



N° du greffe : T-2143-95

ENTRE :

DAVID CHESTNUTT,

requérant
(demandeur),

- et -

DOLLERY RUDMAN DESIGN ASSOCIATES INC.
et LES BRASSERIES MOLSON, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF,

intimées
(défenderesses).

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

Le requérant interjette appel, en vertu du paragraphe 336(5) des *Règles de la Cour fédérale*, de la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le protonotaire adjoint Peter Giles a rendu une ordonnance en vertu de la règle 480 des *Règles de la Cour fédérale*. L'ordonnance du protonotaire porte que les questions de l'étendue de la violation présumée et des dommages et profits qui découlent de cette violation feront l'objet d'une référence en vertu des règles 500 et suivantes après l'instruction de la présente action.

LES FAITS

Le demandeur, David Chestnutt, est un artiste-dessinateur et un illustrateur indépendant depuis 1967. De par l'exposition, la promotion et l'utilisation de ses oeuvres, David Chestnutt est réputé pour son style dépouillé, robuste et aux traits forts. (Voir le paragraphe 4 de la déclaration de David Chestnutt.)

La défenderesse Les Brasseries Molson, société en nom collectif, est une société en nom collectif établie avec Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée. Son siège social est situé à Toronto (Ontario).

La défenderesse Dollery Rudman Design Associates Inc. (ci-après «Dollery Rudman») est une société de conception constituée en vertu des lois de l'Ontario et son siège social est situé à Toronto (Ontario).

Les faits relatifs au présent appel se rapportent à la création du dessin d'une tête de bouledogue et à la question de savoir si le titulaire du droit d'auteur et de la marque de commerce ayant trait à ce dessin est David Chestnutt (ci-après «M. Chestnutt») ou Les Brasseries Molson (ci-après «Molson»). L'une des questions litigieuses dans l'action principale est celle de savoir si M. Chestnutt a ou non autorisé Molson et Dollery Rudman à copier son oeuvre intitulée *Tête de bouledogue* (ci-après le «dessin d'une tête de bouledogue»). Toutefois, les faits pertinents pour ce qui est de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référence sont les suivants.

Molson a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance de référence en vertu de la règle 480. Le fondement de cette requête est 1) que M. Chestnutt a refusé de donner son consentement à une référence en vertu de la règle 480, et 2) que le prononcé d'une ordonnance en vertu de la règle 480 diminuerait considérablement le coût de l'action. (Voir l'avis de requête des défenderesses, 9 mai 1996.)

M. Chestnutt s'est opposé au prononcé d'une ordonnance de référence en vertu de la règle 480 pour deux raisons : 1) le retard occasionné par cette ordonnance porterait sérieusement préjudice au demandeur parce que celui-ci n'a pas les ressources pécuniaires nécessaires pour poursuivre à la fois une instruction quant à la responsabilité et une référence nécessitant la production d'autres documents, des interrogatoires préalables et une instruction relativement aux dommages, et 2) le demandeur n'a pas donné son consentement à une référence en vertu de la règle 480.

Le protonotaire Giles a rendu une ordonnance de référence en vertu de la règle 480, ainsi que l'ordonnance de confidentialité demandée par Molson, et a adjugé les dépens de la requête aux défenderesses.

LA QUESTION EN LITIGE

La seule question litigieuse dont la présente Cour est saisie consiste à savoir si le protonotaire adjoint Giles a commis une erreur de fait ou de droit en rendant une ordonnance en vertu de la règle 480 des *Règles de la Cour fédérale*.

ANALYSE

Le droit

La règle 480 des *Règles de la Cour fédérale* autorise un protonotaire à rendre une ordonnance en vue d'une référence après l'instruction. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle.

Cette règle est ainsi libellée :

480. (1) Une partie qui désire procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait et notamment, sans restreindre le sens général de cette expression, sur

- a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,
- b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et
- c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,

doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de l'instruction, demander une ordonnance portant que cette question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une référence en vertu des règles 500 et suivantes s'il paraît à ce moment-là qu'il faut statuer sur cette question.

(2) Une ordonnance du genre prévu par l'alinéa (1) peut être rendue à tout moment avant ou après l'instruction et peut être rendue par la Cour agissant de sa propre initiative.

Le principe général qui régit le prononcé d'une ordonnance en vertu de la règle 480 veut que pareille ordonnance ne soit rendue que du consentement des parties ou s'il existe des motifs suffisants ayant trait à la conduite de l'action prise dans son ensemble qui justifient le prononcé de cette ordonnance : *Verrerie Cristallerie D'Arques J.G. Durand & Cie c. Modern Housewares Imports Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 537, 70 F.T.R. 194 (1^{re} inst.). Comme M. Chestnutt n'a pas

consenti à la référence, la présente Cour doit déterminer s'il existe des motifs suffisants ayant trait à la conduite de l'action qui justifient le prononcé de l'ordonnance de référence. Selon la jurisprudence, les facteurs dont il faut tenir compte sont les suivants :

1. Diminution des coûts : Il faut recourir aux procédures classiques en l'absence d'un consentement à une référence ou d'une autre raison péremptoire ayant trait à la conduite de l'action prise dans son ensemble. Cependant, l'objectif qu'est la diminution des coûts constitue une raison péremptoire de faire une référence : *Upjohn Co. c. Apotex Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 507, 71 F.T.R. 290 (1^{re} inst.).

Application à la présente espèce : En ce qui concerne l'objectif consistant à diminuer les coûts, j'ai pris en considération la difficulté d'effectuer une comptabilisation des profits, laquelle doit également préciser comment les profits ont été réalisés. À cet égard, j'ai tenu compte des facteurs suivants :

- 1) La preuve requise pour la référence nécessiterait une enquête d'expert et une analyse des dossiers de Molson depuis 1994 afin de calculer les profits tirés de l'emploi d'un élément d'une étiquette. Ces démarches coûteraient au moins plusieurs centaines de milliers de dollars.
- 2) Une référence en vertu de la règle 480 permettrait de procéder aux interrogatoires préalables sur les documents de Molson relativement à la preuve mentionnée ci-dessus en quelques heures au lieu de plusieurs jours.
- 3) Une référence en vertu de la règle 480 permettrait donc de procéder à l'instruction en quatre jours au lieu des sept jours qui seraient requis autrement.
- 4) Les coûts que subirait le demandeur avant l'instruction doubleraient ou tripleraient sans une référence.

Les facteurs susmentionnés montrent qu'il existe des raisons péremptoires de faire une référence. Dans le cas d'une transaction ou encore d'une conclusion quant à la responsabilité qui serait défavorable au demandeur, une référence en vertu de la règle 480 permettrait d'économiser beaucoup d'argent et, partant, diminuerait le coût de l'instruction.

Par ailleurs, j'ai tenu compte de la déclaration faite en contre-interrogatoire par un représentant du demandeur, Timothy Squire, selon laquelle M. Chestnutt possède des ressources pécuniaires limitées et aimerait minimiser les coûts (voir le contre-interrogatoire de Timothy Squire, p. 61).

Selon M. Chestnutt, la preuve de Molson concernant les coûts et la difficulté de réunir et d'analyser la preuve requise pour la référence n'est pas exacte ni digne de foi. M. Chestnutt affirme qu'une référence en vertu de la règle 480 lui coûterait plus cher qu'une instruction seulement, et qu'il n'a pas les ressources pécuniaires nécessaires pour poursuivre à la fois une instruction quant à la responsabilité et une référence sur les dommages (voir le paragraphe 4 de l'affidavit de Timothy Squire). Toutefois, cette interprétation de la procédure de référence est incorrecte. De toute façon, une référence portant sur les dommages ne sera pas suspendue, à moins que la demande n'établisse l'existence d'une circonstance spéciale. Le coût en lui-même n'est pas une circonstance spéciale : *Baxter Travenol Laboratories of Can. Ltd. c. Cutter (Can.) Ltd.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 218 (C.F. 1^{re} inst.).

Par conséquent, la preuve soumise à la Cour satisfait au critère de la diminution des coûts au moyen d'une référence.

2. Simplification : L'objectif qui consiste à simplifier une instruction peut justifier le prononcé d'une ordonnance de référence en vertu de la règle 480. Si l'examen d'une preuve abondante portant sur l'étendue des dommages et des profits en plus de l'examen des questions complexes à trancher en matière de responsabilité complique inutilement l'affaire, il peut être justifié de rendre une ordonnance en vertu de la règle 480 : *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 394, 66 F.T.R. 153 (1^{re} inst.), protonotaire Giles.

Application à la présente espèce : Le règlement de la question de savoir qui est titulaire du droit d'auteur et de la marque de commerce ayant trait au dessin d'une tête de bouledogue est une question de droit. Le règlement de la question de la responsabilité découle directement du règlement de la question de la propriété du droit d'auteur et de la marque de commerce. Ces questions sont des questions de droit et peuvent être tranchées assez rapidement par la présente Cour à l'instruction.

Par contre, la question de la comptabilisation des profits n'est pas aussi facile à trancher. Il s'agit d'une question de fait qui nécessite l'examen d'une preuve abondante. M. Chestnutt demande à Molson des renseignements financiers détaillés sur les profits tirés de l'emploi du dessin d'une tête de bouledogue. Molson soutient que l'enquête d'expert et l'analyse requises pour fournir ces renseignements sont importantes, coûteraient au moins plusieurs centaines de milliers de dollars et nécessiteraient des interrogatoires préalables pendant plusieurs jours. L'examen d'une preuve abondante sur l'étendue des profits en plus de l'examen des questions à trancher au sujet de la responsabilité vient donc compliquer l'affaire.

À mon avis, le prononcé d'une ordonnance en vertu de la règle 480 est justifié pour simplifier l'affaire.

Reste toutefois à savoir si l'examen d'une preuve abondante sur la comptabilisation des profits en plus de l'examen des questions à trancher en matière de responsabilité complique inutilement l'affaire. Je suis d'avis que oui.

Une référence en vertu de la règle 480 permettrait d'examiner et d'entendre toute la preuve relative aux dommages et aux profits après l'instruction de la présente action. Si la question de la responsabilité est tranchée en faveur du demandeur, alors celui-ci aura assurément la possibilité d'être entendu par la Cour sur la question des dommages et des profits au cours de la référence prévue à la règle 480.

Toutefois, si la Cour rend une décision défavorable au demandeur sur la question de la responsabilité, alors il ne sera même pas nécessaire d'examiner la question des dommages et des profits, ni la preuve devant faire l'objet de la référence prévue à la règle 480. En l'espèce, les questions des dommages et de la comptabilisation des profits dans la référence sont nettement distinctes de celles de la propriété du droit d'auteur et de la marque de commerce et de la responsabilité dans l'action principale. De toute évidence, l'examen des questions des dommages et de la comptabilisation des profits en plus de l'examen des questions complexes qui devront être tranchées dans l'action principale compliquerait inutilement l'affaire.

D'après les affidavits soumis à la présente Cour et compte tenu des observations faites par les avocats, il ne fait aucun doute que le prononcé d'une ordonnance de référence en vertu de la règle 480 permettrait d'atteindre les objectifs de diminution des coûts et de simplification dans la présente action. Une référence en vertu de la règle 480 est donc justifiable en droit.

En dernier lieu, je dois déterminer s'il est opportun que la présente Cour annule l'ordonnance de référence du protonotaire Giles comme le demande le demandeur. Pour répondre à cette question, la présente Cour doit examiner la norme applicable s'agissant de l'appel d'une décision d'un protonotaire.

Le paragraphe 336(5) des *Règles de la Cour fédérale* autorise toute personne visée par une ordonnance ou une décision d'un protonotaire, autre qu'un jugement en vertu des règles 432 à 437, à interjeter appel devant la présente Cour. La norme applicable en appel est définie par la jurisprudence. Cette norme a été exposée succinctement dans une récente décision, à savoir *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 1 C.T.C. 186, 93 D.T.C. 5080, 149 N.R. 273 (C.A.F.) (ci-après *Aqua-Gem*) : les ordonnances rendues par les protonotaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ne doivent pas être modifiées en appel, à moins d'être manifestement erronées. Une décision «manifestement erronée» est une décision dans laquelle, selon le cas :

- 1) l'exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur un principe erroné;
- 2) l'exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur une appréciation erronée des faits;

3) l'exercice du pouvoir discrétionnaire soulevait des questions cruciales pour le règlement définitif du litige.

Dans les trois cas précités, le juge saisi de l'appel doit exercer son pouvoir discrétionnaire de nouveau. Il peut y avoir une exception lorsque le protonotaire a entendu des témoins et tiré des conclusions de fait à partir de son évaluation de la crédibilité. Dans la présente espèce, rien n'indique que le protonotaire a entendu des témoins, et l'ordonnance qui a été rendue n'est pas motivée.

La décision du protonotaire Giles était discrétionnaire parce que celui-ci a dû s'appuyer sur une évaluation de ce qui constituerait des coûts et une complexité excessifs. Par conséquent, la norme applicable en appel qui a été définie dans l'affaire *Aqua-Gem* précitée relativement aux décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires s'applique. Pour que l'appel de M. Chestnutt soit accueilli, celui-ci doit établir que le protonotaire Giles a rendu une décision entachée d'une erreur de droit (sa décision était fondée sur un principe erroné) ou d'une erreur de fait (sa décision était fondée sur une appréciation erronée des faits), ou que la référence prévue à la règle 480 soulèvera des questions cruciales pour le règlement définitif du litige. Comme le protonotaire n'a pas motivé sa décision, la présente Cour doit déterminer si l'ordonnance qu'il a rendue est fondée en droit et quant aux faits, et s'assurer qu'elle ne soulève pas d'autres questions cruciales pour le règlement définitif du litige.

- 1) L'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire Giles était-il fondé sur un principe erroné? Selon la jurisprudence, les principes généraux qui régissent l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 480 sont la diminution des coûts et la simplification de l'instruction. L'ordonnance du protonotaire Giles est compatible avec ces deux principes.
- 2) L'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire Giles était-il fondé sur une appréciation erronée des faits? Le protonotaire Giles a été saisi de l'affidavit de Barry Hutsel, soumis par la défenderesse, dans lequel M. Hutsel expose à grands traits la diminution des coûts qui serait obtenue au moyen d'une référence. Cet affidavit renferme

en outre des éléments de preuve sur la complexité des questions qui seraient tranchées au moyen de la référence prévue à la règle 480. Le protonotaire Giles a également été saisi de l'affidavit de Timothy Squire, soumis par le demandeur, dans lequel M. Squire affirme que David Chestnutt a des ressources pécuniaires limitées. Le demandeur et les défenderesses ont donc porté à la connaissance du protonotaire Giles les faits pertinents dont il avait besoin pour déterminer si une référence en vertu de la règle 480 était justifiée.

- 3) L'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire Giles soulevait-il des questions cruciales pour le règlement définitif du litige? De toute évidence, non. La décision du protonotaire Giles n'empêchera pas l'audition de l'affaire au fond. Elle ne soulevait aucune question cruciale pour le règlement définitif du litige.

CONCLUSION

Au cours d'une action pour violation du droit d'auteur ou en contrefaçon de marque de commerce, lorsque des questions sont soulevées au sujet de l'étendue de la violation ou de la contrefaçon, et des dommages et profits qui en découlent, le demandeur dépose habituellement une requête en vertu du paragraphe 480(1) des *Règles*. Dans la plupart des cas, la partie adverse donne son consentement. Dans la présente espèce, le demandeur n'a pas consenti à la référence. Toutefois, d'après la preuve par affidavit, les observations faites par les avocats devant la présente Cour, les règles régissant le prononcé d'une ordonnance de référence en vertu de la règle 480 et la jurisprudence portant sur cette question, il ne fait aucun doute que le protonotaire Giles a eu raison de rendre une ordonnance portant que les questions de l'étendue de la violation présumée et des dommages et profits qui découlent de cette violation feront l'objet d'une référence en vertu des règles 500 et suivantes après l'instruction de la présente action.

L'appel du requérant est rejeté. Les dépens sont adjugés aux défenderesses quelle que soit l'issue de la cause.

B. Cullen
J.C.F.C.

OTTAWA
Le 25 septembre 1996

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-2143-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : DAVID CHESTNUTT c. DOLLERY RUDMAN
DESIGN ASSOCIATES INC. ET AUTRE

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 SEPTEMBRE 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CULLEN

DATE DES MOTIFS : LE 25 SEPTEMBRE 1996

ONT COMPARU :

CAROL HITCHMAN et
WARREN SPRIGINGS

REPRÉSENTANT LE DEMANDEUR

ELIZABETH ELLIOTT

REPRÉSENTANT LA DÉFENDERESSE LES
BRASSERIES MOLSON, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

LANG MICHENER
TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DEMANDEUR

MACERA & JARZYNA
OTTAWA (ONTARIO)

POUR LA DÉFENDERESSE LES
BRASSERIES MOLSON, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF