

ATTENTION! USURPER LES DROITS DU DÉTENTEUR D'UN BREVET D'INVENTION PEUT ÊTRE COÛTEUX....

L'ÉVALUATION DES DOMMAGES POUR CONTREFAÇON DE BREVET

François M. Grenier*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

Avocats, agents de brevets et de marques

Centre CDP Capital

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

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Téléphone (514) 987-6242 - Télécopieur (514) 845-7874

info@robic.com - www.robic.ca

Introduction

1. Principes généraux
2. Dispositions statutaires
- 3- Procédures
4. L'évaluation des dommages-intérêts
 - 4.1 Les dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevet, avant que celui-ci ne soit émis:
 - 4.2 Les dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevet, après l'émission de celui-ci :
 - 4.2.1 Ventes à considérer (théorie du tremplin et ventes liées)
 - 4.2.2 Ventes qu'un breveté aurait faites - profits perdus - profits à être considérés
 - 4.2.3 Ventes que le breveté n'aurait pas faites - royauté raisonnable
 - 4.2.4 L'érosion des prix
 - 4.2.5 Pertinence de l'existence d'alternatives non contrefactrices
 - 4.2.6 Personne ayant droit à des dommages-intérêts - breveté - personne se réclamant du breveté
 - 4.3 Pourquoi le breveté devrait choisir d'être compensé par des dommages-intérêts plutôt que par les profits réalisés par la partie défenderesse, lorsque l'option est disponible?
 - 4.3.1 Pourquoi choisir d'être compensé par des dommages
 - 4.3.2 Pourquoi choisir d'être compensé par les profits du contrefacteur?
5. Dommages punitifs, spéciaux et majorés
 - 5.1 Dommages punitifs
 - 5.2 Dommages spéciaux
 - 5.3 Dommages-intérêts majorés (*aggravated damages*)

© CIPS, 2005.

* Avocat, François M. Grenier est l'un des associés de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans CARRIÈRE (Laurent) dir., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2005)*, Service de formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 2005). Publication 339.

Introduction

Tout droit de propriété intellectuelle dûment reconnu (par enregistrement ou autrement) confère à son propriétaire un monopole légal pour une période de temps déterminé. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est usurpé, son propriétaire peut initier des procédures afin que lui soit reconnu son monopole à l'avenir (par voie d'injonction émise par la Cour pour empêcher l'usurpation des droits pour le temps qu'il reste à courir au monopole) et obtenir une compensation monétaire pour l'usurpation passée. Il ne sera traité ici que du droit du détenteur d'un brevet d'invention émis en vertu de la *Loi sur les brevets* (L.R.C (1985) c. P-4 « La Loi »), d'obtenir des dommages-intérêts pour l'usurpation passée de ses droits (contrefaçon du brevet).

1. Principes généraux

En matière de propriété intellectuelle, comme en toutes autres matières, les dommages-intérêts accordés par la Cour sont toujours de nature compensatoire. Les dommages-intérêts sont accordés à la partie demanderesse à titre de compensation pour la perte réellement subie par celle-ci, en raison de la contrefaçon par la partie défenderesse, d'un droit qui lui a été reconnu. Encore une fois, comme en toutes autres matières, le dommage doit résulter de la faute (civile ou statutaire) qui est reprochée et doit être « immédiat ». Toute question de faits concernant la causalité et le caractère immédiat des dommages-intérêts doit être explorée lorsque ceux-ci seront évalués par la Cour¹. Si possible, la Cour doit tenter de remettre la partie demanderesse dans la position dans laquelle elle aurait été s'il n'y avait pas eu contrefaçon de ses droits². Chaque « acte » de contrefaçon est un délit distinct. La contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle, quel qu'il soit, est un délit statutaire continu, jusqu'à ce qu'il soit réprimé par la Cour au moyen d'une injonction. Des dommages-intérêts seront accordés seulement pour la période pendant laquelle le monopole est en vigueur et que la contrefaçon n'est pas sujette à une prescription prévue par la loi³.

Parfois, il peut être difficile, voire impossible, d'arriver avec une précision mathématique à un montant de dommages-intérêts à être accordé à la partie demanderesse. Dans bien des cas, lorsque telle précision est impossible, la Cour sera appelée à déterminer les dommages-intérêts de

¹ *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute et al.* (1994) 57 C.P.R. (3d) 129, p. 287 (B.C.S.C.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil et al.* (1996) 71 C.P.R. (3d) 26, p. 30 (C.A.F.)

² *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1998) 78 C.P.R. (3d) 129, p. 139-140 (C.F.P.I.)

³ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1982) 63 C.P.R. (2nd) 1, p. 28 (C.F.P.I.).

façon approximative, tout en restant aussi près que possible de la réalité. L'évaluation des dommages-intérêts dans de tels cas doit être accomplie avec imagination. Il faut se rappeler que les dommages sont accordés à titre compensatoire et ne constituent pas un moyen pour « punir » la partie défenderesse :

« In practically all reported cases the judges refer to the difficulty facing them in such matters and the impossibility of arriving at an amount with any kind of mathematical accuracy. Lord Shaw says that this is accomplished "to a large extent by the exercise of a sound imagination and the practice of the broad axe". The words of Lord Shaw are merely another way of saying that accuracy was impossible and that imagination must be exercised for or against the plaintiff. It does not mean that one can be generous, for damages are by way of compensating the plaintiff and not as a penalty or punishment of the defendant. »⁴

La Cour peut ordonner le paiement de dommages-intérêts qu'elle considère justes en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. La façon d'évaluer les dommages-intérêts ne sera pas nécessairement la même et appliquée de la même façon dans tous les dossiers⁵.

2. Dispositions statutaires

Il sera traité des dommages-intérêts qui peuvent être accordés par la Cour conformément à l'article 55 de la Loi. Malgré d'importantes contestations, il a maintenant été définitivement reconnu par la Cour fédérale, qu'alternativement à des dommages-intérêts, le breveté peut réclamer à titre de compensation en vertu de la Loi, les profits réalisés par le contrefacteur suite à ses activités illégales. Cette possibilité de compensation alternative (et non cumulative...) ne sera pas ici traitée.

3- Procédures

L'octroi de dommages-intérêts par la Cour dans les circonstances appropriées est une question de droit substantif et non une question de

⁴ *J.R. Short Milling Co. (Canada) c. Continental Soya Co.* (1943-44) 3 Fox's Patent Cases, 18, p. 29 (C.d'É.) voir aussi *Slumber Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.* (1984) 3 C.P.R. (3d) 81, p. 89 (B.C.S.C.); *Allied Signal Inc.*, op. cit. note 2, p.139.

⁵ *Unilever PLC. c. Proctor & Gamble Inc.* (1995) 61 C.P.R. (3d) 499, p. 524 (C.A.F.); voir aussi *Canwest Telephone Co. Inc. c. Canwest Commercial Phone Centre Ltd.* (1985) 8 C.P.R. (3d) 360, p.365 (B.C.S.C.).

procédure. Une fois la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle démontrée, la partie ayant subi un dommage aura droit à une compensation et la Cour a discrétion pour lui accorder, à titre de compensation, son choix de remèdes (dommages-intérêts ou profits de la partie défenderesse). Si la Cour refuse d'accorder une reddition de compte, les dommages-intérêts devront être accordés, même si ceux-ci sont évalués de façon nominale⁶. Également, une injonction interlocutoire et des dommages-intérêts ne sont pas des remèdes alternatifs. Même si la Cour accorde une injonction interlocutoire à la partie demanderesse au motif que celle-ci était susceptible de subir des dommages irréparables *ne pouvant être compensés en argent*, des dommages-intérêts pourront tout de même lui être accordés si elle obtient gain de cause au mérite⁷.

Les dommages-intérêts doivent être allégués dans les procédures écrites et devront éventuellement être prouvés au procès. Devant certaines juridictions, la partie demanderesse peut être obligée d'opter entre une compensation en dommages-intérêts ou par une reddition de compte des profits réalisés par la partie défenderesse, avant que cette dernière n'ait à déposer sa défense⁸. Devant la Cour fédérale du Canada, l'évaluation des dommages-intérêts ou des profits est généralement référée après le procès⁹ et les dommages généraux n'ont pas à être spécifiquement allégués dans les procédures; ainsi, la Cour fédérale n'ordonnera pas à la partie demanderesse de fournir une évaluation détaillée de ses dommages-intérêts¹⁰.

Devant la Cour fédérale, une référence est obtenue par requête déposée en tout temps avant procès, mais préférablement avant que les affidavits de documents ne soient échangés et avant que les parties ne procèdent aux interrogatoires au préalable. Cette façon de procéder évite d'avoir à produire une documentation importante concernant les dommages-intérêts ou les profits, avant que ne soit établie la contrefaçon (et souvent la validité du droit de la partie demanderesse...) lors du procès. L'arbitre est généralement un Protonotaire ou un Juge de la Cour, nommé par le Juge en Chef adjoint.

⁶ *Dableh c. Ontario Hydro* (1993) C.P.R. (3d) 50 C.P.R. (3d) 290, p. 366 (C.F.P.I.) (infirmé (1996) 68 C.P.R. (3d) 129); *Unilever PLC. c. Procter & Gamble*, op. cit. note 5, p. 571; *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute.*, op. cit. note 1, p. 285; *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.* (1997) 73 C.P.R. (3d) 321, p. 362 (C.A.F.).

⁷ *RagDoll Productions UK Ltd. c. Jane Doe* (2002) 21 C.P.R. (4th) 213 (C.F.P.I.), p. 225.

⁸ *Dableh c. Hydro-Québec* (1992) 41 C.P.R. (3d) 256 (C.A.Q.).

⁹ *Dableh c. Ontario Hydro*, op. cit. note 6, p. 361; *Règles des Cours fédérales*, Règles 107 et 153-164.

¹⁰ *Teknion Furniture Systems c. Artopex Inc.* (1992) 44 C.P.R. (3d) 504, p. 506 (C.F.P.I.).

Une référence est en réalité un procès après le procès et suit les mêmes règles de procédures et de preuve. Des procédures écrites devront être échangées¹¹. La partie demanderesse déposera une déclaration des questions en litige à être tranchées par l'arbitre et la partie défenderesse déposera une réponse écrite à la déclaration de la partie demanderesse. Des détails peuvent être ordonnés sur de telles procédures écrites. Les affidavits de documents seront échangés, énumérant spécifiquement les documents pertinents à cette question en litige¹². Des interrogatoires au préalable sur lesdites questions en litige seront tenus¹³, des rapports d'experts échangés et une audition sera tenue devant l'arbitre, lequel pourra entendre des témoins¹⁴. L'arbitre doit tenir la référence de façon simple, expéditive et la moins coûteuse possible¹⁵. Une fois que l'arbitre aura émis sa décision, celle-ci pourra faire l'objet d'un appel, comme toute autre décision d'une Cour de première instance¹⁶.

Il a été décidé qu'une partie demanderesse n'a pas à se soumettre à un interrogatoire au préalable avant la référence, à moins qu'elle ne choisisse d'être compensée par l'octroi de dommages-intérêts, puisque sur une reddition de compte pour les profits, seulement les profits faits par la partie défenderesse sont pertinents, les dommages subis par la partie demanderesse n'ayant aucune influence sur l'évaluation desdits profits. Conséquemment, toute information pertinente à la reddition de compte est exclusivement et complètement à la connaissance de la partie défenderesse¹⁷. Cette approche n'est pas entièrement appropriée. L'évaluation des profits provenant de l'utilisation illégale d'une invention est une question de fait¹⁸. La façon dont la partie demanderesse conduit ses affaires, généralement en compétition avec la partie défenderesse, est extrêmement pertinente, si ce n'est que pour des fins de comparaison¹⁹.

Même si une référence n'a pas été ordonnée, le Juge du procès peut en ordonner une à la fin de celui-ci, s'il n'est pas satisfait de la preuve faite au procès²⁰. Toutefois, une référence ordonnée par la Cour ne prive pas le Juge du procès de déterminer les questions de droit. Un Juge au procès peut énoncer les grands principes qui devront guider l'arbitre lorsque viendra le

¹¹ Règle 155.(2), *Règles des Cours fédérales*.

¹² Règles 107(2) et 157, *Règles des Cours fédérales*.

¹³ Règle 157, *Règles des Cours fédérales*.

¹⁴ Règle 158, *Règles des Cours fédérales*.

¹⁵ Règle 156, *Règles des Cours fédérales*.

¹⁶ Règle 163, *Règles des Cours fédérales*.

¹⁷ *Apotex Inc. c. Merck & Co. et al.* (2002) 19 C.P.R. (4th) 460, p. 479.

¹⁸ *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1992) 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.), p. 119.

¹⁹ *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1994) 55 C.P.R. 93d) 433 (C.F.P.I.); infirmé (1995) 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.).

²⁰ *Dableh c. Hydro Ontario*, op. cit., note 6, p. 366.

temps d'évaluer le quantum des dommages-intérêts²¹. De la même façon, si une référence a été ordonnée et que le Juge du procès conclut que celle-ci ne serait pas utile, il peut refuser d'en ordonner la tenue. Lorsqu'une question de fait a fait l'objet d'une référence, conformément aux *Règles des Cours fédérales*, le Juge du procès doit être satisfait, à la fin de celui-ci, que la question de faits reste à être déterminée lors de la référence²².

Les principes relatifs à l'octroi de dommages-intérêts et à l'évaluation de leur quantum ont été établis en jurisprudence depuis longtemps et sont appliqués de façon uniforme par les Cours canadiennes. Évidemment, chaque cas sera décidé selon ses propres faits. L'expérience a démontré et la jurisprudence le reflète, que la détermination des dommages en matière de propriété intellectuelle est souvent approximative puisqu'il est en cette matière, extrêmement difficile d'être précis. Depuis la fin des années 70 jusqu'à tout récemment, lorsque l'option était disponible, la partie demanderesse optait généralement d'être compensée par les profits réalisés par la partie défenderesse principalement pour deux raisons inter reliées : (1) la partie qui doit supporter le fardeau de preuve; (2) l'impression que le montant octroyé serait plus élevé.

Lorsque la partie demanderesse choisit d'être compensée par les profits réalisés par la partie défenderesse, elle n'a qu'à prouver les revenus résultant de la contrefaçon, faits cette dernière. La partie défenderesse doit alors prouver chaque élément de coût en déduction des revenus réalisés. Si la Cour n'est pas satisfaite que les coûts sont directement reliés aux activités contrefactrices, la déduction sera refusée et il en résultera une compensation plus élevée pour la partie demanderesse. Tel qu'expliqué ci-après, si la partie demanderesse choisit d'être compensée par l'octroi de dommages-intérêts et qu'elle souhaite recevoir les profits qu'elle a perdus, elle devra démontrer qu'elle aurait effectué chacune des ventes faites par la partie défenderesse et prouver le montant de profit perdu pour chacune de ces ventes (revenus qu'elle aurait faits, moins les coûts ou les coûts additionnels qu'elle aurait dû encourir). Si la Cour n'est pas convaincue que la partie demanderesse aurait effectué toutes les ventes faites par la partie défenderesse, le paiement d'une royauté raisonnable par la partie défenderesse sera ordonné.

Encore une fois, la partie demanderesse aura le fardeau de prouver quel taux de royauté devrait être appliqué. Si la Cour n'est pas satisfaite de la preuve au niveau du taux de royauté, elle pourrait ordonner le paiement de

²¹ *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.*, op. cit., note 5, p. 523 (C.A.F.).

²² *Carling-O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Anheuser-Busch Inc* (1986) 10 C.P.R. (3d) 433, p. 437-439 (C.A.F.).

dommages nominaux seulement. Il s'agit là des distinctions essentielles entre une compensation en dommages-intérêts par opposition à une compensation par les profits réalisés par la partie demanderesse²³.

Il n'y a pas de règle générale applicable en toute circonstance, justifiant le choix d'être compensé par des dommages-intérêts plutôt que par les profits de la partie défenderesse. Par exemple, dans un cas où un produit breveté n'a aucun substitut sur le marché et que la partie demanderesse est une compagnie ayant un seul produit, des ventes duquel elle tire des profits substantiels, il serait logique pour cette partie demanderesse d'opter d'être compensée par voie de dommages-intérêts. Dans de telles circonstances, il devrait être facile pour elle de démontrer que toutes les ventes de la partie défenderesse auraient été faites par elle et le profit qu'elle en aurait tiré devrait être également relativement facile à établir. Les motifs justifiant d'une option par opposition à l'autre, seront plus amplement discutés ci-après.

Dans le passé, il y a eu des abus par la partie demanderesse dans la conduite de redditions de compte dans des affaires de brevet. En conséquence de tels abus, les ressources des parties et de la Cour sont taxées à l'extrême. La Cour fédérale a récemment exprimé des réserves quant à la disponibilité, dans tous les cas, d'une reddition de compte comme remède dans des affaires de brevets²⁴.

Le fardeau de prouver les dommages-intérêts qu'elle a subis, est entièrement supporté par la partie demanderesse. Le montant de dommages-intérêts auxquels elle aura droit, ne doit pas être fondé sur une présomption que des dommages ont été subis mais plutôt fondé sur des conclusions de faits supportées par la preuve²⁵. Toutefois, tel que mentionné ci-haut, les dommages-intérêts doivent être évalués de façon libérale²⁶. La partie défenderesse a droit d'être protégée contre de pures spéculations mais ne peut fonder ses prétentions sur des difficultés de preuve causée par sa propre conduite fautive, pour demander à la Cour d'évaluer à la baisse les dommages-intérêts²⁷.

²³ *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982) 68 C.P.R. (2d) 205 p. 208-209 (C.F.P.I.); *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Co.* (1995) 1 C.F. 483, (C.A.F.).

²⁴ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1995) 61 C.P.R. (3d) 417, p. 444-445 (C.A.F.).

²⁵ *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.*, op.cit. note 6, p. 366.

²⁶ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p.138-139.

²⁷ *Prism Hospital Software Inc. c. Hospital Medical Records Institute*, op. cit. note 1, p. 284.

Une condamnation en dommages-intérêts conformément au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* est limitée seulement à ce que le breveté peut prouver de façon légale²⁸.

En préparation pour le procès (ou la référence pour évaluer les dommages-intérêts, si une telle référence a été ordonnée) l'information suivante devrait être obtenue lors de l'interrogatoire au préalable de la partie défenderesse :

- a. les revenus de la partie défenderesse provenant de la contrefaçon;
- b. l'identité des clients de la partie défenderesse;
- c. l'importance du marché;
- d. la position de la partie défenderesse sur le marché;
- e. la période pendant laquelle il y a eu contrefaçon;
- f. l'identité des compétiteurs et les produits compétitifs;
- g. les coûts principaux associés à la fabrication et à la vente des produits contrefacteurs (pour fins de comparaison et pour établir les standards de l'industrie); et
- h. le taux de royauté payé suite à la signature de contrats de licence par la partie défenderesse (pour établir les taux habituels appliqués dans l'industrie).

4. L'évaluation des dommages-intérêts

4.1 Les dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevet, avant que celui-ci ne soit émis:

Conformément à la Loi, les demandes de brevet déposées au Canada doivent être publiées et disponibles pour inspection par le public, au plus tard dix-huit mois après avoir été déposées²⁹. Pour tout acte de contrefaçon (si le brevet avait été émis) pendant la période comprise entre la publication de la demande et l'émission du brevet, le breveté aura droit à une compensation raisonnable pour tout dommage qu'il aurait subi en raison de cette « contrefaçon », conformément au paragraphe 55(2) de la Loi. À ce jour, une seule décision a discuté au paragraphe 55(2)³⁰. Le paragraphe 55(2) réfère à une « ... indemnité raisonnable... ». Les dommages et le quantum des dommages doivent être prouvés. Dans l'absence d'une telle

²⁸ *Unilever PLC. c. Procter & Gamble Inc.*, op. cit. note 5, p. 524.

²⁹ *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985) c. P-4, art. 10.

³⁰ *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.* (2001) 13 C.P.R. (4th) 193, p. 253 (C.F.P.I.) infirmé en appel; brevet déclaré invalide (2002) 17 C.P.R. (4th) 478 (F.C.A.).

preuve, une compensation nominale sera accordée pour de tels gestes posés avant l'émission du brevet.

Si des dommages sont prouvés, l'indemnité raisonnable accordée sous le régime de le paragraphe 55(2) de la Loi devrait normalement être moindre que les dommages réels subis par le breveté. En effet, le paragraphe 55(2) ne prévoit pas l'octroi de dommages mais plutôt d'une indemnité raisonnable. Si le Parlement avait voulu compenser pleinement le breveté pour les dommages subis avant l'émission du brevet, cet article aurait été rédigé en conséquence. Il est important de retenir que pendant cette période, un monopole légal n'a pas encore été accordé au breveté.

4.2 Les dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevet, après l'émission de celui-ci :

4.2.1 Ventes à considérer (théorie du tremplin et ventes liées)

Lorsque vient le temps d'évaluer les dommages-intérêts subis par le breveté, faut-il considérer la vente, par le contrefacteur, de l'article breveté seulement? Souvent, l'article breveté n'est qu'une composante d'un article plus complet. Parfois c'est un article complet en lui-même, mais vendu nécessairement en association avec d'autres articles non contrefacteurs. Un breveté pourrait avoir droit à des dommages-intérêts évalués en considérant la vente de composantes non contrefactrices, lorsque la Cour en vient à une conclusion de faits, fondée sur la preuve, que la vente de composantes non-contrefactrices n'a été possible que grâce à la vente de l'article breveté³¹.

Est-ce que ce qui précède doit être considéré comme un accroc au principe voulant que les dommages soient « causés » par le délit (lien de causalité) et ne doivent pas être trop éloignés (prévisibles et immédiats)? Le dommage doit « résulter » de la contrefaçon, mais parfois la contrefaçon crée un dommage plus important que la simple perte du profit relié à la vente de l'objet breveté. Par exemple, la destruction d'une chose suite à une faute peut causer un dommage plus grand que la valeur de la chose détruite, même en prenant en considération la nécessité d'établir un lien de causalité, la prévisibilité et le caractère immédiat du dommage. Si un boulanger a sa place d'affaires sur une île et que son pont, seule voie lui permettant de sortir de l'île, est détruit suite à la faute d'un tiers, est-ce que ce tiers devra compenser le boulanger pour la valeur du pont seulement ou doit-il être également compenser la perte subie par le boulanger alors que ce dernier était dans l'impossibilité de livrer sa marchandise? La réponse

³¹ *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.*, op. cit. note 6, p. 366.

semble évidente. En tout état de cause, l'évaluation des dommages-intérêts sera une question de preuve, tant en matière de propriété intellectuelle qu'en toute autre matière :

« Given that one can foresee these losses, why should the law not provide that the defendant must recompense the plaintiff? And all the more so where the defendant gets a corresponding benefit from his wrong. If that benefit were large enough it might pay the defendant to commit the wrong... »

I think this is a very powerful policy reason for holding that these ancillary damages (springboard and conveyed sales damages) are recoverable. The supposed counter-argument is that articulated by Goff L.J.: that one is thereby setting up a wider monopoly than that provided by the patent. However, upon analysis one can see that this is not really so. The patentee has no monopoly in any of these matters. Anyone could have made peel-apart cameras or film, or sell service or parts, or sell post-expiry. There is no question of setting up a monopoly at all- there is only an investigation into the effect of the invasion of one.

The alternative counter-policy- that the damages are "too remote" is unsatisfactory, given the economic damage is, as a practical matter, bound to follow from the infringement."

(...)

"I hold that infringement of patent is another case where a secondary loss can be recovered, provided that secondary loss is a foreseeable consequence of the infringement. The secondary loss may consist of sales of unpatented items which go with the patented item as a commercial matter (here the CAD, service, and spares) and such loss as the patentee can establish results from the infringer establishing a business pre-expiry. In all cases it remains critical that the patentee can establish the factual basis: his loss is caused by the infringement and foreseeably so. »³²

Dans cette affaire de *Gerber c. Lectra*, citée ci-haut, des dommages-intérêts ont été accordés au breveté pour compenser l'effet tremplin ou l'entrée

³² *Gerber Garment Technology c. Lectra System* (1995) R.P.C. 383, p.400 et 402 (1997) R.P.C. 443, p. 452.

accélérée du contrefacteur sur le marché, basée sur la preuve. La partie défenderesse avait, grâce à la contrefaçon, bâti une affaire substantielle au Royaume-Uni pendant la période de validité du brevet, qualifiée par la Cour comme étant une préparation fautive pour la compétition post-échéance du brevet³³.

Au Canada, une réclamation similaire a été formulée mais refusée dans l'affaire *Beloit c. Valmet*. Le brevet de Beloit portait sur la section presse d'une machine à fabriquer le papier, qui compte cinq autres sections, toutes aussi importantes au fonctionnement de la machine. Non seulement Beloit prétendait-elle avoir droit au profit réalisé par Valmet suite à la vente de la machine complète, elle prétendait également avoir droit aux profits dérivés de la vente de cinq machines non contrefactrices vendues par Valmet, après que la contrefaçon du brevet de Beloit eut cessé. Beloit alléguait que la contrefaçon avait permis à Valmet de pénétrer le marché au détriment de sa concurrente Beloit et qu'ainsi, les profits réalisés suite à des ventes subséquentes, même si non contrefactrices, étaient « dérivés » de la contrefaçon originale.

Bien que ce ne soit pas apparent des rapports de jurisprudence, la Cour avait décidé de référer à plus tard cette portion de la réclamation de Beloit afin d'évaluer si elle pouvait être mise de l'avant, fondée sur la preuve disponible. La Cour ayant nié le droit de Beloit d'obtenir les profits réalisés par Valmet suite à la vente de la machine complète, à l'opposé de la section « presse » seulement, n'a pas eu à considérer l'argument relativement aux machines additionnelles non contrefactrices. Bien que l'affaire *Beloit c. Valmet* concernait un litige ou une reddition de compte avait été ordonnée, les mêmes arguments pourraient être présentés dans le cas d'une demande de dommages-intérêts et les mêmes principes seraient applicables.

4.2.2 Ventes qu'un breveté aurait faites - profits perdus - profits à être considérés

Une fois la contrefaçon démontrée, le breveté aura droit à des dommages-intérêts équivalents aux profits perdus sur les ventes qu'il aurait faites ou équivalents au montant d'une royauté, en raison de l'usage du brevet par le contrefacteur³⁴.

La Cour doit évaluer ce qu'aurait été la position du breveté si le contrefacteur avait agi correctement. Le breveté doit être compensé pour

³³ *ibid.*, p. 396.

³⁴ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, *op. cit.*, note 2, p. 139.

la perte qu'il subit en raison de la vente d'un produit qui, n'eût été de la contrefaçon, le breveté aurait faite, réalisant ainsi un profit. La mesure des dommages-intérêts subis par le breveté, est le profit que le breveté aurait fait sur les ventes (item contrefacteur et vente liée) qu'il a perdues au contrefacteur³⁵. Le profit est l'équivalent du revenu moins les coûts qui auraient été encourus pour réaliser les ventes et sont déterminés selon les principes comptables reconnus³⁶. Le profit net doit être pris en considération. La partie défenderesse ne doit pas être condamnée à payer plus que la perte de profit de la partie demanderesse, en soustrayant tous les coûts, tant directs qu'indirects³⁷, qu'elle aurait dû encourir pour faire les ventes.

Le droit du breveté de réclamer ses profits perdus sur les ventes faites par le contrefacteur, n'est pas limité aux ventes faites au Canada. Le breveté doit être compensé pour tous les dommages découlant de la contrefaçon du brevet au Canada, ce qui peut inclure ses profits perdus sur des ventes faites à l'extérieur du Canada³⁸.

En tentant de déterminer quelle partie des ventes du contrefacteur le breveté aurait faite, la Cour doit évaluer une situation hypothétique où il est présumé que les produits contrefacteurs n'ont jamais été disponibles sur le marché. Les facteurs suivants doivent être considérés :

- a. la présence d'autres produits compétitifs sur le marché;
- b. les avantages du produit breveté lorsque comparés aux produits compétitifs;
- c. les avantages du produit contrefacteur lorsque comparé au produit breveté;
- d. la position du breveté sur le marché;
- e. la position du contrefacteur sur le marché;
- f. la part de marché du breveté avant et après que le produit contrefacteur soit devenu disponible sur le marché;
- g. l'importance du marché avant et après que le produit contrefacteur soit devenu disponible;
- h. la capacité du breveté de produire des produits additionnels³⁹.

Généralement, il n'est pas requis que le breveté établisse avec précision le nombre de ventes qu'il aurait faites, n'eût été de la contrefaçon⁴⁰. Tenant

³⁵ *J.R. Short Milling Co. (Canada) c. Continental Soya Co.*, op. cit. note 4, p. 25; *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.* (1993) 47 C.P.R. (3d) 448, p. 473 C.F.P.I.).

³⁶ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, op. cit., note 3, p. 21.

³⁷ *J.R. Short Milling Co. (Canada) c. Continental Soya Co.*, op. cit. note 4, p. 25; *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 156.

³⁸ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 140.

³⁹ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 141.

⁴⁰ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 142.

compte d'une situation hypothétique, la Cour s'en remettra généralement à la preuve d'expert faite par les parties (économistes, experts en mise en marché, sondage). Si le contrefacteur peut démontrer qu'il avait une longue relation d'affaires avec ses clients et s'il est démontré que des alternatives non contrefactrices étaient disponibles, la Cour pourrait conclure que le breveté n'aurait pas effectué les ventes faites par le contrefacteur ou n'aurait pas fait une partie substantielle de celles-ci.

Une fois qu'il a été établi que le breveté aurait fait quelques-unes ou toutes les ventes faites par le contrefacteur, il doit aussi établir les profits qu'il aurait réalisés grâce à de telles ventes. Encore une fois, la Cour se fierait au témoignage des experts retenus par les parties pour arriver à une estimation adéquate de tels profits.

En pratique, la possibilité d'une condamnation substantielle doit exister pour procéder à l'évaluation des dommages de cette façon. L'évaluation des dommages-intérêts de cette façon est un processus toujours très coûteux. Il est recommandé, lorsque l'on représente le breveté, d'évaluer la situation avec soin et d'estimer de façon réaliste les ventes qu'il aurait faites, avant de fonder la réclamation sur celles-ci.

4.2.3 Ventes que le breveté n'aurait pas faites - royauté raisonnable

Quand un breveté fabrique lui-même l'objet de l'invention à profit, les dommages-intérêts seront évalués sur la base des profits perdus par ce dernier. Par ailleurs, lorsque le breveté ne fabrique pas lui-même l'objet de l'invention mais permet à d'autres d'exploiter celle-ci en retour de royautés, les dommages-intérêts seront évalués sur la base de la perte de royautés. Ces mesures de dommages-intérêts sont mutuellement exclusives⁴¹. Si un doute subsiste à l'effet que le breveté aurait fait la vente litigieuse, l'octroi d'une royauté raisonnable est parfois la méthode la plus sûre pour arriver à une conclusion adéquate quant à l'évaluation des dommages-intérêts⁴².

Lorsque le breveté a consenti des licences dans le passé pour l'exploitation de son invention, la mesure des dommages-intérêts sera généralement équivalente à la royauté que le contrefacteur aurait dû payer, s'il avait légitimement signé un contrat de licence avec le breveté. Le taux de royauté dans un tel cas est une question de preuve. La question est de déterminer quel taux un licencié potentiel désirent obtenir une licence aurait

⁴¹ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, op. cit. note 3, p. 7.

⁴² *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 153.

été prêt à payer au breveté qui consent à l'usage de son brevet⁴³. Quand il n'y a aucune preuve directe relative au montant que le breveté aurait considéré être une royauté raisonnable, il est nécessaire pour la Cour de considérer la royauté qui est négociée en d'autres industries, considérer les opinions d'experts exprimées dans des publications reconnues ou *viva voce* devant la Cour, la profitabilité de l'invention et tout autre facteur pertinent permettant à la Cour d'évaluer la perte⁴⁴.

Toutefois, en considérant la preuve relative à d'autres licences consenties à un certain taux dans l'industrie concernée par le brevet ou dans d'autres industries, il doit également être démontré à la Cour que les circonstances entourant l'octroi de telles licences étaient les mêmes ou comparables aux circonstances existantes dans la situation qui est devant la Cour⁴⁵.

Le fardeau de mettre en preuve les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de fixer un taux de royauté adéquat est supporté par le breveté⁴⁶. La Cour, encore une fois, peut se fonder sur la preuve d'expert et les facteurs suivants seront considérés :

- a. le besoin que la technologie soit également transférée;
- b. les différences qui existent dans la façon dont l'invention est pratiquée;
- c. le fait que la licence soit non exclusive;
- d. les limitations territoriales;
- e. la durée de la licence;
- f. la technologie compétitive;
- g. la compétition entre le licencié et le donneur de licence;
- h. la demande pour le produit;
- i. le risque;
- j. la nouveauté de l'invention;
- k. la compensation des coûts pour la recherche et le développement;
- l. le déplacement des affaires du breveté vers son licencié;
- m. la capacité de rencontrer les besoins du marché⁴⁷.

La Cour, en évaluant les dommages-intérêts, jouit d'une latitude importante tout en respectant la preuve faite. Si l'évaluation des dommages-intérêts est injustement haute ou basse, la Cour peut l'ajuster en conséquence⁴⁸.

⁴³ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, op. cit. note 3, p. 8.

⁴⁴ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 177.

⁴⁵ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, op. cit. note 3, p. 8.

⁴⁶ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, op. cit. note 3, p. 8.

⁴⁷ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 178-179.

⁴⁸ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 162.

4.2.4 L'érosion des prix

Lorsque la compétition du contrefacteur force le breveté à réduire le prix de vente de ses produits, en principe, il pourra avoir droit aux profits qu'il a ainsi perdus, tant sur les ventes faites que sur les ventes qu'il aurait faites, en tenant compte du prix de vente plus élevé qu'il aurait été en mesure de maintenir, n'eût été de la présence du produit contrefacteur sur le marché. Le breveté doit prouver que c'est la compétition par le contrefacteur, à l'exclusion de tout autre facteur, qui l'a empêché d'augmenter ses prix. Il sera suffisant pour le breveté de démontrer que ses prix ont été affectés par le contrefacteur en raison d'une politique de prix particulière ou pour tout autre motif⁴⁹.

4.2.5 Pertinence de l'existence d'alternatives non contrefactrices

La démonstration que des alternatives non contrefactrices seraient disponibles sur le marché ne privera pas la partie demanderesse de son droit d'obtenir une compensation. En principe, il n'est pas pertinent de démontrer que le contrefacteur aurait pu arriver au même résultat par des moyens légaux (vente d'un produit non contrefacteur). Une fois la contrefaçon prouvée, la partie demanderesse doit être compensée⁵⁰. D'en arriver à toutes autres conclusions lorsque l'argument est fait, en pratique, rendrait illusoire le monopole accordé par le brevet⁵¹.

Toutefois, la disponibilité d'alternative non contrefactrice sera considérée pertinente à d'autres questions en litige, telles que les ventes qu'aurait faites le breveté⁵², le taux de royauté applicable aux ventes que le breveté n'aurait pas faites⁵³ et si une réclamation fondée sur un empiètement sur le marché du breveté devrait être considéré par la Cour⁵⁴.

⁴⁹ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 181.

⁵⁰ *United Horseshoe and Nail Company c. Stewart*, 131 APP. Cas. 401; *Meters Limited c. Metropolitan Gas Meters Limited* (1911) 28 R.P.C. 157.

⁵¹ *Dominion Manufacturers Limited c. Electrolier Manufacturing Company Limited* (1939) R.C.É. 204.

⁵² *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 141; *Dominion Manufacturers Limited c. Electrolier Manufacturing Company Limited*, supra note 47.

⁵³ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, op. cit. note 2, p. 141; *Dominion Manufacturers Limited c. Electrolier Manufacturing Company Limited*, supra note 47.

⁵⁴ *Colonial Fastener Company Limited c. Lightning Fastener Company Limited* ((1937) R.C.S. 36

4.2.6 Personne ayant droit à des dommages-intérêts - breveté - personne se réclamant du breveté

Le contrefacteur est redevable à l'égard du breveté et à l'égard de toute personne se réclamant du breveté, pour tout dommage subi par le breveté ou par telle personne⁵⁵. Un licencié (exclusif⁵⁶ ou non exclusif⁵⁷) et même l'acheteur d'un article breveté⁵⁸ sont considérés par la Cour comme étant des personnes se réclamant du breveté. Dans toutes procédures où des dommages sont réclamés, le breveté doit être partie ou constitué partie⁵⁹.

4.3 Pourquoi le breveté devrait choisir d'être compensé par des dommages-intérêts plutôt que par les profits réalisés par la partie défenderesse, lorsque l'option est disponible?

Cette décision doit être prise en fonction de considérations pratiques, dont le fardeau de preuve. Lorsque le breveté choisit d'être compensé par des dommages-intérêts, il supporte le fardeau de prouver tels dommages (i.e. ce qui a été vendu, quelles ventes et quels profits il aurait faits); ainsi ses livres comptables seront scrutés par les experts du contrefacteur. Si le breveté ne peut démontrer qu'il aurait fait les ventes du contrefacteur, quel sera le taux de royauté applicable? Quand le breveté choisit d'être compensée par les profits réalisés par le contrefacteur, son seul fardeau est de démontrer les revenus provenant de la contrefaçon par le contrefacteur, qui doit alors prouver tous les coûts qu'il souhaite déduire de tels revenus. Les livres comptables du contrefacteur seront alors scrutés par les experts comptables du breveté. Tel qu'il sera ci-après expliqué des nuances doivent être faites.

Les suggestions suivantes ne sont pas nécessairement applicables dans tous les cas et dans une certaine mesure, dépendent de la situation factuelle particulière sous étude. Ces exemples sont donnés pour fins d'illustration seulement, puisque d'autres critères peuvent influencer le montant qui sera finalement accordé par la Cour.

Toute situation factuelle peut rendre pertinente les deux types de compensation. Par exemple, dans l'affaire *Beloit c. Valmet* discutée plus haut, le breveté a choisi d'être compensé par la reddition de compte des profits réalisés par le contrefacteur. Dans un tel cas, il a été établi que le

⁵⁵ *Patent Act*, op. cit. note 29, art. 55.(1).

⁵⁶ *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* (1947) 6 C.P.R. 57 (J.C.P.C.).

⁵⁷ *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.* (1972) 7 C.P.R. (2nd) 61 (C.A.F.).

⁵⁸ *Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée* (1992) 46 C.P.R. (2nd) 199, p. 210-211 (C.A.F.).

⁵⁹ *Loi sur les brevets*, op. cit., note 29, art. 55.(3).

contrefacteur doit retourner à la partie demanderesse tous les profits « dérivés » de la contrefaçon (une question de faits). L'article breveté était la section « presse » d'une machine à fabriquer le papier. Il a été démontré que lorsqu'une nouvelle machine à papier est vendue, la section « presse » avait un prix de vente séparé (approximativement 1/5 du prix de vente total) et que les coûts de fabrication et de vente spécifiquement reliés à la section presse, étaient relativement faciles à établir.

La partie demanderesse avait allégué que la section « presse » était une section « essentielle » de la machine à fabriquer le papier, laquelle serait inutile et ne pourrait être vendue sans celle-ci. Également, la partie demanderesse avait prétendu que la section « presse » brevetée était l'élément qui permettait de conclure la vente (n'eut été de l'inclusion de la section « presse » brevetée, le contrefacteur n'aurait pas été en mesure de faire la vente. Sur cette question, le fardeau de preuve repose sur la partie demanderesse.). Conséquemment, la partie demanderesse prétendait avoir droit aux profits de la partie défenderesse relativement à la vente de la machine complète, profits « dérivés » de la contrefaçon, par opposition aux profits dérivés de la vente de la section « presse » seulement.

Ce qui précède est une simplification des faits et des questions de droit en litige dans cette affaire, mais illustre bien que les mêmes arguments peuvent être faits, indépendamment du remède choisi. Cet exemple illustre également que pour certaines questions en litige, le fardeau de preuve repose sur la même partie, indépendamment du remède choisi. Dans ce cas, si la partie demanderesse avait choisi d'être compensée par des dommages, elle aurait sûrement présenté les mêmes arguments; (1) la section « presse » était un élément essentiel de la machine et, conséquemment, en considérant la perte subie par la partie demanderesse, l'ensemble de la machine devait être considéré puisqu'il s'agissait là de la vente perdue et (2) la section « presse » brevetée était la section qui permettait de conclure la vente. La demanderesse et personne d'autre n'aurait vendu la machine complète, n'eut été de la contrefaçon (un élément essentiel que la partie demanderesse doit prouver pour avoir raison). Suivant cette logique, la partie demanderesse devrait avoir droit aux profits qu'elle a perdus sur la vente d'une machine complète et non pas suite à la vente d'une section « presse » seulement.

4.3.1 Pourquoi choisir d'être compensé par des dommages

De façon générale, la partie demanderesse devrait choisir d'être compensée par des dommages-intérêts,

- lorsqu'elle est raisonnablement certaine qu'elle sera en mesure de démontrer qu'elle aurait fait les ventes réalisées par le contrefacteur et pourra réclamer ses profits perdus. Autrement, la compensation sera limitée à une royauté raisonnable.
- lorsqu'en réduisant les prix (et les profits), le contrefacteur a réussi à faire des ventes substantielles aux clients ayant une relation d'affaires établie depuis longtemps avec le breveté. Dans de telles circonstances, le breveté devrait être en mesure de démontrer qu'il aurait, n'eût été de la contrefaçon, continué cette relation d'affaires avec sa clientèle et aurait fait les ventes à ses clients au prix demandé dans le passé et ainsi récupéré ses profits, lesquels devraient être supérieurs aux profits du contrefacteur.
- lorsque le breveté et le contrefacteur opèrent dans un marché restreint, où il n'y a aucun autre joueur et aucune alternative non contrefactrice disponibles. Dans de telles circonstances, le breveté devrait être en mesure de démontrer qu'il aurait fait toutes les ventes faites par le contrefacteur.
- lorsque ce qui est protégée par brevet est partie d'un tout, à un prix séparé et facilement déterminable et qu'il peut être démontré qu'il s'agit de l'élément essentiel qui permet la vente du tout (impossibilité de vendre sans l'élément breveté; tenter de vendre une voiture sans des essuie-glace intermittents!).

4.3.2 Pourquoi choisir d'être compensé par les profits du contrefacteur?

1. Le breveté n'est pas prêt à divulguer ses informations commerciales au contrefacteur.
2. Le breveté désire limiter l'implication de ses clients, anciens clients ou clients potentiels dans le litige (dans le cadre de l'évaluation des dommages, le témoignage des clients peut être essentiel pour démontrer que la partie demanderesse aurait fait la vente, n'eût été de la contrefaçon).

3. Le breveté accorde généralement des licences à d'autres (s'il choisit d'être compensé par des dommages-intérêts, il ne recevra qu'une royauté raisonnable).
4. Marché saturé dans lequel il y a plusieurs compétiteurs et plusieurs alternatives non contrefactrices sont disponibles (il sera difficile dans ces circonstances de démontrer que le breveté aurait fait toutes les ventes, n'eût été la contrefaçon).
5. Le contrefacteur ne vend qu'un seul produit avec beaucoup de succès. Le breveté recevra tous ses profits! (aucun problème de preuve. Pas de question de répartition des profits, pas de nécessité de démontrer que le breveté aurait fait la vente.).
6. Les ventes du contrefacteur sont substantielles, faites à une clientèle captive depuis longtemps (le breveté n'aurait pas été en mesure de démontrer qu'il aurait fait les ventes, n'eût été de la contrefaçon).

5. Dommages punitifs, spéciaux et majorés

5.1 Dommages punitifs

Les dommages punitifs ou exemplaires sont une exception à la règle générale qui veut que les dommages soient compensatoires et non accordés pour punir. Les dommages punitifs sont accordés dans des situations où la conduite de la partie défenderesse est malicieuse et oppressive. Les dommages punitifs sont accordés pour punir la partie défenderesse et sont de la nature d'une amende afin de prévenir, à l'avenir, des comportements identiques par la partie défenderesse et par d'autres⁶⁰. Les dommages punitifs sont accordés pour punir une conduite vindicative, répréhensible et malicieuse⁶¹. Toutefois, la question des dommages punitifs ne devrait pas être considérée avant que tous les autres remèdes aient été déterminés et un Juge, plutôt qu'un arbitre, devrait déterminer si des dommages punitifs devraient être accordés ainsi que leur quantum⁶².

Quant au montant à être accordé, il doit être proportionnel à la gravité de la faute. Les facteurs à être considérés sont, parmi d'autres, le dommage causé, le degré de la conduite fautive, le besoin de décourager une telle

⁶⁰ *Hill c. Church of Scientology of Toronto* (1995) 2 R.C.S. 1130, p. 1208.

⁶¹ *Vorvis c. Insurance Corporation of British-Columbia* (1989) 1 R.C.S. 1085, p. 1107; *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, 2002 S.C.J. no. 19 (QL).

⁶² *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (2003) 26 C.P.R. (4th) 278, p. 294 (Fed. C.a.).

conduite, l'avantage qu'a tiré la partie défenderesse de sa conduite et la vulnérabilité de la partie demanderesse⁶³. La relation entre les parties doit être examinée et toute disproportion dans leur position doit être considérée pour déterminer si la partie défenderesse a exploité sa position dominante. La valeur de la partie défenderesse pourra aussi influencer le montant qui sera accordé⁶⁴.

La Cour peut considérer accorder des dommages exemplaires lorsque la partie défenderesse a fait fi d'une injonction interlocutoire émise par la Cour⁶⁵. Excepté en matière de droit d'auteur, les dommages punitifs ont rarement été accordés dans des cas de propriété intellectuelle.

5.2 Dommages spéciaux

Les dommages spéciaux sont définis comme des dommages réels causés par la partie défenderesse mais inhabituels, dans le sens qu'ils ne constituent pas une conséquence probable des actions de la partie défenderesse.

Dans les cas de propriété intellectuelle, l'allégation de la partie demanderesse à l'effet que la partie défenderesse a fait « des profits illégaux alors que la partie demanderesse a subi des dommages et des pertes », a été considéré par la Cour comme étant des allégations de dommages généraux par opposition à des dommages spéciaux. Les dommages généraux n'ont pas à être plaidés spécifiquement alors que les dommages spéciaux doivent l'être, afin d'empêcher que la partie défenderesse soit prise par surprise⁶⁶.

Les dommages spéciaux pour perte pécuniaire sont rarement réclamés et toujours extrêmement difficiles à prouver⁶⁷. Même les dommages spéciaux ne doivent pas être trop éloignés et seront limités à ce qui peut être raisonnablement résulté de la conduite reprochée⁶⁸.

⁶³ *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, op. cit. note 61 par. 100 and ss.

⁶⁴ *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, op. cit. note 61, p. 298-300; confirmée, montant accordé comme dommages punitifs par la Division de Première Instance, restauré, op. cit. note 61.

⁶⁵ *Pro Arts Inc. c. Campus Crafts Holding Ltd.* (1980) 50 C.P.R. (2d) 230, p. 249-254 (O.S.C.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, op. cit. note 1, p. 478; (1994) 58 C.P.R. (3d) 167 (C.F.P.I.); infirmé (1996) 67 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.).

⁶⁶ *Canadian Olympic Association c National Gym Clothing Limited* (1985) 2 C.P.R. (3d) 145, p. 149-150 (C.F.P.I.).

⁶⁷ *Hill c. Church of Scientology of Toronto*, op. cit. note 60.

⁶⁸ *Norman c. Westcom Sharing Corp.* 1997 O.J. 4774 (QL), par. 153); *Universal Weld Overlays Inc. c. Shaben* (2002) 16 C.P.R. (4th) 521, p. 550 (A.C.Q.B.).

5.3 Dommages-intérêts majorés (*aggravated damages*)

La distinction essentielle entre les dommages punitifs et les dommages-intérêts majorés est la suivante : les premiers sont destinés à punir et sont considérés une exception au principe général qui veut que les dommages soient généralement destinés à compenser et non punir; les seconds demeurent compensatoires, prenant en compte les pertes intangibles, telles que l'humiliation. Les dommages-intérêts majorés vont généralement augmenter les dommages évalués de façon générale⁶⁹.



⁶⁹ *Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia*, op. cit. note 61, p. 1098-1099.

