

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20140611

Dossier : T-1545-13

Référence : 2014 CF 562

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2014

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

**MITCHELL REPAIR INFORMATION
COMPANY, L.L.C.**

demanderesse

et

**WAYNE LONG, FAISANT AFFAIRE SOUS
LA DÉNOMINATION FUTURE
TECHNOLOGY WIZARDS**

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse a déposé la présente requête en jugement par défaut le 20 mai 2014, par laquelle elle réclame des dommages-intérêts, une injonction permanente ainsi que d'autres mesures réparatrices connexes à l'égard d'une violation de droit d'auteur, d'une contrefaçon de marque de commerce et d'une utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels,

relativement à son système d'information électronique pour réparation d'automobiles
ON-DEMAND.

[2] Compte tenu du défaut du défendeur de déposer une défense à l'égard de l'action, ainsi que des documents déposés à l'appui de la requête, dont des affidavits attestant la signification personnelle des documents relatifs à la requête et le défaut de se défendre, une preuve de la nature des produits et des activités de la demanderesse, ainsi que des enregistrements et de l'utilisation des droits d'auteur et des marques de commerce, une preuve de contrefaçon et l'identification du défendeur en tant que contrefacteur, la Cour accordera les ordonnances demandées en vue d'obtenir les déclarations exposées dans l'avis de requête de la demanderesse, aux paragraphes 1(1), (2) et (3), c'est-à-dire :

[TRADUCTION]

1. la Cour déclare que le défendeur a reçu signification de la déclaration de la demanderesse;
2. la Cour déclare que le délai au cours duquel le défendeur aurait dû déposer une défense est écoulé;
3. la Cour déclare qu'en raison de ce qui précède, le défendeur est en défaut.

La Cour rend l'ordonnance qui suit en remplacement de celle demandée au paragraphe 2(4) de l'avis de requête :

4. la Cour ordonne que le défendeur, à ses propres frais et sur-le-champ, supprime ou retire de la vue ou de l'accès du public la totalité des annonces publicitaires, des pages Web, des profils et des autres éléments semblables qu'il tient ou qu'il utilise et

qui sont associés de quelque manière à lui, relativement à la propriété intellectuelle de la demanderesse, ce qui inclut, notamment, le fait de copier, de reproduire, de stocker, d'offrir en vente, de distribuer, d'utiliser, de télécommuniquer, d'entretenir ou de vendre les bases de données Mitchell ou toute partie de ces dernières pouvant inclure l'une des marques de commerce Mitchell ou l'un des enregistrements de droit d'auteur Mitchell.

[3] Les autres questions qu'il reste à examiner comprennent les ordonnances prescrivant à des tierces parties de retirer ou de divulguer la totalité des renseignements, etc. qui se rapportent à la présente affaire, les dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts préétablis que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985 c C-42 pour contrefaçon de marque de commerce, ainsi que pour l'utilisation de renseignements confidentiels, y compris également les dommages-intérêts punitifs, de même que les dépens et les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement.

I. Les ordonnances à des tierces parties

[4] La demanderesse a demandé des ordonnances enjoignant à des tierces parties de supprimer ou de retirer de la vue et de l'accès du public les annonces publicitaires, les pages Web, les profils, etc. contrefaisants, en plus d'exiger que d'autres tierces parties divulguent des renseignements à cet égard. Ces tierces parties, dans certains cas, n'ont pas été identifiées, et dans d'autres cas, comme Paypal, ont été nommées, mais n'ont pas reçu signification et n'ont pas par ailleurs été informées des demandes d'injonction les concernant. Les tribunaux ne rendent habituellement pas une ordonnance, et en particulier une injonction, contre une tierce partie, sauf

si cette dernière a été informée de la demande et a eu la possibilité d'y répondre et d'y participer. La demanderesse n'a pas attiré l'attention de la Cour sur des précédents montrant que des ordonnances semblables avaient été accordées sans en avertir les personnes qu'elles concernaient. Les ordonnances demandées sont donc refusées.

II. Les dommages-intérêts préétablis que prévoit l'article 38.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*

[5] La demanderesse sollicite une ordonnance lui accordant la somme de 20 000 \$ en dommages-intérêts préétablis en vertu de l'article 38.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, au lieu des dommages-intérêts et des profits qui peuvent par ailleurs être réclamés et dont il est question au paragraphe 35(1).

[6] Pour exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder des dommages-intérêts préétablis, la Cour est tenue de prendre en compte tous les facteurs pertinents, dont la bonne ou la mauvaise foi du défendeur, la conduite des parties avant et pendant l'instance, ainsi que le besoin de créer un effet dissuasif à l'égard d'éventuelles violations du droit d'auteur en question.

[7] Il ressort de la preuve présentée en l'espèce que le défendeur a agi de mauvaise foi en tentant de dissimuler son identité, notamment en se faisant passer pour un avocat avertissant la demanderesse de ne pas donner suite à l'affaire. De plus, le défendeur a refusé de cesser de violer le droit d'auteur quand la demande lui en a été faite et il a tourné la demanderesse en dérision en lui faisant savoir qu'on ne pourrait pas le trouver ou l'arrêter et en affichant le drapeau pirate « Jolly Roger » dans l'une de ses répliques.

[8] Comme si cela n'était pas suffisamment outrageant et arrogant, les courriels du défendeur contenaient des invectives méprisantes, dont des injures et des déclarations de nature désobligeante sur les orientations sexuelles du personnel de la demanderesse, en les assortissant d'éléments pornographiques et en se targuant de sa conduite illicite. Par exemple, un de ses courriels contenait la réponse suivante, après qu'il eut été informé de la violation dont il était coupable : [TRADUCTION] « Lol stupide trou de c... je suis au canada [*sic*] et ici je suis protégé première infraction 250 \$ lol ».

[9] La demanderesse n'a pu démontrer dans son affidavit qu'une seule vente du produit, mais je suis persuadé que le défendeur a fait de nombreuses autres ventes illicites de ce produit. La différence de prix entre une vente moyenne de la demanderesse et celle que le défendeur avait faite était de l'ordre de 1 100 \$.

[10] J'accorde à la demanderesse des dommages-intérêts préétablis d'un montant de 20 000 \$.

III. Les dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de commerce

[11] Le montant des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de commerce est la perte réelle qu'a subie la demanderesse ou celle qui résulte des conséquences naturelles et directes des actes illicites du défendeur. Voir *David Dixon & Son, Ltd v Cornwall Pants & Clothing Co* (1942), 2 CPR 81.

[12] En ne participant pas à l'instance, le défendeur a privé la demanderesse de la possibilité, par la voie d'un interrogatoire préalable et d'autres moyens, de déterminer réellement la portée

véritable de ses contrefaçons et de ses bénéfices. Il est toutefois possible d'établir les dommages-intérêts en montrant la probabilité de la perte, et la Cour est en droit de les estimer de la meilleure façon possible sans devoir forcément se limiter à des montants symboliques. Voir *2 for 1 Subs Ltd c Ventresca* (2006), 48 CPR (4th) 311, au paragraphe 55; *Aquasmart Technologies Inc. c Klassen*, 2011 CF 212, aux paragraphes 71 et 72.

[13] La demanderesse sollicite des dommages-intérêts compensatoires d'un montant de 7 250 \$ pour, d'une part, l'utilisation de « MITCHELL ON-DEMAND » et, d'autre part, l'utilisation de « ON-DEMAND5 », soit un montant total de 14 500 \$. En gardant à l'esprit d'autres montants accordés dans l'affaire *Harley-Davidson Motor Co. c Manoukian*, 2013 CF 193 [*Harley-Davidson*], j'ordonne que le défendeur paie à la demanderesse, pour contrefaçon de marque de commerce, des dommages-intérêts d'un montant total de 10 000 \$.

IV. Les dommages-intérêts punitifs

[14] Il est à noter que le fait d'opter pour les dommages-intérêts préétablis prévus à l'article 38.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* n'a pas d'incidence sur le droit que peut avoir le titulaire du droit d'auteur à une adjudication de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

[15] Au vu de la preuve généralement décrite plus tôt, je souscris à l'observation de la demanderesse selon laquelle tous ces facteurs donnent à penser qu'il y a lieu en l'espèce d'adjudger des dommages-intérêts punitifs.

[16] Dans *Harley Davidson*, la Cour a pris en considération les facteurs pertinents qui se rapportent à une adjudication de dommages-intérêts punitifs : si la conduite était préméditée et

délibérée, l'intention et la motivation du défendeur, le caractère prolongé de la conduite inacceptable du défendeur, le fait que le défendeur a caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler, le fait que le défendeur savait ou non que ses actes étaient fautifs, et le fait que le défendeur ait ou non tiré profit de sa conduite répréhensible.

[17] J'accorde à la demanderesse la somme de 15 000 \$ à titre de dommages-intérêts punitifs.

V. Les dépens et les intérêts

[18] Le mémoire des dépens de la demanderesse fait état de dépens conformes aux colonnes III et V du tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, ainsi que de coûts réels au titre des frais et des taxes. Ces montants s'élèvent à 3 005,80 \$, 7 119,00 \$ et 21 446,84 \$, respectivement, plus des débours de 2 964,78 \$.

[19] La demanderesse sollicite les dépens de l'action à l'échelon le plus élevé possible, soit 10 083,78 \$. La Cour peut adjuger la totalité ou une partie des dépens sur la base avocat-client, mais comme elle a déjà adjugé des dommages-intérêts de nature punitive, je ne crois pas qu'il y aurait lieu de le faire. Je suis toutefois convaincu que la conduite du défendeur a fait augmenter le coût du litige pour la demanderesse. De ce fait, et compte tenu des autres facteurs de dépens énoncés au paragraphe 400(3) des *Règles des Cours fédérales*, j'accorde à la demanderesse un montant forfaitaire de 8 000 \$.

[20] La demanderesse a droit par ailleurs à des intérêts antérieurs au jugement (ou avant jugement) sur ses réparations pécuniaires autres que les dommages-intérêts punitifs et les dépens

adjudés, de même qu'à des intérêts postérieurs au jugement (ou après jugement) sur ses réparations pécuniaires autres que les dépens adjudés, conformément à l'article 36 de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, c F-7, et aux articles 127 à 129 de la *Loi sur les tribunaux judiciaires*, LRO 1990, c C.43 :

Loi sur les Cours fédérales

L.R.C. (1985), ch. F-7

36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

(2) Dans toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :

a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

Federal Courts Act

R.S.C., 1985, c. F-7

36. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament, and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action arising outside a province or in respect of causes of action arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest on the payment at any rate that the Federal Court of Appeal or the Federal Court considers reasonable in the circumstances, calculated

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

(4) Il n'est pas accordé d'intérêts aux termes du paragraphe (2) :

a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

c) sur les dépens de l'instance;

[...].

***Loi sur les tribunaux
judiciaires***

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.43

127. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 128 et 129.

[...]

« taux d'intérêt antérieur au jugement » Le taux

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the person liable therefor to the date of the order.

(3) Where an order referred to in subsection (2) includes an amount for special damages, the interest shall be calculated under that subsection on the balance of special damages incurred as totalled at the end of each six month period following the notice in writing referred to in paragraph (2)(b) and at the date of the order.

(4) Interest shall not be awarded under subsection (2)

(a) on exemplary or punitive damages;

(b) on interest accruing under this section;

(c) on an award of costs in the proceeding;

[...]

Courts of Justice Act

R.S.O. 1990, CHAPTER C.43

127. (1) In this section and in sections 128 and 129,

[...]

“postjudgment interest rate”

d'escompte à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel l'instance a été introduite, arrondi au dixième près d'un point de pourcentage. (« *prejudgment interest rate* »)

« taux d'intérêt postérieur au jugement » Le taux d'escompte à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel se situe la date de l'ordonnance, arrondi au nombre entier supérieur si le taux comprend une fraction, plus 1 pour cent. (« *postjudgment interest rate* »)

[...]

means the bank rate at the end of the first day of the last month of the quarter preceding the quarter in which the date of the order falls, rounded to the next higher whole number where the bank rate includes a fraction, plus 1 per cent; (“*taux d'intérêt postérieur au jugement*”)

“prejudgment interest rate” means the bank rate at the end of the first day of the last month of the quarter preceding the quarter in which the proceeding was commenced, rounded to the nearest tenth of a percentage point; (“*taux d'intérêt antérieur au jugement*”)

[...]

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. **LA COUR DÉCLARE que** le défendeur a reçu signification de la déclaration de la demanderesse produite le 19 septembre 2013, et que la signification a eu lieu le 23 septembre 2013;
2. **LA COUR DÉCLARE que** le délai au cours duquel le défendeur aurait dû produire une défense est écoulé;
3. **LA COUR DÉCLARE que**, en conséquence de ce qui précède, le défendeur est en défaut pour avoir omis de signifier et de déposer une défense;
4. **LA COUR DÉCLARE que** le droit d'auteur subsiste et appartient à la demanderesse sur chacun des éléments du système d'information électronique pour réparation d'automobiles « ON-DEMAND » de la demanderesse ainsi que sur le système dans son intégralité, et que le défendeur l'a violé;
5. **LA COUR DÉCLARE que** le défendeur a fait passer ses marchandises, ses services ou ses activités en liaison avec les marques de commerce Mitchell pour les siens, ce qui est contraire à la loi;
6. **LA COUR DÉCLARE que** le défendeur a attiré l'attention sur ses marchandises, ses services ou ses activités de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion, ce qui est contraire à la loi;
7. **LA COUR DÉCLARE que** le défendeur, de manière fausse et trompeuse, a fait passer ses copies contrefaisantes et de qualité inférieure du logiciel

« ON-DEMAND » comme des produits « ON-DEMAND » légitimes et véritables, ce qui est contraire à la loi, ce qui tendait aussi à discréditer les marchandises, les services ou les activités de la demanderesse;

8. **LA COUR DÉCLARE que** le défendeur a utilisé et diffusé de manière irrégulière et non autorisée les renseignements confidentiels de la demanderesse, y compris des disques d'installation et des mots de passe;
9. **LA COUR DÉCLARE que** le défendeur a autorisé, incité et assisté des tiers à accomplir les actes qui précèdent;
10. **LA COUR ORDONNE que** le défendeur, à ses propres frais et sur-le-champ, supprime ou retire de la vue ou de l'accès du public la totalité des annonces publicitaires, des pages Web, des profils et des autres éléments semblables qu'il tient ou qu'il utilise et qui sont associés de quelque manière à lui, relativement à la propriété intellectuelle de la demanderesse, ce qui inclut, notamment, le fait de copier, de reproduire, d'entreposer, d'offrir en vente, de distribuer, d'utiliser, de télécommuniquer, d'entretenir ou de vendre les bases de données Mitchell ou toute partie de ces dernières pouvant inclure l'une des marques de commerce Mitchell ou l'un des enregistrements de droit d'auteur Mitchell;
11. **LA COUR ORDONNE que** le défendeur est redevable :
 - a) de dommages-intérêts préétablis, aux termes de l'article 38.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, d'un montant de 20 000 \$;

- b) de dommages-intérêts, pour contrefaçon des marques de commerce
« MITCHELL ON-DEMAND » et « ON-DEMAND5 » de la demanderesse,
d'un montant de 10 000 \$;
- c) de dommages-intérêts punitifs, exemplaires et majorés d'un montant de
15 000 \$;
- d) des dépens de la présente action, d'un montant de 8 000 \$;
- e) d'intérêts antérieurs et postérieurs au jugement sur les réparations
pécuniaires qui précèdent;

12. **LA COUR ORDONNE que** tous les montants susmentionnés doivent être payés
dans les trente (30) jours suivant la signification du présent jugement.

« Peter Annis »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1545-13

INTITULÉ : MITCHELL REPAIR INFORMATION COMPANY,
L.L.C. c WAYNE LONG, S/N FUTURE TECHNOLOGY
WIZARDS

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 MAI 2014

JUGEMENT ET MOTIFS LE JUGE ANNIS

DATE DES MOTIFS : LE 11 JUIN 2014

COMPARUTIONS :

Matthew R. Norwood POUR LA DEMANDERESSE

Nul n'a comparu LE DÉFENDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee L.L.P. POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

Wayne Long POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario) (POUR SON PROPRE COMPTE)