

Cour fédérale



CANADA

Federal Court

Date : 20050225

Dossier : T-1240-02

Référence : 2005 CF 298

Ottawa (Ontario), le 25 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

demanderesse

et

GLOBALTEC DISTRIBUTORS LTD.
AIRIZONA ELECTRIC FIREPLACE CORP.
et
NINGBO JIAQING MACHINERY CO. LTD.

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre l'ordonnance datée du 5 janvier 2004, rendue par le protonotaire Lafrenière, dans laquelle ce dernier a refusé de permettre l'ajout de trois défendeurs à titre personnel à la déclaration de la demanderesse.

[2] Les faits sont relativement simples. L'action a été introduite le 2 août 2002 au moyen d'une déclaration. La demanderesse, Dimplex North America Limited (Dimplex), est propriétaire

des brevets canadiens n^{os} 2,175,442 et 2,310,367, inventés par Kristoffer Hess et d'autres personnes (les brevets Hess). Les brevets Hess visent des assemblages qui imitent les flammes et qui sont utilisés dans des foyers électriques. Dimplex allègue que les défenderesses ont contrefait certaines revendications des brevets Hess.

[3] Le 5 décembre 2003, les défenderesses ont déposé une défense modifiée. Les 7 et 8 septembre 2004, la défenderesse, Globaltec Distributors Ltd. (Globaltec), a subi un interrogatoire préalable. Howard Nels Haugom (Haugom), administrateur et président de Globaltec, a été interrogé à titre de représentant de Globaltec. Il est allégué que l'interrogatoire préalable, ainsi que les réponses subséquentes relativement aux engagements, ont révélé des faits établissant que Haugom, Jixin Xu (Xu) et Xiao Liang Chen (Chen) étaient tous personnellement responsables des actes de Globaltec et de Ningbo.

[4] Dans l'avis de requête daté du 6 décembre 2004, Dimplex a tenté de modifier de nouveau sa déclaration pour y ajouter les noms de Haugom, de Xu et de Chen comme défendeurs à titre personnel.

[5] Le protonotaire Lafrenière a justifié sa décision de refuser les ajouts en ces termes :

[TRADUCTION]

Selon moi, les paragraphes 5 et 16 de la déclaration modifiée proposée sont tout simplement insuffisants pour établir la responsabilité personnelle de Haugom, Xu et Chen, puisque les allégations ne satisfont pas au critère établi par la Cour d'appel dans *Mentmore Manufacturing Co. Ltd. c. National Merchandise Manufacturing Co.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164. Dans *Mentmore*, le juge Le Dain, s'exprimant au nom de la Cour, a dit : « À mon avis, il existe toutefois certainement des

circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. »

La demanderesse n'allègue pas que les défendeurs ont délibérément incité une autre entité à contrefaire le brevet de la demanderesse ou qu'ils étaient indifférents à l'égard du risque de contrefaçon; elle n'allègue pas non plus qu'ils n'ont pas agi dans la conduite ordinaire des affaires en tant que dirigeants ou administrateurs actuels ou anciens des défenderesses Globaltec et Ningbo. La connaissance ou l'indifférence doivent être plaidées explicitement et ne peuvent pas simplement être inférées.

Puisque, pour l'essentiel, je suis d'accord avec l'analyse des paragraphes 32 à 46 des observations écrites déposées pour le compte des défenderesses Globaltec et Ningbo, je rejeterais la requête en autorisation de modification. Je conclus, après avoir rejeté les allégations de fait non pertinentes ou sans importance, que les modifications proposées qui ont pour objet de mettre en cause les défendeurs à titre personnel ne sont que de vagues et péremptoires allégations.

NORME DE CONTRÔLE

[6] Les parties conviennent que, dans un appel contre l'ordonnance d'un protonotaire, la norme applicable a été établie dans *Canada c. Aqua Gem Investments Ltd.* [1993] 2 C.F. 425 et modifiée dans *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 459, à savoir :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

- a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,
- b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

[7] Les parties conviennent également que, compte tenu de la décision *Socan c. Landmark Cinemas of Canada Ltd.* (2004) 30 CPR (4th) 257, il est établi que l'appel soulève une question fondamentale pour l'issue du principal et que, par conséquent, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire *de novo* en tranchant le présent appel.

[8] Dimplex présente sa requête en conformité avec les articles 3, 75 et 104 des Règles. La requête a pour objet d'obtenir que des défendeurs soient constitués parties à l'instance à titre personnel en sus des sociétés défenderesses, ce qui aurait pour effet de conférer une responsabilité personnelle aux administrateurs desdites sociétés.

[9] L'arrêt de principe, lorsqu'il faut décider de l'opportunité d'autoriser ce type de modification, est *Mentmore Manufacturing Co. Ltd. c. National Merchandising Manufacturing Co.* (1978) 40 C.P.R. (2d) 164, dans lequel le juge Le Dain a très brièvement énoncé la délicate question de principe que soulève cette question, à la page 171 :

La présente affaire soulève une délicate question de principe. D'une part, il y a le principe voulant qu'une société soit distincte, aux yeux de la loi, de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants, et l'intérêt des buts commerciaux poursuivis par l'entreprise exige que ces personnes jouissent, en règle générale, du bénéfice de la responsabilité limitée qu'offre la constitution en société. D'autre part, il y a la règle selon laquelle chacun doit répondre de ses actes délictueux. Dans le domaine de la violation de brevet, la conciliation de ces deux principes est particulièrement difficile. En effet, la fabrication et la vente qu'un tribunal tient finalement pour des actes de contrefaçon participent de l'activité commerciale générale d'une société que les administrateurs et dirigeants de celle-ci peuvent être présumés avoir ordonnée ou autorisée, du moins de façon générale. Les questions de validité et de contrefaçon sont souvent fort confuses et leur résolution exige de longs et coûteux procès. Cela rendrait les postes d'administrateur ou de dirigeant principal excessivement hasardeux si le degré d'administration normalement requis en matière de fabrication et de vente dans une société pouvait par lui-même rendre l'administrateur ou le dirigeant personnellement responsable des actes de contrefaçon de sa société.

[10] Le juge Le Dain s'est également prononcé sur les difficultés d'ordre pratique que pose ce dilemme, à la page 172 de la décision :

Mais quand donc la participation aux actes de la société engage-t-elle la responsabilité personnelle? C'est là une délicate question. Il semblerait que ce soit lorsque la nature et l'étendue de la participation personnelle de l'administrateur ou du dirigeant fasse de l'acte délictueux leur acte délictueux. Il s'agit manifestement d'une question de fait qui doit être appréciée à la lumière des circonstances de chaque cas.

[11] Puis, il a établi le principe à respecter à la page 174 :

Je ne pense pas qu'on doive aller jusqu'à poser en principe que l'administrateur ou le dirigeant doit savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes qu'il ordonne ou accomplit constituent des violations. Ce serait imposer une condition de responsabilité qui n'existe pas, généralement, en matière de violation de brevet. Il convient d'observer qu'une telle connaissance a été jugée, aux États-Unis, non essentielle en matière de responsabilité personnelle d'administrateurs ou dirigeants (voir *Deller's Walker on Patents*, 2^e éd., 1972, vol. 7, aux pages 117-118). À mon avis, il existe toutefois certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle. [Non souligné dans l'original.]

[12] Voici les conclusions précises que Dimplex voudrait ajouter à la déclaration et qui, selon elle, justifient l'ajout des défendeurs à titre personnel :

[TRANSLATION]

5.A. Ningbo Jiaqing Machinery Co., Ltd. (Ningbo) est une coentreprise sino-canadienne qui se spécialise dans la production et la commercialisation de systèmes de chauffage électriques à usage résidentiel et commercial. La société est située dans la zone de développement économique de Zhedong, dans la ville de Yuyao (Zhejiang). Ningbo a un bureau en Amérique du Nord au 2844, avenue Bainbridge, pièce 60, Burnaby (C.-B.), V5A 3W7.

5.B. Le défendeur Howard Nels Haugom (Haugom) est président et l'un des administrateurs fondateurs de Globaltec. Haugom détient environ un tiers des actions de Globaltec. Haugom vit au 4100, chemin Burkehill, Vancouver ouest (C.-B.) V7V 3M2.

5.C. Le défendeur Jixin Xu (Xu) est secrétaire et administrateur de Globaltec. Xu détient environ un tiers des actions de Globaltec. Il réside au 6238, avenue Malvern, à Burnaby (C.-B.) V5E 3E8.

5.D. Le défendeur Xiao Liang Chen (Chen) est le propriétaire de Ningbo. Chen est l'âme dirigeante de Ningbo. Chen détient également près d'un tiers des actions de Globaltec. Chen a toujours une adresse en Chine au 5, chemin Zhenxin, zone économique de Zhedong, Yuyao (Zhejiang), Chine. Il a également une adresse en Colombie-Britannique, au Canada.

5.E. Ensemble, Haugom, Xu et Chen sont les âmes dirigeantes de Globaltec.

5.F. Haugom, Xu et Chen ont agi de concert et ils continuent d'agir de concert dans le but commun de fabriquer, de construire, d'utiliser, de mettre en vente et de vendre des assemblages électriques qui imitent les flammes, au Canada et ailleurs.

Contrefaçon délibérée - Responsabilité personnelle - Coauteurs d'un délit

16.A. Dimplex affirme que Haugom, Xu et Chen sont tous personnellement responsables des actions de Globaltec et de Ningbo. Chen, à titre d'âme dirigeante de Ningbo et Chen, Haugom et Xu, à titre d'âmes dirigeantes de Globaltec, tel que décrit en détail plus loin, ont agi et continuent d'agir contrairement à leurs obligations en tant qu'actionnaires et administrateurs des sociétés Ningbo et Globaltec, selon le cas.

16.B. En outre, tel que décrit plus loin, Haugom, Xu et Chen, ensemble avec Globaltec et Ningbo, ont agi de concert dans le but de pénétrer le marché nord-américain des foyers électriques. Par conséquent, chacun d'eux est solidairement responsable des actes des autres.

16.C. Haugom, Xu et Chen, avec Globaltec et Ningbo, connaissaient les brevets de Dimplex à toutes les époques en cause. Malgré cela, ils ont délibérément, volontairement et en toute connaissance de cause commis des actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon, au Canada, du brevet Hess '442 ou du brevet Hess '376 ou qui, à tout le moins, reflétaient une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon des brevets en ce que :

- (i). Chen voulait pénétrer le marché des foyers électriques et il a créé un assemblage qui non seulement contrefaisait les brevets de Dimplex, mais qui était également une copie du produit de Dimplex quant à la disposition des bûches, aux proportions et à l'agencement.

- (ii). Chen a d'abord obtenu l'aide de Xu, puis celle de Haugom pour pénétrer le marché nord-américain des foyers électriques. Chen a ensuite pressenti Don Befus, un administrateur de Pacific Sales, une société qui était alors distributrice des assemblages pour foyers électriques de Dimplex, comme distributeur potentiel en Amérique du Nord.
- (iii). Haugom et Xu ont ensuite rencontré Don Befus, soi-disant afin d'encourager ce dernier à accepter d'être distributeur du produit en Amérique du Nord. Avec l'aide des renseignements obtenus de Don Befus, Chen, Xu et Haugom ont ensuite décidé de pénétrer ensemble le marché nord-américain des foyers électriques sans l'apport de Don Befus et de Pacific Sales. Les étapes ci-dessus ont toutes précédé la création de Globaltec.
- (iv). Haugom a ensuite créé Globaltec pour la vente et la distribution de foyers au Canada. Au même moment, ou peu après, Xu et Chen ont obtenu chacun un tiers des actions de Globaltec. Globaltec ne vend que les foyers DBL-2000 qui sont une contrefaçon du brevet Hess '442 et du brevet Hess '376 et elle n'a jamais eu d'autre activité commerciale.
- (v). Pour ce qui concerne la participation d'un tiers de Chen à la société Globaltec, il a acquis cette participation en contrepartie de la cession de demandes de brevets au Canada et aux États-Unis concernant la technologie en matière de foyers électriques. Chen, et non Ningbo, était propriétaire des droits attachés aux brevets et il les a vendus à Globaltec, pour son avantage personnel, et non pour celui de Ningbo.
- (vi). Haugom et Xu sont les propriétaires d'autres entreprises qu'ils dirigent ensemble, notamment Quilts Etc. et Rocky Mountain Down & Feather. Haugom et Xu ont affecté les ressources de leur propre entreprise à l'avantage de Globaltec, de Ningbo et de Chen et à leur propre avantage dans le but de fabriquer et de vendre les assemblages de foyers électriques en cause. À la demande de Chen, Xu et Haugom ont prêté des employés de leurs autres entreprises afin qu'ils représentent Ningbo à une foire commerciale et ils leur ont offert des cartes d'affaires sur lesquelles il était écrit « chef des opérations » – Landy Luan; « consultant en marketing » – Steve Larosa; « vice-président des ventes et du marketing » – Graham McIntosh de Ningbo.
- (vii). Ningbo est une coentreprise sino-canadienne. À l'occasion, sur ses sites Web, dans ses dépliants publicitaires, à des foires commerciales et sur ses cartes d'affaires, Ningbo a indiqué qu'elle exploitait son entreprise au 3149, Production Way, Burnaby (C.-B.) lieu où se trouve Quilts Etc. À d'autres occasions, Ningbo a nié avoir un bureau en Amérique du Nord. À d'autres occasions encore, elle a dit que l'entreprise était située au 2844, avenue Bainbridge, pièce 60, Burnaby, V5A 3W7. À cause de ces renseignements, Dimplex a modifié de nouveau la déclaration modifiée pour indiquer cette adresse

comme siège d'exploitation. Ce n'est que lorsqu'un huissier s'est rendu à cette adresse qu'il est apparu qu'il s'agissait du comptoir postal d'un magasin Green Grocer de Bainbridge Market. Pour signifier les documents à Ningbo, il a fallu signifier la déclaration modifiée à personne à Graham MacIntosh chez Quilts Etc., au 3149, Production Way, Burnaby (C.-B.) où Steve La Rosa travaillait lui aussi.

- (viii). Les défenderesses ont un site Web à l'adresse WWW.JIAQING.CA. Seules les entités canadiennes ont le droit d'avoir et de conserver une identité numérique .ca. Ce site Web est enregistré au nom de Ningbo Jiaqing Machinery Co. Ltd. et l'adresse qui y est indiquée est le 3149, Production Way, Burnaby (C.-B.) V5A 3H1 Canada; l'adresse électronique est sales@quiltsetc.com.

17. Les activités susmentionnées des défenderesses ont eu lieu sans le consentement ou l'autorité de Dimplex.

[13] Un examen de la jurisprudence indique qu'afin de satisfaire au critère de *Mentmore* susmentionné :

- a) il faut alléguer les actes véritables du dirigeant de la société pour qu'une requête en vue d'ajouter un défendeur à titre personnel soit accordée. (Voir *Sunsolar Energy Technologies (S.E.T.) Inc. c. Flexible Solutions Int. Inc.*, 2004 CF 1205);
- b) l'individu ne doit pas seulement être un dirigeant et administrateur de la société en cause, il doit être allégué que l'individu a ordonné ou autorisé les actes reprochés. (Voir *Windsurfing International Inc. c. Novocation Sports Inc.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 230 (C.F. 1^{re} inst.);
- c) il n'y a responsabilité que lorsque les actes de l'administrateur ou du dirigeant sont tels que le comportement de l'administrateur lui-même est délictueux ou lorsque la société sert simplement de masque à l'égard des activités personnelles de l'administrateur (Voir *Halford c. Seed Hawk Inc.*, [2004] A.C.F. n° 189);

- d) le fait qu'il soit administrateur ou dirigeant de la société en cause n'est pas en soi suffisant pour permettre l'ajout d'un défendeur à titre personnel dans une action en contrefaçon. (Voir *Harnishchfeger Corp. Of Canada c. Kranco Material Handling Ltd.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 431 (C.F. 1^{re} inst.))

[14] Si tous les faits allégués sont avérés, une seule allégation satisfait précisément au critère susmentionné, à savoir l'allégation contenue au sous-alinéa 16.C. (i) :

[TRADUCTION]

Chen voulait pénétrer le marché des foyers électriques et il a créé un assemblage qui non seulement contrefaisait les brevets de Dimplex mais qui était également une copie du produit de Dimplex quant à la disposition des bûches, aux proportions et à l'agencement.

[15] Il est allégué que les actes ont eu lieu avant que Globaltec ne soit constituée en personne morale. Ainsi, en contrefaisant le produit de Dimplex, Chen a agi à titre personnel et non comme administrateur de la société. Par conséquent, Chen serait responsable de contrefaçon si telle contrefaçon était établie.

[16] Toutefois, Haugom ou Xu n'ont jamais fait l'objet de telles allégations. Si toutes les autres allégations concernant Chen, Xu ou Haugom sont établies, je ne vois pas comment on pourrait raisonnablement conclure (à l'aide du critère de la décision *Mentmore*) « que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant [Haugom, Xu ou Chen] n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui

étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. »

[17] Les faits invoqués dans la nouvelle déclaration modifiée (autre que 16.C.(i)) ne satisfont pas autrement aux critères énumérés aux alinéas a, b ou c du paragraphe 13 ci-dessus.

[18] Par conséquent, le protonotaire a eu tort de rejeter la requête concernant chacun des trois défendeurs à titre personnel. Il faudrait ajouter Chen comme défendeur à titre personnel compte tenu des allégations soulevées au sous-alinéa 16.C.(i). L'ajout de Chen ne devrait entraîner aucun préjudice puisque, quoi qu'il en soit, Chen subira un interrogatoire préalable comme représentant de la société Ningbo.

[19] On me demande également de rendre une ordonnance de signification indirecte autorisant la demanderesse à signifier la nouvelle déclaration modifiée à tous les défendeurs, en la signifiant aux avocats inscrits au dossier des sociétés défenderesses. Puisque Chen est déjà visé dans la présente action et qu'il fera l'objet d'un interrogatoire préalable, je ne vois aucune raison de refuser cette demande.

[20] Par voie de conséquence, l'appel sera accueilli en partie et Chen sera ajouté comme défendeur à titre personnel dans la présente action.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le présent appel soit accueilli en partie.

1. Le nom de Xiao Liang Chen apparaîtra comme défendeur à titre personnel dans la présente action;
2. La demanderesse peut signifier sa nouvelle déclaration modifiée à Xiao Liang Chen en la faisant signifier aux avocats inscrits au dossier des défenderesses Globaltec Distributors Ltd., Ningbo Jiaqing Machinery Co. Ltd. et Airizona Electric Fireplace Corp.
3. Les dépens de l'appel seront payables à la demanderesse selon l'issue de la cause.

« K. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.

