



Contrefaçon de marques de commerce et recouvrement de dommages-intérêts ou de profits : à qui le choix?

Regroupement des Praticiens du droit des Marques de commerce - 25 mars 2015

SMART & BIGGAR

Droit de la propriété intellectuelle et de la technologie

Ottawa / Toronto / Montréal / Vancouver / Calgary

LA PI SANS ÉGALE

smart-biggar.ca

Art. 53.2 de la LMC

Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

53.2 (1) Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

Dommmages-intérêts ou profits

- Ce qui est généralement admis:
 - La *LMC* prévoit expressément les deux réparations (« *remedies* »)
 - Il faut choisir l'une ou l'autre; impossible de cumuler
 - La restitution des profits (« *accounting of profits* ») est une réparation en *equity*

Domages-intérêts ou profits

- Ce qui est toutefois moins certain:
 - Le demandeur a-t-il toujours l'option de choisir entre le recouvrement de dommages-intérêts et la restitution des profits du contrefacteur?
 - Quelle est la nature et l'étendue du pouvoir discrétionnaire exercé par la Cour dans ce choix?
 - Quels sont les facteurs pouvant influencer (ou non) l'exercice de la discrétion de la Cour?

Choix permis sans discussion/débat

- *College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia v. Council of Natural Medicine College of Canada*, 2009 FC 1110 at para. 249(4) (O’Keefe, J.)
- *Heather Nichol Design Ltd. v. Big Ups Inc.*, 2007 CarswellNat 1942 at para. 15(4) (F.C.) (Gauthier, J.)
- *3925928 Manitoba Ltd. v. 101029530 Saskatchewan Ltd.*, 2005 FC 1465 at para. 9 (Snider, J.)
- *Rolls-Royce plc v. Fitzwilliam* (2002), 19 C.P.R. (4th) 1 at para. 73(12) (F.C.) (O’Keefe, J.)
- *Caricline Ventures Ltd. v. ZZTY Holdings Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 484 at para. 83(3) (F.C.) (O’Keefe, J.), aff’d (2002) 22 C.P.R. (4th) 321 (F.C.A.) (Evans, J.A.)
- *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 at 337 (F.C.A.) (MacGuigan, J.A.)
- *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 at 175 (F.C.) (Walsh, J.)

Choix refusé sans discussion approfondie

- *Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 FC 17 (de Montigny, J.)
- *Wing v. Golden Gold Enterprises Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 62 at 76 (F.C.) (Muldoon, J.)
- *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (F.C.A.) (Thurlow, C.J.)
- *Valle's Steak House v. Tessier* (1980), 49 C.P.R. (2d) 218 at 228 (F.C.) (Marceau, J.)

Discussion des deux réparations

- *3925928 Manitoba Ltd. v. 101029530 Saskatchewan Ltd.*,
2005 FC 1465 (Snider, J.)

Dommmages ou profits

[16] ... Dans les litiges en matière de marques de commerce et de brevets, le demandeur doit choisir de recevoir une indemnisation sous forme de restitution des profits ou de dommages-intérêts. Puisque les dommages-intérêts (exception faite des dommages-intérêts punitifs) visent à indemniser le demandeur, accorder à la fois une restitution des profits et des dommages-intérêts équivaldrait à accorder une double indemnisation. L'emploi du libellé « recouvrement de dommages-intérêts ou de profits » , à l'[article 53.2](#) de la [Loi](#), indique clairement que la Cour ne peut pas accorder ces deux types de réparations dans le même jugement.

[17] Essentiellement, ces deux réparations se distinguent comme suit : la restitution des profits est un recours en equity en vertu duquel le contrefacteur est tenu de verser les revenus qu'il a perçus illicitement à la partie envers laquelle il avait une obligation. Les dommages-intérêts, quant à eux, sont un recours prévu par la loi et ils visent à indemniser une partie de ses pertes. Une partie peut parfaitement réclamer à la fois une réparation en equity et une réparation prévue par la loi, mais la Cour ne devra lui accorder qu'un seul type de réparation, puisque chaque réparation a pour but de réparer le préjudice de manière suffisante.

Discussion des deux réparations

- *3925928 Manitoba Ltd. v. 101029530 Saskatchewan Ltd.*, **2005** FC 1465 (Snider, J.)
- *Dubiner v. Cheerio Toys & Games Ltd.* (**1966**), 49 C.P.R. 155 (Ex. Ct.) (Noël, J.)
- *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2015 FC XXXX (de Montigny, J.)

MARLBORO et paquet « sans nom »



SMART & BIGGAR

Droit de la propriété intellectuelle et de la technologie

Saga judiciaire

- *Philip Morris Products S.A. v. Malboro Canada Limited*, 2010 FC 1099 (de Montigny, J.)
- *Philip Morris Products S.A. v. Malboro Canada Limited*, 2012 FCA 201 (Gauthier, J.A.)
- *Philip Morris Products S.A. v. Malboro Canada Limited*, [2012] C.S.C.R. No. 413
- *Philip Morris Products S.A. v. Malboro Canada Limited*, 2014 FC 2 (de Montigny, J.)
- *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2015 FCA 9 (Gauthier, J.A.)
- *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2015 FC XXX (de Montigny, J.)
- ...

Évolution du *Trade-marks Act*

The Unfair Competition Act, 22-23 Geo. V.
c. 38 (1932)

17. If it is made to appear to the Exchequer Court of Canada or to a superior court that any wares or the packages containing the same have been marked with any trade mark contrary to the provisions of this Act, the court may, in addition to any such order as the circumstances may require by way of injunction or for the recovery of damages or with respect to the disposition of the wares and/or packages improperly marked, order the delivery up for destruction of all infringing labels and/or dies used for the purpose of the marking of the said wares or packages.

The Trade Marks Act, 1-2 Eliz. II, c. 49
(1953)

52. Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to the provisions of this Act, the court may make any such order as the circumstances require including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13

53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

SMART & BIGGAR

Droit de la propriété intellectuelle et de la technologie

Restitution des profits avant 1953

- *Bauer Chemical Co. v. Sanatogen Co.* (1920), 20 Ex. C.R. 123 (Audette, J.)
- *Booth v. Sokulsky* (1953), 18 C.P.R. 86 (Ex. Ct.) (Cameron, J.)

Loi sur les Cours fédérales

4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, propre à améliorer l'application du droit canadien, et continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

20. [...]

(2) The Federal Court has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of an Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).

Origines historiques

- Ex.: *Cartier v. Carlile* (1862), 54 E.R. 1151 (Ch.) (John Romilly, M.R.)
 - *In all these cases there must be imputed to a person imitating a trade mark a desire to gain the advantages which are attached to the use of that particular trade mark, and which is the private property of another person. It follows that equity will restrain the further use of the trade mark by the person imitating it, and will make him account for such advantage, if any, as he may have derived from its user. That is the principle which is laid down in Millington v. Fox, and if that principle were not followed, it would lead to serious consequences [...] I am of opinion that the liability to account for the profits is incident to the injunction*

Origines historiques

- *De Vitre v. Betts* (1873), L.R. 6 H.L. 319 at 321 (H.L.) (Chelmsford, L.)
 - *My Lords, the case of Neilson v. Betts most undoubtedly decided the general principle that, upon a decree against a party for the infringement of a patent, the patentee is not entitled both to an account of profits and an inquiry into damages. That principle applies generally and without any distinction at all. It applies to every case of infringement; and, therefore, it must be taken to have settled conclusively that point, that the patentee must, in all these cases where he has a decree, elect whether he will have an account of profits or an inquiry into damages. He cannot have both.*

Origines historiques

- *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 at 507 (Eng. C.A.) (Cotton, L.J.)
 - *It is well known that, both in trade-mark cases and patent cases, the plaintiffs is entitled, if he succeeds in getting an injunction, to take either two forms of relief; he may either say, “I claim from you the damage I have sustained from your wrongful act,” or “I claim from you the profit which you have made by your wrongful act.”*

Même objectif; fondements différents

- *Laboratoires Servier v. Apotex Inc., 2008 FC 825 at (Snider, J.), aff'd 2009 FCA 222*
 - *[503] Les dommages-intérêts et la restitution des bénéfiques sont tous deux destinés à indemniser un demandeur lésé, mais les principes fondamentaux sur lesquels reposent les deux réparations et leurs considérations pratiques sont très différents.*

Même objectif; fondements différents

- *[504] Les dommages-intérêts ont pour objet de compenser toute perte subie par le demandeur par suite de la contrefaçon du brevet par le défendeur. Le montant dépend des pertes subies par le demandeur; les gains réalisés par le défendeur en raison de sa faute ne sont pas pertinents. Par ailleurs, la restitution des bénéfices repose sur la prémisse selon laquelle le défendeur, en raison de son comportement fautif, a reçu de manière irrégulière des bénéfices qui appartiennent au demandeur. L'octroi de cette réparation vise à restituer les bénéfices réalisés à leur propriétaire légitime, soit le demandeur, de façon à éliminer tout enrichissement injuste du défendeur. Le calcul est fonction des bénéfices injustement obtenus par le défendeur; toutes les autres pertes subies par le demandeur ne sont pas pertinentes.*

Différentes approches à la discrétion de la Cour

- *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.* (2006), 57 C.P.R. (4th) 6 (F.C.) (Hughes, J.)
 - “It is, however, necessary for a party seeking an equitable remedy, such as profits, to show some basis for the exercise of equity. Here the Plaintiffs have made no showing whatsoever. I have no reason, other than the Plaintiffs' success, for making such an award. Accordingly, I will not award the election of profits.”
- *Eli Lilly and Company v. Apotex inc.*, 2009 FC 991 (Gauthier J.)
 - “With regard to the remedy of an accounting of profits, the Federal Court of Appeal has recently reiterated the well established principle that “a trial judge has complete discretion in deciding whether or not to grant this equitable remedy”. It is equally well established that a successful plaintiff in a patent case does not automatically benefit from this remedy. [...] “the choice between the two remedies [damages or accounting of profits] cannot be left entirely to the successful plaintiff.”
- *Apotex Inc. v. H. Lunbeck A/S*, 2013 FC 192 (Harrington, J.)
 - “As with all equitable remedies, the trial judge has discretion, judicially exercised, to decide whether or not to grant this relief [accounting of profits] [...] The election is ordinarily accepted unless there are circumstances which would warrant withholding it from the successful party.”

Discrétionnaire ≠ arbitraire

- *Warman International Ltd v. Dwyer*, [1995] HCA 18
 - “Although an account of profits, like other equitable remedies, is said to be discretionary, it is granted or withheld according to settled principles. It will be defeated by equitable defences such as estoppel, laches, acquiescence and delay [...] It is necessary to keep steadily in mind the cardinal principle of equity that the remedy must be fashioned to fit the nature of the case and the particular facts [...] But the basic principle remains that a principal who so elects is entitled to an account of profits, subject to considerations of the kind already mentioned”

Discrétionnaire ≠ arbitraire

- *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263 (Pelletier, J.A.)
 - « *Le fait que les mesures de redressement en equity soient discrétionnaires signifie que l'intimée ne peut choisir de plein droit d'obtenir la restitution des bénéfices. Ceci dit, une mesure de redressement discrétionnaire n'est pas pour autant arbitraire. À défaut d'une preuve qu'il existe un obstacle à l'obtention d'une mesure de redressement d'equity, un demandeur peut s'attendre à ce que le redressement qu'il sollicite lui soit accordé en conformité avec les principes régissant sa disponibilité. Le fait que la question de l'exclusion d'une mesure de redressement se pose en equity ne signifie pas non plus qu'un demandeur doive réfuter tous les motifs pour lesquels il pourrait possiblement ne pas avoir droit à ce redressement. Une partie ne peut argumenter que son adversaire n'a pas suffisamment réfuté un motif d'empêchement donné.* »

Principaux facteurs pertinents

- Délai pour entreprendre les procédures judiciaires
- Délai pour mener le dossier à procès
- Conduite « *inéquitable* » du demandeur (doctrine des « *mains propres* »)
- Complexité (ou proportionnalité)

Délai pour entreprendre les procédures judiciaires

- Entre 9 et 11 ans = trop long (si combiné à d'autres facteurs), voir notamment:
 - *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (F.C.) (Collier, J.)
 - *J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.*, (1993) 47 C.P.R. (3d) 448 (F.C.) (Rouleau J.), aff'd (1997) 73 C.P.R. (3d) 321 (F.C.A.)
- Entre 2 et 4 ans = raisonnable, voir notamment:
 - *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (Ont. S.C.J.) (Lederman, J.), aff'd (2002) 16 C.P.R. (4th) 417 (Ont. C.A.)
 - *Sandvik, A.B. v. Windsor Machine Co.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 433 (F.C.) (Collier, J.)

Délai pour mener le dossier à procès

- Délai de 11 ans dans *Eli Lilly & Co. v. Apotex Inc.*, 2009 FC 991 (Gauthier J.), aff'd 2010 CAF 240 (Evans, J.A.)
 - *Quant au retard allégué, s'il est vrai que la présente action a effectivement mis près de onze ans à parvenir au stade de l'instruction, la Cour ne pense pas que cette durée soit excessive eu égard aux circonstances et ne peut à cet égard imputer à Lilly de manquements qui justifieraient qu'elle lui refuse le redressement demandé. Il est également à noter que, dans la présente espèce, le dernier en date des brevets en litige a expiré le 26 juin 2000. Par conséquent, les actes ou omissions qui auraient retardé l'instruction de la présente action après cette date n'ont guère de pertinence aux fins de la comptabilisation des profits, puisqu'aucun acte contrefaisant n'a été commis après ladite date.*

Délai pour mener le dossier à procès

- Délai de 10 ans dans *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524 (Hughes, J.), var'd on other grounds 2006 CAF 323 (F.C.A.) (Malone, J.A.)
 - Au total, il a fallu dix ans pour en arriver au procès. En 1999, au moment où Apotex est entrée sur le marché avec une vaste gamme de dosages du comprimé, Merck et Astra ont cessé de faire la promotion de leur produit. Aucun élément de preuve n'établit que Merck ou Astra aient pris des mesures pour faire concurrence à Apotex en matière de prix ou tout autre mesure concurrentielle sur le marché. Elles ont simplement stoppé toute activité commerciale significative et abandonné le marché à Apotex. Le coût de mesures de concurrence efficaces aurait pu être pris en compte dans l'attribution de dommages-intérêts. Toutes les parties ont présenté des observations sur le délai de dix ans qui s'est écoulé jusqu'au procès, chacune blâmant l'autre des retards. Toutefois, le fait que les demanderesse ont fondamentalement abandonné la partie et ont laissé l'action évoluer sans presse m'incite à conclure qu'elles ne devraient pas avoir droit à la restitution des bénéfices. J'accorderai cependant des dommages-intérêts.

Complexité (ou proportionnalité)

- *Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Ltée*, 2012 FC 113 (Martineau, J.), aff'd 2013 FCA 219 (Mainville, J.A.)
 - *L'une des difficultés est qu'un train d'atterrissage, même s'il est essentiel au bon fonctionnement et à la sécurité d'un hélicoptère, ne représente qu'une petite fraction du coût total de cet appareil. Dans le cas présent, l'étendue de la contrefaçon par rapport aux activités de Bell qui ne constituent pas une contrefaçon, les circonstances spéciales de la présente affaire, la complexité du calcul des profits, la complexité additionnelle et la durée de l'instance ainsi que l'absence d'avantages clairs résultant d'une restitution des bénéficiaires militent fortement en faveur du fait que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser la réparation en equity que représente une restitution des profits. [...]*

Complexité (ou proportionnalité)

- *La Cour a entendu, au sujet du prix de vente demandé par Bell pour le Bell 429, des chiffres de l'ordre de 5 000 000 \$ et de 6 000 000 \$. Bien sûr, cela ne nous dit pas quel est le coût total d'un hélicoptère, ni le montant de profit net que Bell réalise lorsqu'elle vend un tel appareil. Étant donné que la valeur pécuniaire d'un train d'atterrissage unique est assez restreinte (au procès, le chiffre de 20 000 \$ à 25 000 \$ a été avancé) et qu'aucun n'a jamais été intégré à un hélicoptère vendu par Bell, on peut se demander s'il convient d'autoriser au départ une restitution des profits. Après tout, Bell a été suffisamment prudente en mai 2008 pour mettre en quarantaine les trains Legacy et opter pour un autre train d'atterrissage (le train Production), un geste qui a bel et bien limité le montant des profits qu'Eurocopter peut réclamer par suite de la contrefaçon de la revendication 15 du brevet 787*

Facteurs non-pertinents ou de pertinence incertaine

- Absence de compétition du demandeur
- Les dommages du demandeur (argument du « *inequitable windfall* »)
- Bonne ou mauvaise foi du défendeur
- Confusion c. probabilité de confusion

Dommmages du demandeur ≠ pertinents

- *Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Ltée*, 2012 FC 113 (Martineau, J.), aff'd 2013 FCA 219 (Mainville, J.A.)
 - *L'un des avantages que présente la réparation que constitue la restitution des profits par rapport aux dommages-intérêts est quelle est disponible même dans les cas où le demandeur ne peut prouver l'existence d'une perte quelconque ou les cas où le profit réalisé par le fautif grâce à la contrefaçon est supérieur à ce que le titulaire du brevet a perdu à cause de cette dernière. L'objectif de l'adjudication est de restituer les profits réels à leur propriétaire légitime, le demandeur, ce qui élimine ainsi l'enrichissement sans cause que le défendeur a réalisé.*

Argument du « *inequitable windfall* »

- *Apotex Inc. v. H. Lundbeck A/S*, 2013 CF 192 (Harrington, J.)
 - *Par conséquent, le fait que Lundbeck n'ait présenté aucun élément de preuve ayant trait à sa position sur les marchés australien et tchèque est dépourvu de pertinence. Il se peut très bien qu'elle n'y ait subi que des pertes négligeables, sinon nulles. Il n'en demeure pas moins qu'Apotex a réalisé un profit et qu'elle doit en rendre compte.*

Argument du « *inequitable windfall* »

- *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (Ont. S.C.J.) (Lederman, J.), aff'd (2002) 16 C.P.R. (4th) 417 (Ont. C.A.)
 - *There is insufficient evidence to establish that substantially all of Apotex's sales would have gone to Novopharm in a market where there is only one rather than two lower-price interchangeable brands. Moreover, Apotex's windfall argument is based on an inequitable foundation. It is illogical that Apotex should be able to keep profits which it says belong not to Bayer, but to Novopharm. Apotex should not be able to appropriate profits because of its own misconduct*

Bonne foi ≠ pertinente?

- *Apotex Inc. v. H. Lundbeck A/S*, 2013 CF 192 (Harrington, J.)
 - *Par ailleurs, la bonne foi des défenderesses reconventionnelles n'est pas plus pertinente. Elles ne sont pas punies, mais elles ont usurpé les droits de Lundbeck en matière de propriété intellectuelle et doivent rendre les profits qu'elles ont réalisés. Il serait absolument déraisonnable d'accepter qu'une contrefaçon qui dure depuis plusieurs années se solde par une déclaration portant que le brevet est valide et qu'on les laisse continuer ce qu'elles n'auraient jamais dû commencer à faire.*

Bonne foi ≠ pertinente?

- *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 298 (F.C.) (MacKay, J.), aff'd (1996), 70 C.P.R. (3d) 183 (F.C.A.) (Linden, J.A.)
 - *I accept for purposes of determining plaintiffs' eligibility to elect an accounting of profits that those circumstances all contributed to Apotex' successful penetration of the market, once it received a notice of compliance to sell APO-ENALAPRIL in Canada. Nevertheless, I would sum them up by acknowledging that the defendant's actions were not undertaken, in my opinion, in defiance of any rights of the plaintiffs' that was clearly settled by law. In that sense, this situation would not be unique or even unusual, rather it would be the norm when infringement is found by a court. Until such a finding is made, the party infringing cannot be said to be acting in violation of the rights of others and it is only in an unusual case that the Court finds a deliberate intent to flaunt or trade upon interests of others clearly recognized by law. I am not persuaded that the circumstances here said to be unusual are a basis on which the Court should refuse to permit an election for an accounting of profits.*

Confusion c. probabilité de confusion

- *Edelsten v. Edelsten* (1863), 1 De G.J. & S. 185 (Q.B.) (Westbury L.C.)
 - Neither will the Plaintiff be deprived of remedy in equity, even if it be shewn by the Defendant that all the persons who bought from him goods bearing the Plaintiff's trade mark were well aware that they were not of the Plaintiff's manufacture. If the goods were so supplied by the Defendants for the purpose of being sold again in the market, the injury to the Plaintiff is sufficient. Again, it is not necessary for relief in equity, that proof should be given of persons having been actually deceived, and having bought goods with the Defendant's mark, under the belief that they were of the manufacture of the Plaintiff, provided the Court be satisfied that the resemblance is such as would be likely to cause the one mark to be mistaken for the other.

Merci

Jean-Sébastien Dupont
jsdupont@smart-biggar.ca

SMART & BIGGAR

Droit de la propriété intellectuelle et de la technologie

LA PI SANS ÉGALE