

La cour suprême du Canada prête main-forte aux titulaires de droits de propriété intellectuelle

29 JUIN 2017 7 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Litige en matière de propriété intellectuelle](#)
- [Opérations commerciales en matière de technologie](#)
- [Propriété intellectuelle](#)
- [Sociétés émergentes et à forte croissance](#)
- [Technologie](#)

Auteur: Vincent M. de Grandpré

Dans ce bulletin d'Actualités :

- Dans l'arrêt *Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34 (28 juin 2017) (*Equustek*), la Cour suprême a conclu que les tribunaux canadiens ont le pouvoir de rendre des injonctions mondiales.
- Contexte de l'affaire *Equustek*
- Motifs de la décision de la Cour suprême
- La décision de la Cour suprême accorde aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de nouveaux outils efficaces pour protéger leurs droits contre les présumés contrefacteurs qui pourraient profiter de la portée mondiale d'Internet pour enfreindre des droits canadiens.

Dans les motifs très attendus de l'arrêt *Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34 (28 juin 2017) (*Equustek*), la Cour suprême a conclu que les tribunaux canadiens ont discrétion pour accorder une injonction contre un tiers, notamment une injonction dont les effets sont extraterritoriaux, comme une injonction mondiale contre Google, dans la mesure où le tribunal canadien a compétence personnelle sur cette partie. La décision de la Cour suprême dans l'affaire *Equustek* accorde aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de nouveaux outils efficaces pour protéger leurs droits contre les présumés contrefacteurs qui pourraient profiter de la portée mondiale d'Internet pour enfreindre des droits canadiens.

Contexte

L'affaire *Equustek* a pris naissance lorsqu'un ancien distributeur de produits du demandeur Equustek aurait détourné son information confidentielle et commencé à copier et à vendre ses produits. Equustek a intenté une poursuite pour contrefaçon de marque de commerce et appropriation de secrets commerciaux devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (tribunal de première instance). Même si les activités de la défenderesse se trouvaient au départ en Colombie-Britannique, elle a rapidement déménagé hors du Canada et abandonné sa défense de l'action, mais elle a continué d'accepter des commandes en ligne pour les produits visés par la plainte à partir d'endroits inconnus.

Puisqu'elle était incapable de localiser la défenderesse, Equustek a demandé à Google d'empêcher l'accès aux sites Web de la défenderesse en les retirant des résultats de recherche. Google a volontairement délisté des adresses précises de google.ca, le domaine canadien de Google, mais a refusé de bloquer tous les domaines de la défenderesse, de

sorte que la défenderesse s'est contentée de déplacer les pages contestées ailleurs sur ses sites Web. De plus, Google n'a pris ces mesures que pour son service google.ca et les utilisateurs effectuant des recherches sur google.com ou d'autres domaines de Google (comme google.jp) avaient toujours accès aux pages de la défenderesse.

Frustrée par le fait que la défenderesse demeurait hors d'atteinte, Equustek a présenté une demande d'injonction interlocutoire contre Google Inc., une société américaine. Le tribunal de la Colombie-Britannique a tranché en faveur d'Equustek et ordonné à Google de cesser d'indexer ou de présenter dans les résultats de ses moteurs de recherche les sites Web indiqués dans l'ordonnance du tribunal, y compris l'ensemble des sous-pages et des sous-répertoires des sites Web énumérés (2014 BCSC 1063). Google a interjeté appel de cette décision à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, laquelle a confirmé la décision (2015 BCCA 265). La Cour d'appel a jugé que les tribunaux de la Colombie-Britannique avaient compétence personnelle sur Google en raison de ses activités dans la province. La Cour d'appel a également conclu qu'une injonction à aussi grande portée était justifiée même si elle avait des effets extraterritoriaux.

Motifs de la Cour suprême

Une majorité de la Cour suprême (7 contre 2) a rejeté l'appel et maintenu l'injonction interlocutoire mondiale contre Google. La Cour suprême a jugé que la décision d'accorder une injonction fondée sur les critères de l'arrêt *RJR-Macdonald* est une décision discrétionnaire qui commande un degré élevé de déférence. La Cour a indiqué que la question était de déterminer s'il était juste et équitable d'accorder l'injonction eu égard aux circonstances de l'affaire et si le demandeur s'était acquitté de son fardeau.

La Cour suprême a précisé que les tribunaux canadiens peuvent prononcer des injonctions visant des tiers innocents, comme ils le font déjà par exemple lorsqu'ils prononcent des ordonnances de type *Norwich* (forçant des tiers à divulguer des renseignements) et des injonctions de type *Mareva* (gelant des actifs détenus par des tiers avant un procès).

La majorité de la Cour a également rejeté les arguments de Google au sujet de l'extraterritorialité comme étant théoriques. Bien que Google ait fait valoir que le fait de se conformer à l'injonction pouvait l'obliger à contrevenir aux lois d'autres territoires, la majorité a conclu que Google n'avait pas prouvé ses dires et qu'elle pouvait toujours demander au tribunal ayant prononcé l'injonction de la modifier. De plus, la majorité n'a pas jugé que l'injonction touchait la liberté d'expression de manière à ce que la prépondérance des inconvénients favorise Google.

Deux juges de la Cour ont exprimé leur dissidence parce qu'ils étaient d'avis que les circonstances de cette affaire ne justifiaient pas qu'une injonction aussi large soit prononcée. Ils ont notamment conclu que Google n'avait pas sciemment aidé les gestes de la défenderesse de quelque manière que ce soit, que les tribunaux canadiens devraient éviter de prononcer des injonctions aussi lourdes sous supervision judiciaire, et qu'Equustek avait d'autres recours à sa disposition, notamment le gel des actifs de la défenderesse en France.

Incidences de l'arrêt *Equustek*

L'affaire *Equustek* dénote la confiance que place la Cour suprême dans la capacité des juges de première instance d'appliquer des recours équitables pour empêcher les injustices dans un monde où les frontières s'effacent, particulièrement en ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle. Ainsi, l'arrêt *Equustek* offre de nouveaux outils efficaces aux titulaires de droits de propriété intellectuelle canadiens pour faire valoir leurs droits lorsque des

contrefacteurs profitent de la portée mondiale d'Internet pour se soustraire à l'application de ces droits au Canada. Par exemple, le titulaire d'un brevet pourra maintenant demander l'aide d'un tribunal canadien pour empêcher un défendeur à l'étranger de vendre des produits contrefaits en ligne et de les envoyer à des consommateurs canadiens à partir de territoires étrangers, par exemple en demandant une ordonnance pour que les moteurs de recherche cessent d'indexer le site Web du contrefacteur.

Avant de se précipiter devant les tribunaux pour demander des recours contre les moteurs de recherche ou d'autres intermédiaires sur le Web, les titulaires de droits canadiens devraient toutefois tenir compte de tous les efforts qu'Equustek avait dû déployer avant de demander une injonction obligeant Google, y compris d'autres injonctions et des ordonnances de type *Mareva*, et du fait que la défenderesse contrevenait déjà à ces ordonnances. De plus, bien que les motifs de la dissidence dans l'arrêt *Equustek* n'aient pas force de loi, ils énoncent des facteurs qui guideront probablement les tribunaux à l'avenir lorsqu'ils étudieront des demandes d'injonction à grande portée.

L'affaire *Equustek* constitue un jalon important vers une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle canadiens, mais elle confirme également le lourd fardeau des personnes qui cherchent à se prévaloir des recours à la disposition des tribunaux canadiens, qui sont maintenant plus larges.