



T-2832-96

ENTRE :

SPECIALTY SPORTS LIMITED,

demanderesse,

et

KIMPEX INTERNATIONAL INC.,  
KIMPEX ACTION INC. et JOHN RAMSAY,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

Il s'agit d'une requête en injonction interlocutoire présentée dans le cadre d'une action en violation de droit d'auteur, violation de marque de commerce et imitation frauduleuse, au sujet de vêtements et d'accessoires pour la motocyclette et la motoneige. La demanderesse soutient que les défendeurs ont : (1) violé le droit d'auteur de la demanderesse sur le dessin d'une combinaison imperméable, d'une veste et de gants; (2) appelé l'attention du public sur les combinaisons imperméables, les vestes et les gants des défendeurs de manière à causer de la confusion avec ceux de la demanderesse; (3) offert en vente, vendu ou fait passer les combinaisons, les vestes et les gants des défendeurs pour des

objets identiques de la demanderesse; (4) violé une marque de commerce enregistrée à l'égard de gants.

La demanderesse Specialty Sports Ltd. (Specialty Sports) fabrique des vêtements et des accessoires pour la motocyclette et la motoneige, qu'elle distribue auprès de plus de 75 des plus grands magasins de vente au détail de motocyclettes et de motoneiges au Canada. Elle s'occupe également de la promotion de courses et du parrainage de coureurs.

Pendant quelque deux années, avant le mois d'octobre 1994, Specialty Sports a commercialisé ses produits, au Canada, par l'intermédiaire de son distributeur Action Accessories Ltd. (Action). En 1994, les défenderesses Kimpex (Kimpex) ont fait l'acquisition de Action. Le directeur de Action, le défendeur John Ramsay, a maintenu sa participation à l'entreprise en tant que haut dirigeant de l'une des sociétés Kimpex.

Du mois d'octobre 1994 jusqu'à l'automne 1995, Kimpex a été le distributeur canadien de Specialty Sports pour ses vêtements et accessoires, dont les produits qui font l'objet du présent litige. Depuis l'automne 1995, Specialty Sports est représentée au Canada par Motovan Motorsport Inc. (Motovan). Peu après, Kimpex a importé et commencé à commercialiser au Canada des combinaisons imperméables pour la motocyclette, des gants pour la motoneige et des vestes d'hiver qui, selon Specialty Sports, sont identiques à ses produits ou en constituent des copies sensiblement similaires.

La demanderesse soutient que Kimpex a exploité les connaissances acquises grâce à l'acquisition de Action et à son rôle de distributeur de Specialty

Sports en 1994-1995 pour commercialiser à un prix moindre des copies des produits de cette dernière auprès d'un réseau plus étendu de dépositaires canadiens.

Le litige porte sur trois produits. Les parties n'ont soulevé aucun argument susceptible de justifier que la présente requête soit tranchée d'une manière différente dans le cas des catalogues publicitaires.

a) La combinaison imperméable Otisca

Specialty Sports a enregistré un droit d'auteur sur l'oeuvre artistique qu'elle décrit comme le dessin de la combinaison imperméable «Otisca», le 17 juin 1996. Le modèle en question a été vendu pour la première fois au détail au cours de la saison d'été 1994, puis pendant les saisons 1995 et 1996. En plus d'invoquer un droit d'auteur, Specialty Sports fait valoir que le dessin et la couleur de la combinaison imperméable étaient distinctifs au point de constituer une marque de commerce. Le dessin de la combinaison imperméable pour la motocyclette qui portera le nom «Otisca» pour 1997 sera modifié d'une façon notable.

En juin 1996, Kimpex a commencé à commercialiser, sous la marque de commerce Drycell, 7 000 combinaisons imperméables qui ressemblent d'une manière frappante, pour le dessin et la couleur, à la combinaison imperméable Otisca vendue pendant les saisons 1994 à 1996. Kimpex a reconnu que son service de graphisme n'avait créé aucun dessin pour la combinaison Drycell.

b) Le gant Sno Star

Le deuxième droit d'auteur de Specialty Sports, enregistré le 29 août 1996, porte sur une oeuvre artistique décrite comme le dessin du gant «Sno Star». Le modèle en question a été vendu pour la première fois au détail au cours des saisons d'hiver 1995-1996 et 1996-1997. La demanderesse soutient que le dessin des gants est également distinctif au point de constituer une marque de commerce.

Depuis le mois d'avril 1996, Kimpex commercialise, sous l'appellation commerciale «CKX Prostar», des gants pour la motocyclette dont le dessin est similaire, quoique non identique. Specialty Sports s'oppose aussi à l'utilisation de l'appellation «CKX Prostar», au motif qu'elle constitue une violation de marque de commerce. En 1992, Action a distribué les gants de cuir «Pro Star» de Specialty Sports, l'ancien nom des gants Sno Star, à l'égard desquels est revendiqué le droit d'auteur. Kimpex a déclaré qu'elle ne s'était pas rendue compte que la demanderesse avait antérieurement utilisé la marque de commerce Pro Star. Kimpex a une gamme de produits appelée «Pro-» et, en 1995, elle a fabriqué un gant sur lequel il y avait, au poignet, une étoile. Kimpex soutient que la marque de commerce «Pro Star» n'est pas suffisamment distinctive pour pouvoir être enregistrée.

c) La veste Cold Wave

Troisièmement, Specialty Sports a enregistré le 10 octobre 1996 un droit d'auteur sur l'oeuvre artistique qu'elle décrit comme le dessin de la veste «Cold Wave». La veste pour la motoneige qui selon elle a été copiée n'a été vendue au détail que pendant la saison d'hiver 1995-1996. Le dessin de la veste vendue pendant cette seule saison est également, selon la demanderesse, suffisamment distinctif pour constituer une marque de commerce et c'est au sujet de ce

produit qu'il existe certains éléments de preuve relatifs à la confusion susceptibles de justifier une action en imitation frauduleuse.

Kimpex commercialise pour la saison 1996-1997, sous l'appellation commerciale «HJC Cirolux», une veste qui présente une certaine ressemblance avec la veste «Cold Wave» de la saison précédente.

### Analyse

Le critère applicable en matière de demande d'injonction interlocutoire est exposé dans les arrêts *RJR - MacDonald*<sup>1</sup> et *Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores*<sup>2</sup>. En matière de propriété intellectuelle, il est formulé dans l'arrêt *Turbo Resources Ltd. c. Pétro-Canada Inc.*<sup>3</sup>. Il incombe à la demanderesse de montrer que l'action soulève une question sérieuse, qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée, et que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi de l'injonction.

Pour les fins de la présente requête, Kimpex ne conteste pas sérieusement l'existence d'une ressemblance sensible entre les combinaisons et les gants. Les deux parties reconnaissent, quoique pas dans la même mesure, qu'il n'existe pas entre les vestes en cause une ressemblance aussi grande que dans le cas des combinaisons et des gants. Après un examen rapide de la preuve produite au présent stade de l'instance, je constate qu'il existe en apparence une ressemblance suffisante, dans le cas de chacun des trois articles, pour justifier une requête interlocutoire.

---

<sup>1</sup> [1994] 1 R.C.S. 311.

<sup>2</sup> [1987] 1 R.C.S. 110.

<sup>3</sup> [1989] 2 C.F. 451 (C.A.).

Kimpex conteste l'allégation de violation du droit d'auteur pour le motif, principalement, que chaque dessin susceptible de faire l'objet d'un droit d'auteur a été appliqué à un objet utilitaire qui a été reproduit à plus de cinquante exemplaires et qui, par conséquent, ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur suivant les dispositions du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>4</sup>. Specialty Sports réplique en invoquant l'exception prévue au paragraphe 64(3) relativement à la protection du droit d'auteur sur une oeuvre artistique utilisée en tant que marque de commerce, ou à l'égard de matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement.

L'interprétation de cette disposition relativement nouvelle de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>5</sup> est susceptible de jouer un rôle important dans la façon dont

---

<sup>4</sup> *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42. Voici le texte des paragraphes 64(2) et (3), modifiés :

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire — au Canada ou à l'étranger — remplisse l'une des conditions suivantes :

- a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
- b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

- a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
- b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
- c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
- d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;
- e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
- f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;
- g) autres oeuvres ou objets que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement.

<sup>5</sup> L'adoption de l'article 64 découle de l'art. 11, ch. 15 des L.C. 1988. Avant cette modification législative, la jurisprudence n'était pas claire quant à la question de savoir si des articles fonctionnels pouvaient faire l'objet d'un enregistrement sous le régime de la *Loi*

la présente action sera tranchée. Sans porter quelque jugement sur la force relative des thèses défendues par les parties, j'estime que le fait que Specialty Sports se fonde sur le paragraphe 64(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* soulève une question sérieuse dans le cadre de cette action, au sens où on l'entend dans les arrêts *R.J.R. MacDonald* et *Metropolitan Stores*<sup>6</sup>. Par conséquent, je n'ai pas à me prononcer davantage sur le bien-fondé de l'argument invoqué par Specialty Sports, selon lequel le dessin d'objets peut constituer une marque de commerce.

La véritable question soulevée en l'espèce a trait au volet «préjudice irréparable» du critère énoncé dans l'arrêt *Turbo Resources*. Specialty Sports soutient qu'elle subira un préjudice irréparable en raison d'une diminution des ventes, d'une perte de part de marché, de la confusion et d'une perte quant au prix de vente — tout cela constituant selon elle une perte de survaleur non quantifiable.

La preuve relative à la diminution, depuis 1994, des ventes de la combinaison imperméable Otisca, du gant Sno Star et de la veste Cold Wave, est pour le moins équivoque. Et, même si l'on admet une réduction des ventes de ces produits, il semble y avoir eu une réduction correspondante du volume des ventes de toute la gamme des produits de Specialty Sports reliés à la motocyclette et à la motoneige. En particulier, Specialty Sports a connu une réduction notable du total des ventes de tous ses modèles de combinaisons

---

*sur le droit d'auteur* ou sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9. Les débats parlementaires ayant entouré l'adoption de l'article 64 ont principalement porté sur cette question (*Débats de la Chambre des communes* (1987 et 1988), p. 7669, 7689 et 7690, 7692, 12586 et 12587, 15522). On trouvera une étude de la jurisprudence contradictoire antérieure à la modification dans l'arrêt *Doral Boats c. Bayliner Marine*, [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.). La nouvelle disposition législative a aussi été commentée dans la décision *U & R Tax Services c. H & R Block* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>6</sup> *Supra*, notes 1 et 2.

imperméables, même avant l'arrivée en 1996 du produit concurrentiel de Kimpex, le Drycell. Kimpex laisse entendre que toute baisse des ventes pourrait être attribuée à la saturation du marché, ou au fait que le réseau de distribution de Motovan est plus petit. Selon moi, les éléments dont on dispose à ce stade-ci ne prouvent pas que la diminution des ventes pour les produits de Specialty Sports ait été causée directement par les produits concurrentiels de Kimpex.

De même, la preuve de Specialty Sports en ce qui a trait à la perte de part de marché me semble déficiente. Voici en quels termes s'est exprimé l'auteur de son affidavit :

[TRADUCTION] Je suis d'avis que si la Cour enjoint aux défendeurs de ne pas vendre leurs trois (3) produits, c'est notre seule chance de regagner un jour la part de marché qu'on nous a enlevée. De toute façon, si la Cour enjoint maintenant aux défendeurs de ne plus vendre ces trois (3) dessins constituant contrefaçon, nous n'avons, de toute façon, qu'une très petite chance de regagner au moins la moitié ou les trois quarts de la part de marché pour ces articles et, nous l'espérons, 90 % de la part de marché pour notre combinaison imperméable OTISCA. C'est une des principales raisons pour lesquelles il faut arrêter les défendeurs dès maintenant. Si nous ne pouvons pas les arrêter maintenant, d'après ma connaissance du marché, Specialty Sports ne sera jamais en mesure de regagner ne serait-ce qu'une partie de la part de marché que nous avons perdue à cause des copies et des violations flagrantes ayant trait aux trois (3) vêtements.

Avec déférence, je trouve que «[...] une déclaration à ce point vague et intéressée [...]» de la part d'un représentant de Specialty Sports ne peut, à elle seule, satisfaire au fardeau de la preuve qui incombe à cette dernière.

En ce qui a trait à la confusion créée dans l'esprit des consommateurs, Specialty Sports propose un modèle différent de combinaison imperméable et de veste cette année, et les deux parties affichent des appellations commerciales différentes sur les produits et dans les catalogues. Personne n'a témoigné pour Motovan, le distributeur canadien actuel de Specialty Sports. Le seul témoignage

---

<sup>7</sup> *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 455, p. 458 (C.A.F.).



sous serment fait par un détaillant<sup>8</sup> visait à laisser croire que, malgré les différentes appellations commerciales, il risque d'y avoir quelque confusion dans l'esprit des consommateurs. Pourtant, le détaillant déclare que le tiers de ses clients qui achètent la combinaison imperméable Otisca demande cette marque d'une façon spécifique. Pendant trois ans, il a commercialisé les combinaisons imperméables Otisca mais, en septembre 1996, il a choisi d'acheter à la place les combinaisons imperméables Drycell, en présumant qu'elles étaient identiques aux combinaisons Otisca, mais se vendaient à un prix inférieur. Si la preuve établissait que cela s'est produit dans l'ensemble de l'industrie, il s'agirait d'une perte notable de ventes et d'un préjudice quantifiable, mais je ne puis conclure que cela prouve l'existence de la moindre confusion dans l'esprit du consommateur.

De même, la preuve montre que, lors de deux salons professionnels, on aurait demandé à Specialty Sports si elle fabriquait la veste HJC Cirolux, maintenant vendue par son ancien distributeur. Il semblerait que les détaillants envisagent d'acheter les produits moins chers, en sachant parfaitement qu'il ne s'agit pas des combinaisons imperméables Otisca ni des vestes Cold Wave. Cela peut se traduire par une perte de ventes susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, mais cela ne prouve pas l'existence d'une confusion.

Finalement, Specialty Sports fait valoir qu'elle subira un préjudice irréparable du fait que Kimpex pourrait vendre rapidement la totalité de son stock de produits constituant contrefaçon à des prix radicalement réduits au

---

<sup>8</sup> Il y a aussi, au dossier, l'affidavit d'un autre détaillant, non signé sous serment, qui est inclus par renvoi dans l'affidavit de la demanderesse. Bien que la preuve par ouï-dire soit recevable dans les procédures interlocutoires en vertu de la règle 332(1), je n'ai pas accordé un grand poids à cet élément de preuve : *Lumonics Research Ltd. c. Gould et al.*, [1983] 2 C.F. 360, 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.); *Alex Wilson Coldstream Ltd. c. Lapaco Paper Products Ltd.* (1994), 74 F.T.R. 293; 55 C.P.R. (3d) 45 (1<sup>re</sup> inst.).

cours des prochains mois. Cela, dit-on, entraînerait une saturation du marché qui empêchera toute vente future et qui réduira d'une façon irréparable le prix de vente de ces produits. Or l'examen de la preuve, notamment le contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit de Kimpex, ne justifie pas ces craintes. Kimpex a un stock de produits qui selon la demanderesse constituent une contrefaçon, mais elle affirme que ces produits seront vendus conformément aux pratiques normales de l'industrie, et conformément à une politique de prix habituels.

Specialty Sports se fonde sur une ancienne jurisprudence suivant laquelle le tribunal n'a pas à se soucier de la question du préjudice irréparable s'il existe des violations manifestes du droit d'auteur<sup>9</sup>. Or, la Cour d'appel a répété à maintes reprises depuis que, lorsque la validité du droit d'auteur forme la principale question en litige, «la conclusion que la simple violation du droit du propriétaire à l'emploi exclusif constitue un préjudice irréparable est plutôt paradoxale puisque c'est "ce droit du propriétaire" lui-même qui est en cause<sup>10</sup>.»

La Cour d'appel a souvent dit que la preuve relative à l'existence d'un préjudice irréparable doit être «claire et non fondée sur la conjecture»<sup>11</sup>. Pour

---

<sup>9</sup> *Overseas Enterprises c. Feathers Publishing & Marketing* (1990), 34 C.P.R. (3d) 78 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Thinkway Toys c. Vicki Collections* (1989), 28 C.P.R. (3d) 572 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Horn Abbot c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 77 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.* (1985), 1 C.P.R. (3d) 165 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>10</sup> *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, p. 138 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1991] 3 S.C.R. xi. Voir également *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139 (C.A.F.); *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.). Même si ces affaires portaient sur des violations de marque de commerce davantage que sur des violations de droit d'auteur, la Cour a déjà dit que la distinction n'était pas pertinente : *Titan Linkabit Corp. c. S.E.E.* Voir *Electronic Engineering Inc.* (1993), 62 F.T.R. 241; 48 C.P.R. (3d) 62 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>11</sup> *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.* (1989), 27 C.P.R. (3d) 345, p. 351 (C.A.F.); *Syntex c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, p. 135 (C.A.F.); *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, p. 367 (C.A.F.); *Centre Ice Ltd. c. National Hockey League* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34, p. 52 et 53 (C.A.F.).

les raisons exposées ci-dessus, j'arrive à la conclusion que Specialty Sports n'a pas répondu à cette exigence. Le seul préjudice que Specialty Sports risque de subir consiste dans la perte de ventes, et il s'agit d'un préjudice susceptible d'être réparé par des dommages-intérêts.

Les avocats de Kimpex se sont engagés à tenir une comptabilité distincte des stocks et des ventes des produits qui selon la demanderesse constituent une contrefaçon, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la présente action. Cette comptabilité est indispensable à la détermination adéquate du préjudice, dans le cas où l'une des prétentions de Specialty Sports serait accueillie lors du procès. La Cour prend acte de cet engagement.

Selon la preuve, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas la demanderesse. À mon avis, le préjudice susceptible d'être subi par Specialty Sports par suite du refus de l'ordonnance interlocutoire n'est pas plus grand que celui qui serait causé à Kimpex si le redressement demandé était accordé. Bien que les produits concernés constituent une proportion plus grande des ventes totales de Specialty Sports que de Kimpex, la survie de l'entreprise n'est pas en cause. Rien ne laisse croire que Kimpex ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts dans le cas où elle perdrait le procès.

### Conclusion

Pour ces motifs, la requête de Specialty Sports en vue d'obtenir une injonction interlocutoire sera rejetée. Un des avocats a indiqué que la présentation d'observations au sujet des dépens serait opportune. Si cela s'avère encore nécessaire, les procureurs pourront organiser, avec le greffe, une

conférence téléphonique qui devra avoir lieu au plus tard le 21 mars 1997.

Sinon, une ordonnance sera prononcée à cette date.

"A. Lutfy"

---

Juge

Toronto (Ontario)  
Le 17 mars 1997

Traduction certifiée conforme

---

Suzanne Bolduc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

N° du greffe : T-2832-96

Entre :

**SPECIALTY SPORTS LIMITED,**

demanderesse,

et

**KIMPEX INTERNATIONAL INC.,  
KIMPEX ACTION INC. et JOHN RAMSAY**

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

N<sup>o</sup> DU GREFFE : T-2832-96

INTITULÉ DE LA CAUSE : SPECIALTY SPORTS LIMITED

et

KIMPEX INTERNATIONAL INC.,  
KIMPEX ACTION INC. et JOHN  
RAMSAY

DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 FÉVRIER 1997

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY  
LE 17 MARS 1997.

ONT COMPARU :

M. J. Guy Potvin

pour la demanderesse

M<sup>me</sup> Barbara A. McIsaac, c.r.

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Potvin  
1000-141, avenue Laurier Ouest  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5J3

Télécopie : (613) 234-7529

Pour la demanderesse

McCarthy Tétrault  
1000-275, rue Sparks  
Ottawa (Ontario)  
K1R 7X9

Télécopie : (613) 563-7813

Pour les défenderesses