

T-1821-02
2004 FC 652

T-1821-02
2004 CF 652

Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG and Kraft Foods Belgium SA (Applicants)

Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA (demandereses)

v.

c.

Euro Excellence Inc. (Respondent)

Euro Excellence Inc. (défenderesse)

INDEXED AS: KRAFT CANADA INC. v. EURO EXCELLENCE INC. (F.C.)

RÉPERTOIRE: KRAFT CANADA INC. c. EURO EXCELLENCE INC. (C.F.)

Federal Court, Harrington J.—Montréal, March 29, 30 and May 3, 2004.

Cour fédérale, juge Harrington—Montréal, 29 et 30 mars et 3 mai 2004.

Copyright — Injunctions — Kraft Foods Belgium S.A. and Kraft Foods Schweiz AG registering Côte d'Or, Toblerone copyrights in Canada, granting licence to Kraft Canada Inc. — Kraft seeking to enjoin Euro Excellence from distributing copyrighted artwork on Côte d'Or, Toblerone wrappers — Chain of ownership for Toblerone, Côte d'Or copyright good, licences issued to Kraft Canada Inc. valid — Côte d'Or elephant, Toblerone bear within mountain, "original" works entitled to copyright protection — Côte d'Or script, red shield, not entitled to copyright protection — Euro Excellence having no right to breach copyrights, even if breach of contract by Kraft Foods Belgium S.A. — Nothing wrong with Kraft registering copyrights, even if only to mount attack against Euro Excellence — Copyright Act, s. 27(2)(e) not impinging upon property and civil rights within the province (Constitution Act, 1867, s. 92(13)) — Copyright Act, s. 27.1 not cutting back on rights under s. 27 — No reason to deny injunctive relief — Application allowed.

Droit d'auteur — Injonctions — Kraft Foods Belgium S.A. et Kraft Foods Schweiz AG ont enregistré des droits d'auteur à l'égard de Côte d'Or et de Toblerone au Canada et ont accordé une licence à Kraft Canada Inc. — Kraft cherchait à interdire à Euro Excellence de distribuer les illustrations protégées par le droit d'auteur qui apparaissent sur les papiers d'emballage de Côte d'Or et de Toblerone — La chaîne de propriété du droit d'auteur se rapportant à Toblerone et à Côte d'Or est irréprochable, et Kraft Canada Inc. s'est vu accorder des licences valides — L'éléphant de Côte d'Or et l'ours dans la montagne de Toblerone sont des œuvres «originales» qui méritent la protection du droit d'auteur — L'écriture Côte d'Or et le bouclier rouge ne peuvent pas faire l'objet d'un droit d'auteur — Euro Excellence n'a pas le droit de violer les droits d'auteur même si Kraft Foods Belgium S.A. est en rupture de contrat — Il n'y a rien de mal dans l'enregistrement du droit d'auteur par Kraft même si elle a fait cet enregistrement dans le seul objectif d'élaborer une attaque contre Euro Excellence — L'art. 27(2)e) de la Loi sur le droit d'auteur ne touche pas la propriété et les droits civils qui sont du ressort provincial (Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13)) — L'art. 27.1 de la Loi sur le droit d'auteur n'amointrit pas les droits prévus à l'art. 27 — Il n'y pas de raison de refuser la réparation par voie d'injonction — Demande accueillie.

Copyright — Damages — Kraft seeking damages for violation of copyright in artwork on Côte d'Or, Toblerone wrappers — Kraft entitled to damages in form of accounting and payment of Euro Excellence profits in respect of sale of products bearing copyrighted works, as provided by Copyright Act, s. 35 — Kraft seeking, Euro Excellence agreeing, to damages within percentage range of Euro Excellence's gross sales of products in question — No punitive damages awarded as Euro Excellence raising difficult, substantial points, behaviour not warranting punishment.

Droit d'auteur — Dommages-intérêts — Kraft cherchait à obtenir des dommages-intérêts en raison d'une violation du droit d'auteur sur les illustrations figurant sur les papiers d'emballage de Côte d'Or et de Toblerone — Kraft a droit à des dommages-intérêts sous la forme d'une comptabilisation et du paiement des profits d'Euro Excellence découlant de la vente de produits comportant les œuvres protégées, comme le prévoit l'art. 35 de la Loi sur le droit d'auteur — Kraft demandait, et Euro Excellence était d'accord avec elle, que les dommages-intérêts soient un

Constitutional Law — Distribution of Powers — Whether Copyright Act, s. 27(2)(e) ultra vires Parliament for purporting to create remedy in delict, tort — Language of Act, taking into account its purpose, context, to be given full force, effect — Importing copyrighted works against will of licensee infraction under Act, not impinging upon property and civil rights within the province (Constitution Act, 1867, s. 92(13)), copyright being a federal matter — Copyright Act, s. 27.1 giving copyright protection to exclusive importers of books only, not cutting back on chocolate bar distributor's rights under s. 27 — Kraft Canada Inc. licensee, whereas rights under section 27.1 not contingent upon being licensee of copyright.

This was an application by Kraft for damages as well as for injunctive relief against Euro Excellence Inc. Kraft alleged that the distribution by Euro Excellence of Côte d'Or and Toblerone products violated its copyright in the artwork on the chocolate bar wrappers. In October 2002, Kraft Foods Belgium S.A. registered three Côte d'Or copyrights in Canada in the artistic category and registered a licence agreement between it and Kraft Canada Inc. Kraft Foods Schweiz AG did the same with respect to the Toblerone copyright. The Toblerone copyright is a snow-covered mountain depicted on the wrapper, with some of the snow in the shape of a bear (Toblerone bear within a mountain). There are three copyrights covering Côte d'Or. One is an elephant facing to the right with its trunk curled up. The second is the style of script used to spell "Côte d'Or". The third is a red shield which serves as a background to both the elephant and the Côte d'Or script. Euro Excellence was called upon to cease and desist distributing product with these copyrights, but refused to do so. Kraft therefore sought to enjoin Euro Excellence from distributing the copyrighted artwork on the wrappers.

Held, the application should be allowed.

pourcentage des ventes brutes des produits en question effectuées par Euro Excellence — Aucuns dommages-intérêts punitifs accordés puisque Euro Excellence a soulevé des points difficiles et importants et que sa conduite ne justifiait pas une punition.

Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Il s'agissait de savoir si l'art. 27(2)(e) de la Loi sur le droit d'auteur outrepassait la compétence du Parlement parce qu'il vise à établir un recours de nature délictuelle — Il faut donner pleine force et plein effet au libellé de la Loi eu égard à son objet et à son contexte — L'importation d'œuvres protégées contre la volonté du détenteur d'une licence constitue une infraction prévue à la Loi qui ne touche pas la propriété et les droits civils qui sont du ressort provincial (Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13)), le droit d'auteur étant une matière fédérale — L'art. 27.1 de la Loi sur le droit d'auteur qui accorde la protection du droit d'auteur aux importateurs exclusifs de livres seulement n'amointrit pas les droits des distributeurs de tablettes de chocolat prévus à l'art. 27 — Kraft Canada Inc. est détentrice d'une licence tandis que les droits d'un distributeur en vertu de l'art. 27.1 ne sont pas subordonnés au fait qu'il soit détenteur d'une licence de droit d'auteur.

Il s'agissait d'une demande par laquelle Kraft cherchait à obtenir des dommages-intérêts ainsi qu'une réparation par voie d'injonction contre Euro Excellence Inc. Kraft a allégué que la distribution par Euro Excellence des produits Côte d'Or et Toblerone constituait une violation de son droit d'auteur sur les illustrations figurant sur les papiers d'emballage de ces tablettes de chocolat. En octobre 2002, Kraft Foods Belgium S.A. a enregistré dans la catégorie des œuvres artistiques trois droits d'auteur à l'égard de Côte d'Or. Elle a aussi enregistré un contrat de licence entre elle et Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG a, quant à elle, enregistré un droit d'auteur et un contrat de licence semblable à l'égard de Toblerone. Dans le cas de Toblerone, le droit d'auteur se rapporte à une montagne couverte de neige, la neige adoptant en partie la forme d'un ours (un ours à l'intérieur de la montagne), représentée sur le papier d'emballage. Trois droits d'auteur se rapportent à Côte d'Or. L'un porte sur un éléphant tourné vers la droite dont la trompe est courbée vers le haut. Le deuxième se rapporte au style d'écriture utilisé pour former les mots «Côte d'Or». Le troisième est un genre de bouclier rouge qui sert de fond à la fois pour l'éléphant et pour l'écriture de Côte d'Or. Euro Excellence a été mise en demeure de cesser de distribuer les produits visés par ces droits d'auteur, mais elle a refusé d'obtempérer. Kraft a par conséquent cherché à interdire à Euro Excellence de distribuer les illustrations protégées par le droit d'auteur qui apparaissent sur les papiers d'emballage.

Jugement: la demande doit être accueillie.

As to the authorship of the works and ownership of the copyrights, the *Copyright Act* provides a number of rebuttable presumptions i.e. mere registration creates a presumption, until the contrary is proved, that copyright subsists in the work and that the author is the original owner of the copyright. Another such presumption is that the employer, not the employee, is the author, and owner, of the copyrighted work. Euro Excellence conceded that the chain of ownership of the Toblerone copyright was faultless, but did contest the chain as regards the three Côte d'Or artistic works, the author of which is registered as Thierry Bigard. Mr. Bigard designed the new Côte d'Or works while working for Landor Associates in Paris. The relationship between Mr. Bigard and Landor being governed by French law, the rebuttable presumption under French law that the employee owns the copyrighted work applied. As Landor and Mr. Bigard had entered into an agreement confirming that any rights which arose from the creative efforts of Mr. Bigard were owned by Landor, the presumption was rebutted and the chain as regards the Côte d'Or artistic works was good. There was also no reason to suppose Mr. Bigard was not the author just because he was the creative director. Kraft Canada Inc. was granted valid licences.

To benefit from copyright protection, a work has to be original. This issue was reviewed by the Supreme Court of Canada in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*. With that decision in mind, the Côte d'Or elephant design resulted from an exercise of skill and judgment that was not trivial and that involved intellectual effort. It is entitled to copyright protection. The new Côte d'Or script on the other hand was a mere change of font and, taken alone, does not enjoy the benefit of copyright. The red shield also is not original and does not deserve copyright protection. The Toblerone bear within a mountain is an original artistic work. Copyright having been found to subsist in the Côte d'Or elephant and the Toblerone bear within a mountain, Kraft's claim for infringement was examined in light of the balance of Euro Excellence's defences.

As to whether Kraft was not entitled to the equitable remedy of an injunction because it did not come to the Court with clean hands, Euro Excellence had no right to breach copyrights owned by Kraft Foods Belgium S.A. and Kraft Foods Schweiz AG. If Euro Excellence feels Kraft Foods Belgium S.A. is in breach of contract, its remedy is to take an action in damages. Also, there was nothing wrong with Kraft registering copyright in Canada, even if the sole purpose of this was to mount the very attack now before the Court.

En ce qui concerne la paternité des œuvres et la propriété des droits d'auteur, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit de nombreuses présomptions réfutables, notamment que le simple enregistrement crée, jusqu'à preuve du contraire, une présomption de l'existence du droit d'auteur dans une œuvre et du fait que l'auteur en est le titulaire original. Une autre présomption est que c'est l'employeur, et non l'employé, qui est l'auteur et le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre protégée. Euro Excellence reconnaît que la chaîne de propriété du droit d'auteur se rapportant à Toblerone est irréprochable, mais elle la conteste relativement aux trois œuvres artistiques Côte d'Or pour lesquelles Thierry Bigard est l'auteur inscrit sur l'enregistrement. Ce dernier a conçu les nouvelles œuvres de Côte d'Or lorsqu'il travaillait pour Landor Associates à Paris. Comme la relation entre M. Bigard et Landor est régie par la loi française, la présomption réfutable en droit français selon laquelle l'employé est propriétaire de son œuvre protégée par droit d'auteur s'applique. Comme Landor et M. Bigard ont conclu une entente confirmant que tous les droits découlant du travail créatif de M. Bigard appartenaient à Landor, la présomption a été réfutée et la chaîne de propriété relativement aux œuvres artistiques de Côte d'Or est correcte. Il n'y a aucune raison de croire que M. Bigard n'était pas l'auteur simplement parce qu'il était directeur de la création. Kraft Canada Inc. s'est vu accorder des licences valides.

Pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, les œuvres doivent être originales. Cette question a été étudiée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*. Gardant cet arrêt à l'esprit, on doit conclure que le dessin de l'éléphant Côte d'Or est le fruit de l'exercice de talent et de jugement non négligeables et d'un effort intellectuel. Ce dessin mérite la protection du droit d'auteur. Par ailleurs, le changement d'écriture de Côte d'Or n'était en soi qu'un simple changement de police de caractères et ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur. De même, le bouclier rouge n'est pas original et ne mérite pas la protection du droit d'auteur. L'ours dans la montagne de Toblerone est par contre une œuvre artistique originale. Ayant conclu à l'existence d'un droit d'auteur pour l'éléphant de Côte d'Or et l'ours dans la montagne de Toblerone, la Cour a examiné la violation du droit d'auteur alléguée par Kraft au vu des défenses d'Euro Excellence.

En ce qui concerne l'allégation que Kraft n'a pas le droit d'obtenir la réparation en equity d'une injonction car elle ne se présente pas devant la Cour en étant sans reproche, Euro Excellence n'avait pas le droit de violer les droits d'auteur appartenant à Kraft Foods Belgium S.A. et à Kraft Foods Schweiz AG. Si Euro Excellence est d'avis que Kraft Foods Belgium S.A. est en rupture de contrat, son recours est d'intenter une action en dommages-intérêts. Il n'y a par ailleurs rien de mal dans l'enregistrement du droit d'auteur par

Euro Excellence submitted that paragraph 27(2)(e) of the *Copyright Act*, which deals with copyright infringement, purports to create a remedy in delict, or tort, which is properly a matter of property and civil rights within the province and thus *ultra vires* Parliament. The language of the Act, taking into account its purpose and context, must be given full force and effect. Importing copyrighted works against the will of the licensee is an infraction under the Act, and copyright is a federal matter. The introduction of section 27.1, which provides that if there is an exclusive distributor of a book in Canada, it is an infringement of copyright for another person to import copies of the book from a country where the copies were made with the owner's consent, has not cut back on Kraft Canada Inc.'s rights under section 27 simply because it gives copyright protection to exclusive importers of books only. Kraft Canada Inc. is a licensee, whereas the rights of a book distributor under section 27.1 are not contingent upon it being the licensee of the copyright.

As to whether copyright in a work cannot be used to prevent competitive distribution of goods, the purpose of the *Copyright Act* is to prevent unauthorized distribution of copyrighted works, and there is nothing to prevent Euro Excellence from replacing the wrappers or otherwise covering the copyrighted material.

For these reasons, Kraft was granted injunctive relief as regards the copyrighted work in the Côte d'Or and Toblerone wrappers, and in price lists distributed by Euro Excellence. Kraft was also entitled to damages in the form of an accounting and payment of Euro Excellence profits in respect of the sale of products bearing the Côte d'Or and Toblerone copyrighted works, as provided by section 35 of the Act. Kraft did not really attempt to prove special damages, but sought a percentage of Euro Excellence's gross sales of the products in question, and the parties agreed that damages should be within an agreed percentage range of the gross sales. As for punitive damages, none were awarded. Euro Excellence raised some very difficult and substantial points in its defence and its behaviour was not such that it should be punished in addition to injunctive relief.

Kraft au Canada même si le seul objectif de Kraft en faisant cela était d'élaborer l'attaque même dont la Cour est actuellement saisie.

Euro Excellence a fait valoir que l'alinéa 27(2)e) de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui porte sur les violations du droit d'auteur, vise à établir un recours de nature délictuelle, ce qui est bien un sujet de propriété et de droits civils qui relève de la compétence provinciale et qui outrepassé donc la compétence du Parlement. Il faut donner pleine force et plein effet au libellé de la Loi eu égard à son objet et à son contexte. Importer des œuvres protégées contre la volonté du détenteur d'une licence constitue une infraction prévue à la Loi, et le droit d'auteur est une matière fédérale. L'adoption de l'article 27.1, qui prévoit que, s'il existe un distributeur exclusif au Canada pour un livre, constitue une violation du droit d'auteur le fait pour une personne d'importer des exemplaires de ce livre d'un pays où des exemplaires ont été produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, n'amoindrit pas les droits de Kraft Canada Inc. prévus à l'article 27 du seul fait que cet article n'accorde la protection du droit d'auteur qu'aux importateurs exclusifs de livres. Kraft Canada Inc. est détentrice d'une licence tandis que les droits d'un distributeur de livres en vertu de l'article 27.1 ne sont pas subordonnés au fait qu'il soit détenteur d'une licence de droit d'auteur.

En ce qui concerne l'allégation que le droit d'auteur sur une œuvre ne saurait être utilisé pour empêcher la distribution concurrentielle de marchandises, l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur* est d'empêcher la distribution non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur, et rien ne s'oppose à ce qu'Euro Excellence remplace les emballages ou dissimule autrement le matériel protégé par le droit d'auteur.

Pour ces motifs, la réparation par voie d'injonction est accordée à Kraft relativement à l'œuvre protégée par droit d'auteur figurant sur les papiers d'emballage Côte d'Or et Toblerone et sur les listes de prix distribuées par Euro Excellence. Kraft a également droit à des dommages-intérêts sous la forme d'une reddition de comptes et du paiement des profits d'Euro Excellence découlant de la vente de produits comportant les œuvres Côte d'Or et Toblerone protégées par droit d'auteur, comme le prévoit l'article 35 de la Loi. Kraft n'a pas vraiment tenté de faire la preuve de dommages-intérêts spéciaux, mais elle a demandé un pourcentage des ventes brutes des produits en question effectuées par Euro Excellence, et les parties ont convenu que les dommages-intérêts devraient être de l'ordre d'un pourcentage convenu des ventes brutes. En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, de tels dommages n'ont pas été accordés. Euro Excellence a soulevé en défense des points très difficiles et très importants et sa conduite n'est pas telle qu'il faudrait la punir en plus de la réparation par voie d'injonction.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1867 U.N.T.S. 3.

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], ss. 91(23), 92(13).

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 "every original, literary, dramatic, musical and artistic work" (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), 3(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 3), 5 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57), 13 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 10), 27 (as am. *idem*, s. 15), 27.1 (as enacted *idem*), 35 (as am. *idem*, s. 20), 36 (as am. *idem*), 38.1 (as enacted *idem*).

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 36 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 9; 2002, c. 8, s. 36), 37 (as am. *idem*, s. 37).

Interest Act, R.S.C., 1985, c. I-15.

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 13.

Trade Marks Act 1955, No. 20, 1955 (Aust.).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 S.C.R. 339; (2004), 236 D.L.R. (4th) 395; 30 C.P.R. (4th) 1; 317 N.R. 107; *Rhine v. The Queen*; *Prytula v. The Queen*, [1980] 2 S.C.R. 442; (1980), 116 D.L.R. (3d) 385; 34 N.R. 290; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.P.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 287 N.R. 248.

CONSIDERED:

Kellogg Company v. Kellogg, [1941] S.C.R. 242; [1941] 2 D.L.R. 545; (1941), 1 C.P.R. 30; *Bailey (R & A) & Co Ltd v. Boccaccio Pty Ltd* (1986), 84 FLR 232; *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161.

REFERRED TO:

Tropwood A.G. et al. v. Sivaco Wire & Nail Co. et al., [1979] 2 S.C.R. 157; (1979), 99 D.L.R. (3d) 235; 10

LOIS ET RÈGLEMENTS

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1867 R.T.N.-U. 3.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 91(23), 92(13).

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), 3(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 3), 5 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57), 13 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10), 27 (mod., *idem*, art. 15), 27.1 (édicte, *idem*), 35 (mod., *idem*, art. 20), 36 (mod., *idem*), 38.1 (édicte, *idem*).

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 36 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9; 2002, ch. 8, art. 36), 37 (mod., *idem*, art. 37).

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 13.

Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15.

Trade Marks Act 1955, No. 20, 1955 (Aust.).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339; (2004), 236 D.L.R. (4th) 395; 30 C.P.R. (4th) 1; 317 N.R. 107; *Rhine c. La Reine*; *Prytula c. La Reine*, [1980] 2 R.C.S. 442; (1980), 116 D.L.R. (3d) 385; 34 N.R. 290; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.P.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 287 N.R. 248.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242; [1941] 2 D.L.R. 545; (1941), 1 C.P.R. 30; *Bailey (R & A) & Co Ltd v. Boccaccio Pty Ltd* (1986), 84 FLR 232; *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161.

DÉCISIONS CITÉES:

Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157; (1979), 99 D.L.R. (3d) 235;

C.P.C. 9; 26 N.R. 313; *Ateliers Tango argentin Inc. c. Festival d'Espagne et d'Amérique latine Inc.*, [1997] R.J.Q. 3030 (Sup. Ct.); affd [1998] J.Q. No. 4870 (C.A.); *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117; (1960), 22 D.L.R. (2d) 183; 33 C.P.R. 173; 19 Fox. Pat. C. 143 (H.C.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. v. Record Warehouse Ltd.*, [1975] F.C. 386; (1975), 20 C.P.R. (2d) 263 (T.D.); *A & M Records of Canada Ltd. et al. v. Millbank Music Corp. Ltd. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (F.C.T.D.); *Les Dictionnaires Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 37 B.C.L.R. 42; 11 F.T.R. 44 (F.C.T.D.).

10 C.P.C. 9; 26 N.R. 313; *Ateliers Tango argentin Inc. c. Festival d'Espagne et d'Amérique latine Inc.*, [1997] R.J.Q. 3030 (C.S.); conf. par [1998] J.Q. n° 4870 (C.A.); *Clarke, Irwin & Co. c. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117; (1960), 22 D.L.R. (2d) 183; 33 C.P.R. 173; 19 Fox. Pat. C. 143 (H.C.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. c. Record Warehouse Ltd.*, [1975] C.F. 386; (1975), 20 C.P.R. (2d) 263 (1^{re} inst.); *A & M Records of Canada Ltd. et al. c. Millbank Music Corp. Ltd. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (C.F. 1^{re} inst.); *Les Dictionnaires Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 37 B.C.L.R. 42; 11 F.T.R. 44 (C.F. 1^{re} inst.).

AUTHORS CITED

- Australia. Copyright Law Review Committee. *The Importation Provisions of the Copyright Act 1968*. Canberra, N.S.W.: Australian Government Publishing Service, 1988.
- Canada. Royal Commission on Patents, Copyright, Trade Marks and Industrial Designs. *Report on Copyright*. Ottawa: Queen's Printer, 1958.
- Card, Duncan C. "Parallel Importation of Copyright Property: A Proposal to Amend the Canadian Copyright Act" (1990), 6 *I.P.J.* 97.
- Draper, W. H. "Copyright Legislation" (1901), XVII *L.Q.Rev.* 39.
- Driedger, E. A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
- Finlay, J. "Copyright Law: An Inappropriate and Ineffective Way to Control Distribution" in Howard P. Knopf, ed. *Copyright Reform: The Package, the Policy and the Politics*. Toronto: Insight Press, 1996.
- Fox, Harold G. *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1967.
- Gamache, Barry. "Le Revamping d'une marque de commerce: conséquences d'une variation dans l'emploi" (2002), 14 *C.P.I.* 157.
- Hayhurst, W. L. "Intellectual Property as a Non-Tariff Barrier in Canada, With Particular Reference to 'Gray Goods' and 'Parallel Imports'" (1990), 31 C.P.R. (3d) 289.
- Rothnie, Warwick A. *Parallel Imports*. London: Sweet & Maxwell, 1993.
- Webster, W. Lee. "Restraining the Gray Marketer Policy and Practice" (1987), 4 *C.I.P.R.* 211.

APPLICATION by Kraft for damages as well as for injunctive relief enjoining Euro Excellence from distributing Côte d'Or and Toblerone products and violating Kraft's copyright in the artwork on the wrappers of these products. Application allowed.

DOCTRINE

- Australia. Copyright Law Review Committee. *The Importation Provisions of the Copyright Act 1968*. Canberra, N.S.W.: Australian Government Publishing Service, 1988.
- Canada. Commission royale sur les brevets, le droit d'auteur et les dessins industriels. *Rapport sur le droit d'auteur*. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1958.
- Card, Duncan C. «Parallel Importation of Copyright Property: A Proposal to Amend the Canadian Copyright Act» (1990), 6 *I.P.J.* 97.
- Draper, W. H. «Copyright Legislation» (1901), XVII *L.Q.Rev.* 39.
- Driedger, E. A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
- Finlay, J. «Copyright Law: An Inappropriate and Ineffective Way to Control Distribution» dans Howard P. Knopf, ed. *Copyright Reform: The Package, the Policy and the Politics*. Toronto: Insight Press, 1996.
- Fox, Harold G. *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed., Toronto: Carswell, 1967.
- Gamache, Barry. «Le Revamping d'une marque de commerce: conséquences d'une variation dans l'emploi» (2002), 14 *C.P.I.* 157.
- Hayhurst, W. L. «Intellectual Property as a Non-Tariff Barrier in Canada, With Particular Reference to "Gray Goods" and "Parallel Imports"» (1990), 31 C.P.R. (3d) 289.
- Rothnie, Warwick A. *Parallel Imports*. London: Sweet & Maxwell, 1993.
- Webster, W. Lee. «Restraining the Gray Marketer Policy and Practice» (1987), 4 *C.I.P.R.* 211.

DEMANDE présentée par Kraft pour obtenir des dommages-intérêts et une injonction enjoignant à Euro Excellence de cesser de distribuer les produits Côte d'Or et Toblerone et de violer le droit d'auteur de Kraft sur les illustrations apparaissant sur les papiers d'emballage de ces produits. Demande accueillie.

APPEARANCES:

Timothy M. Lowman and Arthur B. Renaud for applicants.
Pierre-Emmanuel Moysse and François Boscher for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, for applicants.
François Boscher, Montréal, for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] HARRINGTON J.: This application is concerned with what is often termed “gray marketing” or the parallel importation of goods. “Kraft” (I will describe the role of the different affiliated corporations later) manufactures Toblerone and Côte d’Or chocolate bars in Europe. It wishes to keep the Canadian distribution thereof to itself. The defendant, Euro Excellence, was once under contract to distribute the Côte d’Or line of confectionary products in Canada. That contract was not renewed. However, it has managed to buy both Côte d’Or and Toblerone products from an unnamed source in an unnamed European country, imports and distributes them in Canada in their European wrappers, with a label affixed in an effort to conform to Canadian packaging regulations. The name “Kraft” appears on these wrappers.

[2] Euro Excellence is not passing off imitations. It markets the genuine product.

[3] Kraft does not reproach Euro Excellence for selling Côte d’Or and Toblerone products as such. It has focused on the wrappers, or packaging, which are ancillary to the chocolate bars. It alleges that distribution in Canada by Euro Excellence violates copyright in the artwork on the wrappers. It seeks injunctive relief as well as damages.

ONT COMPARU:

Timothy M. Lowman et Arthur B. Renaud pour les demandereses.
Pierre-Emmanuel Moysse et François Boscher pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, pour les demandereses.
François Boscher, Montréal, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

[1] LE JUGE HARRINGTON: La présente demande porte sur ce qu’on appelle souvent le «marché gris» ou l’importation parallèle de marchandises. «Kraft» (je décrirai plus loin le rôle des différentes sociétés affiliées) fabrique en Europe les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d’Or. Elle désire garder pour elle-même la distribution de ces tablettes au Canada. La défenderesse Euro Excellence a déjà distribué la gamme de produits de confiserie Côte d’or au Canada en vertu d’un contrat. Ce contrat n’a pas été renouvelé. Elle est cependant parvenue à acheter des produits Côte d’Or et des produits Toblerone d’une source anonyme dans un pays européen non identifié; elle les importe et les distribue au Canada dans leurs papiers d’emballage européens, en y apposant une étiquette pour se conformer à la réglementation canadienne en matière d’emballage. Le nom «Kraft» figure sur ces papiers d’emballage.

[2] Euro Excellence ne se livre pas à la commercialisation trompeuse d’imitations. Elle met sur le marché les véritables produits.

[3] Kraft ne reproche pas à Euro Excellence de vendre les produits Côte d’Or et Toblerone comme tels. Elle s’est intéressée aux papiers d’emballage ou au conditionnement qui sont accessoires aux tablettes de chocolat. Elle allègue que la distribution au Canada par Euro Excellence constitue une violation du droit d’auteur sur les illustrations figurant sur ces papiers d’emballage. Elle demande une réparation par voie d’injonction ainsi que des dommages-intérêts.

[4] Kraft has developed an interesting strategy in an effort to thwart Euro Excellence's distribution of these chocolate bars in Canada. To better appreciate the strategy, I should first say what it has not done. If it put distribution restrictions on Euro Excellence's supplier, it has not invoked them. Nor does it rely on trade-mark protection, although it alleges, and it is not contested, that it is the owner in Canada of the trade-marks "Côte d'Or" and "Toblerone". What it has done is take Canadian licensing rights in the artworks on the chocolate bar wrappers which have been copyrighted in Canada. It does not seek to enjoin Euro Excellence from distributing Toblerone and Côte d'Or chocolate bars. Rather, it seeks to enjoin it from distributing the copyrighted artwork on the wrappers. The idea is that the cost of re-wrapping or covering over the copyrighted artwork would act as a major disincentive. The entire Toblerone line is covered by wrappers which have some copyrighted artwork on them. In the case of Côte d'Or, some of the products distributed by Euro Excellence do not contain copyright material. Kraft is not trying to interfere with the distribution of those products.

[5] The Toblerone copyright is a snow-covered mountain depicted on the wrapper. Some of the snow is in the shape of a bear; i.e. a bear within a mountain.

[6] There are three separate copyrights covering Côte d'Or. One is an elephant facing to the right with its trunk curled up. The second is the style of script used to spell "Côte d'Or", not the name itself. The third is a red shield which serves as a background to both the elephant and the Côte d'Or script.

[7] Euro Excellence has mounted a multi-layered defence, which breaks down into four categories: 1 – technical defences under the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, as amended the [Act]; 2 – defences in

[4] Kraft a mis au point une stratégie intéressante pour déjouer la distribution de ces tablettes de chocolat au Canada par Euro Excellence. Pour mieux apprécier cette stratégie, je devrais d'abord parler de ce que Kraft n'a pas fait. Si elle a imposé au fournisseur d'Euro Excellence des restrictions en matière de distribution, elle ne les a pas invoquées. Elle ne s'appuie pas non plus sur la protection en matière de marques de commerce quoiqu'elle allègue, et ce n'est pas mis en doute, être propriétaire au Canada des marques de commerce «Côte d'Or» et «Toblerone». Elle a plutôt acquis les droits de licence pour le Canada relativement aux illustrations figurant sur les papiers d'emballage des tablettes de chocolat, illustrations qui sont protégées au Canada par le droit d'auteur. Elle ne cherche pas à interdire à Euro Excellence de distribuer les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or. Elle cherche plutôt à lui interdire de distribuer les illustrations protégées par le droit d'auteur qui apparaissent sur les papiers d'emballage. L'idée est que le coût d'emballer à nouveau ou de dissimuler l'illustration protégée par le droit d'auteur aurait un effet dissuasif majeur. Toute la gamme de produits Toblerone est emballée dans des papiers arborant des illustrations protégées par le droit d'auteur. En ce qui concerne Côte d'Or, certains des produits distribués par Euro Excellence ne contiennent aucun matériel protégé par le droit d'auteur. Kraft ne tente pas de faire obstacle à la distribution de ces produits.

[5] Dans le cas de Toblerone, le droit d'auteur se rapporte à une montagne couverte de neige représentée sur le papier d'emballage. La neige adopte en partie la forme d'un ours, à savoir un ours à l'intérieur d'une montagne.

[6] Trois droits d'auteur distincts se rapportent à Côte d'Or. L'un porte sur un éléphant tourné vers la droite dont la trompe est courbée vers le haut. Le deuxième se rapporte au style d'écriture utilisé pour former les mots «Côte d'Or», pas le nom en soi. Le troisième est un genre de bouclier rouge qui sert de fond à la fois pour l'éléphant et pour l'écriture de Côte d'Or.

[7] Euro Excellence a élaboré une défense à plusieurs niveaux qui se divise en quatre catégories: 1) défenses de nature technique en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, modifiée [la Loi]; 2) défenses en

virtue of the equitable jurisdiction of the Federal Court; 3 – constitutional limitations upon Parliament; and 4 – public policy.

[8] The technical defences based on the Act are that the mountain, the bear, the elephant, the Côte d'Or script and the red shield are not original artworks and therefore cannot be the subject of copyright. Furthermore, with respect to Côte d'Or, it alleges that the chain of title leading to Kraft Canada Inc.'s licence is defective.

[9] In equity, it submits that an injunction does not lie because Kraft does not come to the Court with clean hands. This submission is two-pronged. The first arises from the previous relationship between the parties. Until a few years ago, Euro Excellence was the exclusive distributor of the Côte d'Or line in Canada. It claims that Kraft is a predator trying to take advantage of the goodwill and contacts it has developed over the years. The second is that the artwork, so-called, was copyrighted and licensed to Kraft Canada Inc. for the sole purpose of interfering with Euro Excellence's business.

[10] Interwoven with these arguments is a submission that certain sections of the *Copyright Act* must be interpreted narrowly so as not to impinge upon provincial jurisdiction in relation to property and civil rights.

[11] Finally, as a matter of public policy, it submits that copyright cannot be used to create a monopoly which would infringe upon a free market exchange of goods.

[12] Each of these defences merits careful consideration.

BACKGROUND

[13] Kraft Foods Belgium S.A. of Halle, Belgium manufactures the Côte d'Or line of confectionary products in Europe. In 1993, it authorized Euro Excellence Inc. to act as a Canadian distributor. This led to an exclusive Canadian distribution contract which lasted for three years, ending in December 2000. Two

vertu de la compétence en *equity* de la Cour fédérale; 3) limites constitutionnelles applicables au législateur; 4) ordre public.

[8] Les défenses de nature technique fondées sur la Loi se rapportent au fait que la montagne, l'ours, l'éléphant, l'écriture Côte d'Or et le bouclier rouge ne sont pas des illustrations originales et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un droit d'auteur. De plus, en ce qui concerne Côte d'Or, la défenderesse allègue que la chaîne de titres menant à la licence de Kraft Canada Inc. est déficiente.

[9] En *equity*, elle fait valoir qu'il ne peut y avoir d'injonction car Kraft ne se présente pas devant la Cour en étant elle-même sans reproche. Cette observation comporte deux volets. Le premier prend sa source dans les relations antérieures des parties. Jusqu'à ces dernières années, Euro Excellence était le distributeur exclusif de la gamme Côte d'Or au Canada. La défenderesse soutient que Kraft est un prédateur qui essaie de tirer avantage du renom et des contacts qu'elle a développés au fil des années. Le second volet est que la soi-disant illustration est devenue protégée par le droit d'auteur et qu'une licence a été octroyée à Kraft Canada Inc. dans le seul but de nuire aux affaires d'Euro Excellence.

[10] Se trouve entremêlée à ces arguments l'observation selon laquelle certains articles de la *Loi sur le droit d'auteur* doivent être interprétés de façon restrictive pour ne pas empiéter sur la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils.

[11] Enfin, eu égard à l'ordre public, la défenderesse fait valoir que le droit d'auteur ne saurait être utilisé pour créer un monopole qui porterait atteinte au marché du libre échange des biens.

[12] Chacune de ces défenses mérite d'être examinée attentivement.

CONTEXTE

[13] Kraft Foods Belgium S.A., de Halle en Belgique, fabrique la gamme de produits de confiserie Côte d'Or en Europe. En 1993, elle a autorisé Euro Excellence Inc. à agir comme distributeur canadien. Il s'en est suivi un contrat de distribution exclusive pour le Canada d'une durée de trois ans; ce contrat s'est terminé en décembre

reasons for non-renewal are advanced. Kraft claims that while Euro Excellence successfully marketed Côte d'Or in Quebec, it made little inroads in the rest of Canada. Euro Excellence claims that Kraft was acting in a predatory manner, wanted to take advantage of its contacts and goodwill and is trying to sacrifice it on the altar of multinational integration.

[14] Kraft Canada Inc. began distributing the Côte d'Or line pursuant to contract in 2001. In fact, it had an earlier contract to distribute Côte d'Or which went back to 1990, but it never acted upon it. In early 2001, Euro Excellence was still distributing Côte d'Or products. Kraft was not particularly concerned as it assumed it was selling off accumulated inventory, but soon came to realize that it was selling new product from another source.

[15] Furthermore, Euro Excellence began to parallel import Toblerone chocolate bars, which Kraft Canada Inc. had been distributing in Canada since 1990. What has particularly galled Kraft is that Euro Excellence's supplier is also providing it with the so-called "Golden" bars. These bars, which I understand are considerably larger than the normal bars, are intended to be sold only in duty free shops. In fact, the manufacturer, Kraft Foods Schweiz AG of Geneva, has never made them available to Kraft Canada Inc. As a result, Euro Excellence distributes a broader range of Toblerone products, which may give it some advantage in the marketplace.

[16] It is not difficult to see that the dispute was escalating. Kraft claims that Euro Excellence is piggy-backing on its advertising, which gives it a market advantage, is adding cheap stick-on labels which detract from the first-class nature of the product, has not complied with all relevant Canadian packaging and labelling legislation and regulation, and indeed could have created a health hazard and put Kraft at risk for not "Canadianizing" the French list of ingredients. In one instance, an ingredient was identified as "*fruits secs*" which apparently is broad enough in Europe to cover nuts, while the term

2000. On invoque deux motifs de non-renouvellement. Kraft soutient que bien qu'Euro Excellence ait commercialisé avec succès Côte d'Or au Québec, elle a fait peu de gains dans le reste du Canada. Euro Excellence soutient pour sa part que Kraft se comportait comme un prédateur, voulait tirer avantage de ses contacts et de son renom et qu'elle tente de la sacrifier sur l'autel de l'intégration multinationale.

[14] Kraft Canada Inc. a commencé à distribuer la gamme Côte d'Or en 2001 en vertu d'un contrat. En fait, elle avait eu un contrat antérieur qui remontait à 1990 pour la distribution de Côte d'Or mais n'y avait jamais donné suite. Au début de 2001, Euro Excellence distribuait toujours les produits Côte d'Or. Kraft ne s'en inquiétait pas particulièrement car elle supposait qu'Euro Excellence liquidait des stocks accumulés, mais elle a bientôt réalisé qu'elle vendait de nouveaux produits venant d'une autre source.

[15] Par ailleurs, Euro Excellence a commencé l'importation parallèle de tablettes de chocolat Toblerone que Kraft Canada Inc. distribuait au Canada depuis 1990. Ce qui a particulièrement irrité Kraft, c'est le fait que le fournisseur d'Euro Excellence lui procure également les tablettes dites «Golden». Ces tablettes, qui, selon ma compréhension, sont beaucoup plus grosses que les tablettes de format normal, ne sont censées être vendues que dans les boutiques hors taxes. En fait, le fabricant Kraft Foods Schweiz AG de Genève ne les a jamais offertes à Kraft Canada Inc. En conséquence, Euro Excellence distribue un assortiment plus large de produits Toblerone, ce qui peut lui conférer un certain avantage sur le marché.

[16] Il n'est pas difficile de voir que le différend s'envenimait. Kraft fait valoir qu'Euro Excellence tire parti de sa publicité, ce qui lui donne un avantage de marché, ajoute des étiquettes autocollantes bon marché qui nuisent à la nature d'un produit de première classe, ne s'est pas conformée aux lois et règlements canadiens applicables en matière d'emballage et d'étiquetage et pourrait de fait avoir créé un danger pour la santé et mis Kraft en situation à risque en ne «canadianisant» pas la liste française des ingrédients. À titre d'exemple, un ingrédient était désigné comme «fruits secs», ce qui en Europe semble assez large pour englober les noix, alors

would not be construed that way in Canada.

[17] In contrast, Kraft Canada Inc. says it takes extreme care to provide a first-class product in terms of packaging. In some instances the packaging at the European plants is done to its own specifications, or very professional, unnoticeable labels are affixed so as to conform to Canadian law.

WHAT KRAFT DID

[18] In order to thwart Euro Excellence, in October 2002, Kraft Foods Belgium S.A. registered the three Côte d'Or copyrights in Canada in the artistic category. The author was identified as one Thierry Bigard. The same day a licence agreement between it and Kraft Canada Inc. was also registered. The licence gave Kraft Canada Inc.:

. . . the sole and exclusive right and license in the Territory to produce, reproduce and adapt the Works or any substantial part thereof, in any material form whatever, and to use and publicly present the Works in association with the manufacture, distribution or sale in Canada of confectionary products, including, but not limited to, chocolate.

[19] The same day, Kraft Foods Schweiz AG registered the Toblerone bear within the mountain as copyright in the artistic category and registered a similar licensing agreement with Kraft Canada Inc.

[20] Euro Excellence was called upon to cease and desist distributing product with the Côte d'Or script, elephant and red shield, and the Toblerone bear within the mountain. It has refused to do so. Although the Côte d'Or elephant is also impressed within the Côte d'Or chocolate itself, Kraft has made it clear that it is not trying to stop Euro Excellence from selling the chocolate, only from distributing it within wrappers which contain the artistic works registered as copyright.

[21] The *Copyright Act* provides a number of legal presumptions in Kraft's favour, presumptions which are

que l'expression ne serait pas interprétée de cette manière au Canada.

[17] En revanche, Kraft Canada Inc. dit prendre beaucoup de soin pour offrir un produit de première classe du point de vue de l'emballage. Dans certains cas, l'emballage dans les usines européennes se fait selon ses propres spécifications, ou alors des étiquettes très professionnelles, peu susceptibles d'attirer l'attention, sont apposées sur les produits de manière à se conformer à la législation canadienne.

CE QUE KRAFT A FAIT

[18] Dans le but de déjouer Euro Excellence, Kraft Foods Belgium S.A. a, en octobre 2002, enregistré au Canada dans la catégorie des œuvres artistiques les trois droits d'auteur se rapportant à Côte d'Or. L'auteur était désigné comme un certain Thierry Bigard. Le même jour, un contrat de licence entre elle et Kraft Canada Inc. était également enregistré. La licence conférait à Kraft Canada Inc.:

[TRADUCTION] [. . .] l'autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d'adapter les Oeuvres ou toute partie importante de celles-ci sur le Territoire, sous quelque forme matérielle que ce soit, et d'utiliser et de représenter publiquement les Oeuvres en liaison avec la fabrication, la distribution ou la vente au Canada de produits de confiserie, notamment du chocolat.

[19] Le même jour, Kraft Foods Schweiz AG enregistrerait l'ours dans la montagne de Toblerone comme droit d'auteur dans la catégorie des œuvres artistiques ainsi qu'un contrat de licence similaire avec Kraft Canada Inc.

[20] Euro Excellence a été mise en demeure de cesser de distribuer les produits sur lesquels apparaissent l'écriture, l'éléphant et le bouclier rouge de Côte d'Or et l'ours dans la montagne de Toblerone. Elle a refusé d'obtempérer. Même si l'éléphant de Côte d'Or est aussi gaufré dans le chocolat Côte d'Or lui-même, Kraft a précisé qu'elle ne cherche pas à empêcher Euro Excellence de vendre le chocolat, mais uniquement de le distribuer dans le papier d'emballage comportant les œuvres artistiques enregistrées à titre de droits d'auteur.

[21] La *Loi sur le droit d'auteur* prévoit de nombreuses présomptions en faveur de Kraft, présomptions qui sont

rebuttable. Notwithstanding that the registration system is merely a registration of documents, as opposed to registration under the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, which requires the exercise of skill and judgment on the part of the Registrar in deciding whether the trade-mark is sustainable, or not subject to registration because of the likelihood of confusion or other reasons, the mere registration creates a presumption, until the contrary is proved, that copyright subsists in the work and that the author is the original owner of the copyright. Section 13 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 10] provides a workplace presumption that the employer, not the employee, is the author, and owner, of the copyrighted work.

EURO EXCELLENCE'S TECHNICAL DEFENCES

A – Authorship and Ownership

[22] It is not necessary to set out the chain of ownership of the Toblerone copyright from its author to the licence in favour of Kraft Canada Inc. Euro Excellence concedes it is faultless. However, it contests the chain as regards the three Côte d'Or artistic works, the author of which was registered as Thierry Bigard.

[23] According to Gilles Portail, Finance Director of the European offices of Landor Associates, Landor was retained in 1998 by still another Kraft company, Kraft Foods International (EU) Ltd., to redesign the Côte d'Or packaging. Thierry Bigard was Landor's creative director, responsible for the design of the new Côte d'Or visual identity. Mr. Portail testified that it has always been the policy of Landor that as between it and its employees any rights which arise from the creative efforts of those employees are owned by Landor. In support of that assertion, a number of documents including a letter agreement between Mr. Portail and Mr. Bigard, dated in December 1996, were exhibited.

[24] Euro Excellence takes the position, which I think is correct, that the relationship between Landor and Mr. Bigard is governed by French law. Mr. Bigard works out

réfutables. Nonobstant le fait que le système d'enregistrement ne soit qu'un simple enregistrement de documents, par opposition à l'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 qui exige que le registraire fasse preuve de compétence et de jugement en décidant de la validité d'une marque de commerce ou du fait qu'elle n'est pas enregistrable en raison du risque de confusion ou pour d'autres raisons, le simple enregistrement crée une présomption, jusqu'à preuve du contraire, de l'existence du droit d'auteur dans une œuvre et du fait que l'auteur en est le titulaire original. L'article 13 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10] établit une présomption dans le domaine du travail selon laquelle c'est l'employeur et non l'employé qui est l'auteur et le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre protégée.

DÉFENSES DE NATURE TECHNIQUE D'EURO EXCELLENCE

A – Paternité et propriété de l'œuvre

[22] Il n'est pas nécessaire d'exposer la chaîne de propriété du droit d'auteur se rapportant à Toblerone de l'auteur jusqu'à la licence accordée à Kraft Canada Inc. Euro Excellence reconnaît qu'elle est irréprochable. Elle conteste toutefois la chaîne de propriété relativement aux trois œuvres artistiques Côte d'Or pour lesquelles Thierry Bigard est l'auteur inscrit sur l'enregistrement.

[23] Selon Gilles Portail, directeur des services financiers du bureau européen de Landor Associates, Landor a été engagée en 1998 par une autre société Kraft, Kraft Foods International (EU) Ltd., pour concevoir un nouvel emballage pour les produits Côte d'Or. Thierry Bigard était directeur de la création chez Landor et responsable de la conception de la nouvelle identité visuelle de Côte d'Or. M. Portail a témoigné que la politique de Landor à l'égard de ses employés a toujours été que tous les droits découlant du travail créatif de ses employés appartenaient à Landor. Un certain nombre de documents ont été présentés à l'appui de cette affirmation, parmi lesquels figure une lettre d'entente entre M. Portail et M. Bigard datée de décembre 1996.

[24] Euro Excellence adopte la position, juste à mon avis, voulant que la relation entre Landor et M. Bigard soit régie par la loi française. M. Bigard travaille au

of Landor's Paris office, and the letter agreement referred to above was signed in Paris. Euro Excellence has filed evidence from a French solicitor to the effect that the presumption under Canadian law that the employer owns the copyrighted work, rather than the employee, does not exist in France. However, the French presumption that the employee owns the work is rebuttable, and as far as Mr. Bigard is concerned, has been rebutted in this case. Once that hurdle was overcome, the chain from Mr. Bigard through Landor through various Kraft companies is good.

[25] Consequently, it is not really necessary to consider Kraft's argument that section 13 of the Act is determinative in that the employer of a copyrighted work is presumed to be the author of the employee's work, irrespective of the proper law of the employment contract. However, as in the field of maritime law, I see no reason why this Court in exercising its jurisdiction over matters of copyright exercises a jurisdiction which does not embrace conflict of law rules (*Tropwood A.G. et al. v. Sivaco Wire & Nail Co. et al.*, [1979] 2 S.C.R. 157). In *Kellogg Company v. Kellogg*, [1941] S.C.R. 242, the Supreme Court of Canada held that it was necessary to look at the proper law of an employment contract to determine the ownership of a patent.

[26] Euro Excellence asserts, however, that Mr. Bigard was not the author of the work in the first place. He was simply the overseer, the foreman, and exercised no creative activity. In the alternative, if he did create, he did so in conjunction with others.

[27] That position is based on mere conjecture. The only evidence, which admittedly is not perfect, is that Mr. Bigard was the creative director. Just as the author of a film is the professional who directs the shot and creates the effects, rather than the person who presses the camera button on command, there is no reason to suppose that Mr. Bigard was not the author: *Ateliers Tango argentin Inc. c. Festival d'Espagne et d'Amérique latine Inc.*, [1997] R.J.Q. 3030 (Sup. Ct.) (appeal dismissed) [[1998] J.Q. No. 4870 (C.A.)].

bureau de Landor à Paris et la lettre d'entente mentionnée ci-dessus a aussi été signée à Paris. Euro Excellence a produit des éléments de preuve d'un avocat français établissant que la présomption prévue à la loi canadienne voulant que l'employeur, plutôt que l'employé, soit titulaire du droit d'auteur sur une œuvre protégée par le droit d'auteur, n'existe pas en France. Toutefois, la présomption selon laquelle, en droit français, l'employé est propriétaire de son œuvre est réfutable et elle a été réfutée en l'espèce en ce qui concerne M. Bigard. Une fois cet obstacle franchi, la chaîne de propriété allant de M. Bigard aux diverses sociétés Kraft en passant par Landor est correcte.

[25] Conséquemment, il n'est pas vraiment nécessaire d'examiner l'argument de Kraft voulant que l'article 13 de la Loi soit décisif quant à la présomption selon laquelle l'employeur est l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur réalisée par son employé, indépendamment du droit applicable au contrat de travail. Cependant, comme dans le domaine du droit maritime, je ne vois aucune raison pour laquelle la Cour, en exerçant sa compétence en matière de droit d'auteur, exerce une compétence qui n'englobe pas les règles de conflit de lois (*Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres*, [1979] 2 R.C.S. 157). Dans l'arrêt *Kellogg Company v. Kellogg*, [1941] R.C.S. 242, la Cour suprême du Canada a conclu qu'il était nécessaire d'examiner le droit applicable à un contrat de travail pour déterminer la propriété d'un brevet.

[26] Euro Excellence soutient cependant que M. Bigard n'était pas l'auteur de l'œuvre en premier lieu. Il n'était que le chef d'équipe, le contremaître, et il n'a exercé aucune activité créatrice. Ou, s'il a fait une activité créatrice, il l'a faite en collaboration avec d'autres.

[27] Cette position se fonde sur une pure conjecture. La seule preuve, qui, certes, n'est pas parfaite, est que M. Bigard était directeur de la création. Tout comme l'auteur d'un film est le professionnel qui dirige les prises de vue et réalise les effets plutôt que la personne qui appuie sur le bouton de la caméra lorsqu'elle en reçoit l'ordre, il n'y a aucune raison de croire que M. Bigard n'était pas l'auteur: *Ateliers Tango argentin Inc. c. Festival d'Espagne et d'Amérique latine Inc.*, [1997] R.J.Q. 3030 (C.S.) (appel rejeté) [[1998] J.Q. n° 4870 (C.A.)].

[28] To argue that everyone who may have been involved in the project, including the mailroom attendant who glanced at the computer screen and proposed that the position of the elephant's feet be changed, is to invite chaos. Employment to a common end is a communal activity.

[29] In any event, even if it could be said that others were also authors of the Côte d'Or work, they had to be Landor employees and, according to Mr. Portail, subject to the same contracts.

[30] Thus, I find on the chain of title point that Kraft Canada Inc. was granted valid licences.

B – Original Works

[31] The artistic works in question do not benefit from copyright protection unless they are “original”. See sections 2 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53] and 5 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57] of the Act. Kraft says the works are original. Euro Excellence says they are not. Neither has filed expert evidence to put the concept of originality in context. However, this issue was very recently reviewed by the Supreme Court of Canada in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339. That case held that headnotes, case summaries, topical indexes and compilations of reported judicial decisions are original works in which copyright subsists. After noting that there have been two schools of thought in Canada and in other jurisdictions, one being that a work is original if it is more than a mere copy (the “sweat of the brow” theory) and the other that a work must be “creative” to be “original”, Madam Chief Justice McLachlin speaking for the Court, found that the correct position fell between those extremes. No summary can do the case justice, but drawing on paragraphs 16, 25, 28 and 35, a work is “original” within the meaning of the *Copyright Act* if it is more than a mere copy of another work. Although it need not be creative, the expression of the underlying idea must result from an exercise of skill and judgment bringing into play use of one's knowledge, developed attitude or practiced ability, and the exercise of discernment or the ability to form an opinion or

[28] Soutenir que quiconque a pu participer au projet est l'un des auteurs, y compris le préposé à la salle du courrier qui a jeté un coup d'œil à l'écran d'ordinateur et proposé de modifier la position des pattes de l'éléphant, c'est ouvrir la porte au chaos. Le travail accompli en vue d'un objectif commun constitue une activité collective.

[29] De toute façon, même s'il était possible de dire que l'œuvre Côte d'Or avait également été réalisée par d'autres auteurs, ces derniers devaient être des employés de Landor qui, selon M. Portail, étaient assujettis aux mêmes contrats.

[30] En ce qui concerne la question de la chaîne de titres, je conclus donc que Kraft Canada Inc. s'est vu accorder des licences valides.

B – Oeuvres originales

[31] Les œuvres artistiques en question ne bénéficient de la protection du droit d'auteur que si elles sont «originales». Voir les articles 2 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] et 5 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57] de la Loi. Kraft dit que les œuvres sont originales. Euro Excellence dit qu'elles ne le sont pas. Ni l'une ni l'autre n'a produit de preuve d'expert pour mettre en contexte le concept d'originalité. Toutefois, cette question a été étudiée par la Cour suprême très récemment dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339. Il a été décidé que les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont tous des œuvres «originales» conférant un droit d'auteur. Après avoir observé qu'il y a eu deux écoles de pensée au Canada et dans d'autres pays, l'une voulant qu'une œuvre soit originale si elle est davantage qu'une simple copie (la théorie de l'«effort»), et l'autre voulant qu'une œuvre doive être «créative» pour être «originale», M^{me} le juge en chef McLachlin, au nom de la Cour, a conclu que la juste interprétation se situait entre ces deux extrêmes. Aucun résumé ne saurait rendre justice à cet arrêt mais en s'inspirant des paragraphes 16, 25, 28 et 35, une œuvre est «originale» au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* si elle est davantage que la simple copie d'une autre œuvre. Même s'il n'est pas nécessaire qu'elle soit créative, l'expression de l'idée sous-jacente doit être le résultat de

evaluation by comparing different possible options in producing the work. Intellectual effort is a necessary requirement. The exercise of skill and judgment cannot be so trivial as to be characterized as a mechanical exercise. “For example, any skill and judgment that might be involved in simply changing the font of a work to produce ‘another’ work would be too trivial to merit copyright protection as an ‘original’ work.”

[32] With that in mind I turn to the three copyrighted “Côte d’Or” artistic works.

[33] It is not contested that the Côte d’Or brand goes back to 1883 and that an elephant has been prominently displayed in the packaging since at least 1906. In all likelihood, it owes its inspiration to a postage stamp from Guinea. If there ever was copyright, it is long gone. Over the years, the elephant has been facing either left or right with palm trees and pyramid shaped structures in the background. Its head, legs and trunk have been in various positions. In the copyrighted design, the elephant is facing to the right, the position of its legs is somewhat different, and its trunk is curled over so that the tip is directly over its head. The copyrighted work is displayed on the upper left, accompanied by three non-copyrighted designs on other wrappers.



l’exercice du talent et du jugement dans lequel entrent en jeu les connaissances personnelles, l’aptitude acquise ou la compétence issue de l’expérience, ainsi que la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. L’effort intellectuel constitue une exigence obligatoire. L’exercice du talent et du jugement ne peut pas être négligeable au point d’être assimilé à une entreprise purement mécanique. «Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une “autre” serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre “originale”.»

[32] Gardant cela à l’esprit, j’aborde la question des trois œuvres artistiques «Côte d’Or» protégées par le droit d’auteur.

[33] Le fait que la marque Côte d’Or remonte à 1883 et qu’un éléphant a figuré bien en vue sur l’emballage depuis au moins 1906 n’est pas contesté. Il a probablement été inspiré d’un timbre-poste de la Guinée. S’il fut jamais protégé par un droit d’auteur, il y a longtemps qu’il ne l’est plus. Au fil des ans, l’éléphant a été tourné vers la gauche ou vers la droite, sur fond de palmiers et de structures pyramidales. Sa tête, ses pattes et sa trompe ont adopté différentes positions. Sur le dessin protégé par droit d’auteur, l’éléphant est tourné vers la droite, la position de chacune des pattes diffère légèrement et sa trompe est courbée vers le haut de sorte que le bout se trouve directement au-dessus de sa tête. L’œuvre protégée par droit d’auteur figure dans le coin supérieur gauche, accompagnée sur d’autres papiers d’emballage de trois dessins non protégés par droit d’auteur.

[34] Mr. Bigard's role was to update the design, while maintaining goodwill emanating from the old look. Kraft says that such an effort is particularly creative, while Euro Excellence says the changes were insignificant. Guided by *CCH Canadian Ltd.*, *supra*, although the elephant is not novel or unique, it results, in my opinion, from an exercise of skill and judgment. Different possible options obviously had to be considered and that involved intellectual effort. The exercise of skill and judgment was not trivial. In my opinion, the design of the elephant is entitled to copyright protection as an "original" work.

[35] The same cannot be said for the Côte d'Or script and the red shield. The Côte d'Or script has changed. The old script was somewhat "flowery", and used a cursive font reminiscent of days gone by. I suppose it can be said that the current block script uses a "sans serif" font. I do not doubt that the change of font, as part of the new Côte d'Or look, was creative. A few of the "old look" and "new look" chocolate bars were produced as exhibits. The "old look" wrapper is somewhat rough to the touch, while the new wrappers are glossy. The new script fits the "new look". However, Kraft took out a separate copyright on the script and so I am considering it on a stand-alone basis. To my way of thinking, without the benefit of expert evidence, the change of script, taken alone, is a mere change of font and does not enjoy the benefit of copyright.

[36] As for the red shield: in conjunction with the elephant and the script, it might be very effective in the world of trade-marks. It certainly catches my eye more than the duller colouring on the old wrappers. However, what is original about a streak of red? Burnett's *Voice of Fire* it is not! In my opinion it is not a work deserving of copyright protection.

[37] Euro Excellence attacks the Toblerone bear within a mountain on the basis that the mountain is Mont

[34] Le rôle de M. Bigard était de moderniser le dessin tout en conservant le renom associée à l'ancienne apparence. Kraft fait valoir qu'il s'agit d'un travail particulièrement créatif alors qu'Euro Excellence dit que les modifications étaient négligeables. En m'inspirant de l'arrêt *CCH Canadienne Ltée*, précité, même si l'éléphant n'est ni unique ni d'un genre nouveau, j'estime qu'il est le fruit de l'exercice de talent et de jugement. Il a manifestement fallu étudier diverses possibilités, ce qui suppose un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement n'était pas négligeable. À mon avis, le dessin de l'éléphant mérite la protection du droit d'auteur en tant qu'œuvre «originale».

[35] On ne peut pas en dire autant de l'écriture Côte d'Or et du bouclier rouge. L'écriture Côte d'Or a changé. L'ancienne écriture était quelque peu «fleurie» et utilisait une police de caractères cursifs évoquant les jours anciens. Je suppose qu'on peut dire que l'écriture en bloc actuelle utilise une police de caractères linéale. Je ne doute pas que le changement de police de caractères, comme partie de la nouvelle image de Côte d'Or, était créatif. Quelques tablettes de chocolat arborant l'ancienne et la nouvelle apparences ont été produites comme pièces. Le papier d'emballage avec «l'ancienne apparence» est un peu rugueux alors que les nouveaux emballages sont sur papier glacé. La nouvelle écriture convient à la «nouvelle image». Kraft a toutefois pris un droit d'auteur distinct sur l'écriture et je l'examine donc indépendamment. Dans mon esprit et en l'absence d'une preuve d'expert, le changement d'écriture en soi est un simple changement de police de caractères et ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur.

[36] Quant au bouclier rouge: ce dernier peut être très efficace en liaison avec l'éléphant et l'écriture dans le contexte des marques de commerce. Il m'accroche certainement mieux l'œil que la couleur plus terne des anciens papiers d'emballage. Toutefois, qu'y a-t-il d'original dans une bande de rouge? Ce n'est pas la *Voix de feu* de Barnett! À mon avis, il ne s'agit pas d'une œuvre qui mérite la protection du droit d'auteur.

[37] Euro Excellence s'en prend à l'ours à l'intérieur d'une montagne de Toblerone en invoquant le fait que la

Cervin and the bear is the symbol of the canton of Berne, Switzerland, where the chocolate bars are manufactured. That may be so, but anyone is entitled to paint a mountain, a bear, a railway station, a cathedral (Monet anyone?) or anything else for that matter. If we follow that reasoning only abstract art would be original. I have no difficulty whatever in declaring the Toblerone work to be an original artistic work, notwithstanding that a mountain has figured in the wrapping for some time.

montagne est le Mont Cervin et que l'ours est l'emblème du canton de Berne en Suisse, pays où sont fabriquées les tablettes de chocolat. C'est peut-être le cas, mais tout le monde a le droit de peindre une montagne, un ours, une gare ferroviaire, une cathédrale (Monet?) ou quoi que soit d'autre. En suivant ce raisonnement, seul l'art abstrait serait original. Il ne m'est pas difficile de déclarer que l'œuvre Toblerone est une œuvre artistique originale, nonobstant le fait qu'une montagne apparaît sur l'emballage depuis un certain temps.

OLD



NEW



ANCIEN



NOUVEAU



KRAFT'S CLAIM

[38] Having found that copyright subsists in the Côte d'Or elephant and the Toblerone bear within a mountain, I will now consider Kraft's claim for infringement of copyright in light of the balance of Euro Excellence's defences.

[39] Kraft Canada Inc., as the assignee of the copyrights in question, is the real party at interest. However, section 36 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the Act provides that where proceedings are taken by a person other than the copyright owner, the owner must be made a party thereto, except in circumstances which are not applicable here. This explains why the other two Kraft companies are *mises-en-cause*.

[40] Section 34 [as am. *idem*] of the Act, in conjunction with section 36, entitles Kraft Canada Inc. to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery-up, and otherwise that are, or may be, conferred by law for the infringement of copyright.

[41] Kraft Canada relies on subsection 27(2) [as am. *idem*, s. 15] which provides:

ALLÉGATIONS DE KRAFT

[38] Ayant conclu à l'existence d'un droit d'auteur pour l'éléphant de Côte d'Or et l'ours dans la montagne de Toblerone, je vais maintenant examiner la question de la violation du droit d'auteur alléguée par Kraft au vu des défenses d'Euro Excellence.

[39] À titre de cessionnaire des droits d'auteur en question, Kraft Canada Inc. est la véritable partie intéressée. L'article 36 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la Loi prévoit toutefois que lorsque des procédures sont engagées par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures, sauf dans certaines circonstances qui ne s'appliquent pas en l'espèce. Ceci explique pourquoi les deux autres sociétés Kraft sont mises-en-cause.

[40] Conjointement avec l'article 36 de la Loi, l'article 34 [mod., *idem*] permet à Kraft Canada Inc. d'exercer tous les recours en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit d'auteur.

[41] Kraft Canada s'appuie sur le paragraphe 27(2) [mod., *idem*, art. 15] qui prévoit ce qui suit:

27. . . .

(2) It is an infringement of copyright for any person to

- (a) sell or rent out,
- (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
- (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,
- (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or
- (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.
[Emphasis added.]

[42] By letter dated 28 October 2002, Kraft, through its solicitors, gave Euro Excellence notice of the aforesaid copyrights and licences and called upon it to immediately cease promoting, offering for sale, and selling Côte d'Or and Toblerone confection products in Canada, the packaging of which displays any of the copyright works. Euro Excellence has refused.

[43] Kraft also complains that the products imported and distributed by Euro Excellence do not fully comply with Canadian packaging and labelling requirements, which had led to misdirected consumer complaints against it. Any complaint Kraft has concerning a competitor's alleged failure to respect labelling laws should be directed elsewhere. In like manner, the complaint, or complaints, directed against it by disgruntled consumers is not relevant to this case and in all likelihood arises from the fact that the name "Kraft" appears on the chocolate bar wrappers distributed by Euro Excellence. I do not think that the complaints arise from infringement of copyright

27. [. . .]

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit:

- a) la vente ou la location;
- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
- d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);
- e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c). [Non-souligné dans l'original.]

[42] Par lettre en date du 28 octobre 2002, Kraft a, par l'intermédiaire de ses avocats, donné avis à Euro Excellence des droits d'auteurs et licences mentionnés ci-dessus et lui a demandé de cesser immédiatement la promotion, l'offre de vente et la vente au Canada de produits de confiserie Côte d'Or et Toblerone dont l'emballage montre l'une ou l'autre des œuvres protégées par le droit d'auteur. Euro Excellence a refusé.

[43] Kraft soutient également que les produits importés et distribués par Euro Excellence ne respectent pas pleinement les exigences canadiennes en matière d'emballage et d'étiquetage, ce qui lui avait valu des plaintes de consommateurs mal renseignés. Toute plainte que reçoit Kraft parce qu'un compétiteur aurait omis de se conformer aux dispositions législatives sur l'étiquetage devrait être adressée ailleurs. De la même manière, la ou les plaintes que lui adressent des consommateurs mécontents ne sont pas pertinentes en l'espèce; elles proviennent probablement du fait que le nom «Kraft» apparaît sur les emballages des tablettes de chocolat distribuées par Euro Excellence. Je ne pense pas que les

in elephants, or bears within mountains.

EQUITY

[44] Euro Excellence takes the position that even if Kraft were otherwise entitled to remedies under the Act, it is not entitled to the equitable remedy of an injunction because it does not come to the Court with clean hands. This argument has a double foundation. One is that Kraft Foods Belgium S.A. entered into a non-exclusive and then an exclusive distributorship contract with it, notwithstanding that Kraft Canada Inc. was already its contractual distributor. Having lulled Euro Excellence into the business, it is inequitable to now prevent it from continuing that business. The second point is that the sole purpose of registering copyright in Canada and then assigning rights to Kraft Canada Inc. was to mount the very attack upon it which is currently before this Court. On this latter point, Kraft Canada Inc. may well have had other reasons to enter into a licensing agreement, but I am prepared to assume that Euro Excellence is right.

[45] The fact Kraft Canada Inc. had been appointed a distributor of Côte d'Or product in 1990, and did not act upon it, is irrelevant. If Euro Excellence is of the view that Kraft Foods Belgium S.A. is in breach of contract, its remedy is to take an action in damages. Even if wronged, it has no right to breach copyrights owned by Kraft Foods Belgium S.A., and Kraft Foods Schweiz AG.

[46] As for Kraft registering copyright in Canada, Euro Excellence brought the matter upon itself. As far as I am concerned, Kraft was simply taking care of business. There is nothing wrong with that.

PUBLIC POLICY ISSUES

[47] We now come to the more philosophical aspects of the case. Euro Excellence raises a constitutional question with respect to paragraph 27(2)(e) of the Act. However, it has become clear that the argument is not that paragraph 27(2)(e) is in and of itself unconstitutional, but rather that it has to be interpreted

plaintes découlent de la violation du droit d'auteur sur l'éléphant ou l'ours dans la montagne.

EQUITY

[44] Euro Excellence adopte la position selon laquelle même si Kraft pouvait par ailleurs exercer les recours prévus à la Loi, elle n'a pas le droit d'obtenir la réparation en *equity* d'une injonction car elle ne se présente pas devant la Cour en étant sans reproche. Cet argument a deux fondements. L'un est que Kraft Foods Belgium S.A. a d'abord conclu un contrat de distribution non exclusive, puis un contrat de distribution exclusive avec Euro Excellence, nonobstant le fait que Kraft Canada Inc. était déjà son distributeur contractuel. Après avoir entraîné Euro Excellence dans cette entreprise, il est inéquitable de l'empêcher maintenant de la poursuivre. Le deuxième point est que le seul objectif que visait l'enregistrement du droit d'auteur au Canada, puis la cession des droits à Kraft Canada Inc., était d'élaborer contre elle l'attaque même dont la Cour est présentement saisie. Sur ce dernier point, Kraft Canada Inc. aurait bien pu avoir d'autres motifs de conclure une entente de licence, mais je suis disposé à reconnaître qu'Euro Excellence dit vrai.

[45] Il n'est pas pertinent que Kraft Canada ait été désignée comme distributrice des produits Côte d'Or en 1990 et qu'elle n'y ait pas donné suite. Si Euro Excellence est d'avis que Kraft Foods Belgium S.A. est en rupture de contrat, son recours est d'intenter une action en dommages-intérêts. Même si elle a été lésée, elle n'a pas le droit de violer les droits d'auteur appartenant à Kraft Foods Belgium S.A. et à Kraft Foods Schweiz AG.

[46] Quant à l'enregistrement du droit d'auteur par Kraft au Canada, Euro Excellence l'a elle-même provoqué. En ce qui me concerne, Kraft ne faisait que veiller à ses affaires. Il n'y a rien de mal à cela.

QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC

[47] Nous abordons maintenant les aspects plus philosophiques de la présente affaire. Euro Excellence soulève une question constitutionnelle relativement à l'alinéa 27(2)e de la Loi. Il est cependant devenu clair que l'argument n'est pas que l'alinéa 27(2)e est en soi et par lui-même inconstitutionnel, mais plutôt que cet alinéa

restrictively taking into account that property and civil rights are matters of provincial legislative jurisdiction under paragraph 92(13) of the *Constitution Act, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [(as am. by *Canada Act, 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, 1982, Item 1)] [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5].

[48] Paragraph 27(2)(e) bears repeating. It says:

27. . . .

(2) It is an infringement of copyright for any person to

. . .

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), a copy of a work . . . that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

[49] Euro Excellence submits that this section must be read in conjunction with subsection 3(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 3] of the Act which says:

3. (1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever . . .

The right of importation is not mentioned. Euro Excellence says that subsection 27(2) purports to create a remedy in delict, or tort, which is properly a matter of property and civil rights within the province and thus *ultra vires* Parliament.

[50] In my opinion the language of the Act, taking into account its purpose and context, must be given full force and effect. Euro Excellence is importing copyrighted works against the will of the licensee. That is an

doit être interprété de façon restrictive étant donné que la propriété et les droits civils relèvent de la compétence législative provinciale en vertu du paragraphe 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [(mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1)] [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5].

[48] Il vaut la peine de rappeler l’alinéa 27(2)e qui est rédigé comme suit:

27. [. . .]

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une œuvre, [. . .] alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit:

[. . .]

e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

[49] Euro Excellence fait valoir que cette disposition doit se lire conjointement avec le paragraphe 3(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 3] de la Loi qui prévoit ce qui suit:

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .]

Il n’est pas fait mention du droit d’importation. Euro Excellence soutient que le paragraphe 27(2) vise à établir un recours de nature délictuelle, ce qui est bien un sujet de propriété et de droits civils qui relève de la compétence provinciale et qui outrepassé donc la compétence du Parlement.

[50] Compte tenu de son objet et de son contexte, il faut à mon avis donner pleine force et plein effet au libellé de la Loi. Euro Excellence importe des œuvres protégées par le droit d’auteur contre la volonté de la

infraction under the Act, and does not impinge upon property and civil rights within the province. As noted by Laskin C.J. in *Rhine v. The Queen; Prytula v. The Queen*, [1980] 2 S.C.R. 442, at page 447:

It should hardly be necessary to add that “contract” or other legal institutions, such as “tort” cannot be invariably attributed to sole provincial legislative regulation or be deemed to be, as common law, solely matters of provincial law.

Copyright is a federal matter (*Constitution Act, 1867*, subsection 91(23)).

[51] Euro Excellence also relies upon section 27.1 of the Act, which was added in 1997 [S.C. 1997, c. 24, s. 15]. In essence it provides that if there is an exclusive distributor of a book in Canada, it is an infringement of copyright for another person to import copies of the book from a country where the copies were made with the owner’s consent. That is exactly the situation here except that the works in question are not books. The argument goes on that since the Act only gives copyright protection to exclusive importers of books, it follows that the exclusive distributor of chocolate bars has no such rights. I disagree.

[52] The rights of a book distributor under section 27.1 are not contingent upon it being the licensee of the copyright. Kraft Canada Inc. is a licensee and its rights under section 27 have in no way been cut back by the introduction of section 27.1.

[53] The current approach to statutory interpretation is that “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act and the intention of Parliament” (*Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, at paragraph 26; *CCH Canadian Ltd.*, *supra*, paragraph 9 [citing E.A. Driedger, *Construction of Statutes*, 2nd ed. 1983].)

société licenciée. Il s’agit d’une infraction prévue à la Loi qui ne touche pas la propriété et les droits civils qui sont du ressort provincial. Comme l’a indiqué le juge en chef Laskin dans l’arrêt *Rhine c. La Reine; Prytula c. La Reine*, [1980] 2 R.C.S. 442, à la page 447:

Est-il nécessaire d’ajouter qu’on ne peut invariablement attribuer les «contrats» ou les autres créations juridiques, comme les délits et quasi-délits, au contrôle législatif provincial exclusif, ni les considérer, de même que la *common law*, comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial.

Le droit d’auteur est une matière fédérale (*Loi constitutionnelle de 1867*, paragraphe 91(23)).

[51] Euro Excellence s’appuie également sur l’article 27.1 de la Loi qui a été ajouté en 1997 [L.C. 1997, ch. 24, art. 15]. Cet article prévoit essentiellement que s’il existe, pour un livre, un distributeur exclusif au Canada, constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’importer des exemplaires de ce livre d’un pays où ces exemplaires ont été produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur. Il s’agit exactement de la situation en l’espèce, sauf que les œuvres en question ne sont pas des livres. Il est ensuite allégué que comme la Loi n’accorde la protection du droit d’auteur qu’aux importateurs exclusifs de livres, il s’ensuit que le distributeur exclusif de tablettes de chocolat ne bénéficie pas de tels droits. Je ne suis pas d’accord.

[52] Les droits d’un distributeur de livres en vertu de l’article 27.1 ne sont pas subordonnés au fait qu’il soit détenteur d’une licence de droit d’auteur. Kraft Canada Inc. est détentrice d’une licence et ses droits en vertu de l’article 27 n’ont en aucune façon été amoindris par l’adoption de l’article 27.1.

[53] L’approche actuelle en matière d’interprétation législative est qu’«il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur» (*Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 26; *CCH Canadienne Ltée*, précité, paragraphe 9 [citant E.A. Driedger, *Construction of Statutes*, 2^e ed. 1983].)

[54] From the monarchies in France and England which restricted the right to copy as a form of censorship to the present day, copyright gives the owner a monopoly in the work. The ideas are public property, the work is the author's own (*CCH Canadian Ltd.*, *supra*, paragraph 8). Language and history are on Kraft's side.

PUBLIC POLICY – PART II

[55] Euro Excellence argues that copyright in a work cannot be used to prevent competitive distribution of goods, or at least in circumstances such as this where the copyright works are merely ancillary to the main product, the chocolate itself. There are a number of cases which touch upon the issue and many scholars have opined thereon, particularly in the last 20 years. There is one case squarely on point, the Australian case of *Bailey (R. & A) Co Ltd v Boccaccio Pty Ltd* (1986), 84 FLR 232, a decision of Young J. of the Supreme Court of New South Wales. That case concerned the parallel importation into Australia of Bailey's Original Irish Cream liqueur. The parallel importer brought in bottles which were not intended for the Australian market, but rather for the market in the Netherlands. Nevertheless, it was distributing the genuine product. The plaintiffs invoked both trade-mark and copyright in an effort to block the importation. The copyright was in an artistic work in the label, similar to the case at bar.

[56] Young J. held that the Australian *Trade Marks Act* 1955 [No. 20, 1955] only operated to prevent the sale in Australia of goods which were not the proprietor's, but which were marked as the proprietor's. The Act did not operate to prevent parallel importation of the genuine product.

[57] The judgment went on to say that the defendants, by offering for sale, selling or exposing for sale, bottles with labels including copyright material, infringed copyright. The learned Judge also noted [at page 243]:

[54] Depuis l'époque des monarchies en France et en Angleterre, durant lesquelles les restrictions au droit de faire des copies agissaient comme une forme de censure, jusqu'à aujourd'hui, le droit d'auteur confère à son titulaire un monopole sur l'œuvre. Les idées sont du domaine public, l'œuvre appartient à son auteur (*CCH Canadienne Ltée*, précité, paragraphe 8). Le libellé et l'histoire favorisent Kraft.

ORDRE PUBLIC – PARTIE II

[55] Euro Excellence fait valoir que le droit d'auteur sur une œuvre ne saurait être utilisé pour empêcher la distribution concurrentielle de marchandises, ou du moins, dans des circonstances comme en l'espèce, lorsque les œuvres protégées par le droit d'auteur ne sont qu'accessoires au produit principal, à savoir le chocolat lui-même. Il y a beaucoup de décisions à ce sujet et de nombreux auteurs ont exprimé une opinion, particulièrement au cours des vingt dernières années. Un jugement traite directement de cette question, à savoir la décision australienne *Bailey (R & A) & Co Ltd v Boccaccio Pty Ltd* (1986), 84 FLR 232, rendue par le juge en chef Young de la Cour suprême de New South Wales. Cette affaire portait sur l'importation parallèle en Australie de la liqueur Baileys Original Irish Cream. L'importateur parallèle a introduit dans le marché australien des bouteilles qui étaient plutôt destinées au marché des Pays-Bas. Il distribuait néanmoins le véritable produit. Les parties demandereses ont invoqué à la fois la marque de commerce et le droit d'auteur pour tenter de mettre un frein à l'importation. Comme en l'espèce, le droit d'auteur portait sur une œuvre artistique figurant sur l'étiquette.

[56] Le juge Young a conclu que la *Trade Marks Act* 1955 [No. 20, 1955] de l'Australie n'avait pour effet que d'empêcher la vente en Australie de produits qui n'appartenaient pas au propriétaire mais qui étaient marqués comme lui appartenant. Cette loi n'avait pas l'effet d'empêcher l'importation parallèle du produit véritable.

[57] Le jugement poursuivait en disant que les parties défenderesses, en offrant de vendre, en vendant ou en exposant en vue de la vente des bouteilles avec des étiquettes comportant du matériel protégé par le droit

It is of course not correct to say that no commercial dealing could be made with the bottles because of the copyright in the label, the label could simply be removed, and replaced with another label.

[58] The influence this case has had on Kraft's strategy is obvious.

[59] Euro Excellence notes that the copyright law was subsequently amended in Australia to provide that copyright in a work is not infringed if the copyright is in an accessory to the article imported. Accessories include labels and packaging. There is no such diminishment of copyright in our Act.

[60] Although, of course, not binding, I find the Bailey's Irish Cream case persuasive and come to the same conclusion under our Act. I am not prepared to simply use the *Copyright Act* as a touchstone for an imaginative frolic of my own. The language is clear, and the very purpose of the Act is to prevent unauthorized distribution of copyrighted works. There is nothing to prevent Euro Excellence from replacing the wrappers or otherwise covering over the copyrighted material.

[61] Since copyright is a creature of statute, and the rights and remedies provided for in the Act are exhaustive (*CCH Canadian Ltd.*, *supra*, paragraph 9), and given my view of the compelling language of the Act, it is not strictly necessary to mention the arguments advanced as to what the law ought to be. However, the parties assembled such a wide range of commentary I would be remiss if I failed to acknowledge their efforts. I have found in Kraft's favour because I think the *Copyright Act* compels me to. It was not necessary for me to express any philosophical bent towards either free trade or copyright protection. That being said, the following cases appear to lend support to Kraft's position: *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117 (H.C.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. v. Record Warehouse Ltd.*, [1975] F.C. 386 (T.D.); *A & M Records of Canada Ltd. et al. v. Millbank Music Corp.*

d'auteur, avaient violé le droit d'auteur. Le juge a également fait observer ce qui suit [à la page 243]:

[TRADUCTION] Il n'est évidemment pas correct de dire qu'aucune transaction commerciale ne pouvait porter sur les bouteilles à cause du droit d'auteur sur l'étiquette; l'étiquette pouvait simplement être enlevée et remplacée par une autre.

[58] L'influence de cette décision sur la stratégie de Kraft est évidente.

[59] Euro Excellence souligne que la loi australienne sur le droit d'auteur a été modifiée par la suite de façon à prévoir qu'il n'y a pas violation du droit d'auteur sur une œuvre si le droit d'auteur porte sur un accessoire de l'article importé. Les accessoires comprennent les étiquettes et l'emballage. Notre loi ne prévoit pas une telle réduction du droit d'auteur.

[60] Bien qu'elle ne soit évidemment pas obligatoire, j'estime convaincante la décision dans l'affaire Baileys Irish Cream et je tire la même conclusion en vertu de notre Loi. Je ne suis pas disposé à n'utiliser la *Loi sur le droit d'auteur* que comme pierre de touche pour une fantaisie de mon imagination. Le libellé est clair et le véritable objet de la Loi est d'empêcher la distribution non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'Euro Excellence remplace les emballages ou dissimule autrement le matériel protégé par le droit d'auteur.

[61] Comme le droit d'auteur tire son origine de la loi et que les droits et recours que prévoit la Loi sont exhaustifs (arrêt *CCH Canadienne Ltée* précité, paragraphe 9), compte tenu également de mon opinion quant au libellé contraignant de la Loi, il n'est pas vraiment nécessaire de mentionner les arguments mis de l'avant pour déterminer ce que devrait être le droit. Les parties ont toutefois recueilli un tel éventail d'observations que je m'en voudrais de ne pas reconnaître leur travail. J'ai conclu en faveur de Kraft parce je crois y être contraint par la *Loi sur le droit d'auteur*. Je n'avais pas à exprimer quelque penchant philosophique favorisant soit le libre marché, soit la protection du droit d'auteur. Cela dit, les décisions suivantes semblent appuyer la position de Kraft: *Clarke, Irwin & Co. c. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117 (H.C.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. c. Record Warehouse Ltd.*, [1975] C.F. 386

Ltd. et al. (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (F.C.T.D.); *Les Dictionnaires Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (F.C.T.D.). Kraft has also relied upon Duncan C. Card, “Parallel Importation of Copyright Property: A Proposal to Amend the Canadian Copyright Act” (1990), 6 I.P.J. 97; Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1967; W. Lee Webster, “Restraining the Gray Marketer Policy and Practice” (1987), 4 *C.I.P.R.* 211; Warwick A. Rothnie, *Parallel Imports*. London: Sweet & Maxwell, 1993; W. L. Hayhurst, “Intellectual Property as a Non-Tariff Barrier in Canada, With Particular Reference to ‘Gray Goods’ and ‘Parallel Imports’” (1990), 31 C.P.R. (3d) 289.

[62] As far as doctrine is concerned, Euro Excellence has referred to: Barry Gamache, “Le Revamping d’une marque de commerce: conséquences d’une variation dans l’emploi” (2002), 14 C.P.I. 157; Copyright Law Review Committee of Australia, *The Importation Provisions of Copyright Act, 1968*, Appendix D – The Importation Provisions of the Copyright Act 1968 – A Historical and Comparative Analysis; W. H. Draper, “Copyright Legislation” (1901), XVII *L.Q.Rev.* 39; Royal Commission on Patents, Copyright, Trade Marks and Industrial Designs. *Report on Copyright*, Ottawa: Queen’s Printer, 1958; J. Finlay, “Copyright Law: An Inappropriate and Ineffective Way to Control Distribution”, in Howard P. Knopf, ed. *Copyright Reform: The Package, the Policy and the Politics*. Toronto: Insight Press, 1996. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, [1867] U.N.T.S. 3].

[63] Euro Excellence has mentioned one case which merits particular attention: *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583. Seiko Canada, the authorized Canadian distributor of Seiko watches, brought an action to restrain Consumers Distributing from selling such watches here. It was selling Seiko watches which it had

(1^{re} inst.); *A & M Records of Canada Ltd. et al. c. Millbank Music Corp. Ltd. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (C.F. 1^{re} inst.); *Les Dictionnaires Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F. 1^{re} inst.). Kraft s’est également appuyée sur la documentation suivante: Duncan C. Card, «Parallel Importation of Copyright Property: A Proposal to Amend the Canadian Copyright Act» (1990); 6 I.P.J. 97; Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd., Toronto: Carswell, 1967; W. Lee Webster, «Restraining the Gray Marketer Policy and Practice» (1987), 4 *C.I.P.R.* 211; Warwick A. Rothnie, *Parallel Imports*. London: Sweet & Maxwell, 1993; W. L. Hayhurst, «Intellectual Property as a Non-Tariff Barrier in Canada, With Particular Reference to “Gray Goods” and “Parallel Imports”» (1990), 31 C.P.R. (3d) 289.

[62] En ce qui concerne la doctrine, Euro Excellence a fait référence aux textes suivants: Barry Gamache, «Le Revamping d’une marque de commerce: conséquences d’une variation dans l’emploi» (2002), 14 C.P.I. 157; Copyright Law Review Committee of Australia, *The Importation Provisions of Copyright Act, 1968*, Appendix D – The Importation Provisions of the Copyright Act 1968 – A Historical and Comparative Analysis; W. H. Draper, «Copyright Legislation» (1901), XVII *L.Q.Rev.* 39; Commission royale sur les brevets, le droit d’auteur, les marques de commerce et les dessins industriels, *Rapport sur le droit d’auteur*. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1958; J. Finlay, «Copyright Law: An Inappropriate and Ineffective Way to Control Distribution», dans Howard P. Knopf, ed. *Copyright Reform: The Package, the Policy and the Politics*. Toronto: Insight Press, 1996; *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, Annexe 1C de l’*Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du Commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, [1867 R.T.N.-U. 3].

[63] Euro Excellence a mentionné une décision qui mérite une attention particulière: *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583. Seiko Canada, distributrice agréée des montres Seiko au Canada, a introduit une action visant à empêcher Consumers Distributing de vendre ces montres au Canada. Cette dernière société vendait des

lawfully obtained outside Canada from an authorized dealer in the country of purchase. The Court found in Consumers Distributing's favour. It was not passing off, and Seiko Canada did not hold trade-marks. Copyright was not an issue. Indeed, the case illustrates why Kraft has gone the copyright route.

INJUNCTION

[64] Consequently, I find no reason to deny Kraft injunctive relief as regards the copyrighted work in the chocolate bar wrappers, and in price lists distributed by Euro Excellence. However, to maintain some semblance of peace and order, I will not require Euro Excellence to recall product which has already left its control. Nor will I call upon Euro Excellence to deliver up its inventory to Kraft. The appropriate order is that the product be rendered non-infringing. If the parties cannot reach an agreement in this connection, I am prepared to issue directions.

DAMAGES

[65] In like manner, I consider that Kraft Canada Inc. is entitled to damages, in the form of an accounting and payment of Euro Excellence profits in respect of the sale of products bearing the Côte d'Or and Toblerone copyrighted works commencing 29 October 2002. Section 35 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the Act provides that the infringer is to pay such damages as have been suffered due to the infringement and in addition such part of the profits that the infringer has made from the infringement that were not taken into account in calculating the damages.

[66] Kraft has not really attempted to prove special damages, but seeks a percentage of Euro Excellence's gross sales of the products in question. All it had to do under section 35 was to prove the revenues derived from the infringement. Thereafter, the burden was upon Euro Excellence to prove every element of cost. Euro

montres Seiko légalement obtenues à l'extérieur du Canada par l'intermédiaire d'un concessionnaire agréé dans le pays où elles avaient été achetées. La Cour a donné gain de cause à Consumers Distributing. Il ne s'agissait pas de commercialisation trompeuse et Seiko Canada n'était pas propriétaire des marques de commerce. La question du droit d'auteur n'était pas en cause. En fait, cet arrêt illustre la raison pour laquelle Kraft a choisi d'emprunter la voie du droit d'auteur.

INJONCTION

[64] Je ne vois par conséquent aucune raison de refuser la réparation par voie d'injonction demandée par Kraft concernant l'œuvre protégée par droit d'auteur figurant sur les papiers d'emballage des tablettes de chocolat et sur les listes de prix distribuées par Euro Excellence. Cependant, dans le but de maintenir une apparence de paix et d'ordre, je n'exigerai pas qu' Euro Excellence rappelle les produits dont elle n'a plus le contrôle. Je ne demanderai pas non plus à Euro Excellence de remettre ses stocks à Kraft. Il convient de prononcer une ordonnance pour empêcher que le produit ne constitue une contrefaçon du droit d'auteur. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre à ce sujet, je suis disposé à émettre des directives.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

[65] J'estime de même que Kraft Canada Inc. a droit à des dommages-intérêts sous la forme d'une reddition de comptes et du paiement des profits d' Euro Excellence découlant de la vente de produits comportant les œuvres Côte d'Or et Toblerone protégées par droit d'auteur, et ce, à compter du 29 octobre 2002. L'article 35 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la Loi prévoit que quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer les dommages-intérêts subis du fait de cette violation et, en sus, la proportion des profits ainsi réalisés et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

[66] Kraft n'a pas vraiment tenté de faire la preuve de dommages-intérêts spéciaux mais elle demande un pourcentage des ventes brutes des produits en question effectuées par Euro Excellence. En vertu de l'article 35, Kraft n'était tenue que d'établir les revenus provenant de la violation. Il incombait ensuite à Euro Excellence de

Excellence has not attempted to prove any element of cost.

[67] Section 35 addresses profit derived from the infringement. Neither party has led any evidence as to what the gross sales might have been had these chocolate bars been sold without the elephant and the bear within the mountain. Notwithstanding marketing hype, taste ultimately prevails, (silk purses and sows' ears). The parties recognized this. Euro Excellence's gross sales were provided subject to a confidentiality order, and the parties agreed that should damages be awarded they should be within an agreed percentage range of the gross sales. With that in mind, I fix Kraft Canada Inc.'s damages in the amount of \$300,000.

[68] Section 38.1 [as enacted *idem*] of the Act gives the copyright owner the right to elect to recover statutory damages for all infringements in lieu of the damages and profits referred to above. An award of statutory damages for all infringements, with respect to any one work, is normally in a sum of not less than \$500 or more than \$20,000. During argument Kraft elected for damages and profits in accordance with section 35 of the Act, rather than statutory damages.

[69] Although Kraft has also sought punitive damages, I am not prepared to make such an award in this case. Although unsuccessful, Euro Excellence raised some very difficult and substantial points in its defence. Its behaviour is not such that it should be punished in addition to injunctive relief, and damages measured in accordance with the Act.

INTEREST AND COSTS

[70] Pre-judgment and post-judgment interest are governed by sections 36 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 9; 2000, c. 8, s. 36] and 37 [as am. *idem*, s. 37] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, as amended [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)]. As Kraft's cause of action did not arise within any specific province, I am entitled to award interest at such rate I consider

prouver chaque élément du coût. Euro Excellence n'a tenté de prouver aucun élément du coût.

[67] L'article 35 traite des profits provenant de la violation. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit d'éléments de preuve concernant ce qu'auraient pu être les ventes brutes si ces tablettes de chocolat avaient été vendues sans l'éléphant et sans l'ours dans la montagne. Nonobstant des techniques commerciales tapageuses, le goût finit par l'emporter (on ne peut tirer de la farine d'un sac de son). Les parties l'ont reconnu. Les ventes brutes d'Euro Excellence ont été divulguées dans le cadre d'une ordonnance de confidentialité et les parties ont convenu que si des dommages-intérêts étaient accordés, ceux-ci devraient être de l'ordre d'un pourcentage convenu des ventes brutes. Ayant cela à l'esprit, je fixe les dommages-intérêts dus à Kraft Canada Inc. à 300 000 \$.

[68] L'article 38.1 [édicte, *idem*] de la Loi donne au titulaire du droit d'auteur le droit de choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis pour toutes les violations, au lieu des dommages-intérêts et des profits mentionnés ci-dessus. Les dommages-intérêts préétablis qui sont accordés pour toutes les violations relatives à une œuvre donnée s'élèvent généralement à au moins 500 \$ et à 20 000 \$ au plus. Au cours des plaidoiries, Kraft a choisi les dommages-intérêts et profits suivant l'article 35 de la Loi plutôt que des dommages-intérêts préétablis.

[69] Bien que Kraft ait également demandé des dommages-intérêts punitifs, je ne suis pas disposé à accorder de tels dommages en l'espèce. Même si elle n'a pas obtenu gain de cause, Euro Excellence a soulevé en défense des points très difficiles et très importants. Sa conduite n'est pas telle qu'il faudrait la punir en plus de la réparation par voie d'injonction; et les dommages-intérêts calculés conformément à la Loi.

INTÉRÊTS ET DÉPENS

[70] La question de l'intérêt avant et après jugement est régie par les articles 36 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9; 2002, ch. 8, art. 36] et 37 [mod., *idem*, art. 37] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)]. Comme le fait générateur de l'action de Kraft n'est pas survenu dans une province spécifique, je peux établir le taux d'intérêt que

reasonable in the circumstances. No special proof has been led. I think it fair and reasonable that Kraft be awarded pre-judgment interest at the simple rate of five percent, the legal rate set forth in the *Interest Act*, R.S.C., 1985, c. I-15.

[71] My discretion in awarding post-judgment interest should take into account that the case may be appealed and continue for some years, and that interest rates may well change from time to time. I consider it appropriate that interest on the judgment debt (damages plus pre-judgment interest) should be calculated at one percent above the average Canadian bank prime commercial lending rate from the time of judgment until payment. If the parties cannot reach an agreement, interest is to be calculated in accordance with the Bank of Montreal prime commercial lending rate.

[72] Kraft Canada Inc. is also entitled to costs.

j'estime raisonnable dans les circonstances. Aucune preuve spéciale n'a été présentée. Je crois juste et raisonnable d'accorder à Kraft un taux d'intérêt simple avant jugement de cinq pour cent, le taux légal établi dans la *Loi sur l'intérêt*, L.R.C. (1985), ch. I-15.

[71] En exerçant mon pouvoir discrétionnaire pour fixer le taux d'intérêt après jugement, je devrais tenir compte du fait que la présente décision peut être portée en appel et que l'affaire pourrait durer quelques années, et que les taux d'intérêt pourraient varier de temps à autre. J'estime approprié que le taux d'intérêt sur la créance reconnue par jugement (dommages-intérêts plus intérêt avant jugement) soit calculé au taux préférentiel commercial moyen des banques canadiennes majoré de un pour cent, à compter de la date du jugement jusqu'au moment du paiement. Si les parties ne peuvent pas parvenir à s'entendre, l'intérêt sera calculé au taux préférentiel commercial de la Banque de Montréal.

[72] Kraft Canada Inc. a également droit aux dépens.