

LE CALCUL DES PROFITS POUR VIOLATION DE BREVET

Bob H. Sotiriadis*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

1. Introduction
2. Distinction entre le recours en dommages-intérêts et le recours en recouvrement de profits
 - 2.1. Les dommages-intérêts
 - 2.2. Le recours en recouvrement de profits
 - 2.2.1. La discrétion du juge dans le choix du recours
 - 2.2.2. Les fondements du recours en recouvrement de profits dans la *Loi sur les brevets*.
3. Historique du recours en profits
 - 3.1. Historique des cours
 - 3.2. Historique du recours en recouvrement de profits
4. Différences entre les dommages-intérêts et les profits
 - 4.1. Le fardeau de preuve
 - 4.1.1. Recours en dommages-intérêts
 - 4.1.2. Recours en profits : renversement du fardeau
 - 4.2. Rôle discrétionnaire de la Cour
5. Les profits
 - 5.1. Ouverture du recours
 - 5.2. Cas d'ouverture du recours en matière de brevet
 - 5.3. L'exercice du recours
 - 5.3.1. Justification du recours en recouvrement de profits
 - 5.3.2. Le choix du recours
 - 5.4. Méthode de calcul des profits
6. Conclusion

1. Introduction

La *Loi sur les brevets*¹ accorde à l'inventeur d'une invention qui est nouvelle, utile et qui témoigne d'une activité inventive, le droit d'obtenir un brevet sur celle-ci.

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2000.

* Avocat, Bob H. Sotiriadis est un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Il remercie de sa collaboration à la recherche Gabrielle Moisan, alors stagiaire à ces cabinets, et Louis Fleurent, avocat, membre de ces cabinets.

¹ L.R.C. (1985), c. P-4, art. 55 (ci-après désignée « la *Loi sur les brevets* »).

Le brevet confère à son titulaire un monopole d'exploitation de l'invention et quiconque exploite cette invention sans le consentement du titulaire du brevet se trouve en situation de contrefaçon et s'expose à des poursuites judiciaires.

Lorsque la cour estime qu'un brevet a été contrefait, elle doit ensuite déterminer le type de réparation qu'elle accordera et le quantum de celle-ci. Outre les injonctions, la restitution ou la destruction des biens de contrefaçon et les dépens, le titulaire d'un brevet ayant fait l'objet de contrefaçon bénéficie de deux recours: le recours en dommages-intérêts et le recours en recouvrement de profits². Le premier vise à compenser les pertes subies par le titulaire du brevet alors que le deuxième vise à lui transférer les gains du contrefacteur. Nous verrons que la détermination du recours approprié est une question qui, en définitive, sera tranchée par la cour et que les gains transférés peuvent être supérieurs aux pertes compensées.

En matière de brevets, ces deux recours sont exclusifs car tel que le disait Lord Westbury en 1871:

The alternative remedies of plaintiff's damages or the defendant's profits were hardly reconcilable, for if you take an account of profits you condone the infringement³

et le juge Logie en 1921:

The object of the inquiry was to compensate the plaintiff, and not to punish the defendants⁴.

Pendant longtemps, le recours en dommages-intérêts fut le plus soulevé. En 1982, le protonotaire Preston, appelé à statuer dans l'affaire *Teledyne*⁵ sur un recours en recouvrement de profits, écrivait:

With such a scarcity of jurisprudence, I feel like a pioneer in the wilderness venturing into the unknown.

Depuis, l'utilisation de ce recours a grandi en popularité et le développement de la jurisprudence a largement contribué à définir l'exercice du recours. Malgré la popularité croissante du recours, son application et, plus particulièrement, le calcul des profits demeurent difficiles. Cet article vise donc à définir le recours en recouvrement de profits et à le présenter en tant que véritable alternative au traditionnel recours en dommages-intérêts. Après avoir distingué le recours en recouvrement de profits du recours en dommages-intérêts et établi ses

² André FORGET, « The relief in intellectual property cases » (1959), 33 *C.P.R.* 200, p. 200.

³ *Neilson c. Betts* (1871), 5 L.R. H.L.1 (H.L.), p. 2.

⁴ *Ruff c. Swan* (1921), 20 O.W.N. 158; confirmé (1922), 22 O.W.N. 97 (C. div. d'Ont.).

⁵ *Teledyne Industries, Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 56 (C.F. proto.), p. 61.

fondements, nous aborderons les considérations que l'avocat désireux d'utiliser ce recours doit avoir à l'esprit.

2. Distinction entre le recours en dommages-intérêts et le recours en recouvrement de profits

Bien qu'ils offrent tous deux la possibilité d'obtenir une réparation pour des pertes attribuables à un acte de contrefaçon, les recours en dommages-intérêts et en recouvrement de profits diffèrent passablement l'un de l'autre.

2.1. Les dommages-intérêts

Le recours en dommages-intérêts permet au titulaire d'un brevet de réclamer au contrefacteur une compensation monétaire pour les dommages qui découlent de la contrefaçon. La finalité de ce recours consiste à replacer le titulaire du brevet dans la situation où il aurait été n'eut été de la violation de ses droits. Le demandeur a subi une perte de gains suite aux actes de contrefaçon du défendeur et l'octroi des dommages-intérêts vise à compenser ces pertes afin de remettre le demandeur dans sa position initiale. Lorsque la contrefaçon vise un brevet d'invention, la perte subie par le breveté correspond habituellement aux profits qu'il aurait été en mesure de réaliser n'eut été de l'acte de contrefaçon. Ainsi, le recours en dommages-intérêts adopte le point de vue du demandeur puisqu'il cherche à l'indemniser pour les profits qu'il a perdus en faisant abstraction de ceux réalisés par le défendeur. Ce recours tire ses origines du droit civil et il est codifié par le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*.

55(1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci de tous dommages-intérêts que cette personne a fait subir à ces personnes après l'octroi du brevet. Il est également responsable envers ceux-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, des dommages-intérêts qu'un acte de sa part leur a fait subir entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible sous le régime de l'article 10 et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été accordé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

C'est le demandeur qui entend se prévaloir d'un recours en dommages-intérêts qui devra assumer le fardeau de la preuve. En effet, pour obtenir gain de cause, il est tenu de prouver les dommages qu'il a subis et il doit démontrer que ceux-ci ont un caractère direct et certain. Les dommages-intérêts sont souvent évalués au montant d'une redevance raisonnable que la Cour évaluera en

fonction de la preuve présentée par les parties.

2.2. Le recours en recouvrement de profits

Le recours en recouvrement de profits, contrairement au recours en dommages-intérêts, s'est développé à titre de recours équitable. Son fondement s'appuie sur le fait que le contrefacteur a injustement et illégalement reçu des profits en exploitant un brevet dont il n'est pas titulaire des droits. Puisqu'il vise le rétablissement d'une équité compromise, ce recours est souvent qualifié de recours équitable. La philosophie qui sous-tend ce recours ne vise pas à compenser le demandeur pour une perte qu'il a subie, pas plus que de punir le défendeur pour un geste qu'il a posé⁶, mais plutôt à rétablir une équité qui s'est trouvée compromise par un certain état de faits. Le contrefacteur a reçu ou retenu illégalement des biens ou des profits émanant des biens du demandeur et le recours en recouvrement de profits a pour but de remettre au demandeur les biens, ou le règlement des comptes⁷, qui lui sont dus. Le tribunal doit simplement chercher à replacer les parties dans une position équitable et non pas à punir l'une d'entre elles.

Le recours en recouvrement de profits est long, coûteux et complexe mais les profits auxquels il donnera droit seront généralement évalués plus généreusement que les dommages-intérêts.

2.2.1. La discrétion du juge dans le choix du recours

La jurisprudence a clairement établi la nature discrétionnaire du recours en recouvrement de profits. En effet, la cour jouit d'une discrétion qui l'autorise à déterminer s'il y a lieu de remettre des profits au demandeur selon les circonstances propres à chaque cas. Comme l'a affirmé l'honorable juge Rouleau:

The court is never bound to grant an equitable remedy: that is a matter which remains entirely within its own discretion⁸.

⁶ W.A. COPINGER et E.P. SKONE JAMES, *Copinger and Skone on Copyright*, 14e éd. (Londres, Sweet and Maxwell, 1999), p. 1054.

⁷Hallsbury 16 *Hals.* (4th) 869, para. 1297. Aussi pour une analyse complète du recours dans plusieurs contextes juridiques, voir Michael GRONOW, « Restitution for Breach of Confidence » (1996), 10 *I.P.J.* 219.

⁸*J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 448 (C.F.), p. 472; confirmé en partie (1997), (1997) 3 C.F. 497 (C.A.F.).

Ce principe a été repris dans plusieurs arrêts⁹ et la cour, dans l'exercice de sa discrétion, aura à se demander s'il est «juste et approprié», vu les circonstances de l'espèce, de remettre à la demanderesse les profits illégalement et injustement réalisés par la défenderesse. Elle devra décider de cette question en se demandant s'il est plus équitable et adéquat de laisser ces profits entre les mains de la défenderesse. À cette étape, la cour ne doit pas tenir compte du caractère illégal de l'appropriation des profits dans l'appréciation de l'opportunité de faire droit à un tel recours puisqu'à ce moment, la cour a déjà conclu à l'illégalité de l'usurpation des profits par la défenderesse.

La nature équitable du recours a pour corollaire l'opposabilité des défenses en équité. Ainsi, l'appréciation de ces défenses en équité peut éclairer la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. La partie défenderesse pourrait donc tenter d'influencer la Cour en faisant valoir l'existence de délais déraisonnables avant d'intenter l'action¹⁰, une conduite inéquitable ou reprochable de la demanderesse¹¹ (*clean hands*) ou encore, l'abus des droits de brevets¹² par le breveté conformément aux règles prescrites par la *Loi sur les brevets*¹³.

2.2.2. Les fondements du recours en recouvrement de profits dans la *Loi sur les brevets*.

La question de savoir si *la Loi sur les brevets* prévoit la possibilité pour le titulaire d'un brevet d'invention ou pour son représentant légal, d'intenter un recours en recouvrement de profits contre un défendeur dont il est allégué qu'il a contrefait l'invention protégée par ce brevet en est une qui mérite amplement d'être posée. *La Loi sur les brevets*, dans la perspective où elle permet un tel recours, ne le fait pas en des termes exempts de toute ambiguïté.

Longtemps, le recours en recouvrement de profits s'inférait de la compétence de la Cour d'accorder un recours en équité. Comme les recours équitables n'ont pas besoin d'être expressément prévus par la loi pour être autorisés, on s'est très

⁹*Beloit Canada c. Valmet OY* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433 (C.F.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F.), (point non discuté en appel) inf. (1979), 41 C.P.R. (2d) 95, inf. (1981), (1981) R.C.S. 504 (C.S.C.); *Invacare Corp. Inc. c. Everest & Jennings Canadian Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 156 (C.F.); *Sandvick AB c. Windsor Machine Co.* (1986), 8 C.P.R. (3d.) 433 (C.F.), p. 443.

¹⁰*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel*, *supra*, note 9; *Invacare Corp. Inc. c. Everest & Jennings Canadian Ltd.*, *supra*, note 9; *JM Voith GmbH c. Beloit*, *supra*, note 8; *International Scientific Comm. Inc. c. Pattison*, (1979), (1979) F.S.R. 429 (Chancery Division), p. 439.

¹¹*Toronto c. Polia* (1970), 1 O.R. 483 (C.A. Ont.), confirmé (1973) R.C.S. 38; *Electrolux Ltd. c. Electrix Ltd.* (1953), 70 R.P.C. 158 (Chancery Division), p. 159, confirmé (1953) 71 R.P.C. 23 (C.A.).

¹²*Loi sur les brevets*, art. 65.

¹³*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel*, *supra*, note 9; *Proctor & Gamble Co. c. Kimberly Clark of Canada Ltd.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F.).

peu formalisé de l'absence d'une telle autorisation dans *la Loi sur les brevets*. Puis, le 18 avril 1978, un jugement rendu par la Cour fédérale¹⁴ est venu bouleverser cet état du droit en jugeant que l'article 57 de la *Loi sur les brevets* codifiait l'autorisation législative du recours pour profits. Puisque le juge a fondé sa conclusion sur le texte anglais de la disposition, il convient de la citer en anglais.

57(1) In any action for infringement of a patent, the court, or any judge thereof may, on the application of the plaintiff or defendant, make such order as the court or judge sees fit,
 a) restraining or enjoining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject-matter of the patent, and for his punishment in the event of disobedience of that order, or
 b) for and respecting inspection or account and generally, respecting the proceedings in the action.

Dans cette affaire, les défendeurs avaient avancé une argumentation, rejetée par le juge Collier, selon laquelle l'application de cette disposition devait être restreinte aux procédures interlocutoires. C'est en se fondant sur le terme « account » (« règlement de compte » dans la version française) qui, selon le juge Collier, englobe l'expression plus technique de « accounting of profits » (recouvrement de profits) que la Cour est venue à la conclusion que le législateur a voulu autoriser la possibilité pour le titulaire d'un brevet ou son représentant légal d'intenter un recours en recouvrement de profits à l'encontre d'un contrefacteur.

Le bien-fondé des propos tenus par le juge Collier à l'égard du fondement législatif du recours en recouvrement de profits a maintes fois été remis en question. Il convient cependant de préciser que puisque le juge Collier a jugé que, dans le cas qui lui était soumis¹⁵, le recours approprié était celui en dommages, ses prétentions sur l'ouverture à un recours en recouvrement de profits découlant du paragraphe 57 (1) ne sont que *obiter dicta*. La Cour suprême du Canada a maintenu la décision du juge concernant le choix du recours approprié mais elle est restée muette quant à la prétention voulant que le paragraphe 57(1) soit la codification du recours en recouvrement de profits.

En s'attardant au libellé des autres dispositions de la *Loi sur les brevets*, notamment les paragraphes 55 (1) et 54(1), on constate certaines difficultés quant à la détermination de la Cour provinciale qui aura juridiction pour juger d'un recours en recouvrement de profits. Par le fait même, on devine que le législateur n'avait pas prévu la possibilité qu'un tel recours soit utilisé à titre de moyen de réparation à la contrefaçon d'un brevet d'invention.

¹⁴*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel, supra*, note 9.

¹⁵ *Ibid.*

Enfin, il convient de mentionner que d'autres lois de propriété intellectuelle prévoient expressément, en des termes beaucoup plus clairs, le droit pour un demandeur d'intenter un recours en recouvrement de profits. Par exemple, la *Loi sur les marques de commerce* énonce que:

53.2 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, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

Quant à la *Loi sur le droit d'auteur*¹⁶, elle nous indique que:

35(1) Quiconque viole le droit d'auteur sur une œuvre protégée en vertu de la présente loi est passible de payer, au titulaire du droit d'auteur qu'il a violé, les dommages-intérêts que ce titulaire a subis du fait de cette violation et, en sus, telle proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits que le contrefacteur a réalisés en commettant cette violation du droit d'auteur.

On peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé le législateur à, d'une part, prévoir de façon aussi claire le droit pour un demandeur de recevoir la totalité ou une partie des profits réalisés par un contrefacteur en matière de droits d'auteur ou de marques de commerce et, d'autre part, qu'il nous ait confinés à l'interprétation de son intention en logeant dans la *Loi sur les brevets* un mot -« account », et non « profits » comme dans les deux autres lois- qui dans le contexte où il a été placé, pouvait signifier bien d'autres choses qu'un « account for profits ». Si, à l'instar du législateur anglais, le législateur avait formulé une disposition claire prévoyant que, dans une action en contrefaçon de brevet, le requérant pourra réclamer, *inter alia*, « (c) for damages in respect of the infringement; (d) for an account of the profits derived by him (le défendeur) from the infringement », le fondement législatif du recours en recouvrement de profits aurait été bien moins équivoque.

D'ailleurs, le droit d'intenter un recours en recouvrement de profits fut mis en question à plusieurs reprises dans la doctrine au Canada¹⁷.

¹⁶ L.R.C. (1985), c. C-42, para. 35(1) (ci-après désignée « la *Loi sur le droit d'auteur* »).

¹⁷ Voir notamment Donald H. MACODRUM, « Entitlement to an accounting of profits » (1983), 8-19 *P.T.I.C. Bulletin* 1243.

La Cour fédérale, division d'appel, a mis fin à toute équivoque en la matière en 1997 alors qu'elle a clairement confirmé que le recours en recouvrement des profits a sa source dans l'alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets* :

In our view, the time has come to put the issue to rest in this Court. For the reasons that follow, we are all of the view that this Court does have and has always had jurisdiction to award the remedy of accounting of profits and that that jurisdiction is found in paragraph 57(1)(b) of the Act and in sections 3 and 20 of the Federal Court Act.¹⁸

Et plus loin:

The short answer to that contention is that the remedy is expressly provided for in paragraph 57(1)(b) of the Patent Act. Since the remedy of accounting is an equitable remedy and section 20 of the Federal Court Act confers upon this Court the authority to grant equitable remedies, we are of the view that the Court does have jurisdiction to grant the remedy to successful patentees in infringement cases, in a proper case.¹⁹

3. Historique du recours en profits

Le recours en recouvrement de profits étant un recours en équité, il doit être présenté devant une cour d'« equity ».

3.1. Historique des cours

Autrefois, il y avait une séparation nette entre les recours en Common law et en *Equity*. En effet, ces recours relevaient de juridictions exclusives jusqu'à ce que le *Judicature Act* permette à ce que les recours de Common law et en *Equity* soient entendus devant les deux Cours. Ces recours demeurent néanmoins traités différemment puisque, selon les principes d'« equity », la Cour jouit d'une plus grande discrétion et les règles de défense ne sont pas les mêmes. De plus, les montants accordés pour les recours en équité ne sont pas les mêmes qu'en Common law.

La Cour fédérale est la création d'une loi qui en fait un tribunal de droit, d'*equity* et d'admirauté²⁰ et elle peut donc traiter des recours en équité. Il faut toutefois qu'une compétence expresse dans le domaine de droit lui soit accordée. En

¹⁸ *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (C.A.F.), p. 355.

¹⁹ *Ibid*, p. 359.

²⁰ L.R.C. (1985), c. F-7, art. 3 (ci-après désignée «la Loi sur la Cour fédérale»).

vertu de cette même loi, une juridiction concurrente est accordée à la Cour fédérale et aux Cours supérieures de chaque province en matière de contrefaçon de brevet²¹.

3.2. Historique du recours en recouvrement de profits

Déjà, il y a plus de 300 ans, le recours en recouvrement de profits était appliqué par la Cour de Chancellerie en Angleterre. Bien qu'elles avaient la possibilité d'y recourir depuis de nombreuses années, les cours canadiennes et celles d'autres pays du Commonwealth ont très peu discuté du recours en recouvrement de profits. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce recours est apparu dans les cours d'« equity » et, conséquemment, il s'agit d'un recours qui sera accordé lorsque les circonstances le justifieront. À l'époque, les cours d'« equity » avaient le pouvoir d'accorder des injonctions afin de prévenir les contrefaçons futures mais elles n'avaient aucune méthode de compensation pour indemniser les pertes subies par le demandeur. Les cours de Common Law avaient, pour leur part, le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages mais elles n'avaient aucun pouvoir leur permettant d'accorder des injonctions ou quelque autre moyen, permettant de prévenir d'éventuelles contrefaçons. Afin d'éviter la multiplicité d'actions, les cours d'« equity » ont développé le recours en recouvrement de profits à titre de moyen de compensation pour le demandeur.

Les cours de la Chancellerie ont obtenu le droit d'accorder des dommages après l'adoption du *Lord Cairns' Act* en 1858. En 1873, les aspects «droit» et «équité» des cours ont été réunis par le *Supreme Court of Judicature Act* afin de permettre à toutes les cours de pouvoir recevoir des recours en équité et des recours légaux. Afin d'éviter d'accorder au demandeur une double compensation injustifiée, on a établi au Canada, en Angleterre et dans le Commonwealth que les recours en recouvrement de profits et en dommages sont alternatifs et que le requérant doit par conséquent choisir entre l'un et l'autre. Le caractère alternatif de ces recours a été codifié dans différentes lois. Par exemple, l'article 53 de la *Loi sur les brevets* prévoit clairement que 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...». C'est l'emploi de la conjonction « ou » dans la rédaction de cette disposition qui confère le caractère alternatif au recours en recouvrement de profits.

Ce ne sont toutefois pas toutes les lois qui prescrivent le caractère alternatif de ces deux recours. Le paragraphe 35(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* permet au tribunal d'accorder « ...les dommages-intérêts que ce titulaire a subis du fait de

²¹ *Loi sur la Cour fédérale*, para. 20(2).

cette violation et, en sus, telle proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits que le contrefacteur a réalisés... ». La rédaction de cet article ouvre évidemment la porte au chevauchement des recours en dommages et en recouvrement de profits. La Cour qui souhaite accorder, à la fois, des dommages et des profits au demandeur dans une affaire de droits d'auteur doit s'assurer de bien les distinguer afin d'éviter d'accorder une double indemnisation.

4. Différences entre les dommages-intérêts et les profits

4.1. Le fardeau de preuve

4.1.1. Recours en dommages-intérêts

Selon les règles habituelles de responsabilité civile, c'est le demandeur qui doit prouver le dommage, la faute et le lien causal²².

4.1.2. Recours en profits : renversement du fardeau

Lorsqu'il exerce un recours en recouvrement de profits, le demandeur n'a pas à prouver les profits du défendeur. Il doit seulement prouver les revenus bruts du défendeur. Cette tâche ne pose généralement pas de problème puisque le demandeur n'a qu'à demander une ordonnance de fournir des comptes en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les brevets*. Une fois que les revenus bruts du défendeur ont été prouvés par le requérant, le fardeau de la preuve est renversé et le défendeur doit prouver les dépenses qu'il veut déduire, tels les dépenses d'exploitation, les frais de vente, etc. De simples allégations de sa part ne suffiront pas à réduire son obligation de restituer les profits au requérant; seule une preuve positive établissant clairement l'existence de telles dépenses permettra au défendeur de diminuer le montant qu'il sera tenu de verser.

4.2. Rôle discrétionnaire de la Cour

Dans la déclaration, le demandeur peut mentionner les deux recours mais il devra éventuellement choisir celui qu'il voudra faire valoir. Dans l'arrêt *Consolboard*²³, à la page 221, le juge Collier écrit:

The plaintiff, in its statement of claim, seeks the usual relief:

²² *Loi sur les brevets*, art. 55; *Code civil du Québec* L.Q., 1991, c. 64, art. 1457.

²³ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel*, *supra*, note 9, p. 221; voir également, plus récemment, *Unilever PLC c. Proctor & Gamble Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.), p. 525.

Damages or an accounting of profits, as it may elect.

Et à la page 221, il ajoute:

This Court has, as I see it, a discretion as to whether it will or will not grant an accounting of profits in a suit of this kind. In all the circumstances here, the appropriate remedy, in my view, is damages.

Il s'appuyait sur la décision du juge Lloyd-Jacob dans *Electrolux*²⁴:

The position is that the defendants now contend that the election sought in the pleading of giving to the plaintiffs an option to choose either an account of profits or an inquiry as to damages should no longer be left to their choice but that, in the circumstances, the court should determine that the appropriate relief in all the circumstances is to order an inquiry as to damages.

5. Les profits

5.1. Ouverture du recours

La jurisprudence a développé des principes qui peuvent aujourd'hui être considérés comme des règles *prima facie* à l'ouverture d'un recours en recouvrement de profits. Nous avons déjà dit que le recours pour profits donne le droit au demandeur de recevoir les profits générés par la vente du produit de contrefaçon. Les dommages subis par le demandeur ne doivent aucunement être pris en considération et il ne faut apprécier ni l'intention, ni les motifs et la bonne foi du défendeur. Il faut donc simplement considérer si la contrefaçon a généré des profits auxquels le demandeur a droit.

5.2. Cas d'ouverture du recours en matière de brevet

Pour avoir droit au recours en recouvrement de profits en matière de brevet, le demandeur doit d'abord établir la violation d'un droit conféré par un brevet. La Cour fédérale nous a cependant rappelé à quelques reprises que l'accueil du recours en recouvrement de profits est soumis au pouvoir discrétionnaire de la cour et qu'il ne doit être accordé que lorsque les circonstances le permettent. Ainsi, le demandeur qui aura établi la contrefaçon se verra refuser le recours en recouvrement de profits s'il ne s'est pas présenté en cour avec les « mains propres »²⁵. De plus, même si la conduite du demandeur est irréprochable, il

²⁴ *Electrolux Ltd. c. Electrix Ltd.*, *supra*, note 11, p. 159.

²⁵ *Dableh c. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290 (C.F.).

n'est pas déraisonnable pour un juge de refuser d'accorder des profits au titulaire d'un brevet qui n'a pas exploité son invention au Canada, lorsqu'il a utilisé son brevet comme instrument de négociation et qu'il a laissé s'écouler un certain délai avant d'intenter l'action²⁶. Le demandeur qui aura laissé s'écouler un long délai avant d'intenter son action se verra aussi refuser le recours en recouvrement de profits²⁷. Évidemment, la Cour refusera également d'accorder des profits au demandeur qui n'aura pas réussi à établir ses droits dans le brevet avant la fin du procès²⁸.

5.3. L'exercice du recours

5.3.1. Justification du recours en recouvrement de profits

Le pouvoir discrétionnaire dévolu à la cour dans l'appréciation du recours lui permet de rejeter une demande en recouvrement de profits pour les motifs qu'elle estime valables. La Cour fédérale d'appel a affirmé dans l'arrêt *Allied Signal*²⁹ que le choix du recours ne revient pas entièrement au demandeur - même s'il a clairement établi la contrefaçon- et, surtout, que ce choix ne doit certainement pas être fondé sur la base des montants que le défendeur pourrait obtenir. Le juge rappelle que le recours en recouvrement de profits est un recours en « equity » qui doit être autorisé par la cour dans l'exercice de sa juridiction d'« equity » lorsque les circonstances le permettent. Il fait aussi état des sérieuses difficultés pratiques qui peuvent être rencontrées par la cour dans le calcul des profits à être versés et il estime qu'il est préférable que le juge pèse les implications pratiques qui découleront de l'imposition d'un versement de profits avant d'accorder le recours.

Par conséquent, le demandeur qui entend se prévaloir du recours en recouvrement de profits devrait tenter de convaincre le juge que le calcul des profits, dans le cas soumis à la cour, ne présente pas de difficultés pratiques et que les circonstances entourant le litige permettent l'autorisation du recours.

5.3.2. Le choix du recours

Le choix du recours qu'utilisera le demandeur revêt une importance considérable. Afin de s'assurer la possibilité d'opter pour l'un ou l'autre des recours, la déclaration du demandeur devrait indiquer les deux recours et ainsi

²⁶*Proctor & Gamble Inc. c. Unilever PLC* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.).

²⁷*Invacare Corp. Inc. c. Everest & Jennings Canadian Ltd.*, *supra*, note 10.

²⁸*Johnson Controls c. Varta Batteries Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.).

²⁹*Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.).

lui réserver le droit d'opter pour celui qu'il choisira éventuellement. Le demandeur devrait toutefois choisir le recours qu'il exercera avant de mener les interrogatoires hors cour puisque, s'il choisit le recours en recouvrement de profits, les questions serviront surtout à établir les gains du défendeur alors que, s'il opte pour le recours en dommages, ses questions viseront plutôt à établir la marge des profits réalisés par le défendeur, le taux de redevance et le nombre de licenciés³⁰. Il faut toutefois se rappeler qu'en dépit de l'option retenue par le demandeur, la cour conserve son pouvoir discrétionnaire et elle pourra appliquer le recours de son choix nonobstant la préférence du demandeur.

5.4. Méthode de calcul des profits

Advenant l'éventualité où la cour conclut à la contrefaçon d'un brevet et qu'elle fait droit au recours en recouvrement de profits, elle devra évidemment déterminer le montant des profits devant être versés au demandeur. Selon les circonstances, cette tâche peut s'avérer extrêmement complexe et le montant des profits dus au demandeur variera considérablement selon la méthode de calcul qui sera retenue par la cour.

Deux systèmes de comptabilité sont offerts à la cour pour déterminer les sommes que le défendeur devra verser au demandeur une fois que celui-ci aura démontré à la Cour les revenus bruts du contrefacteur; il s'agit de la méthode « différentielle » et la méthode de la « pleine absorption des coûts ».

Le défendeur tentera généralement de démontrer à la cour qu'elle devrait utiliser la méthode de la pleine absorption des coûts puisqu'elle permet au défendeur de déduire les coûts variables découlant de la contrefaçon et une partie de tous les coûts fixes proportionnellement attribuables aux activités de contrefaçon.

Contrairement à la méthode de la pleine absorption des coûts, la méthode différentielle permet seulement au défendeur de déduire des profits réalisés, les coûts variables et fixes directement attribuables à la vente de chacun des produits contrefaits. Par conséquent, le choix de cette méthode comptable implique qu'aucune dépense qui aurait eu lieu même en l'absence de contrefaçon ne pourra être déduite. On aura compris que le demandeur a donc tout intérêt à faire valoir ce recours auprès de la cour.

Dans la plupart des cas, la cour privilégiera la méthode « différentielle ». C'est d'ailleurs cette méthode qui a été utilisée dans les arrêts *Teledyne*³¹ et *Diversified*

³⁰*Scientific Games, Inc. c. Pollard Banknote Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 461 (C.F.).

³¹*Supra*, note 5.

*Products*³². Ces décisions ont confirmé que, lorsque la méthode «différentielle» est utilisée, aucune partie ou proportion des dépenses qui auraient été encourues si l'acte de contrefaçon n'avait pas eu lieu ne devrait être considérée à des fins de déductions. En vertu de cette méthode, on assimilera aux coûts directs les coûts qui peuvent être directement imputés à une unité spécifique de production ou à une activité spécifique requise uniquement pour la manufacture et la vente d'un produit de contrefaçon. Les coûts communs, aussi connus sous l'appellation «coûts indirects», sont les coûts encourus pour le bénéfice de deux ou plusieurs produits ou services. À l'exception de certains items de coûts communs pour lesquels on parvient à démontrer que l'augmentation est spécifiquement attribuable à la production et à la vente du produit de contrefaçon, les coûts « indirects » ne sont généralement pas déduits dans le calcul des profits nets lorsqu'on utilise la méthode différentielle. Dans un tel cas, une allocation établie au *pro rata* des coûts communs pourra être déduite du revenu dans le calcul du profit net.

Même si la Cour fédérale utilise généralement la méthode de calcul différentielle, elle n'hésitera pas, lorsque ce sera approprié, à recourir à la méthode de pleine absorption. Le choix de recourir à l'une ou l'autre de ces méthodes de comptabilité devrait dépendre de la situation du défendeur au moment où la décision de commencer à manufacturer ou à vendre le produit de contrefaçon a été prise. Il paraîtrait particulièrement injuste d'imposer la méthode de calcul « différentielle » à l'égard d'un défendeur dans l'éventualité où, par exemple, il opérait à pleine capacité au moment où la décision de manufacturer le produit de contrefaçon a été prise et qu'on ne peut démontrer la mauvaise foi du défendeur. Dans l'affaire *Diversified Products*³³, la cour a affirmé que l'approche différentielle était particulièrement appropriée lorsque le défendeur a bénéficié d'une capacité de production excédentaire. Tel serait le cas du contrefacteur ayant des espaces d'entrepôt inutilisés ou qui profiterait d'une sous-utilisation de la machinerie et du personnel. Dans ces circonstances, la fabrication manufacturière et la vente d'un produit de contrefaçon s'avéreraient plus profitables que si l'opération avait requis des investissements additionnels dans les coûts fixes. Si la production du produit de contrefaçon a nécessité des dépenses et que l'appréciation de la bonne foi du défendeur démontre qu'il a pris les moyens nécessaires pour tenter d'éviter la contrefaçon, le juge devrait faire preuve d'une plus grande clémence. En résumé, la cour a affirmé qu'il est même possible de spéculer qu'un contrefacteur potentiel qui œuvre dans le même domaine que le demandeur et qui bénéficie d'une capacité de production excédentaire, peut se permettre d'être plus négligent à l'égard des contrefaçons potentielles qu'un

³²*Diversified Products Corp. c. Tye Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385 (C.F.).

³³*ibid.* Aussi, pour une étude approfondie des principes, voir Coleen L. KIRBY, « Accounting for profits: The Canadian Approach », (1992-93) 7 *I.P.J.* 263.

manufacturier qui n'est pas dans cette position.

Deux autres principes dégagés par l'arrêt *Diversified Products* méritent d'être retenus. Premièrement, si le défendeur peut produire un produit de façon plus profitable que le demandeur, ce dernier a le droit de réclamer la totalité du profit et, deuxièmement, il n'est pas tenu d'accepter une compensation inférieure à ce qu'il aurait pu faire lui-même. À la lumière de cette décision, on constate que le défendeur a tout intérêt à réussir à convaincre la Cour de ne pas utiliser la méthode différentielle de calcul des profits. Ainsi, lorsqu'un défendeur est confronté à un recours pour profits, il devrait toujours présenter une preuve faisant état de la situation de l'entreprise au moment où la décision de manufacturer le produit de contrefaçon a été prise. Une telle preuve aidera la cour à déterminer si la méthode différentielle de calcul des profits est la méthode appropriée en l'espèce.

D'autres considérations dégagées de la jurisprudence ont contribué à mieux encadrer le recours en recouvrement de profits. Par exemple, l'arrêt *Reading & Bates Construction c. Baker Energy Resources Corp.*³⁴ a largement contribué à définir le calcul des profits. On y a mentionné que les profits hypothétiques découlant de l'usage d'un autre appareil ou d'une méthode qui ne constitue pas une contrefaçon ne peuvent être déduits du calcul des profits lorsque l'invention faisant l'objet du brevet violé comprend la totalité de ce qui était vendu par le contrefacteur. Le même arrêt nous a aussi appris que, en plus des profits découlant de la contrefaçon, le demandeur avait aussi le droit de réclamer les bénéfices secondaires générés par l'usage subséquent de ces profits. Ainsi, le défendeur devra justifier l'usage qu'il aura fait des gains de la contrefaçon, sans quoi la cour présupera qu'ils ont été réinvestis et qu'ils ont servi à générer des bénéfices secondaires. Dans le même ordre d'idées, on a affirmé que le breveté avait droit à tous les profits directs et indirects du contrefacteur, incluant ceux réalisés par le biais de compagnies subsidiaires ou liées et les redevances qu'elles s'échangent. Finalement, l'arrêt *Reading & Bates Construction* nous livre un dernier principe relatif à la comptabilisation des profits en nous rappelant que la réalité du monde des affaires exige que les intérêts composés sur les profits soient aussi accordés au demandeur. Il convient toutefois de préciser que le défendeur peut déduire les profits attribuables à des perfectionnements apportés au produit contrefait s'il réussit à démontrer que ces perfectionnements ont contribué à augmenter les possibilités de commercialisation ou les ventes de ce produit.

6. Conclusion

³⁴*Reading & Bates Construction c. Baker Energy Resources Corp.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.).

On constate que même si le demandeur doit choisir le recours le plus approprié, il pourrait être tenté d'opter pour le recours en recouvrement de profits. En effet, en plus de faciliter la preuve du demandeur, les montants accordés suite à l'exercice de ce recours sont souvent plus intéressants que ceux accordés à titre de dommages-intérêts. D'ailleurs, au cours des dernières années, la majorité des demandeurs réclamant une indemnité pour la violation d'un brevet ont préféré recourir au recours en recouvrement de profits³⁵.

Si le recours en recouvrement de profits a gagné la faveur des demandeurs, cet enthousiasme ne semble pas être partagé par les cours. À cet égard, les commentaires du juge Muldoon, dans l'affaire *Imperial Oil*³⁶, sont assez révélateurs:

It is very much to be regretted that Parliament allows the remedy of accounting for profits to remain. It is a colossal waste of everybody's time, and the limited resources of the Court in private litigation.

En dépit des réticences manifestées par les tribunaux, il est clair que le recours en recouvrement de profits conserve son importance pour les demandeurs et que ceux-ci auraient tort de l'ignorer. À la lumière de la popularité croissante qu'a connu ce recours au cours des dernières années, on constate qu'il occupe une place importante dans les actions en contrefaçon de brevet et il y a fort à parier que son importance sera appelée à grandir au cours des prochaines années.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

³⁵ En ce qui concerne la popularité du recours, voir Ronald E. DIMOCK et Cedric C. LAM, « Accounting of Profits in Patent Infringement Actions », (1997), 4-1 *Intellectual Property*, 170.

³⁶ *Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.* (1997), 69 C.P.R. (3d) 173 (C.F.), confirmé (1997), 71 C.P.R. (3d) 27 (C.A.F.).

