michel Rhéaume & Associés ltée c. 9071-8131 Québec inc.*, 2005 IIJCan 24443 (C.S.Q. ; 2005-07-08), le juge Matteau, au paragraphe 39. Tout cela dans le contexte du « It should be remembered that copyright is a property that is a wasting asset. It is subject to depletion. Every time an infringement takes place so much of the plaintiff's property has been taken and consumed, never to be recovered. Copyright is not an inexhaustible store that can be drawn on at will without detraction. *National Film Board c. Bier*, 63 C.P.R. 164 (C.d'É. ; 1970-08-11), le juge Walsh, p. 179, citant lui-même FOX (Harold George), *The Canadian Law of*

Certains recours sont cumulatifs, d'autres alternatifs, nous le verrons.

Ainsi, le demandeur qui aura prouvé violation de ses droits pourra obtenir

- une déclaration de propriété et de contrefaçon,
- une ordonnance d'injonction (provisoire, interlocutoire ou permanente, restreinte ou élargie, mandatoire ou prohibitoire),
- le paiement de dommages (réels ou pré-établis de même que punitifs, assortis ou non de l'intérêt légal ou de l'indemnité spéciale),
- une reddition de comptes ou de regorgement des profits,
- le recouvrement de possession ou la destruction des contrefaçons, et
- le paiement de dépens ou remboursement des frais d'avocats.

3. L'INJONCTION

Cette question est fort grave dans la pratique ; car il faut reconnaître d'une part, que l'un des plus sérieux obstacles à l'exercice des droits des propriétaires réside dans l'habileté des contrefacteurs à effacer les traces de leur délit.

– RENOUARD (Augustin-Charles), *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris : Jules Renouard & Cie, 1839), tome second, p. 391, n° 226.

Copyright and Industrial Designs, 2^e éd. (Toronto : Carswell, 1967), p. 459. Voir aussi *Don Hammond Photography Ltd. c. The Consignment Studio Inc.*, 2008 ABPC 9 (C.prov.Alb. ; 2008-01-07), le juge Ingram. « [14] Next, I believe I must consider the basis for damages : the damage done to the Plaintiff. In theory, the measure is the depreciation brought about by the infringement *in the value of the copyright as an asset.* »

3.1 Injonction – généralités

L'injonction²⁹ est une ordonnance de la cour ou de l'un de ses juges enjoignant³⁰ une personne³¹ de ne pas faire ou de cesser de faire un acte ou une opération déterminés : c'est l'injonction prohibitive.

Dans les cas qui le permettent, il peut aussi être enjoint à une personne d'accomplir un acte : c'est alors une injonction mandatoire.

Et une cour peut être très imaginative dans son approche³².

-
29. *Microsoft Corp. c. 9038-3746 Quebec inc.*, 57 C.P.R. (4th) 204 (C.F. ; 2007-01-16), le juge Harrington : « [121] En tant que tribunal d'équité (*Loi sur les Cours fédérales*, art. 3), la Cour peut ordonner à quelqu'un de cesser de faire quelque chose et de ne pas faire quelque chose dans le futur. Le pouvoir d'accorder une réparation par voie d'injonction est reconnu à l'article 44 de la *Loi sur les Cours fédérales*. Les articles 373 et suivants des *Règles des Cours fédérales* donnent plus de détails. Ce recours est également prévu aux articles 39 et 39.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* ainsi qu'aux articles 53 et 53.3 de la *Loi sur les marques de commerce*. En fait, l'article 39 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit qu'une injonction est le seul recours en cas de contrefaçon d'une marque de commerce non déposée si le défendeur prouve qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre en question était protégée. Cela n'est évidemment pas le cas en l'espèce. »
30. C'est un verbe transitif. Dans la langue soutenue, la construction transitive indirecte « enjoindre à » est recommandée mais la construction transitive directe « enjoindre une personne » gagne du terrain. Merci de cette capsule linguistique à DE VILLERS (Marie-Éva), *Multi Dictionnaire de la langue française*, 5^e éd. (Montréal : Québec Amérique, 2009). Par contre, pour faire cela simple : on ordonne à quelqu'un de faire quelque chose !
31. *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec inc.*, 57 C.P.R. (4th) 204 (C.F. ; 2007-01-16), le juge Harrington : « [[127] L'injonction est une mesure de réparation que la Cour accorde à sa discrétion. *Je pense qu'il serait trop zélé de prétendre l'appliquer de façon permanente à des tiers*. L'injonction serait prononcée *ex parte* à leur endroit et ils pourraient présenter une requête en annulation. Ils auraient pu être désignés comme défendeurs et des éléments de preuve, au lieu d'hypothèses, auraient pu être établis contre eux. [...] »
32. Voir :
- *Kraft Canada inc. c. Euro Excellence inc.*, 33 C.P.R. (4th) 242 (C.F. ; 2004-06-09), le juge Harrington « LA COUR ORDONNE que la requête de réexamen soit rejetée. *Euro Excellence est libre de masquer l'œuvre protégée des emballages de Toblerone et de Côte d'Or avec une pellicule de plastique opaque, pourvu que la forme de l'œuvre en question ne soit pas visible.* »
 - *Target Event Production Ltd. c. Cheung*, 80 C.P.R. (4th) 413 (C.F. ; 2010-01-11) la juge Simpson [inf. part. 87 C.P.R. (4th) 287 (C.A.F. ; 2010-10-05)] : « LA COUR ENJOINT aux défendeurs de cesser de violer le droit d'auteur de la demanderesse sur le plan du site du marché de Target en exploitant un marché qui constitue une reproduction d'une partie importante du plan du site du marché de Target. *Pour plus de clarté, je signale que cette violation peut être évitée de plusieurs façons, notamment par : • l'achat par Lions du plan du site du*

3.2 Critères d'émission

L'injonction se demande indépendamment de toute réclamation pour dommages³³ et, en sus de celle-ci, le cas échéant.

marché de Target ; • le réaménagement par Lions du Marché Lions de manière à ce qu'il ne constitue plus une reproduction d'une partie importante ; • la fermeture par Lions du Marché Lions. ».

33. Voir : R. c. *James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 CF 1065 (C.A.F. ; 1984-01-05), le juge Mahoney à la page 1073 « [10] *Il s'ensuit que, lorsque la contrefaçon du droit d'auteur a été établie, le titulaire du droit d'auteur a droit prima facie à une injonction qui interdit de continuer ces activités fautives. [...] Il incombe au contrefacteur d'établir des motifs qui justifieraient la Cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de refuser un tel recours [Fn4 *Massie & Renwick, Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited et al.*, [1937] R.C.S. 2650. Ces motifs doivent se fonder sur la conduite du titulaire du droit d'auteur et non sur la conduite ou les mobiles du contrefacteur. On ne peut refuser une injonction au motif que la contrefaçon n'a entraîné aucun dommage pour le titulaire du droit d'auteur [Bouchet v. Kyriacopoulos (1964), 45 C.P.R. 265 (C. d'É.) ; appel rejeté]. ».*
- *Wing c. Van Velthuizen*, 9 C.P.R. (4th) 449 (C.F.P.I. ; 2000-11-20), le juge Nadon : « [69] La jurisprudence indique que le titulaire du droit d'auteur qui a fait la preuve d'une violation de son droit peut obtenir une injonction permanente même s'il n'a pas démontré ou subi un préjudice. [...] [71] J'estime qu'il y a lieu en l'espèce d'accorder une injonction ordonnant à l'intimée de cesser de publier, imprimer, distribuer, offrir ou annoncer en vente et vendre le Journal. La violation du droit d'auteur a été clairement établie par les requérantes et il semble que la violation du droit ne cessera pas à moins d'injonction. Il a été notifié à l'intimée à plus d'une reprise qu'elle violait le droit d'auteur des requérantes, mais elle n'a pas mis fin à la violation. Elle a indiqué dans sa lettre à l'avocat des requérantes (pièce I de l'affidavit Giuliani) qu'elle ne cesserait la publication du Journal que si les requérantes « [TRADUCTION] achetaient » son droit d'auteur pour une somme de 125 000 \$US. *Il est clair que l'intimée ne comprend pas qu'elle n'est pas titulaire du droit d'auteur et qu'elle ne mettra fin à la violation que s'il elle y est forcée.* L'injonction est accordée. »
 - *Société des Loteries du Québec c. Club Lotto International*, 13 C.P.R. (4th) 315 (C.F.P.I. ; 2001-01-25), le juge Blais : « [37] D'entrée de jeu, il est important de mentionner que les parties ont convenu que les dommages-intérêts liquidés, si cela devait être le cas, seraient établis à la somme de un dollar (1 \$) et que la demanderesse, si elle avait gain de cause, n'avait pas l'intention de réclamer d'autres montants à titre de dommages-intérêts. [39] Reste donc, le seul remède utile réclamé par la demanderesse à savoir une injonction permanente. Compte tenu de la preuve entendue et des conclusions auxquelles en est arrivée la Cour quant à la violation des droits d'auteur de la demanderesse et à l'utilisation illégale des Marques officielles, propriété de la demanderesse, je n'ai aucune hésitation à conclure que la demanderesse est en droit d'obtenir réparation et en conséquence, qu'une injonction permanente soit accordée. »
 - *Microsoft Corp. c. PC Village Co.*, 75 C.P.R. (4th) 21 (C.F. ; 2009-04-22), le juge Mandamin : « [45] The evidence indicates the named Defendants knowingly and deliberately infringed on the Plaintiff's copyright and trade-mark in circumstances that are suggestive of a continuing pattern of infringement. *The named Defendants business practices do not disclose any effort to avoid or curtail future infringement. I am satisfied injunctive relief is also appropriate.* »

Les critères d'émission d'une injonction en matière de violation de droits d'auteur, qu'elle soit permanente ou interlocutoire, obéissent aux mêmes règles que celles prévalant en matières civile ou commerciale, avec des variations, bien sûr, suivant la juridiction.

Ainsi, de façon générale, au niveau interlocutoire, il faudra se pencher sur

- un droit clair,
- la nature sérieuse et irréparable non autrement compensable du préjudice résultant de l'usurpation³⁴ et, enfin,
- la prépondérance des inconvénients.

Au niveau permanent³⁵ toutefois, les critères propres à l'émission du recours extraordinaire qu'est l'injonction interlocutoire ne doivent pas être considérés³⁶. Les conséquences, autres que les conséquences juridiques, de l'octroi ou du refus de l'injonction ne peuvent entrer en ligne de compte³⁷.

34. Ce qui n'exclut pas la demande d'injonction préventive *quia timet*.

35. Lorsqu'un titulaire de droit d'auteur a établi que

- il est titulaire du droit d'auteur,
- dans une œuvre protégée,
- dont les droits avaient été usurpés ou autrement violés.

la cour pourra émettre une ordonnance d'injonction. Voir *Atomic Energy of Canada Limited c. AREVA NP Canada Ltd.*, 2009 FC 980 (C.F. ; 2009-09-30), le juge Zinn « [34] Pour obtenir gain de cause dans une action en violation du droit d'auteur, EACL doit prouver, selon la prépondérance des probabilités : (i) que l'œuvre à l'égard de laquelle elle revendique un droit d'auteur est une œuvre originale (et qu'elle est antérieure à la violation présumée) ; (ii) que cette œuvre a été plagiée sans son consentement ; (iii) que ce plagiat s'est traduit par la reproduction d'une partie substantielle de l'œuvre. »

36. *R. c. James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 CF 1065 (C.A.F. ; 1984-01-05.), le juge Mahoney à la page 1073 ; *Wing c. Van Velthuisen*, 9 C.P.R. (4th) 449 (C.F. ; 2000-11-20), le juge Nadon aux paragraphes 63 et 71.

37. Celui qui viole les droits d'un autre n'a qu'à lui-même à s'en prendre : *Mawman c. Tegg*, 2 Russ. 386 (Ch. ; 1826-08-18), le juge Eldon aux pages 390-391 : « As to the hard consequences which would follow from granting an injunction, when a very large proportion of the work is unquestionably original, I can only say, that if the parts, which have been copied, cannot be separated from those which are original, without destroying the use and value of the original matter, he who has made an improper use of that which did not belong to him must suffer the consequences of so doing. If a man mixes what belongs to him with what belongs to me, and the mixture be forbidden by the law, he must again separate them, and he must bear all the mischief and loss which the separation may occasion, If an individual chooses in any work to mix my literary matter with his own, he must be restrained from publishing the literary matter which belongs to me ;

*Lex non distinguit*³⁸ !

En tous les cas, la Cour jouit d'une grande discrétion³⁹ dans l'octroi d'une injonction et, principalement en matière interlocutoire, il faut agir avec diligence, le contraire démontrant qu'il n'y a pas de préjudice sérieux⁴⁰ ou prêtant flanc à une défense de préclusion.

and if the parts of the work cannot be separated, and if by that means the injunction, which restrained the publication of my literary matter, prevents also the publication of his own literary matter, he has only himself to blame. »

• *MacMillan Publishers Limited c. Thomas Reed Publications Limited*, le juge Mummery à la page 467 : « In those circumstances, though I greatly regret the possible loss of much non-infringing matter as a result of the injunction, the law as laid down by Lord Eldon is clear. This has been the law since 1826 [*Mawman c. Tegg*, 2 Russ. 386]. *As a matter of fairness and common sense a defendant who behaves in this way has only himself to blame for the serious consequences his acts may have for him.* »

38. En fait la maxime complète est *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* – Là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer ; la maxime *Dura lex, sed lex* – La loi (est) dure, mais (c'est) la loi est sans doute plus d'à propos. Certains vont regretter de n'avoir pas sous la main leur MAYRAND (Albert), *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, 4^e éd., (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2007) !
39. *Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited*, [1937] R.C.S. 265 (C.S.C. ; 1937-07-19), le juge Hudson à la page 268 : « [7] The law governing the court in granting or refusing an injunction is correctly stated in Ashburner's Principles of Equity (2nd Ed. 1933), p. 343 : « Where the court has jurisdiction to grant an injunction, *the question whether it will grant it or not is a question of discretion. It is not bound to grant an injunction merely because A threatens and intends to violate a legal right of B.* But the tendency of the decisions in recent years is to limit the discretion of the court, and it may be laid down that every threatened violation of a proprietary right which, if it were committed, would entitle the party injured to an action at law, entitles him, *prima facie*, to an injunction, and the onus is upon the defendant of rebutting the presumption in favour of an injunction, by showing that damages will be an adequate compensation to the plaintiff for the wrong done him, or that on some other ground he is not entitled to equitable relief. » [8] In considering whether such grounds exist for refusing this relief, the court would, unquestionably, have regard to the conduct of the plaintiffs and, especially to the fact, if such fact were established, that the application for the injunction was merely one step in the prosecution of a scheme in which the plaintiffs had combined to further some illegal object injurious to the defendant. Taking this view, I do not think that this court should be called upon at the present time to say whether or not the allegations in the above-mentioned paragraphs of the statement of defence would be sufficient to justify the court in withholding an injunction. The matter should be referred back to trial without expressing at present any opinion one way or the other as to the sufficiency of the allegations in the statement of defence ».
40. *Pagé (Éditions 36D) c. Kamar*, 2009 QCCS 566 (C.S.Q. ; 2009-02-13) [inf. sur autre point 2009 QCCA 1728 (C.A.Q. ; 2009-09-17)] la juge Monast : « [23] Quoi qu'il en soit, le délai écoulé entre le moment où le mandataire d'Éditions 36D déclare avoir eu connaissance [juillet 2005] d'une violation du contrat d'édition signée en octobre 2000 et le moment où la requête en injonction a été intentée est considérable [août 2008]. Aucun motif n'a été allégué pour justifier ce long délai

3.3 Les mythes

Les mythes :

- Ce n'est pas parce qu'il s'agit de droits d'auteurs que l'injonction sera plus facilement émise⁴¹ ;
- Ce n'est pas parce qu'on a un certificat d'enregistrement que l'on a une apparence de droit à l'injonction⁴² ;
- Ce n'est pas parce qu'il y a eu des violations passées, que la cour émettra automatiquement une ordonnance d'injonction permanente.

et aucune impossibilité d'agir n'a été prouvée. Ceci tend à démontrer que Éditions 36D n'a pas fait preuve de diligence raisonnable parce que, fondamentalement, elle sait ou devrait savoir qu'il n'existe pas réellement de préjudice sérieux ou irréparable dans la présente cause justifiant l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire alors même que les parties n'ont pas encore eu l'opportunité d'être entendues sur le fond et les défendeurs la possibilité de présenter leurs moyens de défense. »

41. Le seul fait que le demandeur ait un droit d'auteur enregistré ou qu'il y ait violation n'empêche pas que le recours demeure discrétionnaire et doit obéir aux règles relatives à son octroi. Voir : *Western Steel & Tube Ltd. c. Erickson Manufacturing Ltd.*, 2009 FC 791 (C.F. ; 2009-07-31) la juge Snider : « [11] [...] In short, there is no automatic conclusion that irreparable harm exists merely because the foundation of an action is an infringement of copyright or trademark or the alleged tort of passing off. »
 - *Pagé (Éditions 36D) c. Kamar*, 2009 QCCS 566 (C.S.Q. ; 2009-02-13), la juge Monast [inf. sur autre point 2009 QCCA 1728 (C.A.Q. ; 2009-09-17)] : « [24] Puisque le délai écoulé entre le moment où les droits de Éditions 36D auraient été usurpés et celui où le recours en injonction a été intenté ne peut à lui seul justifier le rejet de la demande, il importe d'examiner les critères énumérés à l'article 752 C.p.c. »
42. Voir : *Hay c. Saunders*, 30 C.P.R. 81 (C.S. Ont. ; 1958-06-20) le juge King : « [47] I perhaps should say in conclusion that the plaintiff had obtained a certificate of registration of copyright in the plans for the Belaire and in the Belaire house on June 23rd, 1956. The plaintiff (though not his counsel, of course,) seemed to be under the impression that having obtained this certificate of copyright no one else could then build a home similar to the Belaire. Anyone, of course, can build a home similar to the Belaire provided that such a one does not copy the plans for the Belaire and does not copy the building itself ; that is to say, anyone who is the author of his own plans and building. »
 - *Pagé (Éditions 36D) c. Kamar*, 2009 QCCS 566 (C.S.Q. ; 2009-02-13), la juge Monast [inf. sur autre point 2009 QCCA 1728 (C.A.Q. ; 2009-09-17)] : « [28] La délivrance d'un certificat pour attester de la détention par Éditions 36D de droits d'auteur à l'égard de certaines œuvres ne lui donne pas une apparence de droit à l'injonction. »

➤ surtout s'il s'agit d'un acte isolé⁴³,

43. Tel sera le cas, par exemple, d'une violation survenue dans le cadre d'un événement ponctuel, comme une exposition temporaire, une foire ou un article de journal, non susceptible de se reproduire ou, encore, une télédiffusion unique. Voir, par exemple :
- *Gribble c. Manitoba Free Press Ltd.*, [1932] 1 D.L.R. 169 (C.A. Man. ; 1931-11-09), le juge Prendergast à la page 176 : « [32] This only means ; however, that the Court is not limited in this case to injunction, not that injunction could not be granted. But I agree with the learned trial Judge that this is not a case for such redress. *The appellant would have to show, which he has not done, that there is a probability of future damage [...]* » et le juge Dennistoun à la page 179 : « [60] *I agree that the publication of this article in The Manitoba Free Press six years ago gives no ground for an injunction. There has been no repetition of the infringement and no suggestion of the probability of future infringement, but I think the plaintiff has proved his copyright which the defendants should have suspected and is entitled to the nominal damages to which the parties have agreed.* »
 - *Canadian Performing Right Society Limited c. Canadian National Exhibition Association*, [1934] 4 D.L.R. 154 (C.S. Ont. ; 1934-07-21), le juge Rose à la page 167 : « [26] It seems to be more or less usual in these cases to grant an injunction[...]. But in this case, *there is no probability of a repetition of the particular act complained of*, and I see no reason why there should be more than a declaration that the defendants have infringed the plaintiffs' right and a judgment for \$5.00 damages, of course with costs. »
 - *Fiel c. Lemaire*, [1940] R.C.É. 21 (C. d'É. ; 1939-11-21), le juge Angers à la page 32 : « [53] Le procureur de la défenderesse a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une ordonnance de cessation ou d'interdiction vu *qu'il s'agit d'un acte isolé, qui n'est pas susceptible de se répéter. Il est raisonnable de croire que la défenderesse ne projette point de publier ou reproduire de nouveau le conte de la demanderesse ; il est vrai qu'elle n'a pris aucun engagement à cet effet, mais elle n'a plus d'intérêt à le faire. Je suis d'avis, dans les circonstances, qu'il n'y a pas lieu d'accorder une ordonnance de cessation ou d'interdiction.* »
 - *Zamacois c. Douville*, 3 Fox Pat.Cas. 44. (C. d'É. ; 1943-03-01), le juge Angers à la page 75 : « [115] Vu *qu'il s'agit d'un acte isolé, qui n'est pas susceptible de se répéter*, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'accorder une ordonnance d'interdiction. *Il est raisonnable de croire que les défendeurs ne projettent point de reproduire de nouveau la chronique du demandeur non plus qu'aucune autre chronique publiée par lui dans le journal Candide sous le même titre « Vérités et Bobards ».* »
 - *De Montigny c. Cousineau* 12 C.P.R. 45 (C.S.C. ; 1950-01-30), le juge Rinfret : « [26][...] D'autre part, il n'est plus utile d'accorder l'émission d'une injonction, *parce que les articles ont été reproduits et l'injonction n'aurait donc aucun effet* [...] »
 - *Durand & Cie. c. La Patrie Publishing Co.*, 34 C.P.R. 169 (C.S.C. ; 1960-6-24) ; le juge Abbot : « [24] In the result the appeal should be allowed and the crossappeal dismissed. There would seem to be no necessity now to grant appellant the injunction asked for. No special damages were alleged or proved but appellant claimed the sum of \$600 for what it describes as punitive damages. *There appears to have been only one broadcast by respondent of the opera in question, and in the circumstances, I would award appellant damages in the sum of \$600, the amount claimed in the action.* »
 - *Bishop c. Stevens Bishop c. Stevens*, 4 C.P.R. (3d) 349, (C.F.P.I. ; 1985-04-15), le juge Strayer aux pages 366-367 [mod. quant à un autre point 18 C.P.R. (3d) 257

(C.A.F. ; 1987-11-05) ; conf. [1990] 2 R.C.S. 467 (C.S.C.) : « [15] *Il n'y avait pas lieu non plus d'accorder une injonction car aucune preuve ne montrait que la défenderesse continuerait à violer le droit d'auteur des demandeurs.* »

Voir de même FOX (Harold George), *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd. (Toronto : Carswell, 1967), à la page 461 et PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6^e éd., (Londres : Sweet & Maxwell, 1927).

Voir :

- *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.*, J.E. 99-300 (C.S.Q. ; 1998-12-21), le juge Jasmin : « [42] Enfin, pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, et notamment, le fait que la demande d'injonction permanente était devenue inutile à peine quelques jours après la publication de l'annonce publicitaire par Tonic puisque celle-ci s'était formellement engagée à ne plus la publier, aucune indemnité additionnelle ne sera accordée ».
- *CCH Canadian Limited c. The Law Society of Upper Canada*, 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I. ; 1999-11-09), le juge Gibson [inf. 18 C.P.R. (4th) 161 (C.A.F. ; 2002-05-14) ; inf. 30 C.P.R. (4th) 1 (C.S.C. ; 2004-03-04)] : « [200] *As can be seen from the foregoing, the greater part of the plaintiffs' claim against the defendant for copyright infringement has not been successful. Further, the success that the plaintiffs have achieved is of such a limited nature that I am simply not satisfied that it would be appropriate for me to exercise my discretion to grant any form of injunction to the plaintiffs as against the custom photocopy service of the defendant.* » ;
- *British Columbia Automobile Assn c. Office and Professional Employees' International Union, Local 378* 10 C.P.R. (4th) 423 (C.S.-C.B. ; 2001-01-26), le juge Sigurdson : « [232] [...] *Since those sites are no longer used, I do not think that a declaration or an injunction concerning them is appropriate. I find that a declaration would not be "capable of having any practical effect in resolving the issues in the case"* »
- *Setym International inc. c. Belout* [2001] R.R.A. 1051 (C.S.Q. ; 2001-02-23), le juge Wéry : « [187] Le procès a donc clairement démontré qu'il n'y avait pas matière, aujourd'hui, à prononcer une ordonnance d'injonction permanente à cet égard. Par conséquent, *le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de rendre, près de quatre ans après les événements, une ordonnance d'injonction permanente si celle-ci ne s'avère pas requise ou justifiée.* Il suffira donc d'accueillir la demande d'injonction permanente pour les frais seulement. »
- *Emerald Passport Inc. c. MacIntosh*, 2009 BCSC 593 (BCSC ; 2009-04-30) le juge Chamberlist : « [14] Further damaging to the claim for injunctive relief is the fact that the actions of the plaintiff which Mr. MacIntosh alleges infringed on his copyright were discontinued immediately upon demand, and there is no evidence of further activity after demand was made. [15] It is trite law that injunctions are granted by the court as a method by which the court seeks to maintain the status quo until trial. Therefore, at the time this matter came before the court, besides there being no pleadings to support the relief sought there appears to be no rights that are threatened which require the court's intervention to preserve alleged rights. »
- *Nicholas c. Environmental Systems (International) Limited*, 2010 CF 741 (C.F. ; 2010-07-12), le juge Russel : « [117] Les défendeurs ont reconnu sans réserve que le demandeur conserve tout droit d'auteur et tous droits moraux qui existent sur le Rapport. *Re-defining Water a retiré le Rapport de son site Web. Toutes les autres activités relatives au Rapport soit relèvent de l'objet de sa production, soit ont de toute façon cessé.* [...]. [118] En conséquence, rien ne justifie que la Cour prononce les jugements déclaratoires ni les injonctions sollicités par le demandeur. [...] ».

- que le défendeur a déjà cessé les activités reprochées⁴⁴, ou
- que celles-ci sont difficiles à cerner ou inexistantes⁴⁵,

44. Voir *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.*, J.E. 99-300 (C.S.Q. ; 1998-12-21), le juge Jasmin : « [42] Enfin, pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, et notamment, le fait que la demande d'injonction permanente était devenue inutile à peine quelques jours après la publication de l'annonce publicitaire par Tonic puisque celle-ci s'était formellement engagée à ne plus la publier, aucune indemnité additionnelle ne sera accordée »
- *British Columbia Automobile Assn c. Office and Professional Employees' International Union, Local 378* 10 C.P.R. (4th) 423 (C.S.-C.B. ; 2001-01-26), le juge Sigurdson : « [232] [...] *Since those sites are no longer used, I do not think that a declaration or an injunction concerning them is appropriate. I find that a declaration would not be "capable of having any practical effect in resolving the issues in the case"* ».
 - *Setym International inc. c. Belout* [2001] R.R.A. 1051 (C.S.Q. ; 2001-02-23), le juge Wéry : « [187] Le procès a donc clairement démontré qu'il n'y avait pas matière, aujourd'hui, à prononcer une ordonnance d'injonction permanente à cet égard. Par conséquent, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de rendre, près de quatre ans après les événements, une ordonnance d'injonction permanente si celle-ci ne s'avère pas requise ou justifiée. Il suffira donc d'accueillir la demande d'injonction permanente pour les frais seulement. »
 - *Emerald Passport Inc. c. MacIntosh*, 2009 BCSC 593 (B.C.S.C. ; 2009-04-30) le juge Chamberlist : « [14] Further damaging to the claim for injunctive relief is the fact that the actions of the plaintiff which Mr. MacIntosh alleges infringed on his copyright were discontinued immediately upon demand, and there is no evidence of further activity after demand was made. [15] It is trite law that injunctions are granted by the court as a method by which the court seeks to maintain the status quo until trial. Therefore, at the time this matter came before the court, besides there being no pleadings to support the relief sought there appears to be no rights that are threatened which require the court's intervention to preserve alleged rights. »
 - *Nicholas c. Environmental Systems (International) Limited*, 2010 CF 741 (C.F. ; 2010-07-12), le juge Russel : « [117] Les défendeurs ont reconnu sans réserve que le demandeur conserve tout droit d'auteur et tous droits moraux qui existent sur le Rapport. Re-defining Water a retiré le Rapport de son site Web. Toutes les autres activités relatives au Rapport soit relèvent de l'objet de sa production, soit ont de toute façon cessé. [...]. [118] En conséquence, rien ne justifie que la Cour prononce les jugements déclaratoires ni les injonctions sollicités par le demandeur. [...] ».
45. Voir :
- *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 C.F. 357 (C.F.P.I. ; 1984-06-29), le juge Strayer : « [32] Par conséquent, je déclare que le premier et l'actuel titulaire du droit d'auteur dans le dessin de fleurs Victoriana Rose est Paragon China Limited. Toutefois, comme il n'y a aucune preuve que la défenderesse a reproduit ce motif, à l'intention de le reproduire, de faire en sorte qu'il y soit reproduit ou de vendre des reproductions de celui-ci autres que la marchandise fournie par Paragon China Limited, et comme il n'y a pas de preuve non plus que la défenderesse a affirmé publiquement qu'elle était titulaire de ce droit d'auteur, il apparaît que rien ne justifie d'exercer ma discrétion judiciaire dans le sens des injonctions demandées. »
 - *CCH Canadian Limited c. The Law Society of Upper Canada*, 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I. ; 1999-11-09), le juge Gibson [inf. 18 C.P.R. (4th) 161 (C.A.F. ;

- même si l'attitude passée est souvent garante de l'avenir⁴⁶ ;
- La cour n'émettra pas d'injonction si c'est une œuvre immorale ou obscène⁴⁷ ;

2002-05-14) ; inf. 30 C.P.R. (4th) 1 (C.S.C. ; 2004-03-04) : « [200] *As can be seen from the foregoing, the greater part of the plaintiffs' claim against the defendant for copyright infringement has not been successful. Further, the success that the plaintiffs have achieved is of such a limited nature that I am simply not satisfied that it would be appropriate for me to exercise my discretion to grant any form of injunction to the plaintiffs as against the custom photocopy service of the defendant.* »

46. On comparera : *Prise de parole inc c Guérin, éditeur ltée*, 66 C.P.R. (3d) 257 (C.F.P.I. ; 1995-11-27), le juge Denault [conf. 73 C.P.R. (3d) 557 (C.A.F. ; 1996-10-29)] : « Injunction 1. Since the defendant continued and continues, without authorization, to advertise in its 1995 catalogue the sale of the Libre expression collection containing extracts from Doric Germain's novel, I feel that a permanent injunction should be issued requiring the defendant to cease publishing, selling, printing or distributing the Libre expression collection incorporating the work *La vengeance de l'original*. » et
- *Louis Vuitton Malletier S.A. c. 486353 B.C. Ltd.*, 2008 BCSC 799 (C.S.-C.B. ; 2008-06-19), la juge Boyd : « [52] While there is no evidence that J. Lee has continued in the infringing activities since the service of the Cease & Desist letter upon her, there is still strong evidence that she, like all of the other defendants, has infringed the rights of the plaintiffs. Accordingly, there will be an order permanently restraining and enjoining all of the defendants and each of them from continuing in their infringing activities. »
- pour constater que la décision est souvent rendue « à la tête » du défendeur.
47. Ça ressemble à une « poigne » de question d'examen ! En pareil cas, la Cour pourra refuser d'octroyer des dommages mais cela ne l'empêcherait pas d'émettre une injonction :
- *Pasichniak c. Dojacek*, [1928] 2 D.L.R. 545 (C.A. Man. ; 1928-03-26), le juge Dennistoun : « [62] But apart from damages, I can see no reason why the pirating of an author's original work should not be restrained by injunction, provided it is honest work and not a fraud upon the public. [63] The parts of the book which are claimed to be immoral constitute so insignificant a part of the whole book that, even if I were able to agree with the trial Judge, I would nevertheless hold that they were severable from the main portions of the work, and that the plaintiff might abandon them without injury to his book, and should have judgment for the remainder, as was done in *Baschet v. London Illustrated Standard Co.*, [1900] 1 Ch. 73, at 79, 69 L.J. Ch. 35, where Kekewich, J., refused copyright in two pictures out of seven, on the ground of indecency, but as to the other five he gave judgment for the plaintiff with five-sevenths of the costs. »
 - *Aldrich c. One Stop Video Ltd.*, 17 C.P.R. (3d) 27 (C.S.-C.B. ; 1987-04-23), le juge Davies : « [119] The plaintiffs seek injunctions against the defendants also under the authority of s. 20(1) [maintenmat 34(1)] of the *Copyright Act*. Prohibitory injunctions operate to restrain anticipated acts of infringement of a right. Having concluded that the availability of damages is a matter of proof, I likewise adopt the view of Dennistoun J.A. that there is no reason why the pirating of an author's work should not be restrained by injunction. As it is entirely unnecessary in the present case, I make no comment on his additional proviso that the work not be a fraud upon the public. *The granting of an injunction to restrain the pirating of obscene works does not offend either of the principles*

- Il n'y a pas *grand* risque à demander une injonction interlocutoire⁴⁸ [sinon de l'obtenir et de la voir cassée au fond !] ;
- Seule la Cour fédérale⁴⁹ peut émettre des injonctions de type « Anton

I have decided are applicable. It does not imply that the plaintiffs are entitled to compensation for illegal gain and it does not permit the plaintiffs to take the benefit of the infringers' illegal acts. It simply prohibits infringement, regardless of whether or not the infringing acts are independently contrary to law. I conclude the plaintiffs are entitled to the injunctions requested of this court. [129] [...] That the copyrighted works are obscene is no reason to deny injunctive relief. ».

48. Ne pas oublier 755, 1^e al. C.p.c. et règle 393(2) des R.C.F. Voir, par exemple, *Delrina Corp. c. Triolet Systems Inc.*, 17 C.P.R. (4th) 322 (C.S. Ont. ; 1998-07-17) [conf. 17 C.P.R. (4th) 289 (C.A. Ont. ; 2002-03-01) ; permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 21 C.P.R. (4th) vi (C.S.C. ; 2002-11-28)], le juge O'Leary aux paragraphes 23, 48, 61 et 73 où une injonction interlocutoire (cassée au fond) a empêché pendant six ans un défendeur d'exploiter un logiciel « damages should be fixed at \$6.892.500 plus prejudgment interest ; costs should be awarded against the plaintiff on a solicitor-and-client basis. »
- *Delrina Corp. c. Triolet Systems Inc.*, 17 C.P.R. (4th) 289 (C.A. Ont. ; 2002-03-01), le juge Morden [permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 21 C.P.R. (4th) vi (C.S.C. ; 2002-11-28)] : « [87]There is no dispute in this appeal respecting the applicable legal principles. The damages to be awarded must be reasonably foreseeable at the time of the granting of the interlocutory injunction and they must be caused by ("naturally flow from") the injunction and not by something else [...]
 - *Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp.*, 50 C.P.R. (4th) 241 (C.S.C. ; 2006-07-27), le juge Binnie « [40] [...] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le demandeur devrait être tenu de s'engager à payer des dommages-intérêts au cas où l'ordonnance se révélerait injustifiée ou mal exécutée, ou de fournir un cautionnement à cet égard, ou les deux à la fois. »
 - *Vinod Chopra Films Private Limited c. John Doe*, 2010 FC 387 (C.F. ; 2010-04-12), le juge Hughes : « [61] Compte tenu de la façon dont l'ordonnance ex parte a été obtenue, notamment du fait que la preuve était insuffisante, bâclée et trompeuse comme il a été démontré précédemment, il convient d'accorder aux défendeurs touchés leurs frais raisonnables, sur la base d'une indemnisation complète. »
49. Hé non ! *Raymond Chabot SST inc. c. Groupe AST (1993) inc.*, [2002] R.J.Q. 2715 (C.A.Q. ; 2002-10-25), le juge Morin : « [57] Cela étant dit, j'admets qu'il n'existe pas dans le *Code de procédure civile* de dispositions autorisant spécifiquement une mesure hybride comme une ordonnance de type Anton Piller, qui tient à la fois de la saisie et de l'injonction. J'admets aussi que les règles relatives aux saisies avant jugement ne permettent pas d'aller recueillir de la preuve par une telle saisie, comme l'a souligné notre Cour dans l'arrêt *Expo Foods Canada Ltd. c. Sogelco International inc.*, [[1989] R.J.Q. 2090 (C.A.)]. Enfin, je reconnais volontiers que, selon l'article 751 du *Code de procédure civile*, une injonction consiste normalement en une ordonnance de faire ou de ne pas faire et non en une ordonnance de laisser saisir des biens. [58] Toutefois, il me paraît important de ne pas oublier l'existence des articles 20 et 46 du *Code de procédure civile* [...] [59] *Peut-on soutenir que l'ordonnance de type Anton Piller est une procédure incompatible avec les règles contenues au Code de procédure civile ? Je crois que la réponse à cette question est négative. [66] En définitive, je suis d'avis qu'il n'y a*

Pillar »⁵⁰ ;

- Il n'y a pas *grand* risque autre que monétaire à ne pas respecter une injonction⁵¹.

pas incompatibilité entre les règles du Code de procédure civile et l'existence d'ordonnances de type Anton Piller et que les tribunaux peuvent prononcer de telles ordonnances au Québec en vertu des articles 20 et 46 du Code de procédure civile. » Depuis le jugement rendu le 1992-02-20 dans *Ferco International Usine de ferrure de bâtiment c. Worelli Management Co.*, (500-05-002603-924), la Cour supérieure du Québec, à l'instar des autres cours provinciales, a rendu plusieurs ordonnances de ce type. Voir généralement FERRON (Danielle) *et al.*, *L'injonction et les ordonnances Anton Piller, Mareva et Nourwich*, (Toronto : LexisNexis, 2009), p. 125 et s. Et même un cabinet d'avocats en a été l'objet : dans une affaire de droits d'auteur *Godin c. Restaurants St-Hubert BBQ inc.*, [1998] A.Q. 3015 (C.S.Q. – Ordonnance *ex parte* ; 1998-09-29 [rescindée J.E. 98-2188 (C.S.Q. ; 1998-10-14) ; règlement hors de cour produit au dossier 500-17-004385-988] et *Canadian Private Copying Collective c. 9075-9077 Québec inc.*, [2008] RJQ 1924 (C.S.Q. ; 2008-07-25), le juge Léger, par. 113 et s. Pour les principes généraux s'appliquant à ce type d'ordonnance, voir *Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp.*, 50 C.P.R. (4th) 241 (C.S.C. ; 2006-07-27), le juge Binnie.

50. « L'Antoine Pillar » ! Ce type d'ordonnance, recours extraordinaire parmi les recours extraordinaires, s'apparente à l'injonction interlocutoire provisoire et vise de plus à mettre sous la garde de la cour tout en donnant accès au demandeur des éléments de preuve (objets contrefacteurs, listes de fournisseurs et clients) qui, autrement, risqueraient de « disparaître » si le défendeur était mis au fait de la procédure.
51. La règle 472 *R.C.F.* et l'article 761 C.p.c. prévoient l'emprisonnement. Pour deux cas où il y a eu une condamnation à du « en dedans », voir : *Canadian Copy-right Licencing Agency c. U-Compute*, 46 C.P.R. (4th) 86 (C.F. ; 2005-12-07), le juge Lemieux modifié 56 C.P.R. (4th) 177 (C.A.F. ; 2007-03-28) [Comme peine appropriée, la Cour ordonne : « (1) RIAZ A. LARI est par les présentes condamné à une peine d'emprisonnement de six mois à purger à l'établissement Montée St-François, situé au 600, Montée St-François, Laval, Québec, H7C 1S5. (2) RIAZ A. LARI est par les présentes condamné à payer à la demanderesse les dépens de la procédure pour outrage sur une base avocat-client raisonnable, à être taxés immédiatement par un officier taxateur, y compris les débours et la TPS ; ces dépens devront être payés par M. Lari dans les 30 jours suivant la taxation. (3) L'imposition de la peine d'emprisonnement prévue au paragraphe (1) est par les présentes suspendue avec les conditions suivantes : a) RIAZ A. LARI devra en tout temps se conformer aux conditions des injonctions permanentes énoncées aux paragraphes (1) et (2) du jugement rendu par le juge Harrington en date du 19 juillet 2004. b) RIAZ A. LARI devra, dans les 13 mois suivant la date de la présente ordonnance, faire 400 heures de service communautaire dans un centre d'hébergement de l'Armée du salut, à Montréal ou en banlieue, en effectuant le travail bénévole que lui confiera le directeur de ce centre (le directeur). Le directeur informera par écrit la Cour et l'avocat de la demanderesse lorsque l'arrangement aura été mis en place. Le travail effectué en service communautaire devra être vérifié par le directeur qui enverra une attestation à cet effet à la Cour et à l'avocat de la demanderesse au plus tard le 31 janvier 2007. (4) Le cas advenant que la demanderesse souhaite démontrer que M. Lari ne s'est pas conformé à une ou plusieurs des conditions imposées au paragraphe 3 par la Cour, il lui sera loisible de demander un mandat d'incarcération à un juge de la Cour fédérale, en procédant *ex parte* ou autrement, selon les directives de ce juge, et RIAZ

3.4 Conditions d'ouverture

Pour qu'injonction émane, la violation reprochée devra porter sur une partie substantielle de l'œuvre protégée⁵² et ce, suivant à la fois le dicton *de minimis non curat lex*⁵³, sans pour autant négliger

A. LARI, une fois que la Cour aura constaté le non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions, sera incarcéré pour une période de six mois. (5) La présente ordonnance ne modifie en rien les conditions de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2004 par le juge Harrington qui n'ont pas été remplies. »

- 9038-3746 *Québec inc. c. Microsoft Corporation*, 2008 CarswellNat 6036 (C.F. ; 2008-11-26) [confirmé en appel], le juge Beaudry « [7] IT IS HEREBY ORDERED THAT : 1. Carmelo Cerrelli shall pay a fine of \$50.000 for the guilty plea on the first initiating order for contempt within 120 days from the date of this order ; 2. Carmelo Cerrelli shall pay a fine of \$50.000 for the guilty plea on the second initiating order for contempt within 120 days from the date of this order ; 3. In the event that the fine ordered in paragraph 1 above has not been paid as ordered, Carmelo Cerrelli is to be imprisoned for a period of 30 days ; 4. In the event that the fine ordered in paragraph 2 above has not been paid as ordered, Carmelo Cerrelli is to be imprisoned for a period of 30 days (*total of 60 days of imprisonment if both fines are not paid*). »

- 9038-3746 *Québec inc. c. Microsoft Corporation*, 2010 C.A.F. 151 (C.A.F. ; 2010-06-10), le juge Létourneau [confirmant 2008 CarswellNat 6036 (C.F. ; 2008-11-26) ; requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2010 CanLII 77120 (C.S.C. ; 2010-12-23)] : « [9] Pour ce qui est de la plainte de l'appelant selon laquelle, en infligeant une peine d'emprisonnement, le juge a mal interprété les dispositions législatives applicables dans le cas d'une première infraction, cette prétention n'a aucun fondement. Le juge n'a pas infligé une peine d'emprisonnement. Il a infligé des amendes. [10] *De plus, il n'existe aucune règle ferme portant qu'une première infraction d'outrage au tribunal ne peut faire l'objet d'une peine d'emprisonnement.* [14] De toute évidence, les sanctions pécuniaires n'ont pas constitué une dissuasion individuelle suffisante. [...] [18] *L'outrage au tribunal constitue une infraction grave. Il s'agit d'une contestation de l'autorité judiciaire qui mine sa crédibilité et son efficacité ainsi que celles de l'administration de la justice. C'est une infraction encore plus grave lorsque, comme en l'espèce, les actes illicites sont motivés par la cupidité et qu'en plus de contester l'autorité judiciaire, ils constituent des violations de la loi, à savoir la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d'auteur.* [19] La peine infligée dans des circonstances comme celles de la présente espèce doit être telle qu'elle puisse dissuader le contrevenant de récidiver et dissuader également quiconque serait tenté de commettre le même type d'infractions. »

52. Voir, par exemple, *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.*, 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F.P.I. ; 1985-10-11), le juge Joyal à la page 436 ; *Preston c. 20th Century Fox Canada Limited*, 33 C.P.R. (3d) 242, (C.F.P.I. ; 1990-11-09), le juge MacKay aux pages 273-274 [conf. 53 C.P.R. (3d) 407 (C.A.F. ; 1993-11-21).]

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

l'effet de dilution⁵⁴ sur la valeur d'une œuvre que peut avoir la contrefaçon⁵⁵.

Le texte même du paragraphe 3(1) de la Loi est d'ailleurs à l'effet que « Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre... »⁵⁶.

Il faut rappeler ici qu'en vertu de notre système de droit, c'est au demandeur, à titre de créancier d'une obligation, de prouver les circonstances justifiant l'émission d'une ordonnance d'injonction⁵⁷ ; il doit s'agir d'une preuve de faits réels et non fondée sur de simples hypothèses, allégués fourre-tout ou à l'emporte-pièce, allégations grandiloquentes et larmoyantes, ou présomptions générales.

3.5 Portée

Une ordonnance requise de la cour ne devrait, à tout niveau, ne viser que la partie contrefaite⁵⁸ d'une œuvre contrefaite et non son ensemble. Toutefois, si dans l'œuvre contrefaite on ne peut

54. Sur la proposition générale à l'effet que le droit d'auteur est un faisceau de droits : *Bishop c. Stevens* [1990] 2 R.C.S. 467 (C.S.C. ; 1990-08-16), la juge McLachlin à la page 477 ; *Blue Crest Music Inc. c. Compo Company Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 357 (C.S.C. ; 1979-10-20), le juge Estey à la page 376 *Composers, Authors and Publishers' Association of Canada Limited c. Muzak Corporation*, [1953] 2 R.C.S. 182 (C.S.C. ; 1953-06-26), le juge Rand à la page 188.

55. L'effet « floodgate » auquel réfère la juge Reed dans *International Business Machines Corporation c. Ordinateurs Spirales inc.*, [1985] 1 C.F. 190 (C.F.P.I. ; 1984-06-27) ou encore, s'inspirant du *Salammô* (1862) de Flaubert, l'effet *Mâtho* : « Donc les Anciens décidèrent qu'il [Mâtho] irait de sa prison à la place de Khamon, sans aucune escorte, les bras attachés dans le dos ; et il était défendu de le frapper au cœur, pour le faire vivre plus longtemps, de lui crever les yeux, afin qu'il pût voir jusqu'au bout sa torture, de rien lancer contre sa personne et de porter sur elle plus de trois doigts d'un seul coup ».

56. Les paragraphes 15(1), 18(1) et 21(1) L.D.A. comportent une disposition semblable pour les autres objets du droit d'auteur.

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

58. *Wilson c. Anderson* 69 C.P.R. (3d) 329 (C.J. Ont. ; 1996-06-28), le juge Spence : « [17] The defendants also seek an order that the plaintiff be prohibited from using the OCI copyright material in the book for the solicitation of clients. Such an order, so worded, could effectively prevent the plaintiff from making any use of the book. That would go beyond the preservation of the status quo which is the appropriate objective in this case. Accordingly, a narrower interlocutory order is to go enjoining the plaintiff from making any use of the OCI copyright material in the book otherwise than through the existing inclusion of such material in the text of the book. »

séparer la partie contrefaite de l'apport original du contrefacteur, l'ordonnance pourra alors viser l'ensemble de l'œuvre⁵⁹.

En ce qui a trait à la durée même de l'injonction, il est intéressant de noter que, de façon générale, les injonctions dites « permanentes » qu'émettent régulièrement nos tribunaux sont, en fait, perpétuelles, alors que les œuvres qu'elles visent, elles, ont une durée de protection limitée habituellement à 50 ans à compter soit de la fin de l'année civile du décès de l'auteur, soit de la publication ou de la confection de l'œuvre contrefaite⁶⁰.

Sans doute faudrait-il préciser dans le libellé des conclusions recherchées que l'injonction doit valoir tant que le droit d'auteur subsiste⁶¹.

Et la territorialité ? Est-ce que l'injonction⁶² émise par la Cour supérieure du Québec arrête d'avoir effet à la frontière du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario ? Et celle de la Cour fédérale à la frontière

-
59. Voir, par exemple, *Gemmil c. Garland*, 14 R.C.S. 321 (C.S.C. ; 1887-12-20), le juge Gwynne à la page 328 ; *Cartwright c. Wharton*, 25 O.L.R. 357 (C.S. Ont. ; 1912-01-04), le juge Teetzel aux pages 363-364 ; *Cardwell c. Leduc*, [1963] R.C.É. 207 (C.d'É. ; 1962-12-15), le juge Kearney aux pages 220-221 [appel rejeté] ; *91439 Canada ltée c. Éditions JCL inc.*, 58 C.P.R. (3d) 38 (C.A.F. ; 1994-09-23), le juge Décary aux pages 389-390 : « [20] Bref, il ne s'agit pas, ici, d'un cas où le plagiat est en quelque sorte divisible et où l'on peut séparer les parties contrefaites des parties originales et utiliser d'une quelconque manière ces dernières. À cet égard, il ne m'apparaît pas possible ni souhaitable de recourir à la règle *rusticum judicium*. Il serait bien malheureux, dans des cas comme celui-ci, que les tribunaux se mettent à calculer au mot près l'atteinte portée aux droits d'un auteur. » [Jugement toutefois rendu dans le contexte du calcul des dommages.]
60. Voir les articles 6 à 12 L.D.A. pour les droits économiques dans une œuvre, le paragraphe 14.2(2) L.D.A. pour les droits moraux et l'article 23 pour les autres objets du droit d'auteur. On notera que la durée de protection varie selon les pays.
61. Voir, par exemple, PATERSON (John Melvin), *Kerr on Injunctions*, 6^e éd. (Londres : Sweet & Maxwell, 1927), à la page 394 : « A perpetual injunction should not however be granted to protect a right having only a limited duration ; in such a case the injunction should be limited to the period of the plaintiff's interest in the subject-matter action ».
62. Le recours pour violation de droit d'auteur se qualifie d'action personnelle à caractère patrimonial extra. Les cours canadiennes peuvent rendre des ordonnances à portée extra-territoriale prévue par l'article 3148 du *Code civil du Québec*. Position qui n'est pas nouvelle : *Warrel c. Railway Asbestos Packing (Quebec) Co.* (1916), 32 D.L.R. 345 ; *Société Radio-Canada c. Sirois*, [1981] C.S. 527 (C.S.Q. ; 1981-03-30 [désistement d'appel n° 500-09-000567-818 produit le 1981-12-08]), le juge Marquis à la page 532] ou *Transat Tours Canada c. Impulsora Turistica Occidente, s.a. de c.v.*, 2006 QCCA 413 (C.A.Q. ; 2006-03-17), le juge Dussault [conf. 2007 C.S.C. 20 (C.S.C. ; 2007-07-25)].

des États-Unis ? Non. Le critère à considérer est la compétence initiale du tribunal et non un éventuel non-respect de l'ordonnance⁶³.

Et l'œuvre architecturale ? Dans le cas particulier⁶⁴ de la violation du droit d'auteur dans une œuvre architecturale⁶⁵, l'injonction

63. Voir ainsi, en matière de droits d'auteur :

- *Corporation de l'École des hautes études commerciales de Montréal c 3178277 Canada inc.* AZ-98021771 (C.S.Q. ; 1998-07-07), le juge Beaudoin « ORDONNE aux défendeurs intimés 3178277 Canada inc. et Georges Fernandez directement ou indirectement en leurs noms ou par toute autre personne, corporation, associé ou entité, à travers agent, employé, directeur, officier, actionnaire ou consultant : [...] quant à monsieur Georges Fernandez, de NE PAS ENTREPRENDRE, de CESSER et de SE DÉSISTER s'il y a lieu, de toute demande quant à l'enregistrement de marque de commerce ou de droit d'auteur auprès du *Copyright Registration Office* aux États Unis ;
- *Aga Khan c. Tajdin*, 2011 CF 14 (C.F. ; 2011-01-07), le juge Harrington « [72] Pour ce qui est de la remise de tous les exemplaires des documents contrefaits qui se trouvent en la possession ou sous la garde des défendeurs, il a été demandé dans la requête que les documents soient remis à l'Institute of Ismaili Studies, à Londres (R.-U.). Cependant, comme le demandeur, ou la Cour, ignore à quel endroit se trouvent les documents en question, il serait préférable d'ordonner que les exemplaires des documents contrefaits qui sont situés au Royaume-Uni soient remis à l'Institute, à Londres, et que ceux qui se trouvent ailleurs soient remis aux CIITER appropriés qui sont désignés dans la constitution. »
- *Aga Khan c. Tajdin*, 2011 CanLII 14746 (C.F. ; 2011-03-04), le juge Harrington « 6. Les défendeurs, Nagib Tajdin et Alnaz Jiwa, quel que soit le nom sous lequel ils sont connus, leurs mandataires, employés, préposés, associés, représentants et toute autre personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, agissant en leur nom ou étant sous leur contrôle, sont tenus de fournir toutes les copies de la Golden Edition et des farmâns et talikas contenus dans celle-ci, et du signet audio MP3 en leur possession, sous leur responsabilité ou sous leur contrôle, ainsi que les marchandises, étiquettes, emballages, affiches, clichés ou moules, le matériel publicitaire ou tout autre matériel ou chose en leur pouvoir, sous leur responsabilité ou en leur possession, qui sont liés, en totalité ou en partie, à la Golden Edition, ainsi qu'aux farmâns et talikas et au signet audio MP3 contenus dans celle-ci, ou qui sont utilisés pour les produire ; une telle remise devant être effectuée aux CIITER appropriés qui sont désignés dans la constitution ismaélienne, peu importe où est située la Golden Edition, ainsi que les farmâns et talikas et le signet audio MP3 contenus dans celle-ci, ou comme l'ont convenus les défendeurs et les représentants ou les avocats du demandeur. »

64. Voir LAGACÉ (René), *Les aspects juridiques de la pratique de l'architecture*, 3^e éd. (Montréal : Lagacé, 1996) et TORNO (Barry), « By Design : A Blueprint of Architectural Copyright » (1986), 15 *Construction Law Reports* 317.

65. Tel que défini à l'article 2 L.D.A., savoir « tout bâtiment ou édifice ou modèle ou maquette de bâtiment ou d'édifice » et non pas toute structure mécanique, pour imposer qu'elle soit : *Halliburton Co. c. Northstar Drillstem Testers Ltd.*, 58 C.P.R. (3d) 73 (C.F.P.I. ; 1981-08-06), le juge Cattanach à la page 81. Voir aussi *Webb & Knapp (Canada) Limited c. City of Edmonton* [1970] R.C.S. 588 (C.S.C. ; 1970-02-02), le juge Hall à la page 601.

ne peut être émise pour empêcher la construction ou pour en ordonner la destruction lorsque cette construction a été commencée⁶⁶.

Quelques précisions :

- si ce n'est pas une œuvre architecturale au sens de la L.D.A., la prohibition de l'article 40 ne s'applique pas ;
- elle ne s'applique pas non plus pour empêcher l'utilisation de plans architecturaux (œuvres artistiques) ;
- elle n'empêche pas l'émission d'une injonction pour contrer de futures violations⁶⁷ ; elle ne s'applique que si la construction n'a pas commencé [mais la construction commence-t-elle à la simple excavation ?] ;
- la prohibition est celle d'empêcher la construction ou de prescrire la démolition. Quid de la rénovation ou de la reconstruction ? Cela empêcherait-il une ordonnance demandant la modification d'un aspect du bâtiment ?

66. Voir l'article 40 L.D.A. ; voir aussi GILKER (Stéphane), « La protection des œuvres architecturales par le droit d'auteur au Canada – Deuxième partie » (1991), 4:1 *Cahiers de la propriété intellectuelle* 7, aux pages 56-64. Ainsi un défendeur qui aurait commencé à construire un premier bâtiment en violation des droits d'auteur du demandeur ou qui s'apprêterait à le faire ne saurait en être empêché par injonction, le seul recours étant celui de dommages-intérêts. À la limite, on pourrait même arguer qu'une injonction ne pourrait pas être émise pour empêcher un défendeur obstiné de récidiver, même en toute connaissance de cause : la seule sanction demeurant, semble-t-il l'octroi de dommages qui risquent alors, il est vrai, d'être marqués du sceau de l'exemplarité ! [Et non, *sceau* de l'exemplarité ou *sot* de l'exemplarité que donnent certains correcteurs de textes...]. D'intérêt, est le jugement rendu sur une demande d'injonction interlocutoire dans la décision *Cardinal c. The Parish of the Immaculate Conception* 1995 CarswellNat 2635, (C.F.P.I. ; 1995-12-01) le juge Jerome [désistement de l'appel A-817-95 ; rejet le 1999-03-22 de la procédure principale pour défaut de poursuite for want of prosecution] : « [2] The plaintiff seeks to restrain construction of modifications to the original St. Mary's Church which he designed. The basis of his claim is that the work is unique, indeed a sculpture rather than simply a building and that any addition such as the one now under construction violates his moral rights to the design. [4] First, the field of an architect's moral rights to his design is not only very complex, but almost entirely unexplored territory as far as Canadian jurisprudence is concerned. Indeed, it was acknowledged by counsel for all parties in the motion before me that no such issue has ever been litigated in the Canadian courts. »

67. *Randall Homes Ltd. c. Harwood Homes Ltd.*, 17 C.P.R. (3d) 372 (B.R.Man. ; 1987-5-15), le juge Ferg.

Et la bonne foi ? Le paragraphe 39(1) de la Loi prévoit également que, dans l'éventualité où le défendeur allègue et prouve qu'au moment de commettre la violation il n'avait aucun motif raisonnable⁶⁸ de soupçonner la subsistance du droit d'auteur, le demandeur ne peut alors obtenir qu'injonction à l'égard de cette violation⁶⁹.

68. À titre illustratif :

- *Desmarais c. Amylitho Inc.*, REJB 99-10116 (C.Q. ; 1999-01-13), le juge Locas « [5] [...] Rappelons que l'article 39 ne parle pas seulement d'ignorance de l'existence du droit d'auteur mais également d'absence de « motif raisonnable de soupçonner » que l'œuvre fait encore l'objet d'un droit d'auteur. Or, le rédacteur du journal de la défenderesse aurait dû soupçonner l'existence d'un droit d'auteur puisqu'il est lui-même photographe et qu'il affirme avoir vu cette photo partout auparavant. Or, il déclare n'avoir jamais vérifié la provenance de la photo ni son auteur, ce qui aurait pu être fait en communiquant soit avec le gérant de Rose Ouellette ou avec d'autres médias ou par quelque autre moyen que sa profession lui permet de connaître bien mieux que le Tribunal. *L'on ne saurait exiger de celui qui publie une photographie d'en découvrir l'auteur car cela peut s'avérer difficile sinon impossible ; mais l'on peut certainement exiger qu'il fasse au moins des démarches dans ce but, ce qui n'a pas été fait en l'instance* »
- *EROS – Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc.*, 35 C.P.R. (4th) 105 (C.F. ; 2004-02-03), la juge Tremblay-Lamer « [127] Une des exceptions à ce principe veut qu'un défendeur puisse échapper à une condamnation de dommages s'il prouve qu'il ne savait pas ou qu'il n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre était protégée. *Puisque les droits d'auteur liés au CTMSP étaient dûment enregistrés, CGI doit réfuter la présomption qu'elle avait un motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre était protégée. Le fardeau de preuve qui incombe à CGI est lourd.* »
- *Icotop Inc. c. Ferrand*, 2005 IIJCan 28462 (C.S.Q. ; 2005-08-12), le juge Larouche « [144] Jamais, semble-t-il, le défendeur Dallaire ne s'est préoccupé de savoir si le défendeur Ferrand possédait ou non des droits, si ce n'est qu'il se serait fié sur la déclaration de ce dernier qu'il avait tous les droits. *Comme évaluation candide, peu sérieuse et encore moins rigoureuse, on a certainement déjà vu mieux.* »
- *Target Event Production Ltd. c. Paul Cheung and Lions Communications Inc.*, 2010 FC 27, (C.F. ; 2010-01-11), la juge Simpson . « [98] À mon avis, les défendeurs ne peuvent invoquer ce paragraphe parce que *Paul Cheung savait qu'un droit d'auteur avait été revendiqué sur le plan du site du marché. Il a admis qu'il avait vu un symbole de droit d'auteur sur le plan d'ensemble de la propriété de Vulcan Way et que ce plan englobait le plan du site du marché.* [99] En ce qui concerne le formulaire de demande du vendeur, je suis convaincue que Paul Cheung avait des motifs raisonnables de soupçonner qu'il existait un droit d'auteur. Il connaissait bien la protection du droit d'auteur de par son travail dans le domaine de la musique, et une société qu'il contrôlait avait intenté une action pour violation du droit d'auteur. [100] Ce paragraphe n'a donc pas pour effet de protéger les défendeurs contre une condamnation pécuniaire. ».

69. *Arguendo* : la rencontre des articles 39 et 40 risque d'être intéressante. Si les plans d'une œuvre architecturale ne sont pas enregistrés, le défendeur, ignorant de bonne foi, pourrait s'en tirer à bon compte. L'article 39 ferait en sorte que seule une injonction pourrait être émise alors que l'article 40, dans le cas d'une œuvre architecturale, fait en sorte que l'injonction n'est pas permise...

Toutefois, pour qu'un défendeur puisse tirer avantage de cet article – et jusqu'ici, peu ont vraiment réussi – il importera à ce défendeur d'alléguer⁷⁰ et de prouver⁷¹

- i) qu'il ne savait pas que l'œuvre était protégée et
- ii) qu'il n'avait pas de motif raisonnable de soupçonner que celle-ci était protégée⁷².

Le paragraphe 39(2) L.D.A.⁷³ prévoit cependant que dans la mesure où le droit d'auteur est enregistré⁷⁴ le défendeur⁷⁵ ne peut se prévaloir de cette restriction de recours⁷⁶.

-
- 70. *MCA Canada Ltd. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd.*, 28 C.P.R. (2d) 52, (C.F.P.I. ; 1976-05-12), le juge Dubé aux pages 54-56.
 - 71. Voir, par exemple, *Gribble c. Manitoba Free Press Ltd.*, [1932] 1 D.L.R. 169 (C.A. Man. ; 1931-11-09), le juge Dennistoun à la page 173 ; *Fiel c. Lemaire* [1940] R.C.É. 21 (C.d'É. ; 1939-11-21), le juge Angers, aux pages 32-35 ; *Bulman Group Ltd. c. "One-Write" Accounting Systems Ltd.*, 62 C.P.R. (2d) 149 (C.F.P.I. ; 1982-01-22), le juge Collier aux pages 335-336 ; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S. C.-B. ; 1984-10-16), la juge McLachlin aux pages 87-88 ; *Wing c. Van Velthuizen*, 9 C.P.R. (4th) 449 (C.F.P.I. ; 2000-11-20), le juge Nadon aux paragraphes 65 et 66.
 - 72. Ainsi, un motif raisonnable de soupçonner la subsistance du droit d'auteur, indépendamment de quelque enregistrement, pourra être inféré d'un marquage de droits réservés. Voir, par exemple, *Fiel c. Lemaire* (1939), [1940] R.C.É. 21 (C. d'É. ; 1939-11-21), le juge Angers aux pages 32-35 ; *Zamacois c. Douville* [1944] R.C.É. 208, (C. d'É. ; 1943-03-01), le juge Angers aux pages 235-237 ; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* 3 C.P.R. (3d) (C.S. C.-B. ; 1984-10-16), la juge McLachlin aux pages 87-88 *contra* : *Index Téléphonique (N.L.) de notre localité c. Imprimerie Garceau Ltée*, 18 C.I.P.R. 133 (C.S.Q. ; 1987-06-25), le juge Boily aux pages 144-146 [appel réglé hors de cour].
 - 73. Dont on pourra comparer le libellé avec celui du paragraphe 38.1(2) : « ... aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur ».
 - 74. Non négligeable est la précision « dûment enregistré » : la validité de l'enregistrement peut donc se contester. Par analogie, voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F. ; 1992-02-12), le juge Hugessen.
 - 75. *Éditions Hurtubise HMM ltée c. Cégep André-Laurendeau*, [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.Q. ; 1989-04-12) le juge Tessier à la page 1020 [déclaration de règlement hors de cour produite le 1991-01-10].
 - 76. Voir, par exemple, *MCA Canada Ltd. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd.*, 28 C.P.R. (2d) 52 (C.F.P.I. ; 1976-05-12), le juge Dubé aux pages 54-55 ; *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.*, 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.P.I. ; 1987-01-05), le juge Denault, à la page 329 [appel rejeté 37 F.T.R. 240n (C.A.F. ; 1990-09-26.)]. Pour certains, BLOOM (Glen A.) *et al.*, *Copyright*, in DIMOCK (Ronald E.) Ed., *Intellectual Property Disputes – Resolutions and Remedies* (Toronto : Thomson-Carswell, 2002), au §3.4(a)(i) l'application de la limitation de l'article 39 L.D.A. à une violation des droits moraux soulève problèmes d'intérêt.

Cette défense ne s'applique pas à une violation du droit moral⁷⁷.

3.6. L'injonction dite « élargie »

3.6.1 Général

De droit statutaire nouveau, l'article 39.1⁷⁸ 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.

Cette pratique, toutefois, est moins récente qu'il n'y paraît, de telles conclusions pouvant être retracées dans la jurisprudence québécoise propre au droit d'auteur dès les années 60⁷⁹.

77. On peut en débattre mais le paragraphe 39(1) ne semble pas faire de distinction entre les droits économiques et les droits moraux : dès lors que la violation soit pour violation des droits d'auteurs ou moraux, la même défense semble disponible. Et il n'y change rien que l'article 55 L.D.A. qui permet l'enregistrement du droit d'auteur ne semble couvrir que le droit économique d'auteur car tout ce que demande le paragraphe 39(2) c'est que le droit d'auteur soit dûment enregistré pour que la limite du paragraphe 39(1) puisse ou non opérer. On pourra cependant argumenter, correctement, nous le soumettons, que le paragraphe 39(1) s'applique à une violation du droit d'auteur et que, dans la définition de celui-ci à l'article 2 L.D.A., le droit moral n'est pas compris, faisant l'objet d'une définition distincte ; par ailleurs, le paragraphe 34(2) fait uniquement état des recours disponibles pour une violation du droit d'auteur et on ne peut donc l'utiliser pour transposer une défense s'appliquant à une violation du droit d'auteur à une défense s'appliquant à une violation du droit moral.

78. Dont le libellé peut, à certains égards, être comparé à celui du paragraphe 88(3) L.D.A.

79. Voir, par exemple : *Composers, Authors and Publishers' Association of Canada Limited c. Yvon Robert Lounge Inc.*, 51 C.P.R. 302 (C.S.Q. ; 1967-04-26), le juge Bourgeois et, plus particulièrement le commentaire de l'arrêtiste, 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 plaintiff ». Dans la même veine, voir également, *Composers, Authors & Publishers Association of Canada Ltd. c. Cafe Rugantino Inc.*, 52 C.P.R. 16 (C.S.Q. ; 1964-03-21), le juge Charbonneau ; *Composers, Authors & Publishers Association of Canada Ltd. c. D'Aoust (La Sentinelle)*, 54 C.P.R. 164 (C.S.Q. ; 1968-01-16.), le juge Dorion ; *Composers, Authors & Publishers Association of Canada Ltd. c. Keet*, 1 C.P.R. (2d) 283 (C.S.Q. ; 1971-02-22), le juge Dufour. Par contre, dans *BMI Canada Ltd. c. Der*, 28 C.P.R. (2d) 209 (C.F.P.I. ; 1976-04-28), guère impressionné par cette série de causes québécoises et encore moins par le commentaire de l'arrêtiste de celles-ci, le juge Collier, aux paragraphes 11 et 12, refusait nommément d'émettre une injonction pour d'autres œuvres que les six pour lesquelles il y avait preuve de contrefaçon et ce, alors que le demandeur était une société de gestion collective.

Même si le pouvoir d'émettre des ordonnances d'injonction « élargie » peut se fonder sur leurs pouvoirs inhérents⁸⁰, 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 œuvre⁸¹ donnée – mais non spécifiée – est ou non visée par une telle injonction⁸².

Eu égard aux graves conséquences qui peuvent s'ensuivre, les tribunaux ont exprimé une réticence certaine à l'octroi de conclusions larges ou imprécises⁸³.

-
80. *Carlin Music Corporation c. Collins*, [1979] 5 F.S.R. 468 (C.A. ; 1979-02-09), le juge Ormod à la page 553 ; *Microsoft Corp. c. 9038-3746 Quebec inc.*, 2006 FC 1509 (C.F. ; 2007-01-16), le juge Harrington au paragraphe 121.
81. Pour faciliter la lecture, il n'est fait ici référence qu'à « œuvre », 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 L.D.A.
82. *Microsoft Corp. c. 9038-3746 Quebec inc.*, 57 C.P.R. (4th) 204 (C.F. ; 2007-01-16), le juge Harrington « [130] Malgré le comportement des défendeurs, je ne suis pas prêt à étendre l'objet de l'injonction aux droits d'auteur qui n'ont pas été expressément allégués dans la présente instance, peu importe qu'ils existent ou non à l'heure actuelle. Les défendeurs ont le droit de savoir ce qui leur est reproché. La déclaration a été modifiée deux fois pour ajouter des droits d'auteur non allégués dans la première déclaration. Ces modifications se sont révélées être justifiées en ce sens que la preuve indique que les défendeurs violaient les droits d'auteur en question. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin que l'article 39.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* le permet. À supposer, sans en décider, qu'il me soit possible d'étendre la portée de l'injonction visant les défendeurs à des droits d'auteur non allégués dans la nouvelle déclaration modifiée, ou même exposés au procès, et qu'il me soit possible d'étendre la portée de l'injonction visant les défendeurs à des droits d'auteur qui n'existent même pas à l'heure actuelle, je ne le ferais pas. »
83. 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.*, 13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Q. ; 1986-02-19), le juge Hannan à la page 533, *Association des fonctionnaires municipaux de la Cité de Dorval c. Cité de Dorval*, [1986] R.J.Q. 463 (C.S.Q. ; 1985-12-20), le juge Hannan aux pages 465-466 et *Beauchamp c. Centre d'accueil de Gatineau inc.*, J.E. 86-1153 (C.S.Q. ; 1986-11-06), le juge Frenette [conf. J.E. 94-1909 (C.A.Q. ; 1994-10-26)]. *Contra* : *Phonographic Performance, Ltd. c. Amusement Caterers (Peckham), Ltd.*, [1963] 3 All E.R. 493 (Ch.Div.), le commentaire infrapaginal du juge Cross à la page 494.
- Voir : *Staver Company Inc. (The) c. Digitext Display Ltd.*, [1985] 11 F.S.R. 512 (Ch.Div. ; 1984-12-06), le juge Scott à la page 519 : « These difficulties arise out of the form of the injunction. As I have said, the form of the injunction was not the

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'intimé⁸⁴.

3.6.2 Conditions d'émission

Le paragraphe 39.1(1) de la Loi fixe les conditions d'émission d'une telle injonction élargie.

Celle-ci obéira d'abord aux principes généraux des recours en injonction. 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*⁸⁵.

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.* »

- *Columbia Picture Industrie c. Robinson*, [1986] 12 F.S.R. 367 (ChDiv ; 1985-12-19), le juge Scott, à la page 430 : « 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.* »
84. CLICHE (Bernard) *et al.*, « Injonction », dans *Précis de procédure civile du Québec*, 4^e éd. (Cowansville : Blais, 2003), vol. 2, aux pages 517 et s. et l'abondante jurisprudence citée sous les notes 330 et 340 ; voir aussi LUSSIER (Sylvain), « L'outrage au tribunal : développements jurisprudentiels récents », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit civil*, vol. 93, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 1993) p. 110-111.
85. Voir *BMI Canada Ltd. c. Der*, 28 C.P.R. (2d) 209 (C.F.P.I. ; 1976-04-28), le juge Collier : « [19] A mon avis, au paragraphe 10, la demanderesse veut en fait obtenir un redressement *quia timet*. Pour que ce soit prononcée une injonction portant sur le genre de préjudice redouté ou dont on est menacé, j'estime qu'il faut exposer les faits pertinents, essentiels l [Fn3 Voir la Règle 408(1) « ... un exposé précis des faits essentiels...], – des faits précis et convaincants – et non seulement des allégations vagues et imprécises, comme on l'a fait en l'espèce. Même dans une requête pour jugement par défaut, la Cour doit être en mesure de conclure, d'après les *faits essentiels*, que le redressement demandé est justifié. [21] Dans cette affaire, la Cour traitait des troubles de jouissance. À mon avis, le principe

Le redressement que permet cet article 39.1 est supplémentaire à l'injonction que prévoit déjà le paragraphe 34(1) de la Loi : « le tribunal peut en outre interdire » / « the court may further enjoin ».

Le libellé de l'article 39.1 suggère qu'une telle injonction élargie ne pourrait être émise que lorsque la cour aura émis une injonction à l'égard de la violation du droit d'auteur dans une œuvre spécifique qui « se trouve devant elle ». Il semblerait ainsi⁸⁶ 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 – dans le même jugement – émis une ordonnance d'injonction à l'égard d'une violation particulière.

Il incombe au demandeur, par prépondérance de preuve, de convaincre la cour de la violation probable [et non simplement possible]⁸⁷ de ses droits s'il veut que la cour émette une injonction pour des activités autres que les contrefaçons prouvées⁸⁸ : il devra s'agir

général posé par le juge Chitty s'applique également à d'autres types d'affaires. [À la page 61 de l'arrêt *Matthew c. Guardian Assurance Co.*, (1919) 58 R.C.S. 47, le juge Anglin se réfère à l'affaire *Attorney-General c. Corporation of Manchester*, [1893] 2 Ch. D. 87 et l'approuva. Il s'agissait d'une demande d'injonction visant à empêcher un agent d'assurance, en sa qualité d'avocat de la compagnie d'assurance-incendie, d'obtenir une licence en vertu de la législation pertinente de la Colombie-Britannique. J'estime que la demanderesse en l'espèce n'a pas établi, quant aux sujets mentionnés dans les plaidoiries, qu'il existait une forte probabilité que le préjudice appréhendé se produise effectivement. »

86. 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.

87. Voir ainsi

- *Interbox Promotion Corp. c. 9012-4314 Québec inc.* 34 C.P.R. (4th) 329 (C.F. ; 2003-10-27), le juge Martineau « [67] Par contre, la demanderesse n'a pas démontré à la satisfaction de la Cour que ces dernières [les défendresses] violeront vraisemblablement le droit d'auteur que la demanderesse peut avoir sur d'autres émissions. Conséquemment, aucune interdiction générale à cet égard n'est nécessaire. »

- *Football League, Ltd. c. Littlewoods Pools, Ltd.*, [1959] Ch. 637 (Ch.D.) la cour a émis l'injonction en regard des compilations qui avaient été violées 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), 4 C.P.R. (3d) 349 (C.F.P.I. ; 1985-04-15), le juge Strayer aux pages 366-367 [inf. en partie sur un autre point 18 C.P.R. (3d) 257 (C.A.F. ; 1987-11-05) ; conf. (1990), 31 C.P.R. (3d) 394 (C.S.C. ; 1990-08-16) et FOX (Harold G.), *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd., (Toronto : Carswell, 1967), p. 461.

88. Voir ainsi *Video Arts Ltd. c. Paget Industries Ltd.*, [1988] 14 F.S.R. 501 (Ch.Div. ; 1986-12-02), 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 ».

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,
- le mépris du demandeur ou des droits qu'il représente,
- le *je m'en foutisme* quant au système judiciaire,
- l'insouciance quant à l'obéissance à des ordonnances antérieures,
- un scénario habituel ou système de contrefaçon⁸⁹,
- le comportement même du défendeur.

Il s'agit là, assurément, de circonstances non exhaustives dont le poids variera suivant les circonstances, l'habileté des plaideurs ou la perception de la cour.

3.6.3 Portée

Le paragraphe 39.1(2) de la Loi prévoit qu'une injonction élargie peut viser une œuvre ou autre objet du droit d'auteur :

- à l'égard desquels le demandeur est titulaire du droit d'auteur⁹⁰ ;
- à l'égard desquels le demandeur est la personne à qui un intérêt par licence a été concédé⁹¹ ;

89. Par exemple *T.M. Hall & Co c. Whittington & Co.*, 18 V.L.R. 525 (C.S. Vict. ; 1892-07-19), 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* ».

90. Art. 13 L.D.A.

91. Art. 36 et 13 L.D.A.

- 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 procédures⁹².

On l'aura compris, ce paragraphe est taillé sur mesure pour les sociétés de gestion collective dont les répertoires varient constamment. De même que pour les *serial infringers* !

Il devrait également mettre fin à certains des problèmes résultant des contrats de production visant des œuvres futures⁹³.

En tout état de cause, il permettrait à une société de gestion collective, sans chaîne de titres, de demander et d'obtenir une injonction pour une œuvre qui n'existerait même pas au moment de l'émission de l'injonction⁹⁴. On comprendra qu'un tel redressement, mal balisé, puisse donner lieu à des abus.

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 beau être accessibles⁹⁵ il n'en demeure pas moins que c'est beaucoup demander à un défendeur d'avoir à déterminer si, en chaque

92. *Setana Sport Ltd. c. 2049630 Ontario inc.*, 2007 FC 899 (C.F. ; 2007-09-11), le juge Hughes : « [6] [...] Paragraph 39.1(2)(b) permits the Court, in its discretion to extend an injunction otherwise made in respect of subsisting copyright in works to work not yet in existence but, again, the likelihood of future existence and authorship must be put in evidence. »

93. Voir, par exemple, DE KINDER (Vivianne), « Licence implicite et promesse sans cession – problèmes de droit d'auteur en matière de commande d'œuvres protégées, d'option et d'engagement à céder » (1993), 6 :1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 67.

94. KNOPF (Howard P.), « Remedies Under Bill C-32 : Power to the Plaintiffs », dans *The New Copyright Act – Managing the Impact*, (Toronto : Insight, 1997), à la page 306.

95. L'article 67 L.D.A. 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 L.D.A.

cas, une œuvre donnée est ou non couverte par un tel répertoire ou l'injonction même⁹⁶.

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 ? »⁹⁷.

L'émission d'une telle ordonnance d'injonction élargie demeure donc, elle aussi, discrétionnaire.

4. DÉCLARATION⁹⁸

Une déclaration de propriété ou de contrefaçon⁹⁹ peut également faire l'objet de conclusions accessoires dans la procédure¹⁰⁰ ou même d'un recours distinct et indépendant.

96. « The critical question is whether the defendant will be in a position to know what he can and what he cannot do. » : GARNETT (Kevin) *et al.*, *Copinger and Skone- James on Copyright*, 16^e éd., (London : ThomsonReuters, 2011), au § 21-173.

97. HUGHES (Roger T.), « 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. 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 Industries c. Robinson*, [1986] 12 F.S.R. 367 (Ch.Div. ; 1985-12-19), le juge Scott, à la page 431 : « 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.* » 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.

98. Ben oui, j'ai sauté les développements dans les ordonnances *Anton Piller* et la variante *Rolling contre Monsieur Untel et Jane Doe* ; je n'ai pas parlé non plus des ordonnances *Mareva* et des ordonnances *Norwich* !

99. Ou de non contrefaçon ou de subsistance du droit d'auteur dans une œuvre ou autre objet du droit d'auteur.

100. Voir, par exemple,

Le déclaratoire, comme demande principale ou conclusion accessoire n'est pas spécifiquement prévu à la *Loi sur le droit d'auteur* mais on peut y trouver assise aux paragraphes 34(1) et 34(2) L.D.A. dont la version anglaise se lit « ... the owner is entitled to all remedies by way of...injunction, damages, accounts, delivery up *and otherwise* that are or may be conferred by law for the infringement of a right ». Le « ou autrement » de la version française ayant été remplacé par un « notamment » en 1997¹⁰¹.

Dès lors, le déclaratoire pourra porter tant sur les droits économiques que les droits moraux¹⁰².

Le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires relève de la juridiction inhérente des cours supérieures¹⁰³.

-
- *Lifestyle Homes Ltd. c. Randall Homes Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 76 (B.R.Man. ; 1990-03-16), le juge Hirschfield à la page 96 [conf. 34 C.P.R. (3d) 505 (C.A. Man. ; 1991-01-04)] : « [101] 1. The plaintiffs' designs in issue are not original or unique or distinctive or artistic works and, therefore, did not attract nor are they protected by copyright. » ;
 - *Tedesco c. Bosa*, 45 C.P.R. (3d) 82 (C. Ont.-div. gén. ; 1992-09-29), le juge Jarvis [Action for a declaration as to ownership of the copyright and manuscript in respect of the literary work in a book ; declaration granted, damages fixed at \$10,000.]
 - *91439 Canada Ltée c. Éditions JCL Inc.*, 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F. ; 1992-01-24), le juge Denault [mod. 58 C.P.R. (3d) 38 (C.A.F. : 1994-09-23)] : « [21] Compte tenu des circonstances particulières du présent cas, je considère donc approprié d'accorder à la demanderesse les redressements suivants : A. *Un jugement déclaratoire inter partes* à l'effet que les œuvres littéraires *Un Jour La Jument Va Parler ...* et *J'espère Au Moins Qu'y Va Faire Beau !* sont des œuvres protégées et que la demanderesse en est la seule propriétaire, et aussi à l'effet que la défenderesse JCL a violé les droits d'auteur de la demanderesse dans lesdites œuvres. ».

101. L.C. 1997, ch. 24, art. 20(1).

102. Voir :

- *Ghanotakis c. Expertises didactiques Lyons inc.* 2004 CanLII 35492 (C.S.Q. ; 2004-10-01), le juge Lévesque : « [19] Ces droit moraux peuvent être sanctionnés par un jugement déclaratoire ». [Parenthèse statistique 52 résultats sur CanLII pour Georges Ghanotakis comme partie.]
- *Fabrikant c. Swamy*, 2011 QCCS 1385 (C.S.Q. ; 2011-03-25), le juge Rolland où il était demandé : « DECLARE the Defendants T.S. Sankar, M.N.S. Swamy, S.V. Hoa and G.D. Xistris have made no scientific contribution to the Plaintiff's publication ; ORDER T.S. Sankar, M.N.S. Swamy, S.V. Hoa and G.D. Xistris to write letters of retraction to the editors of relevant Journals, stating that they should not be considered co-authors of respective publications. » [Parenthèse statistique 88 résultats sur CanLII pour Valery I. Fabrikant comme partie.]

103. Voir la règle 64 *R.C.F.* et les articles 453 et s. C.p.c. Récemment : *CKF Inc. c. Huhtamaki Americas Inc.*, 2009 NSSC 21 (N.S.S.C. ; 2009-01-21), le juge Edwards : « [37] In addition to the inherent jurisdiction of this Court, the

Il n'est pas nécessaire de se demander si la demande est préventive ou curative¹⁰⁴ ou de trouver un dommage ou une violation pour obtenir un jugement déclaratoire¹⁰⁵.

case law confirms that declaratory relief is specifically available in the context of intellectual property disputes. »

- *Astral Media Radio Inc. c. Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada*, [2009] 3 R.C.F. 415 (F.C. ; 2008-10-24), le juge Zinn [infirmé sur d'autres motifs 80 C.P.R. (4th) 358, (C.A.F. ; 2010-01-18)] : « [28] Bien que la Cour d'appel fédérale ait compétence exclusive quant au contrôle judiciaire d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission du droit d'auteur, ce n'est pas là le fondement de la présente instance. Il s'agit plutôt en l'espèce d'une action visant l'obtention d'un jugement déclaratoire. Or la règle 64 des *Règles des Cours fédérales* prévoit bien expressément que, si à l'égard d'une question la Cour a par ailleurs compétence, il ne peut être fait opposition à celle-ci au motif que l'obtention d'un jugement déclaratoire est la seule réparation demandée. [29] Il est clair, à mon avis, que la Cour a bel et bien compétence relativement à l'objet de la présente demande, le fondement en étant prévu comme suit à l'article 37 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d'auteur* »

- *Research in Motion Ltd. c. Atari Inc.*, 61 C.P.R. (4th) (C.S. Ont. ; 2007-08-16), le juge Spiegel : [permission d'en appeler refusée 2007 CarswellOnt 7087 (C.S. Ont.-Div. ; 2007-11-02)] « [3] [...] RIM claims a declaration that the copying, distribution, sales and communication to the public of RIM's Brick-Breaker game do not infringe any copyright that the defendants Atari may have in the games Breakout and Super Breakout (hereinafter collectively referred to as « Breakout ») under the laws of Canada or the United States. RIM also claims a declaration that the audio visual displays of Breakout do not constitute work protected by copyright under Canadian law and a declaration that Atari has no right to title or interest to Breakout under either the laws of Canada or the United States. ».

- La juridiction de la Cour fédérale, cour statutaire, pour se saisir d'une action en déclaration de NON contrefaçon de droits d'auteur est soulevée dans les termes suivants : « By extension, the Federal Court, lacking inherent jurisdiction, would likely not have jurisdiction to grant such remedy [i.e. declaration of non-infringement] » BLOOM (Glen A.) et al., *Copyright*, in DIMOCK (Ronald E.) Ed., *Intellectual Property Disputes – Resolutions and Remedies*, (Toronto : Thomson-Carswell, 2002), au §3.4(a)(e).

104. *Duquet c. Ville de Ste-Agathe*, [1977] 2 R.C.S. 1132 (C.S.C. ; 1976-10-05), le juge Pigeon à la page 1139.

105. *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 C.F. 357 (C.F.P.I. ; 1984-06-29), le juge Strayer ; « [31] J'admets qu'il n'y a aucune preuve de violation du droit d'auteur relativement au motif floral. On ne signale aucune tentative de reproduction de ce motif, soit par Cassidy's elle-même, soit par d'autres personnes engagées par Cassidy's pour le faire. Elle n'a jamais vendu de marchandises portant ce motif qui n'auraient pas été fabriquées par Paragon. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation de droit d'auteur même s'il y a, de toute évidence, une contestation, comme le prouvent les présentes procédures, quant à la personne titulaire de ce droit. Le motif pour lequel j'ai conclu ci-dessus, relativement aux marques de commerce, que cette Cour peut faire une déclaration prévue par l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale, me permet également de conclure que je peux faire une déclaration dans le présent cas. Cette déclaration est un redressement cherché « en vertu d'une ... règle de droit relativement à ...

Il faut un intérêt à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté¹⁰⁶ ou d'un différend réel, de l'état d'une partie¹⁰⁷, de droits ou d'obligations résultant, entre autres, d'une loi, d'un règlement¹⁰⁸ ou d'un contrat¹⁰⁹.

*un droit d'auteur [...] » La Loi sur le droit d'auteur établit un ensemble complet de règles à l'égard des droits de propriété relatifs au droit d'auteur et cette Cour peut déclarer le droit qu'ont certaines personnes à certains droits conformément à ces règles. En outre, la compétence qui est accordée au Parlement par la rubrique 23 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 relativement au « droit d'auteur » est générale et sous-tend certainement l'ensemble complet de règles que prescrit la Loi sur le droit d'auteur. [32] Par conséquent, je déclare que le premier et l'actuel titulaire du droit d'auteur dans le dessin de fleurs Victoriana Rose est Paragon China Limited. Toutefois, comme il n'y a aucune preuve que la défenderesse a reproduit ce motif, à l'intention de le reproduire, de faire en sorte qu'il y soit reproduit ou de vendre des reproductions de celui-ci autres que la marchandise fournie par Paragon China Limited, et comme il n'y a pas de preuve non plus que la défenderesse a affirmé publiquement qu'elle était titulaire de ce droit d'auteur, il apparaît que rien ne justifie d'exercer ma discrétion judiciaire dans le sens des injonctions demandées. ». Voir aussi *Kane c. Hooper*, 68 C.P.R. (3d) 267 (C.F. ; 1996-05-15), le protonotaire Hargrave au paragraphe 15 et *Research in Motion Ltd. c. Atari Inc.*, 61 C.P.R. (4th) (C.S. Ont. ; 2007-08-16), le juge Spiegel aux paragraphes 27-28 [permission d'en appeler refusée 2007 CarswellOnt 7087 (C.S. Ont.-Div. ; 2007-11-02)].*

106. *Astral Media Radio Inc. c. Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada*, [2009] 3 R.C.F. 415 (F.C. ; 2008-10-24), le juge Zinn [infirmé pour d'autres motifs 80 C.P.R. (4th) 358, (C.A.F. ; 2010-01-18)] : « [35] Bien que que les jugements déclaratoires visant des dispositions législatives aient habituellement trait à leur validité, les cours peuvent, sur demande d'une partie intéressée, rendre des jugements déclaratoires qui portent sur leur interprétation. »
107. *Daviault c. Québec (Sous-ministre du Revenu)*, 2008 QCCS 3348, (C.S.Q. ; 2008-07-17), le juge Blondin : « [8] DECLARES Plaintiff owner and beneficiary of the Copyright, title and interest and all fruits thereof, of the Musical composition created by Alain Regaudie and titled Trilogie Metallique – Guitare électrique et orchestrae »
108. Par exemple, dans *Astral Media Radio inc. c. Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada*, [2009] 3 R.C.F. 415 (F.C. ; 2008-10-24), le juge Zinn ; inf. (*sub nom. Neighbouring Rights Collective of Canada c. Astral Media Radio Inc.*, 80 C.P.R. (4th) 358, (C.A.F. ; 2010-01-18), le juge Evans, la question en litige portait sur Règlement sur la définition de recettes publicitaires (DORS/98-447), adopté en vertu du paragraphe 68(1) L.D.A. et visait à savoir si une station de radio qui à la fois produit et diffuse une annonce publicitaire pour un client dans le cadre d'un contrat clés en mains peut exclure la valeur des services de production qu'elle a fournis du calcul de ses recettes publicitaires.
109. *Diffusion YFB Inc. c. Disques Gamma (Québec) inc.*, J.E. 99-1139 (C.S.Q. ; 1999-05-12.), le juge Gomery : « Il s'agit d'une requête pour jugement déclaratoire. La partie requérante demande que le Tribunal statue sur les droits d'auteur détenus respectivement par les parties résultant de la signature, le 22 août 1996, d'un contrat de transaction, suivi par la faillite de l'artiste concerné, M. Éric Lapointe. La requête est contestée par l'intimée qui produit au dossier, par voie de demande reconventionnelle, sa propre demande pour jugement déclaratoire en relation aux mêmes sujets. DÉCLARE que l'intimée Les Disques Gamma (Québec) Ltée est co-titulaire des droits d'auteur dans les œuvres reproduites sur le phonogramme «Invitez les Vautours» selon la grille de

- ne sera pas rendu si de peu ou pas d'utilité ;
- ne doit pas porter sur des questions hypothétiques¹¹⁰, académiques, abstraites ou obsolètes ;
- ne doit pas soulever qu'une question de principe et ne résolvant pas une difficulté réelle (ou à obtenir avis juridique).

L'action déclaratoire¹¹¹ se caractérise par l'absence de toute demande de mesure coercitive et sans sanction exécutoire.

Et une demande de jugement déclaratoire ne doit pas court-circuiter le processus judiciaire normal¹¹² et n'est pas un raccourci pour obtenir paiement des sommes qui pourraient être dues en vertu d'un

répartition établie dans les projets d'ententes de co-édition produits sous la cote I-10, le tout selon les termes et conditions établis dans le contrat de transaction signé le 26 août 1996 ; DÉCLARE que l'intimée Les Disques Gamma (Québec) Ltée est co-titulaire des droits d'auteur dans les œuvres intitulées « Les Boys », « Rocket » et « Alléluia », selon la grille de répartition produite sous la cote I-26B, le tout selon les termes et conditions établis dans le contrat de transaction signé le 26 août 1996. ». Voir aussi GARNETT (Kevin) *et al.*, *Copinger and Skone-James on Copyright*, 16^e éd. (London : ThomsonReuters, 2011), au § 21-167 : « For example, a declaration may be granted that a publishing agreement is at an end, so facilitating an author in his efforts to sell his work elsewhere. *It is important that the declaration in question should not affect the rights of anyone other than the defendants or the persons claiming through them.* » referent à *Patten c. Burke Publishing Company Ltd.*, [1991] 18 F.S.R. 483 (Ch.Div. ; 1991-03-07), le juge Millet à la page 486.

110. *Moorhouse c. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (H.C. Aust. ; 1975-08-01), le juge Jacobs aux pages 166-167 : « A declaration of right based on facts found in the particular case can certainly be made but it is not permissible to make a declaration of right which amounts to a conclusion of fact from a hypothetical or assumed state of facts and thereby to enunciate or declare a rule of apparently general application as though it were a declaration of applicable law. A declaration of right based on hypothetical or assumed facts may be made when the assumed facts can be certainly and exhaustively stated and when the conclusion flowing therefrom is truly a conclusion of law but not when it is itself a conclusion of fact. »
111. Comme recours autonome.
112. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une demande déclaratoire de NON contrefaçon : *Wyko Group Plc c. Cooper Roller Bearings Co. Ltd.*, [1996] 23 F.S.R. 126 (Ch.Div. ; 1995-11-17, le juge Ferris à la page 137 mais abrégeons en ne citant que la note de l'arrêtiste : « Declaratory relief cannot be obtained against a person who has not asserted any right. A party should be allowed to commence his own proceedings at a time and manner of his own choosing and should not be brought in court by the opposing party to resist a claim for a declaration of non-liability. ». D'où la mise en perspective des lettres de mise en demeure qui peuvent servir d'assise à de telles demandes préemptives...

tarif. Il faudra établir la créance et ensuite exécuter pour sa perception¹¹³.

Le jugement déclaratoire, par action ou mesure accessoire, relève, faut-il le rappeler, de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire¹¹⁴.

La cour n'est pas liée par la formulation de la conclusion recherchée¹¹⁵ et un intimé peut se porter demandeur reconventionnel avec sa propre demande déclaratoire¹¹⁶.

-
113. Dans *Société canadienne de perception de la copie privée c. Gogh Wholesale Inc.*, 54 C.P.R. (4th) 414 (C.F. ; 2006-11-26), la juge McTavish aux paragraphes 20-21, la SCPCP demandait, entre autres, une ordonnance déclarant qu'elle avait droit à toutes les sommes dont il pourrait être établi qu'elles lui soient dues par Gogh dans le cadre de la vérification, y compris les coûts de la vérification, si les conditions prévues dans les Tarifs étaient réunies : déclaratoire refusé comme prématuré avant que la vérification ne soit faite et les comptes établis. Voir aussi *Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp.*, 52 C.P.R. (4th) 168 (C.F. ; 2006-10-25), le juge von Finkelstein, au paragraphe 41.
114. *Dellareed Ltd. c. Delkim Developments*, [1988] 14 F.S.R. 329 (Ch.Div. ; 1987-11-27), le juge Falconer à la page 123 : « If the matter was left simply to that of copyright, the granting of a declaration being a discretionary matter, I would not be prepared to grant the declaration simply restricted to infringement of copyright because of the breach of undertaking. »
115. Dans *Astral Media Radio inc. c. Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada*, [2009] 3 R.C.F. 415 (FC ; 2008-10-24), le juge Zinn ; [inf. (sub nom. Neighbouring Rights Collective of Canada c. Astral Media Radio Inc., 80 C.P.R. (4th) 358, (C.A.F. ; 2010-01-18), le juge Evans]
- il était demandé : « [1] un jugement déclaratoire portant que le *Règlement sur la définition de recettes publicitaires*, DORS/98-447, autorise les radiodiffuseurs à déduire la juste valeur marchande de tous les services de production fournis aux annonceurs des recettes publicitaires auxquelles ces services sont liés et en fonction desquelles des redevances sont payables en vertu du *Tarif de la SCGDV pour la radio commerciale pour les années 1998-2002* et du *Tarif SOCAN-SCGDV pour la radio commerciale 2003-2007* »
 - et il a été obtenu, en appel : « [41] Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel, j'annulerai l'ordonnance du juge des requêtes, et je prononcerais le jugement déclaratoire suivant. Le *Règlement sur la définition de recettes publicitaires*, DORS/98-447, autorise les radiodiffuseurs à exclure des « recettes publicitaires » à l'égard desquelles ils doivent payer des redevances en vertu du *Tarif de la SCGDV pour la radio commerciale pour les années 1998-2002* et du *Tarif SOCAN-SCGDV pour la radio commerciale 2003-2007* toutes les recettes qu'ils tirent de la production d'annonces publicitaires. Cependant, le simple fait que des radiodiffuseurs engagent des frais pour produire des annonces publicitaires dans le cadre de contrats clés en mains ou que leurs services aient une valeur pour des annonceurs ne prouve pas que les radiodiffuseurs touchent des recettes de production qui doivent être exclues des « recettes publicitaires ».
116. *Diffusion YFB inc. c. Disques Gamma (Québec) inc.*, J.E. 99-1139 (C.S.Q. ; 1999-05-12.), le juge Gomery.

La survenance de problèmes accessoires, y compris celle de litiges éventuels, ne remet pas en question la réponse apportée par le jugement déclaratoire¹¹⁷ et ne fait pas obstacle à la demande.

La Cour s'en tiendra à la preuve qui aura été faite devant elle, même par défaut¹¹⁸, et de ce qui aura été plaidé¹¹⁹, sans aller plus loin que nécessaire¹²⁰.

-
117. *Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada inc. c. Société Radio-Canada*, 14 C.P.R. (3d) 102 (C.S.Q. ; 1986-12-11), le juge Marquis, à la page 109.
118. *Patten c. Burke Publishing Company Ltd.*, [1991] 18 F.S.R. 483 (Ch.Div. ; 1991-03-07), le juge Millet à la page 485.
119. *CCH Canadienne ltée c. Le Barreau du Haut-Canada*, 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F. ; 1999-11-09), le juge Gibson aux paragraphes 196-198 [inf. 18 C.P.R. (4th) 161 (C.A.F. ; 2002-05-14) ; inf. 30 C.P.R. (4th) 1 (C.S.C. ; 2004-03-04)] : « [196] A declaration will issue that the defendant has infringed copyright of the plaintiff Carswell Thomson Professional Publishing in the textbook *Economic Negligence* by making a photocopy of a substantial portion of that textbook and by distributing the copy by hand, mail or courier. A similar declaration will issue that the defendant has infringed copyright of Canada Law Book Inc. in the monograph entitled «Dental Evidence» published as chapter 13 in the textbook *Forensic Evidence in Canada*, by making a photocopy thereof and by distributing the copy by facsimile, mail or courier. [197] The plaintiffs further claim a declaration that the defendant, in carrying out its custom photocopy service, infringes the plaintiffs' copyright by : (a) making a photocopy ; (b) making a copy for storage in the memory of a facsimile machine ; (c) transmitting a copy using a facsimile machine ; (d) distributing a copy by hand, courier or facsimile machine ; or (e) selling a copy, of reported judicial decisions, headnotes in reported judicial decisions, annotated statutes, case summaries, topical indexes and textbooks in which the copyright is owned by any one of the Plaintiffs. [198] *No declaration will issue in accordance with this claim for relief. I simply am not satisfied that the evidence before me justifies a generalized declaration of the nature contemplated in this claim.* »
120. *CCH Canadienne ltée c. Le Barreau du Haut-Canada*, 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F. ; 1999-11-09), le juge Gibson aux paragraphes 201-202 [inf. 18 C.P.R. (4th) 161 (C.A.F. ; 2002-05-14) ; inf. 30 C.P.R. (4th) 1 (C.S.C. ; 2004-03-04)] : [201] By counterclaim, the defendant seeks a sweeping declaration finding its conduct that has been under review in these actions to be in accordance with law, condemning the actions of the plaintiffs leading up to the commencement of these actions and in the conduct of these actions, and finding that the plaintiffs have afforded the defendant a broad implied licence and essentially restraining the plaintiffs from ever again asserting a monopoly, in copyright or otherwise «to control access to or use of primary or secondary sources of law or any editorial additions which the Plaintiff[s] may include with them». [202] *The declaration sought by the defendant is a paradigm of overreaching*, particularly in the light of the "library exception" to the *Copyright Act* adopted by Parliament, only recently in force, and not argued in any substantive way before this Court. No declaration will issue in favour of the defendant. »

5. RECOUVREMENT DE POSSESSION

Le paragraphe 38(1) permet au titulaire du droit d'auteur de revendiquer la possession, à titre de propriétaire¹²¹, des exemplaires contrefaits d'une œuvre ou de tout objet du droit d'auteur¹²².

Ce droit de revendiquer le bien objet du droit d'auteur, résulte d'une fiction légale du droit de propriété créé par l'article 38(1) : « Comme s'il en était propriétaire ». ¹²³

Il s'agit de l'enchâssement dans la *Loi sur le droit d'auteur* du recours en « detinue » que connaît la common law¹²⁴.

Bref, le propriétaire du droit d'auteur peut être déclaré propriétaire des objets contrefacteurs¹²⁵ et en disposer à sa guise¹²⁶. Ce recours, il importe de le noter,

-
121. *R. c. James Lorimer and Company Limited*, 77 C.P.R. (2d) 262 (C.A.F. ; 1984-01-05), le juge Mahoney à la page 268
122. Et de toutes les planches, tel que ce terme est nouvellement défini à l'article 2 L.D.A., 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 contrefaçon ».
123. *Disques distribution Domino inc. (Faillite)*, Re, 2003 CanLII 21255 (C.S.Q. ; 2003-01-06), le registraire Flamand, au paragraphe 25. Voir aussi *Gestion Radisson Design inc. c. Structure marine Amarco inc.*, 2007 QCCS 243 (C.S.Q. ; 2007-01-23), la juge Laberge : « [32] Il suffit pour l'instant qu'il y ait allégation de l'existence d'un droit d'auteur en faveur de la demanderesse et contestation de ce droit par les défendeurs pour que naisse la présomption de l'art. 34.1 et que s'ouvre par conséquent le remède de l'article 38(1). »
124. Avec les amendements de 1997, le recours en « conversion », [et non en « conversation » qui figure maintenant dans mon perlier de rédacteur en chef des *Cahiers de propriété intellectuelle*] savoir recouvrer la valeur de l'objet contrefacteur n'est plus permis. Le paragraphe 38(5) se lit : « La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci. » Parenthèse historique, la loi sur le droit d'auteur du Maryland, dès 1783, prévoyait une remise des copies contrefactrices au profit du titulaire du droit ; idem pour l'*Acte pour protéger la propriété littéraire* (Bas-Canada, 1832).
125. Encore faudra-t-il qu'il s'agisse de contrefaçon, tel que défini à l'article 2 L.D.A., c'est-à-dire, entre autres, « à l'égard d'une œuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée qui a été faite contrairement à la présente loi... » Voir *Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain*, 1999 CarswellQue 3176 (C.S.Q.) ; inf. 9 C.P.R. (4th) 259 (C.A.Q. ; 2000-02-22) ; inf. 17 C.P.R. (4th) 161 (C.S.C. ; 2002-03-28).
126. Sous réserve du tempérament qu'apporte le paragraphe 38(2) L.D.A.

- est cumulatif (et non alternatif) à l'octroi de dommages¹²⁷ ;
- peut également s'exercer indépendamment de quelque conclusion¹²⁸ en dommages¹²⁹ ;
- s'exerce indépendamment de quelque élément de connaissance de la part du contrefacteur¹³⁰ ;
- ne s'applique pas aux œuvres architecturales¹³¹ ;
- ne relève pas le titulaire de prouver contrefaçon¹³².

Ainsi, dans le cas du recouvrement de possession, le titulaire du droit d'auteur pourra, sans indemnité aucune, en sus des dommages et profits qui auraient pu lui être autrement octroyés, réclamer la possession physique¹³³, à titre de propriétaire, des exemplaires contrefacteurs ou des planches ayant servi ou étant destinées à servir à la confection de ceux-ci¹³⁴.

-
127. *Sutherland Publishing Company, Limited c. Caxton Publishing Company, Limited*, [1938] 4 All E.R. 389 (H.L.), le juge Porter aux pages 404-40 ; *Pro Arts, inc. c. Campus Crafts Holdings*, 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C. Ont. ; 1980-03-27), le juge Labrosse à la page 249.
128. Et non « contusion » en dommages que me donne le correcteur de texte qui a peine à contextualiser !
129. Voir, par exemple, *Cartes-en-ciel inc. c. Boutique Elfe inc.*, [1991] R.J.Q. 1775 (C. prov. Q. ; 1991-02-22) où la réclamation en dommages-intérêts devant la Cour provinciale [dossier 500-02-031798-908] avait été précédée d'une saisie avant jugement en revendication devant la Cour supérieure [dossier n° 500-05-006861-890].
130. Voir, par exemple *91439 Canada ltée c. Éditions JCL inc.*, 41 C.P.R. (3d) 245 (C.F. ; 1992-01-24), le juge Pinard [mod. 58 C.P.R. (3d) 38 (C.A.F. ; 1994-09-13)].
131. Par. 40(2) L.D.A.
132. C'est-à-dire la reproduction d'une partie substantielle de son œuvre et ce, sans rapport à l'importance de cette reproduction comme partie de l'œuvre contrefactrice.
133. *icotop inc. c. Ferrand*, [2005] R.J.Q. 2376 (C.S.Q. ; 2005-08-12), le juge Larouche : « [180] DÉCLARE conformément à l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, la demanderesse propriétaire de tous originaux, épreuves, copies et exemplaires du livre intitulé « Papa, à quoi sers-tu ? » et par conséquent, AUTORISE la demanderesse à détruire tous et chacun des originaux, épreuves, copies et exemplaires dudit livre ; ».
134. Voir, par exemple, *Les dictionnaires Robert Canada scc c. Librairie du Nomade inc.*, 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.P.I. ; 1987-01-05), le juge Denault à la page 399 [appel rejeté 37 FTR 240n (C.A.F. ; 1990-09-26)] et *Mackintosh Computers Ltd. c. Apple Computer Inc.*, [1988] 1 CF 673 (C.A.F. ; 1987-10-13) le juge Hugessen aux pages 694-695 [conf. 30 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C. ; 1990-06-21)].

Parce qu'elle vise les *exemplaires contrefaits*, cette disposition ne s'applique qu'en cas de violation des droits d'auteurs mais non des droits moraux¹³⁵.

La revendication s'exerce uniquement sur le support de la contrefaçon¹³⁶, c'est-à-dire la contrefaçon elle-même¹³⁷.

Le véhicule procédural peut être celui d'une déclaration de propriété dans le cadre d'une action en revendication ou comme mesure accessoire à une procédure en violation. Il peut également s'exercer par le biais d'une saisie avant jugement¹³⁸.

Au Québec, les procédures seront initiées selon le paragraphe 734(1)¹³⁹ du *Code de procédure civile* qui permet au demandeur de « saisir avant jugement le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer »¹⁴⁰. La saisie avant jugement visée par l'article 734 du *Code de*

135. *Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain*, 17 C.P.R. (4th) 161 (C.S.C. ; 2002-03-28), le juge Binnie : « [76] Je conviens avec le juge Gonthier [dissent] que l'artiste ou l'auteur qui allègue la violation d'un droit moral ne peut pas recourir à la saisie avant jugement permise par l'article 734 du *Code de procédure civile* du Québec. »

136. *Tai Foong International Ltd. c. Maison Sami TA Fruits inc.*, 2002 CarswellQue 1232 (C.S.Q. ; 2002-02-05), le juge Mongeon [requête pour permission d'appeler rejetée (C.A.Q. ; 2002-02-22)] : « [100] Consequently, it is clear tha only the rice bags could be the subject matter of the exercise of a right under section 38 of the *Copyright Act* [and not the rice contained in the bags]. »

137. *Entreprises Bigknowledge inc. c. Skura Corp.*, J.E. 2004-1038 (C.S.Q. ; 2004-04-02), le juge Bishop : « [64] Donc, il semble que le droit de la requérante de saisir avant jugement sous l'article 38(1) de la Loi est limité aux copies ou reproductions matérielles ou corporelles des œuvres dont elle est titulaire du droit d'auteur. »

138. Le paragraphe 38(1) *in fine* L.D.A. se lit : « ...ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures. ». Outre l'article 734 C.p.c., la règle 377 R.C.F. peut recevoir application. *Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeux Toys Inc.*, 19 C.P.R. (4th) 43 (C.F.P.I. ; 2002-04-05), le juge Nadon : « [55] Je conclus donc que les demanderesses ont démontré un cas *prima facie* de violation du droit d'auteur de la part de la défenderesse. En conséquence, je suis d'avis que le paragraphe 38(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, conjointement avec le paragraphe 377(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, permettent aux demanderesses de saisir avant jugement tous les exemplaires contrefaits des œuvres sur lesquelles elles possèdent un droit d'auteur. »

139. Certaines décisions réfèrent, toutefois, dans le contexte du droit d'auteur, au paragraphe 734(5) C.p.c. « le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur icelui. »

140. La première manifestation de cette interaction entre les paragraphes 734(1) C.p.c. et 38(1) L.D.A. est : *Formules Municipales ltée c. Imprimerie Formules Légales Provinciales ltée*, 28 C.P.R. (2d) 259 (C.S.Q. ; 1976-01-18) ; conf. par un arrêt rendu le 1978-02-15, dossier 500-09-000027-763 (C.A.Q.) ; permission d'appeler refusée [1978] 1 R.C.S. viii (C.S.C. ; 1978-05-15) Par la suite voir, entre

procédure civile est de plein droit et ne nécessite pas l'autorisation préalable d'un juge¹⁴¹.

Rappelons qu'aux termes de cette disposition, le saisissant

- n'a pas à invoquer le péril dans lequel se trouve sa créance¹⁴² ;
- n'a pas à rencontrer les critères d'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire¹⁴³ ;
- n'a pas à remplir les conditions propres à l'injonction Anton Piller¹⁴⁴.

autres : *Productions G.R.O.S. Design Inc. c. Alpenstock Beaupré Inc.*, J.E. 90-1473 (C.S.Q. ; 1990-06-14) ; *L.B.G.P. Consultants inc. c. I.G.U. (Ingraph) inc.*, un jugement inédit rendu le 1990-06-29 par le juge Benoit, dossier n° 500-05-006991-903 (C.S.Q.) ; *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*, J.E. 90-1224 (C.S.Q. ; 1990-07-09) ; *Man Roland Canada Inc. c. R.D.P. Marathon Inc.*, (1990), 39 C.P.R. (3d) 543 (C.S.Q. ; 1990-11-21) ; *Compro Communications Inc. c. Communications Promo-Phone L.T. inc.*, 41 C.P.R. (3d) 260 (C.S.Q.) ; *Manufacture française des textiles d'ameublements sarl c. Les couvre-lits Lawrence ltée*, LPJ 93-1178 (C.S.Q. ; 1991-07-19) ; *2946-1993 Québec inc. c. Sysbyte Telecom Inc.*, J.E. 2001-1143 (C.S.Q. ; 2001-05-02) ; *Sogides ltée c. Cardwell*, REJB 2003-48224 (C.A.Q. ; 2003-09-29) ; *Entreprises Bigknowledge inc. c. Skura Corp.*, J.E. 2004-1038 (C.S.Q. ; 2004-04-02).

141. En Ontario, la détention intérimaire procéderait par voie d'ordonnance intérimaire : voir *Abel/Noser Corp. c. C.P.M.S. Computerized Portfolio Management Services Inc.*, 55 CPC (2d) 135, (C.S. Ont. ; 1987-02-26), le juge O'Driscoll.
142. *Champagne c. Bouchard*, [1987] 5 R.D.J. 494 (C.A.Q. ; 1987-10-14), la Cour à la page 496.
143. Voir :
- *Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeux Toys Inc.*, 19 C.P.R. (4th) 43 (C.F.P.I. ; 2002-04-05), le juge Nadon : « [56] Si j'ai raison de conclure que les demanderesse ont droit à la saisie avant jugement, similaire à la saisie avant jugement en vertu du paragraphe 734(1) du *Code de procédure civile* du Québec, alors les demanderesses n'ont pas à satisfaire au critère tripartite applicable aux demandes d'injonction interlocutoire (*Théberge c. Galeries d'Art Yves Laroché*, 2000 CanLII 5336 (C.A.Q.), (2000), 9 C.P.R. (4^e) 259 (C.A.Q.). »
 - *Gianni Versace S.p.A. c. 1154979 Ontario Ltd.*, 28 C.P.R. (4th) 217 (C.F. ; 2003-08-03), le protonotaire Lafrenière : « [25] La Cour a récemment statué que la partie qui réclame une ordonnance conservatoire en vertu de l'article 377 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* n'est pas tenue de satisfaire au critère à trois volets qui s'applique aux injonctions interlocutoires. »
144. *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier*, 2000 CarswellNat 2567 (C.A.Q. ; 2000-11-22), le juge Rochon : « [66] [...] Je n'affirme pas que toute ordonnance destinée à accompagner une saisie avant jugement effectuée en vertu de l'article 38.1 de la *Loi sur les droits d'auteur* doit remplir les conditions propres à l'injonction «Anton Piller». Je suis toutefois d'avis que de telles ordonnances doivent s'exercer sous contrôle judiciaire et des différents officiers de justice dans le respect des droits fondamentaux des parties. »

Les logiciels, considérés comme des planches ou des supports de la contrefaçon pourront être saisis¹⁴⁵ mais une autorisation sera requise s'il s'agit de fichiers dans un ordinateur ou sur des disques externes¹⁴⁶.

145. 2946-1993 *Québec inc. c. Sysbyte Telecom inc.*, J.E. 2001-1143 (C.S.Q. ; 2001-05-02), le juge Chaput « [32]Cependant, l'on conviendra qu'il soit pratiquement impossible de saisir un programme informatique qui est une œuvre intellectuelle sans en même temps prendre possession des supports sur lesquels ce programme ou ses copies se trouvent installés, imprimés, gravés ou reproduites de quelque manière. [35] Le tribunal ne voit pourquoi l'on ne pourrait assimiler à une « planche » le disque dur d'un ordinateur, les disquettes, disques CD ou autres supports informatiques destinés à la confection, copie, transmission ou reproduction d'un produit informatique, tel un programme, logiciel ou fichier, qui constitue une œuvre au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*. Cependant, l'on ne saurait assimiler à telle « planche » l'ordinateur lui-même qui n'est que la machine ou l'instrument qui utilise les supports du produit informatique. »

146. Voir :

- *D. & G. Enviro-group inc. c. Bouchard*, J.E. 2000-1352 (C.A.Q. ; 200-06-21) le juge Beaugard aux paragraphes 16-18 ;
- 2946-1993 *Québec inc. c. Sysbyte Telecom inc.*, J.E. 2001-1143 (C.S.Q. ; 2001-05-02), le juge Chaput : « [36] Par contre, comme le font voir les arrêts *D. & G. Enviro-group Inc. c. Bouchard* et *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. 3360652 Canada inc.*, pour pratiquer une saisie de produits informatiques sur des supports où se trouve ces produits, il faut obtenir une autorisation d'un juge qui fixe les modalités et conditions de l'exécution de la saisie. Comme l'écrit le juge Beaugard dans l'arrêt *D. & G Enviro-group inc. c. Bouchard* [...] »
- *Entreprises Bigknowledge inc. c. Skura Corp.*, J.E. 2004-1038 (C.S.Q. ; 2004-04-02), le juge Bishop : « [64] Donc, il semble que le droit de la requérante de saisir avant jugement sous l'article 38(1) de la Loi est limité aux copies ou reproductions matérielles ou corporelles des œuvres dont elle est titulaire du droit d'auteur. [65] En résumé : 1. L'autorisation de saisir avant jugement en vertu de la Loi est limitée aux copies et reproductions *matérielles* ou *corporelles* des œuvres dont la requérante possède le droit d'auteur faites par les défendeurs Hains, Joannette et Pilibi Inc. sans le consentement de la requérante. Elles visent les manuels et autres documents corporels quant à la formation CRM par BK des clients décrits dans la réquisition amendée, plus les autres manuels et documents identifiés comme appartenant à BK.2. Cette autorisation ne peut inclure les logiciels, codes, fichiers informatisés décrits dans la réquisition amendée. ». Contra :
- *Gestion Radisson Design inc. c. Structure marine Amarco inc.*, 2007 QCCS 243 (C.S.Q. ; 2007-01-23), la juge Laberge : « [34] Les défendeurs opposent qu'on ne peut saisir des données informatiques et ils invoquent à leur soutien les arrêts *D. & G. Enviro-group* et *Bigknowledge*. [35] *D. & G. Enviro-group* soutient l'argument à l'effet que l'article 734 C.p.c. ne permet pas de fouiller un ordinateur sans la permission d'un juge et selon les conditions et modalités qu'il détermine ni de saisir le contenu d'un ordinateur. [36] Quant à *Bigknowledge* en plus de réaffirmer qu'on ne peut saisir en vertu de l'article 734.1 C.p.c. le contenu d'un ordinateur, le jugement limite la saisie aux meubles physiques et corporels appartenant à la saisissante. [37] Même si cette dernière décision ne permet pas de saisir les logiciels, codes et fichiers informatiques, le Tribunal estime que les faits de la présente affaire permettent de procéder à la saisie. [38] Ici, un texte législatif (38 (1)) permet de saisir avant

Une saisie cassée expose le saisissant à des dommages¹⁴⁷.

La saisie ne doit pas être utilisée pour obtenir un avantage procédural¹⁴⁸.

jugement. De plus, le Tribunal estime que la saisie du matériel permettant la reproduction est aussi autorisée par la loi (38 (1)) et que cette disposition s'étend au matériel informatique. [39] Si le droit d'auteur s'applique, et il est ici présumé s'appliquer en vertu de 34.1 (1), ce droit s'étend aux documents informatiques qui lui donnent son aspect matériel. »

147. *Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain*, 17 C.P.R. (4th) 161 (C.S.C. ; 2002-03-28), le juge Gonthier (dissident) : « [111] Enfin, en cas de saisie faite abusivement ou de mauvaise foi, la partie saisie conservera la possibilité d'intenter un recours en dommages-intérêts selon les règles usuelles de la responsabilité civile. ».
148. Avant que la propriété des biens saisis ne soit prononcée, la saisie est conservatoire et ne saurait procurer un avantage procédural au saisissant :
- *Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro Contrôle inc.*, 1996 CarswellQue 2463 (C.S.Q. ; 1996-08-05), le juge Béliveau « [4] La Cour, après audition des parties et étude de la jurisprudence citée, conclut que le paragraphe 734.1 du *Code de procédure civile* permet de protéger le bien que revendique la demanderesse-requérante, mais ne peut lui conférer le droit d'obtenir un avantage procédural. Voir : *Hetzel Co. c. Mont-Royal Steel Product Inc.*, [1980] C.A. 221> ; *Expo Foods Canada Ltd. c. Sogelco International Inc.*, [1988] R.D.J. 218 (C.A.) ; *Expo Foods Canada Ltd. c. Sogelco International Inc.*, [1989] R.J.Q. 2090 (C.A.) ; *Daco Archery Inc. c. Topo Production Inc.*, [1991] R.J.Q. 2885 (C.S.). [5] La demande d'amendement est donc notamment fondée sur l'utilisation que la demanderesse-requérante, sans mauvaise foi, a illégalement faite des biens saisis. Elle ne peut donc être recevable en l'état. » ;
 - *Tri-Tex Co Inc. c. Ghaly*, J.E. 98-1608 (C.S.Q. ; 1998-06-22), le juge Dalphond [mod. 1 C.P.R. (C.A.Q. ; 1999-09-07) ; permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 6 C.P.R. (4th) vi (C.S.C. ; 200-08-10)] : « En effet, comme la Cour d'appel l'a indiqué dans l'arrêt *Expo Foods Canada Ltd.*, [[1989] R.J.Q. 2090 (C.A.)] on ne peut se prévaloir de l'article 734(1) C.p.c., pour saisir des biens sur lesquels on ne peut faire valoir son titre de propriété afin d'en prendre connaissance et préparer sa cause ou encore établir la véracité des faits contenus à l'affidavit produit au soutien du bref de saisie avant jugement : "If a party wishes to obtain evidence, the law affords him several procedures for the purpose, but seizure before judgment is not one of them." (p. 2095).
 - *Vinod Chopra Films Private Limited c. John Doe*, 2010 FC 387 (C.F. ; 2010-04-12), le juge Hughes : « 59] L'ordonnance Anton Piller doit être annulée à l'égard des défendeurs touchés. En outre, compte tenu du fait que l'expression « M. Untel » n'a pas été employée à juste titre, l'action intentée contre les défendeurs touchés doit être rejetée, ce qui ne signifie pas qu'une nouvelle action dans laquelle l'un ou plusieurs de ces défendeurs seraient nommés ne pourrait pas être introduite. *En fait, elle pourrait l'être, mais il ne conviendrait pas d'utiliser les fruits d'une ordonnance Anton Piller irrégulière pour fonder une telle action. D'autres éléments de preuve doivent éventuellement être utilisés à cette fin.* »
- Tempéré sans doute par *John Stagliano Inc. c. Elmaleh*, 2006 CF 585 (C.F. ; 2006-05-10), la juge Gauthier : « [218] Néanmoins, bien que les renseignements

Comme il s'agit là d'une mesure confiscatoire, la jurisprudence a donné une interprétation restrictive de l'application de cet article 38¹⁴⁹.

De plus, la procédure de recouvrement de possession instituée en vertu de cette disposition statutaire fédérale devra cependant respecter les règles d'exécution procédurales¹⁵⁰, notamment quant à une description précise des biens revendiqués¹⁵¹.

Un autre point intéressant pourrait concerner ce à quoi le titulaire du droit d'auteur a droit dans le cas où ce qui fait l'objet de la contrefaçon est partie indissociable de la totalité de l'œuvre contrefactrice¹⁵². En pareil cas, le titulaire peut-il prétendre à toute

figurant dans les pièces de l'affidavit d'Elmaleh n'auraient pas été obtenus normalement à la présente étape et n'auraient certainement pas fait partie du dossier public, aucune des parties n'a soulevé un argument qui, à mes yeux, pourrait justifier de restreindre la faculté des demandeurs d'utiliser les renseignements dans un autre contexte que celui de la présente procédure. », un jugement rendu avant *Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp.*, 50 C.P.R. (4th) 241 (C.S.C. ; 2006-07-27), le juge Binnie, au paragraphe 40(1)c) : « L'ordonnance devrait comporter une clause prescrivant un usage restreint de ce que saisi. »

149. *Canusa Records Inc. c. Blue Crest Music, Inc.*, 30 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F. ; 1976-06-24) le juge Jackett aux pages 13-14.
150. Le paragraphe 38(1) *in fine* se lit : « ...si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet. » Voir aussi *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier*, REJB 2000-21238 (C.A.Q. ; 2000-11-22), le juge Rochon, au paragraphe 54 sur la sauvegarde des droits fondamentaux des parties.
151. Le bref de saisie que prévoit l'article 736 C.p.c. est une ordonnance qui commande à un huissier de saisir un bien physique qui est précisément décrit. Voir *Alexis Jewellery & Accessories Inc. c. Suzy Shier*, REJB 2000-21238 (C.A.Q. ; 200-11-22), le juge Rochon au paragraphe 51 ; *D. & G. Enviro-group inc. c. Bouchard*, J.E. 2000-1352 (C.A.Q. ; 200-06-21), le juge Beauregard aux paragraphes 16-18 ; *Abel/Noser Corp. c. C.P.M.S. Computerized Portfolio Management Services Inc.*, (1987), 58 OR (2d) 633 (C.S. Ont. ; 1987-02-26), le juge O'Driscoll, au chapitre VII. Voir également BUFFONI (Jean-François), « News from the East – *D. & G. enviro-group inc. c. Bouchard* », (2001) 15:1 *Intellectual Property* 107 et HUGHES (James), « Seizing confidential computer data before judgment », (2000), 60 *Revue du Barreau* 143. Dans le contexte d'une ordonnance *Anton Piller*, voir également *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Jane Doe*, 8 C.P.R. (4th) 194 (C.F.P.I. ; 2000-08-29.), le juge Pelletier.
152. Voir, par exemple, *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 CF 173 (C.F.P.I. ; 1986-04-29) la juge Reed à la page 212 [conf. 18 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F. 1987-10-13.) ; conf. 30 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C. ; 1990-06-21) : « The ROM chips are easily removable. I do not see that there is any justification for the delivery to the plaintiffs of the other computer parts : the keyboard ; the casings ; the circuits board etc. An order will issue requiring delivery up only of the devices containing the program, all copies of the program, and all devices containing copies ».

l'œuvre contrefaite, à titre de propriétaire ? Les modifications de 1997 ont mis un frein à cette ardeur revendicatrice.

La loi permet au tribunal compétent de substituer à la saisie toute ordonnance qu'il estime indiquée¹⁵³. 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 distincte¹⁵⁴.

Il s'agira d'une demande¹⁵⁵

- de la personne qui avait la possession des exemplaires ou planches revendiquées ;
- de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées ; ou
- de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci.

Cette disposition permet d'écarter les risques d'abus, illustré par l'exemple fourni par le professeur Vaver¹⁵⁶, dans lequel le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre artistique reproduite sur un super-pétrolier, saisirait le navire et le vendrait à son profit. Selon le nouveau texte de loi, le titulaire de droits d'auteur pourra toujours saisir le super-pétrolier, mais son propriétaire pourra présenter une

153. Le tribunal peut ordonner la destruction des exemplaires (donc empêcher le propriétaire fictif de les utiliser comme propriétaire et, possiblement, de les revendre) ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée. L'article 739 C.p.c. permet également la fourniture d'un cautionnement pour éviter l'enlèvement ou récupérer les biens saisis.

154. Par. 38(4) L.D.A.

155. Fondée sur le paragraphe 38(2) L.D.A.

156. VAVER (David), « The Copyright Amendments of 1997 : An Overview », (1997), 12:1 *Intellectual Property Journal* 53, 70.

requête afin d'être remis en possession, en offrant simplement d'effacer la reproduction litigieuse.

Le « toute autre ordonnance qu'il estime indiquée » permettrait-il au tribunal, dans un cas extrême (par exemple une photographie protégée reproduite dans une encyclopédie de mille pages), d'ordonner une compensation financière (ou un masquage), plutôt qu'une remise de possession ?

Un dernier mot pour préciser que la demande d'injonction visant la délivrance pour destruction¹⁵⁷ (« delivery up for destruction ») des objets contrefacteurs ne doit pas être confondue avec le recours en « detinue ». Dans le cadre du recours en « detinue », il va sans dire que le titulaire qui recouvre la possession, à titre de propriétaire, d'objets contrefacteurs a le droit d'en disposer comme bon lui semble et, bien sûr, de les remettre, à son profit, dans le commerce.

Toutefois, le recouvrement est limité, de par sa nature, aux exemplaires contrefaits et aux planches qui ont servi à leur confection. Les autres éléments qui seraient de nature à violer les droits d'auteur d'un titulaire ne sont pas visés par ce recours.

Dès lors, en vertu des pouvoirs inhérents d'une cour de juridiction supérieure¹⁵⁸, indépendamment de quelque demande du

157. L'on notera ici que le paragraphe 34(1) qui traite des recours ouverts lors de la violation des droits économiques d'auteur fait référence à l'exercice d'un recours pour remise alors que le paragraphe 34(2) qui traite, lui, des recours ouverts pour violation des droits moraux fait référence aux réparations par voie de remise ou autrement. Avant les modifications de 1997, le paragraphe 34(1) ne faisait pas nommément référence à la remise qui pouvait cependant être compris par les mots « ou autrement », sans compter, bien sûr, les pouvoirs inhérents d'une cour supérieure pour assurer l'exercice de sa juridiction. Le paragraphe 34(1.1), lui, utilisait le terme réparation par voie de restitution ou autrement. À noter que l'article 53.2 de la *Loi sur les marques d commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13) fait référence « ...le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment...ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard. »

158. Par exemple, les articles 20 et 46 du *Code de procédure civile* du Québec et l'article 3 de la *Loi sur les Cours fédérales*. Voir

- *Underwriters Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited*, [1937] R.C.S. 265 (C.S.C. ; 1937-07-19), le juge Hudson à la page 268 : « The onus is on the infringer to establish grounds upon which the Court may properly exercise its discretion against granting such relief »
- *R. c. James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.F. ; 1984-01-05), le juge Mahoney à la page 1073 : « [10] [...] Il s'ensuit également

demandeur d'être déclaré propriétaire des contrefaçons, celle-ci peut ordonner au contrefacteur de remettre au propriétaire, pour fins d'être détruits ou autrement disposés, tous les objets contrefacteurs¹⁵⁹, ne serait-ce que pour favoriser le respect de l'injonction qu'elle aurait émise : sans planches, il est plus difficile de reproduire !

Et le défendeur a-t-il droit à une compensation pour la perte de propriété de l'objet détruit¹⁶⁰ ?

S'agissant d'un recours discrétionnaire, la Cour pourra refuser la remise si cette remise n'avait pas d'effet pratique¹⁶¹.

que, une fois établi que l'œuvre contrefaite comprend une partie importante de l'œuvre protégée, le titulaire du droit d'auteur est réputé avoir la propriété de tous les exemplaires de l'œuvre contrefaite ainsi que de toutes les planches qui ont servi à sa confection et a, *prima facie*, droit à l'aide de la Cour pour en prendre possession. »

- *Wing c. Velthuizen*, 9 C.P.R. (4th) 449 (C.F.P.I. ; 2000-11-20), le juge Nadon : « [76] Je suis d'avis d'accorder la remise de tous les exemplaires de contrefaçon. L'intimée n'a établi aucun motif qui justifierait de refuser cette réparation. Elle pourrait ne pas mettre fin à la vente ou à la distribution des exemplaires en sa possession. »
 - *L.S. Entertainment Group Inc. c. Formosa Video Canada Ltd.*, 48 C.P.R. (4th) 401 (C.F. ; 2005-09-30), le juge Gibson : « [67] Le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit expressément la remise parmi les recours que peut exercer le titulaire d'un droit d'auteur. »
159. Comparer avec les paragraphes 42(3) et 44.1(9) L.D.A. de même qu'avec les pouvoirs de saisie et de confiscation prévus aux articles 110-116 du *Tarif des douanes* (L.R.C. (1985), ch. C-54.01).
160. *Tag Heuer S.A. c. John Doe*, 4 C.P.R. (4th) 177 (C.F. ; 2000-01-06), le juge Pelletier : « It is to be noted that there is no reference in this section [53.2 TMA] to any compensation to the defendant for the destruction of his/her goods. In practice, the question of compensation for surrender and destruction of counterfeit goods never arises, largely because so few of these claims are defended. [5] It is clear that the defendant is not entitled to compensation for the value of the goods arising from their infringement of the plaintiff's trade-marks. The wrongful appropriation of those trade-marks by the defendant is the heart of the plaintiff's claim. Whether the defendant is entitled to compensation for the non-infringing value of the goods is a question which will have to await a case where such a claim is advanced. One can conceive of a situation in which the infringing goods can be made non-infringing, or where the goods can be broken down to components which are non-infringing and which have a value. Whether an order for the surrender for destruction of those goods without compensation would be granted over the defendant's objection is a question which will have to be decided when it arises.
161. *Zamacois c. Douville*, 3 Fox Pat.Cas. 44 (C.d'É. ; 1943-03-01), le juges Angers : « [113] Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'ordonner la remise au demandeur des quelques exemplaires du numéro du journal *Le Bien Public* dans lequel a été reproduit l'article du demandeur, qui sont restés en la possession des défendeurs. Comme l'ont déclaré les défendeurs, ces exemplaires ne sont pas en vente et ils font partie des archives du journal. »

6. ET SI ON EN AVAIT EU LE TEMPS...

J'aurais voulu traiter des recours pécuniaires :

- Dommages compensatoires, préétablis et punitifs, intérêt légal et indemnité spéciale.
- Reddition de compte et regorgement des profits.
- Dépens et remboursement des frais d'avocats.

et ce, en illustrant mon propos d'une lecture commentée de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans *Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson* 2010 QCCA 1287 (C.A.Q., coram, les juges Hilton, Bich et Gagnon ; 2010-07-07), à la lumière de l'article 2803, 1^{er} alinéa du *Code civil du Québec* : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » J'aurais alors largement dépassé le temps alloué et le président du colloque m'aurait morigéné. Ça sera donc pour une autre occasion.

Et, pour conclure, une citation, parce que c'est de bon ton :

Les tribunaux doivent se montrer sévères. L'habitude de dommages trop faibles énerve la répression et est une prime pour les contrefacteurs ; et il est fâcheux, mais vrai, de dire que la mollesse de nos tribunaux a trop souvent encouragé la contrefaçon.

– RENOUARD (Augustin-Charles), *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris : Renouard, 1839), tome second, p. 438.