

Concurrence déloyale et confiscation des profits en droit civil québécois: bien mal acquis ne profite pas

Stefan Martin*

INTRODUCTION

Les difficultés inhérentes à l'évaluation des dommages dans le cadre d'une action en concurrence déloyale sont bien connues. La fixation des dommages relève généralement d'un exercice aléatoire, sinon divinatoire, notamment au regard de l'obligation qui incombe au demandeur de prouver le lien de causalité et le caractère certain et direct du préjudice qu'il a subi.

Le droit anglo-saxon¹, de même que l'action en concurrence déloyale «fédérale»², ont résolu cet écueil de taille en ouvrant au demandeur le droit de réclamer une reddition de compte des profits générés par les actes déloyaux.

En droit civil québécois, cette innovation s'est heurtée jusqu'à tout récemment au concept traditionnel du droit de la responsabilité civile. Cependant, un certain nombre de décisions rendues au cours des dix dernières années ont amorcé un courant jurisprudentiel dont l'analyse fera l'objet de la première partie de cet exposé.

© Stefan Martin, 2002.

* Avocat du cabinet Fraser Milner Casgrain.

1. En droit anglais: Christopher Wadlow, *The Law of Passing-off*, Londres, Sweet & Maxwell, 1995; en droit canadien: Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto, Carswell, 1972.

2. Articles 7 et 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Si le droit à la reddition de compte est voué à prospérer, il convient cependant de l'encadrer. La seconde partie du développement sera consacrée à l'analyse des paramètres qui ont été dégagés par la jurisprudence rendue dans le cadre des lois régissant la propriété intellectuelle et l'action en concurrence déloyale dans les provinces canadiennes de common law.

I. LE DROIT À LA REDDITION DE COMPTE EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS

En droit québécois, l'action en concurrence déloyale se fonde sur l'article 1457 du *Code civil du Québec* et en ce sens elle est soumise au droit commun de la responsabilité civile.

Cette origine explique la force du courant jurisprudentiel et doctrinal qui, au nom d'une certaine orthodoxie, a traditionnellement rejeté la reddition de compte et la confiscation des profits comme sanction de la concurrence déloyale. D'une manière plus contemporaine, ce courant semble s'infléchir, sinon s'épuiser.

1. Le rejet traditionnel de l'octroi des profits à titre de sanction des actes de concurrence déloyale

La position traditionnelle se fonde sur l'article 1611 du *Code civil du Québec* qui stipule que «les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé». En d'autres termes, la réparation du préjudice doit être telle qu'elle replace la victime dans la situation où elle aurait été si la faute n'avait pas été commise. On a ainsi pu estimer que cet article 1611 du *Code civil du Québec* (et son prédécesseur l'article 1073 du *Code civil du Bas-Canada*) constituait un obstacle rédhibitoire à une demande de reddition de compte dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Les partisans de l'orthodoxie estiment que l'on ne peut que spéculer sur le fait que les profits générés par les actes de concurrence déloyale auraient effectivement été réalisés par le demandeur.

Le principe semblait acquis et les doctrine et jurisprudence ont ainsi longtemps négligé cette question. Dans une décision rendue en 1925, la Cour supérieure de Montréal a ainsi jugé que «les profits réalisés par le concurrent déloyal ne peuvent servir de base à l'estimation des dommages»³.

3. *Cusson c. Hoffman, Lemercier & Co. Ltd. et Girard* (1925), 63 C.S. 380, 383.

La doctrine s'est montrée tout aussi fidèle au principe. Dans un article publié en 1993, la professeure Goudreau condamnait toute tentative de modifier la conception traditionnelle du droit de la responsabilité civile:

Comme telle, la reddition de compte n'est pas une conclusion applicable dans les causes de responsabilité délictuelle.⁴

Cette déclaration est cautionnée par le professeur Lefebvre qui, dans le contexte d'une action en concurrence déloyale fondée sur l'usurpation d'information confidentielle, remettait en cause la confiscation des profits au nom du principe du lien de causalité:

La diminution du chiffre d'affaires est un préjudice réellement subi par le défendeur initial du secret, mais on ne devrait pas tenir compte du fait que cette baisse du chiffre d'affaires se traduise par des profits substantiels ou non pour l'usurpateur. Ces conflits peuvent être le fruit de facteurs indépendants du secret commercial, comme les méthodes de mise en marché utilisées par l'usurpateur.⁵

2. L'atténuation des principes

Le point de départ de cette atténuation peut être attribué à un arrêt de la Cour suprême rendu dans l'affaire *Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng*.⁶

En l'espèce, un cambiste au service de la Banque de Montréal avait utilisé les fonds de la banque pour effectuer des opérations personnelles qui avaient généré un certain profit. Informée de ces agissements, la Banque de Montréal engagea une action aux fins du recouvrement des profits ainsi réalisés. Il convient de préciser que la banque n'avait subi aucuns dommages, son employé lui ayant restitué la totalité des fonds «empruntés». Le fonds du différend s'est réglé sur la base des principes du mandat, tel qu'énoncé notamment à l'article 1713 du *Code civil du Bas-Canada*. Mais au-delà de ces technicalités, on retiendra que le juge Gonthier a conféré à l'adage

4. Mistrale Goudreau, «La protection extra-contractuelle de l'idée et de l'information confidentielle au Canada et au Québec», (1993) 6.2 *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, 221, 246.

5. Brigitte Lefebvre, *La bonne foi dans la formation du contrat*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 163.

6. *Banque de Montréal c. Kuet Leong NG*, [1989] 2 R.C.S. 429.

«bien mal acquis ne profite pas» la qualité de «précepte moral fondamental»:

Mais le principe voulant que l'on ne doive pas tirer profit de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises actions ne s'applique pas exclusivement au mandat. Ce principe se trouve ailleurs dans le Code civil: après tout, il constitue un précepte moral fondamental.⁷

C'est sur le fondement de l'obligation de bonne foi que la Cour supérieure, dans l'affaire *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, a justifié la condamnation à la confiscation des profits réalisés par les anciens employés de la demanderesse:

A breach of the obligation of good faith can give rise, like a breach of any contractual obligation, to the employees' responsibility for damages caused to the employer by the breach. An employee who profits from breach of this obligation must turn over those profits to the employer.⁸

Ce manquement à l'obligation de loyauté est également à l'origine de la condamnation à la remise des profits ordonnée par la Cour supérieure dans l'affaire *Wrebbit Inc. c. Benoît*:

Cette théorie du tremplin pourrait facilement trouver application dans le cas sous étude, mais nous croyons plutôt devoir accepter les prétentions de la demande à l'effet qu'il y a eu dans cette affaire un abus de confiance de la part du défendeur Pierre Benoît, une rupture de cette confiance entre lui et le président des demanderesses, Paul Gallant, également un manque manifeste de loyauté de la part du même défendeur Pierre Benoît, pour lui-même et son groupe, à l'endroit des parties demanderesses et de leur président Paul Gallant. Nous répétons également, et nous l'avons dit à l'audience au défendeur lui-même, qui s'est placé dans une situation de conflit d'intérêt le rendant ainsi vulnérable eu égard aux réclamations des parties demanderesses.⁹

Ce moyen a reçu l'imprimatur de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *Biotech Electronics Ltd. c. Baxter*¹⁰. Le litige entre les

7. *Ibid.*, 441.

8. *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449, 2466.

9. *Wrebbit Inc. c. Benoît*, [1998] R.J.Q. 3219, 3294.

10. *Biotech Electronics Ltd. c. Baxter*, [1998] R.J.Q. 430.

parties se fondait sur la vente par les actionnaires minoritaires à un groupe d'actionnaires majoritaires des actions qu'ils détenaient dans la compagnie à Biotech Electronics Ltd. au prix de 25,00 \$ l'action. Moins d'un an après cette vente, dans le cadre d'une émission publique, la compagnie Biotech Electronics Ltd. revendait ces mêmes actions pour un prix de 150,00 \$ l'unité. Les actionnaires minoritaires découvraient subséquemment que les actionnaires majoritaires avaient, antérieurement à la vente, omis de porter à leur attention que la compagnie avait reçu une proposition d'un courtier en valeurs mobilières relative à l'émission publique d'actions pour un prix variant de 100 \$ à 180 \$. Les actionnaires minoritaires ont alors intenté une action demandant l'annulation du contrat pour cause de dol.

Dans un premier temps, la Cour d'appel rappelle le principe énoncé par le juge Gonthier découlant de l'adage déjà évoqué:

The second principle that should be kept in mind in assessing damages in this case flows from the obligation of good faith in contract [*Banque de Montréal c. Bail ltée*, [1992] 2 RCS 554]. It is a simple moral principal requiring that the perpetrator of a wrongful act should not be permitted to profit from his own bad faith or wrongdoing.¹¹

Sur le fondement de ce principe, la Cour d'appel juge que les dommages subis par les actionnaires minoritaires peuvent être déterminés à la lumière des profits réalisés par le groupe des actionnaires majoritaires:

Given the profits of \$125 per share made by the purchasers on their purchase of shares, which the trial judge found was induced by concealment amounting to fraud, the proper measure of plaintiffs' damages should be the return of these profits to the plaintiffs. If they would not have entered into the sale had the material facts been disclosed, and if it has not been established that they would have sold on any other basis, they are entitled to be fully indemnified for the shares they sold on the basis of their value at the time of the public issue. To do otherwise would be to deprive them of full restitution while permitting others to profit from their own bad faith and concealment.¹²

11. *Ibid.*, 443.

12. *Ibid.*, 444-445.

Finalement, l'analyse de ce courant jurisprudentiel novateur doit être complété par la citation d'un *obiter* rendu récemment par la Cour suprême. Dans l'arrêt *Aubry c. Vice-versa*, intervenu dans le cadre d'une action pour violation du droit à l'image, la Cour suprême a jugé que la confiscation des profits n'est pas incompatible avec les principes traditionnels de la responsabilité civile:

Dans d'autres circonstances, suivant la preuve offerte, il n'est pas impossible que les dommages patrimoniaux soient compensés par une participation au profit, suivant les principes du gain manqué et de la perte subie.¹³

3. Tentative de réconciliation

Il est indéniable qu'a priori, la reddition de compte octroyée dans le cadre d'une action en concurrence déloyale s'insère difficilement dans le droit classique de la responsabilité civile. Cette conclusion a été soulignée par la doctrine française, notamment par la professeure Viney:

Elle a en effet admis que la Cour d'appel avait pu évaluer le préjudice subi par l'employeur du fait de l'activité de son ancien salarié à partir du chiffre d'affaires réalisé pendant la période visée à la clause de non-concurrence par la Société dont cet ancien salarié était à la fois le fondateur, le gérant et le principal actionnaire. C'est donc le profit réalisé par l'auteur du dommage qui a servi ici à mesurer l'indemnité (22 *bis*), ce qui ne paraît pas parfaitement orthodoxe – c'est le moins qu'on puisse dire – au regard du principe de l'équivalence entre dommages et réparation.¹⁴

Ceci n'a pas empêché les tribunaux français, incluant la Cour de cassation, d'évaluer le préjudice à la lumière des profits réalisés par le concurrent déloyal. Ainsi, la Cour d'appel de Paris considère:

[...] que pour l'évaluation des sommes qu'il y a lieu d'allouer pour compenser ce préjudice à la fois moral et matériel, il convient de tenir compte essentiellement de l'incidence qu'a pu avoir l'utilisation de la notoriété du nom de Rothschild dans

13. *Aubry c. Vice-versa*, [1998] 1 R.C.S. 591, 623.

14. Geneviève Viney, *Traité de droit civil – les obligations – la responsabilité: effets*, Paris, L.G.D.J., 1998, p. 131-132.

l'enrichissement qu'on accusait Helmut Rothschild et ses sociétés et dans la plus-value de la valeur des fonds de commerce par eux exploités.¹⁵

Ceci étant dit, sommes-nous en présence de deux thèses irréciliables? On pourrait évidemment envisager de fonder la confiscation des profits sur la base de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires. La démarche paraît par trop artificielle et nous éloigne davantage du régime de la responsabilité civile.

Il serait préférable, à l'image des décisions analysées ci-dessus, de voir la confiscation des profits en tant que sanction des actes de concurrence déloyale comme l'une des facettes de l'obligation de bonne foi, principe général du droit des obligations désormais codifié à l'article 6 du *Code civil du Québec*.

En second lieu, il conviendrait de reconnaître à l'action en concurrence déloyale une autonomie et une spécificité par rapport au droit commun de la responsabilité civile. Cette spécificité découle de la nature hybride de cette action. Elle a indéniablement pour vocation de protéger la clientèle et en ce sens elle s'apparente à une action réelle. À cet égard, on relèvera notamment la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Commodore Business Machines Limited c. 116772 Canada Inc.*:

The Court also finds that the goodwill generated by Commodore's marketing practices, advertising and quality of products belongs to it insofar as Canada in general and Quebec in particular are concerned. It is clear that Respondent, not being an authorized dealer of Commodore's and not being subject to the restrictions contained in its dealership agreement is appropriating for itself this goodwill which is indeed an asset of Commodore. This, in the Court's opinion, constitutes unfair competition and passing-off.¹⁶

15. Paris, 10 juillet 1986, J.C.P. 86, 20 712, note E. Agostini. Voir également Cass. soc., 6 novembre 1984, *Bull. 1984*, V, n° 409, p. 305-306.

16. *Commodore Business Machines Limited c. 116772 Canada Inc.*, [1983] C.S. 1186, 1188. Au soutien de la qualification en tant que bien de l'achalandage, on notera également le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire *Prosig Informatique inc. c. Lebel*, J.E. 90-1379, p. 10; confirmé en appel pour d'autres motifs J.E. 95-140. *A contrario*: *Vadeboncoeur c. 2851-2259 Québec inc.*, J.E. 98-139 et l'article de Barry Landy, «L'achalandage en droit québécois et les obligations implicites le protégeant», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit commercial (1991)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991, p. 155.

Cette qualification de la clientèle comme droit de propriété a été affirmée par la Cour suprême sous la plume du juge Gonthier dans l'arrêt de principe *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*:

On retrouve aussi la notion de propriété, protégée par l'action en *passing-off* au niveau de l'achalandage, terme qu'il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle.¹⁷

De plus, l'analyse de la jurisprudence rendue en la matière durant les 30 dernières années permet de constater un «assouplissement» de l'application des critères traditionnels de la responsabilité civile. Ainsi, dans la première moitié du vingtième siècle, la victime d'un acte de concurrence déloyale se devait de prouver la mauvaise foi du défendeur¹⁸. Or, tel que l'a rappelé la Cour d'appel dans l'arrêt *Pinard c. Coderre*: «L'Usurpation existe même si le concurrent dont on se plaint a agi de bonne foi et sans intentions frauduleuses»¹⁹. Par ailleurs, la preuve de l'existence des dommages n'est plus une condition essentielle à l'action en concurrence déloyale, tel que le rappelle l'honorable juge Duval-Hesler:

S'il existe une probabilité de confusion de la marque de commerce, cela équivaut à une probabilité de dommages. En d'autres termes, en cas de violation d'une marque de commerce, le dommage se présume.²⁰

Enfin, il est désormais admis qu'un simple dommage éventuel puisse ouvrir un droit à réparation²¹.

En se distançant du droit commun de la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale a acquis une autonomie juridique qui devrait permettre de lever tout obstacle à la généralisation de la confiscation des profits comme moyen d'indemnisation.

17. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 134.

18. *Corbeil c. Dufresne*, [1933] C.S. 548.

19. *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99, 107.

20. *Groupe Polygone-Éditeurs Inc. c. Serna Communications Inc.*, J.E. 95-118.

21. *Marchand de vins Inc. c. Vincor International Inc.*, REJB 1998-04523 (C.S.); *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342, 1357 (C.A.).

II. LA CONFISCATION DES PROFITS

Il va de soi que le demandeur ne peut prétendre à l'attribution de la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'auteur des actes de concurrence déloyale. La confiscation des profits se trouve ainsi subordonnée à une reddition de compte dont les paramètres sont exposés dans le développement qui suit.

1. La scission de l'instance selon l'article 273.1 du *Code de procédure civile*

Compte tenu des incidences monétaires liées à la détermination des profits (frais d'expertise, incidents procéduraux liés à la communication des documents, durée de l'enquête et de l'audition), les parties à une action en concurrence déloyale auraient certainement intérêt à se prévaloir de l'article 273.1 du *Code de procédure civile* et de scinder l'instance afin de procéder dans un premier temps sur la question de la responsabilité et, dans un second temps, sur la détermination des profits. Le texte de cette disposition mérite d'être rappelé:

En matière de responsabilité civile, le tribunal peut, exceptionnellement et sur demande d'une partie, scinder l'instance pour disposer d'abord de la responsabilité et, en second lieu, du quantum des dommages-intérêts nécessaires pour indemniser le préjudice subi, le cas échéant.

Le tribunal tient compte, notamment de la complexité relative de la preuve concernant la responsabilité et le quantum.

L'emploi du mot «exceptionnellement» s'avère malheureux, compte tenu notamment des objectifs poursuivis par le texte tels qu'exprimés par le ministre de la Justice d'alors:

Donc, c'est le premier amendement, et je pense que, globalement, ça va permettre d'éviter que des procès qui portent sur le quantum, avec des experts extrêmement élaborés, n'aient lieu quand, en fait, on verra que l'action sera rejetée sur la base de l'absence de responsabilité, donc toute la preuve du quantum aurait été faite inutilement. Alors, les parties pourront ou une des parties pourra soumettre au tribunal qu'il est important de trancher d'abord la question de la responsabilité, et, s'il conclut à la responsabilité, que par la suite on vienne pour établir le

quantum. Mais, ainsi, on évitera peut-être de longs procès inutiles par une décision négative sur la base de la responsabilité.²²

L'analyse des décisions rendues en application de l'article 273.1 C.p.c. induit un constat mitigé: l'intention générale du législateur a été démentie par une interprétation judiciaire restrictive du texte visé.

C'est précisément sur le fondement du texte de l'article 273.1 et de l'emploi du mot «exceptionnellement» que la Cour supérieure, dans l'affaire *Société d'énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (S.I.G.E.D.) inc.* a estimé que l'article 273.1 du *Code de procédure civile* devait recevoir une interprétation restrictive²³.

Ceci étant dit, quelles sont les situations susceptibles de justifier une scission de l'instance. Au-delà du critère législatif, soit la complexité légale de la preuve de la responsabilité et du *quantum*, certains jugements ont estimé que la mise en œuvre de l'article 273 est subordonnée à la preuve *prima facie* de la faiblesse des prétentions du demandeur:

Le tribunal estime donc qu'il doit posséder *une preuve prima facie* que la possibilité de voir la responsabilité de la défendresse retenue est plus faible que la possibilité de voir l'action rejetée à ce chapitre.²⁴

Il va de soi que si la preuve de la responsabilité est indissociable de celle afférente au *quantum*, la scission devrait être refusée²⁵. Le consentement des parties est indifférent à l'issue des débats²⁶. Enfin, il convient de ne pas attacher une trop grande importance au critère de la réduction des coûts susceptibles d'être engendrés par la scission de l'instance²⁷.

La demande de scission de l'instance peut être présentée en tout temps. Toutefois, l'écoulement du temps depuis l'introduction

22. *Journal des débats*, Commission permanente des institutions, le 23 mai 1996, p. 22.

23. *Société d'énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (S.I.G.E.D.) inc.*, [1998] R.J.Q. 1254, 1261.

24. *Ibid.*, 1263.

25. *Stone Consolidated Inc. c. Dalkotech de l'Estrie Ltée*, J.E. 97-1722 (C.S.).

26. *Ibid.*, 1262.

27. *Ibid.*

des procédures est un facteur de nature à influencer le sort de la demande:

La scission d'instance fait partie des incidents et le Code de procédure ne fixe pas de délai pour en faire la demande. Théoriquement, cette demande pourrait se faire à n'importe quel moment au cours de l'instance. Compte tenu de la finalité avouée de la scission de réduire les coûts, il serait probablement plus opportun de la demander avant que ne soient déjà engagés des frais considérables pour l'expertise sur l'étendue et le montant des dommages-intérêts. Par ailleurs, il est pratiquement impossible pour les parties de faire les allégations pertinentes sur l'étendue du préjudice et la compensation recherchée, sans au moins consulter des experts dès le début de l'instance.²⁸

En ce qui a trait aux actions en concurrence déloyale, les tribunaux du Québec auraient certainement intérêt à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour fédérale, qui précise qu'en matière de litige relevant du droit de la propriété intellectuelle, la scission devrait être la règle et non l'exception:

L'ordonnance selon la Règle 480 est la règle, non l'exception, dans les actions en contrefaçon de brevet. Elle est pour ainsi dire toujours demandée et accordée de consentement. Cela évite une enquête qui pourrait se révéler inutile au cas où aucune responsabilité ne serait constatée. On évite ainsi tout ce qui découle d'une telle enquête: le coût, l'inconvénient, le tort causé au commerce, la révélation des secrets commerciaux aux concurrents, etc.²⁹

2. L'option entre un recours en dommages et une demande en reddition de compte

Le demandeur se doit d'opérer un choix entre une réclamation en dommages et une demande de reddition de compte. À défaut de ce faire, il s'expose aux sanctions prévues aux articles 66 et 168.4 du *Code de procédure civile* relatives à l'option des recours.

3. La détermination des profits

Le droit québécois est fatalement silencieux sur cette question. Il peut donc être utile de se référer aux règles dégagées par les tribu-

28. *Stroud c. Canadien Pacifique Limitée*, REJB 1999-14645.

29. *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 C.F. 522, 529.

naux sous l'égide des lois touchant la propriété intellectuelle, dont l'article 35 de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* et l'article 57(1)(b) de la *Loi sur les brevets*³⁰.

a) Le fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve est partagé, mais d'une manière inégale. Le demandeur devra simplement prouver les revenus bruts du défendeur alors qu'il appartient au défendeur d'établir les dépenses qu'il estime pouvoir déduire du résultat brut de la vente des objets contrefaits:

This submission is no doubt attractive, but it fails to recognize the special nature of the accounting remedy. When a plaintiff elects to take account of the profits made as a result of a patent infringement, it is the infringer, not the plaintiff, who is made accountable for the profits improperly obtained and who has to reveal and disgorge these profits. Indeed, he has to account both for the profits and their subsequent use as the plaintiff is entitled to both. The plaintiff need only prove the amount of revenue made from the acts of infringement to the patent. To accept the appellant's contention and require that the plaintiff prove the profits and their proper apportionment would, in effect, reverse the roles and make the plaintiff accountable for the profits he claims entitlement to.³¹

b) Le calcul des profits

Le calcul des profits peut être entrevu selon deux méthodes de calcul: la méthode différentielle ou celle de la pleine absorption des coûts. La méthode de la pleine absorption des coûts permet au défen-

30. À cet égard, plusieurs études méritent d'être soulignées: Donald H. MacOdrum, «Monetary Remedies in IP Cases», (1993) 10.2 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 499; Coleen L. Kirby, «Accounting of Profits: The Canadian Approach», (1992-1993) 7 *Intellectual Property Journal* 263; Bob H. Sotiariadis, «Le calcul des profits pour violation d'un brevet», (2000) 12.3 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 825; Alexander J. Stack, A. Scott Davidson et Stephen R. Cole, «Accounting of Profits Calculations in Intellectual Property Cases in Canada», (2001) 17.2 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 405; Laurent Carrière, «Voies et recours civils en matière de violation de droits d'auteur», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 395, 457.

31. *Baker Energy Resources Corp. c. Reading & Bates Construction Co. et al.* (1995), 51 C.P.R. (3d) 359, 367.

deur de déduire de ses revenus bruts l'ensemble des coûts variables imputables aux actes de contrefaçon ainsi qu'une partie de ses coûts fixes, au prorata de ce que représentent les revenus bruts générés par les actes litigieux par rapport à son chiffre d'affaires total. La méthode différentielle permet également la déduction des coûts variables. Toutefois, seuls les coûts fixes directement liés aux actes incriminés peuvent être soustraits des revenus.

Jusqu'à ce jour, les tribunaux ont généralement préféré la méthode différentielle. À cet égard, le jugement rendu dans la cause *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* constitue une décision de principe, dont l'extrait pertinent mérite d'être rappelé:

A reasonable method of calculating the «profit» from the sale of the infringing shower heads of the Defendant, is to reduce the sales revenue of those shower heads by:

- a) the variable expenses directly attributable to those shower heads; and
- b) any increase and fixed expenses attributable to those shower heads.³²

Les paramètres de cette méthode ont été précisés par la juge Reed dans la décision *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. Ltd.*:

The two categories of costs to be deducted from revenues are direct costs and common costs specifically incurred as a result of the production and sale of the rowers. These were described as follows:

- a) *Direct Cost*, a cost that can be directly tied to a specific unit of production or with a specific activity required solely for the manufacturing and sales of the infringing products; and
- b) *Common Cost*, otherwise known as indirect cost, a cost incurred for the benefit of two or more products or services (Common Cost are generally not deducted in calculating net profit when using a differential of accounting, secept (sic) for particular items of Common Cost than can be showed to have increased

32. (1982), 68 C.P.R. (2d) 56, 62-63.

specifically for the production and sale of the infringing product. In which case an allocation of a prorated portion of the Common Cost may be deducted from revenue to calculate net profit).³³

En d'autres termes, le calcul des profits nets résulte de l'addition des coûts variables directement attribuables à la production (ou à l'acquisition) des biens contrefaits et de toute augmentation des coûts fixes résultant de cette production ou de cette commercialisation.

Dans certaines circonstances, la totalité des coûts variables ne sera pas soustraite aux revenus, notamment lorsqu'une partie des biens incriminés ont été vendus à perte par le défendeur, avec pour conséquence de diminuer les profits:

Secondly, the court will disallow the deduction of the variable expenses of unprofitable sales and «wasted» purchases. Some of the infringing sales may be made at a loss for a number of possible reasons; for example, the sale is made upon uncollectable credit, or at a low price to attract custom to the product or just because of poor market conditions. Alternatively, some products bearing the infringing trademark are never sold, for example, damaged products or products on and which the court orders to be delivered up or destroyed; in such cases the product cost is «wasted». Some plaintiffs have sought to disregard such unprofitable transactions in the calculation of net income, and so increase the amount for which the defendant must account.³⁴

c) *La discrétion judiciaire quant à la répartition des profits*

En règle générale, le demandeur se voit accorder la totalité des profits générés par les actes litigieux. Une telle condamnation peut parfois s'avérer inéquitable. À titre d'exemple, l'on peut penser à un recours fondé sur la contrefaçon d'une vis utilisée dans le cadre de l'assemblage d'un avion³⁵.

33. *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385, 387-389.

34. David J.A. Cairns, *The Remedies for Trademark Infringement*, Toronto, Carswell, 1988, p. 112.

35. Coleen L. Kirby, «Accounting of Profits: The Canadian Approach», (1992-93) 7 *Intellectual Property Journal* 263, 286.

Dans cette hypothèse, la jurisprudence suggère de tenter d'effectuer une répartition des profits sur la base de ce qui est directement imputable aux actes litigieux:

It is my view that the Deputy Registrar's decision that the plaintiff is entitled to require the defendant to account for only that part of the profit is realized on infringing sales during the accounting period that is attributable to its use of the plaintiff's trade marks is the right one in the present instance and the authority he has cited in this regard to sustain this finding and his interpretation thereof is also in accordance with my view on the matter. Indeed, in *Cartier v. Carlisle* a trade mark infringement case, the Master of the Rolls stated at p. 298:

I am therefore of opinion in this case, that the injunction must be made perpetual and that there must be the usual account, but, as I have stated, I do not propose, in taking the account in Chamber, to make the defendants account for every species of profit during the last six years but I shall consider how much of the profits are properly attributable to the user of the plaintiff's trade marks.³⁶

La preuve des faits justifiant une telle répartition des profits incombe au défendeur et en l'absence d'une telle preuve, les tribunaux devraient faire preuve de retenue dans l'exercice de leur discrétion.

d) Les profits réalisés par l'intermédiaire d'une filiale

Les profits réalisés par le défendeur à travers une filiale doivent être inclus à la reddition de compte:

Profits realized by the defendants through subsidiaries or related companies, including but not limited to any royalties paid to the defendant by the latter, must be accounted for. The fact that a subsidiary has also been sued has no bearing on the matter. The theoretical danger of the plaintiff recovering the same profits twice can be dealt with, if necessary, at a later stage.³⁷

36. *Samuel Dubiner c. Cheerio Toys & Games Ltd.*, [1965] R.C. de l'É. 801, 816.

37. *Beloit Canada c. Valmet OY* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116, 121 (C.A.F.).

e) *Le sort des divers intervenants dans la chaîne de distribution*

La demande de reddition de compte vise généralement le fabricant du produit incriminé. Toutefois, pourront également être visés l'ensemble des intervenants dans la chaîne de distribution. Ce principe a été réitéré dans une décision de la Cour supérieure de l'Ontario rendue dans l'affaire *Ray Plastics Ltd. et al. c. Canadian Tire Corp. Ltd.*:

The plaintiff's argument that it has the right to pursue both the maker as well as others in the chain of distribution seems to find support in the Canadian, American and British Authorities. That right was recognized by the Ontario Divisional Court as early as 1898 in *Toronto Auer Light Co. v. Colling* (1898), 31 O.R. 18. It is not necessary to canvas the facts in that case beyond indicating that it involved a patent infringement, and that the issue raised was similar to the one raised on this motion. The following excerpt from p. 26 captures, in my view, the essence of the decision so far as it is germane to the issue that I have to address:

I see no reason to hold that an action does not lie against any person purchasing and using mantles made in derogation of the plaintiff's patent no matter where they come from... [citation omitted]

Nor is there any ground of defence in the fact that the persons importing have been proceeded against and an agreed nominal sum for damages recovered against them. The practice is well settled that though the plaintiff cannot have both an account of profits and also damages against the same defendant, yet he may have both remedies as against different persons (e.g., maker and purchaser) in respect of the same article:... [citation omitted].³⁸

f) *Le caractère territorial de la confiscation des profits*

En règle générale, la reddition de compte se limite aux profits générés par la vente des produits litigieux au Canada:

38. *Ray Plastics Ltd. et al. c. Canadian Tire Corp. Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 247.

Intellectual property rights are similarly limited in Canada and should limit any accounting to acts done within the country.³⁹

Toutefois, cette règle souffre une exception lorsque la fabrication a eu lieu au Canada et que les revenus découlant de la vente à l'étranger ont été reçus au Canada:

I do not accept the argument that non-Canadian revenues should not be included. The books were published in Canada, sent from Canada for sale abroad and the revenues were paid to the defendants.⁴⁰

Mais la confiscation des profits pourrait également être limitée à une partie du territoire canadien. En effet, si l'on prend l'exemple d'une action en concurrence déloyale fondée sur l'usurpation d'une marque de commerce non enregistrée qui aurait acquis une réputation limitée à l'une ou l'autre des provinces, il semble logique que la reddition de compte soit limitée aux profits réalisés par le défendeur dans cette province.

Bien que la Cour supérieure du Québec ne traite pas directement de cette question, on citera néanmoins l'extrait suivant du jugement rendu dans l'affaire *Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. Wise*:

La demanderesse n'a manifesté aucune intention de s'établir en dehors de la province de Québec. D'ailleurs, elle ne s'est nullement opposée à l'enregistrement de marques de commerce portant le nom «*linen*», autre que «*Linen Dépôt*», tel qu'il appert d'extraits du registre des marques de commerce à Ottawa. En effet, les entreprises suivantes existent au registre savoir Linen Designs and Design, Linen Source, Pacific Linen, Town & Country Linen et Linen House, sans compter un certain nombre de marques de commerce utilisant le mot «*linens*» avec un «*s*».

Vu la preuve, il convient cependant de limiter le territoire sur lequel l'injonction s'appliquera à une superficie comprise à l'intérieur d'un rayon de 100 kilomètres partant d'un point central situé à la Place d'Armes à Montréal.⁴¹

39. Coleen L. Kirby, «Accounting of Profits: The Canadian Approach», (1992-1993) 7 *Intellectual Property Journal* 265, 281.

40. *Hager c. ECW Press Ltd. et al.* (1999), 85 C.P.R. (3d) 289, 318.

41. *Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. Wise*, J.E. 99-994, p. 27.

Par analogie, il serait tout aussi logique de limiter la portée de la reddition de compte au territoire dans lequel les actes de concurrence déloyale ont eu lieu.

g) La «comptabilité» des profits: le recours à l'expertise

Plus souvent qu'autrement, le débat sur la question des profits est engagé sur la base d'expertises produites par les parties. À cet égard, il convient de garder à l'esprit que les parties ont le droit de demander communication au préalable de tous les documents qui contiennent des éléments de faits sur lesquels l'expert s'est fondé pour émettre son opinion:

À mon avis, une partie a le droit de connaître les faits sur lesquels l'expert fonde son opinion. Dans cet esprit, elle a sûrement le droit de connaître les sources, documentaires ou autres, où l'expert a puisé cette information.⁴²

Cette règle a pour vocation de favoriser une divulgation complète de la preuve préalablement à l'audition en vue, notamment, d'abrégier la durée de celle-ci.

CONCLUSIONS

D'aucuns prétendent que l'importation de la reddition de compte constitue une dénaturation du droit civil québécois en général et du droit commun de la responsabilité civile en particulier. En fait, plutôt qu'une dénaturation, il convient de constater que l'action en concurrence déloyale a connu ces dix dernières années une évolution remarquable. Si, techniquement, elle demeure fondée sur l'article 1457 du *Code civil du Québec*, elle a acquis du fait de sa spécificité une existence autonome.

L'histoire du commerce, c'est avant tout l'histoire de la courtisannerie du commerçant à l'égard des consommateurs. Dans une situation de concurrence, la lutte entre marchands est toujours agressive, souvent féroce et parfois ruineuse. Elle doit cependant se dérouler selon des règles communément acceptées. Celui qui enfonce ces règles ne se constitue pas une clientèle, il la vole. La confiscation des profits générés par ce «vol» n'est qu'une illustration de l'adage déjà évoqué «bien mal acquis ne profite pas».

42. *Anne Poulin c. Yves Prat*, [1994] R.D.J. 301, à la page 309. Voir également *Construction Technique J. Côté Inc. c. Royale Compagnie d'Assurance*, REJB 1997-00676 (C.S.) et *Compagnie d'Assurance Missisquoi c. Giguère*, REJB 1999-11258 (C.A.).