

A-258-04
2005 FCA 427

A-258-04
2005 CAF 427

Euro Excellence Inc. (Appellant)

Euro Excellence Inc. (appelante)

v.

c.

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

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

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

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

Federal Court of Appeal, Desjardins, Noël and Pelletier J.J.A.—Montréal, September 14; Ottawa, December 19, 2005.

Cour d'appel fédérale, juges Desjardins, Noël et Pelletier, J.C.A.—Montréal, 14 septembre; Ottawa, 19 décembre 2005.

Copyright — Infringement — Secondary infringement — Appeal from Federal Court decision granting permanent injunction ordering appellant to cease selling, distributing, offering for sale Côte d'Or, Toblerone confectionary products with copyrighted artwork reproduced on wrappers — Appellant continuing to distribute products following expiry of distribution contract — Kraft Canada Inc. (KCI), new holder of exclusive distribution licence for Canada, seeking, under Copyright Act, s. 27(2), to compel appellant to cover over the works — Trial Judge holding Act, s. 27(2)(e) violated (i.e. copyright infringed), granting KCI's request — Act, s. 27(2) dealing with secondary infringement (infringement by person not personally producing protected work) — In case law dealing with secondary infringement, plaintiffs required to prove they had exclusive right to use copyright in question in Canada and that copies imported by defendants not produced by plaintiffs — Elements to ground claim of secondary infringement approved by S.C.C. in CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada — In case of Act, s. 27(2)(e), proof of primary infringement not required as definition of "infringing" in Act, s. 2 recognizing infringement in case of copy imported in circumstances contemplated in Act, s. 27(2)(e) — Act, s. 27(2) itself providing that secondary infringement when any of things referred to in Act, ss. 27(2)(a) to (c) done, when production, reproduction of work in question would be infringement if copy made in Canada by person who made it — As such, importation by appellant of reproductions of protected works made outside Canada constituting secondary infringement of KCI's copyright as KCI having exclusive right of reproduction for Canada, appellant knowing this exclusive right registered for Canada — Appeal allowed in part — Matter remitted to trial Judge to deal with issue of profits.

Droit d'auteur — Violation — Violation à une étape ultérieure — Appel d'une décision de la Cour fédérale laquelle a prononcé une injonction permanente enjoignant à l'appelante de cesser de vendre, de distribuer, de mettre ou d'offrir en vente des produits de confiserie Côte d'Or et Toblerone dont les papiers d'emballage arborent des illustrations protégées par le droit d'auteur — L'appelante a continué à distribuer les produits même si son contrat de distribution était expiré — Kraft Canada Inc. (KCI), le nouveau détenteur de la licence de distribution exclusive au Canada, a tenté, suivant l'art. 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur, d'obliger l'appelante à masquer les œuvres — Le juge de première instance a conclu que l'appelante avait violé l'art. 27(2)e de la Loi (violation du droit d'auteur) et a accueilli la demande de KCI — L'art. 27(2) traite de la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure (violation par une personne d'un droit d'auteur même si cette personne n'a pas produit l'œuvre protégée) — Dans la jurisprudence pour établir la violation de leur droit d'auteur à une étape ultérieure concernant un produit importé, les demandeurs ont dû prouver qu'ils avaient le droit exclusif d'employer au Canada le droit d'auteur en question et que les exemplaires importés par les défendeurs n'avaient pas été produits par les demandeurs — Les éléments en général requis pour prouver la violation à une étape ultérieure ont été approuvés par la C.S.C. dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada — La preuve d'une violation initiale du droit d'auteur n'est cependant pas requise dans le cas de l'art. 27(2)e de la Loi car dans le cas d'un exemplaire importé dans les circonstances visées par l'art. 27(2)e, la Loi reconnaît au dernier paragraphe de la définition de « contrefaçon » à l'art. 2 de la Loi, l'existence de la contrefaçon — Dans le cas d'un produit importé dans les conditions visées à l'art. 27(2)e, il y a violation du droit d'auteur à une étape ultérieure dans l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas 27(2)a) à c) quand la production

ou la reproduction de l'œuvre en question constituerait une violation si elle avait été produite au Canada par la personne qui l'a produite — En tant que telle, l'importation par l'appelante de reproductions des œuvres protégées faites hors du Canada constituait une violation du droit d'auteur de KCI à une étape ultérieure, puisque KCI détenait un droit exclusif de reproduction pour le Canada et que l'appelante connaissait l'enregistrement pour le Canada des licences exclusives de KCI — Appel accueilli en partie — Affaire renvoyée au juge de première instance pour qu'il traite la question des profits.

Copyright — Damages — Profits — Trial Judge fixing profits derived from infringement in amount of \$300,000 — Nothing in record supporting respondents' statement appellant's gross revenues during relevant period at least \$2.8 million — As record less than satisfactory on this point, matter referred back to trial Judge.

Droit d'auteur — Dommages-intérêts — Profits — Le juge de première instance a fixé à la somme de 300 000 \$ les profits qui originent de la contrefaçon — Rien au dossier n'indiquait comment les intimées pouvaient affirmer que durant la période pertinente, [TRADUCTION] « les recettes brutes s'élevaient au moins à 2,8 millions de dollars » — Devant le caractère peu satisfaisant du dossier à cet égard le dossier a été retourné au juge de première instance.

Copyright — Injunction — Cross-appeal — Kraft Canada Inc. seeking order prohibiting appellant from possessing, importing confectionary products with copyrighted artwork reproduced on wrapper — Such order superfluous — As appellant not authorized to sell, distribute, offer works for sale, also not authorized to possess, import them for those purposes — Cross-appeal dismissed.

Droit d'auteur — Injonction — Appel incident — Kraft Canada Inc. sollicitait une ordonnance de la Cour défendant à l'appelante de posséder ou d'importer les produits de confiserie dont les papiers d'emballage arboraient des illustrations protégées par le droit d'auteur — Les demandes contenues dans l'appel incident étaient superflues — Puisque l'appelante ne pouvait ni vendre, ni mettre en circulation, ni offrir en vente les produits protégés, elle ne pouvait non plus les posséder ou les importer en vue de les vendre, les mettre en circulation, ou les offrir en vente — Appel incident rejeté.

This was an appeal and a cross-appeal from a decision of the Federal Court granting a permanent injunction ordering the appellant to cease selling, distributing or offering for sale copies of Kraft Canada Inc.'s (KCI) copyright protected works. These works consisted of the Côte d'Or elephant and the Toblerone bear within the mountain illustrations, reproduced on the wrappers of Côte d'Or and Toblerone confectionary products.

Il s'agissait d'un appel et d'un appel incident d'une décision de la Cour fédérale du Canada, laquelle a prononcé une injonction permanente enjoignant l'appelante de cesser de vendre, de distribuer, de mettre ou d'offrir en vente des exemplaires des œuvres protégées de Kraft Canada Inc. (KCI). Ces œuvres consistaient en l'éléphant Côte d'or et l'ours dans la montagne Toblerone figurant sur les papiers d'emballage des produits de confiserie Côte d'Or et Toblerone.

Kraft Foods Belgium SA (KFB) manufactures the products sold under the trade-mark "Côte d'Or" and Kraft Foods Schweiz AG (KFS) manufactures the products sold under the trade-mark "Toblerone". The appellant, which at one point was authorized to act as a Canadian distributor, continued to distribute the products following the expiry of its distribution contract, thus prompting KFB and KFS to register Côte d'Or and Toblerone copyrights in Canada in the artistic category. An exclusive distribution licence was also granted to KCI to import these products and distribute them in Canada. KCI sought, under subsection 27(2) of the *Copyright Act*, to compel the appellant to cover over the works. Paragraph 27(2)(e) of the Act provides that it is an infringement of

Kraft Foods Belgium SA (KFB) fabrique les produits vendus sous la marque « Côte d'or » et Kraft Foods Schweiz AG (KFS) fabrique les produits vendus sous la marque « Toblerone ». L'appelante, à un certain moment, a été autorisée à agir comme distributeur canadien et elle a continué à distribuer les produits même si son contrat de distribution était expiré, ce qui a amené KFB et KFS à enregistrer au Canada dans la catégorie des œuvres artistiques les droits d'auteur se rapportant à Côte d'Or et à Toblerone. Une licence de distribution exclusive a été accordée à KCI pour l'importation et la distribution de ces produits au Canada. KCI a tenté, suivant le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* (la Loi) d'obliger l'appelante à masquer les œuvres.

copyright for any person to import into Canada for the purpose of selling, distributing, offering for sale or exhibiting in public 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.

The trial Judge found that the appellant had violated paragraph 27(2)(e) of the Act and required it to cover over the artwork on the packaging, price lists and other material prior to selling, distributing, exposing or offering for sale the Côte d'Or and Toblerone products. The appellant was also ordered to pay \$300,000, calculated in proportion to the profits made.

The issues were whether the appellant contravened subsection 27(2) of the Act and if so, whether a determination of the profits should be made.

Held, the appeal should be allowed in part; the cross-appeal should be dismissed.

Subsection 27(2) deals with secondary infringement, i.e. a defendant may be deemed to have infringed copyright even if he or she has not personally produced the protected work. The word "infringing" is defined in section 2 of the Act. The last sentence of the definition states that a copy of a work protected in Canada that is distributed outside Canada may be an infringing copy when it is imported into Canada in the circumstances set out in paragraph 27(2)(e) (i.e. to sell or rent out, distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public). Subsection 27(2) was amended in 1997 to replace the words "any work that . . . infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada" with the words "a copy of a work . . . that . . . infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it." The addition of the words "by the person who made it" is a significant change and had already been made by the case law i.e. in *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.* In all subsequent decisions applying *Clarke*, in order to establish the secondary infringement of their copyright in relation to an imported product, the plaintiffs proved that they had the exclusive right to use the copyright in question in Canada and that the copies imported by the defendants had not been produced by the plaintiffs.

L'alinéa 27(2)e) de la Loi prévoit que constitue une violation du droit d'auteur l'importation au Canada en vue de vendre, mettre en circulation, offrir de vendre ou exposer en public 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.

Le juge de première instance a conclu que l'appelante avait violé l'alinéa 27(2)e) de la Loi et a obligé l'appelante à masquer les éléments graphiques des emballages, des listes de prix et autres éléments préalablement à la vente, la distribution, la mise ou l'offre en vente, des produits de confiserie Côte d'or et Toblerone. L'appelante fut également condamnée à payer une somme de 300 000 \$, calculée en proportion des profits réalisés.

Les questions en litige étaient de savoir si l'appelante a contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi, et, dans l'affirmative, s'il y avait lieu au prononcé d'une détermination des profits.

Arrêt : l'appel doit être accueilli en partie; l'appel incident doit être rejeté.

Le paragraphe 27(2) traite de la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure, c'est-à-dire qu'il peut arriver, en effet, qu'un défendeur soit réputé contrevenir à un droit d'auteur même s'il n'a pas produit ou reproduit lui-même l'œuvre protégée. Le mot « contrefaçon » est défini à l'article 2 de la Loi. La dernière phrase du dernier paragraphe de cette définition indique clairement que les exemplaires d'une œuvre protégée au Canada mise en circulation à l'extérieur du Canada peuvent être contrefaisants lorsqu'ils sont importés au Canada dans le cas visé par l'alinéa 27(2)e) (c'est-à-dire, la vente, la location, la distribution, l'exposition, l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public). Le paragraphe 27(2) a été modifié en 1997 de sorte que les mots « une œuvre qui [. . .] viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada » ont été remplacés par les mots suivants : « exemplaire d'une œuvre [. . .] alors que [. . .] la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit [d'auteur], ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit ». L'ajout des mots « par la personne qui l'a produit » constitue un changement significatif qui avait déjà été fait par la jurisprudence, dans *Clarke, Irwin & Co. c. C. Cole & Co.* Les décisions jurisprudentielles qui ont suivi n'ont fait qu'appliquer l'affaire *Clarke*. Dans toutes ces causes, pour établir la violation de son droit d'auteur à une étape ultérieure concernant un produit importé, les demandeurs ont prouvé qu'ils avaient le droit exclusif d'employer au Canada le droit d'auteur en question et que les exemplaires importés par les défendeurs n'avaient pas été produits par les demandeurs.

The three elements that must be proved to ground a claim of secondary infringement were approved by the Supreme Court of Canada in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*. The first element, primary infringement, need not be proven in the case of paragraph 27(2)(e) of the Act in light of the fact that the definition of “infringing” recognizes that infringement has occurred in the case of a copy that has been imported in the circumstances contemplated in paragraph 27(2)(e). That said, in the case of a product that is imported in the circumstances contemplated in paragraph 27(2)(e), subsection 27(2) itself provides that secondary infringement occurs when any of the things referred to in paragraphs 27(2)(a) to (c) is done, when the production or reproduction of the work in question would be an infringement if the copy had been made in Canada by the person who made it. Accordingly, reproductions of protected works that are made outside Canada may not be imported into Canada by the appellant for the purpose of doing anything referred to in paragraphs 27(2)(a) to (c), without there being a secondary infringement of KCI’s copyright, because KCI had an exclusive right of reproduction for Canada and the appellant knew that this exclusive right in the two works had been registered for Canada.

As to whether a determination of the profits should be made, there was nothing in the record to support the respondents’ contention that during the relevant period, the appellant’s gross revenues were no less than \$2.8 million. Given the less than satisfactory record on this point, the matter was referred back to the trial Judge.

Finally, KCI’s cross-appeal (seeking an order prohibiting the appellant from possessing the products at issue or importing them for the purpose of selling distributing or offering them for sale) was dismissed. Because the appellant may not sell, distribute or offer the protected works for sale, it may also not possess or import them for the purpose of selling distributing or offering them for sale. The cross-appeal was therefore superfluous.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, S.R.C. 1952, c. 55, ss. 17(4), 27.
Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 “infringing” (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 1), 2.7 (as enacted, *idem*, s. 2), 3 (as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 23, s. 2; c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3), 27(1) (as am. *idem*, s. 15), (2) (as am. *idem*), (3) (as am. *idem*), (4), 35 (as am. *idem*, s. 20), 36(2) (as am. *idem*), 44 (as am. by S.C. 1999, c. 17, s. 119), 53 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 5;

Les trois éléments requis pour prouver la violation à une étape ultérieure ont été approuvés par la Cour suprême du Canada dans *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*. Le premier élément, la preuve d’une violation initiale du droit d’auteur, n’est cependant pas requise dans le cas de l’alinéa 27(2)e) de la Loi, compte tenu du fait que la définition de « contrefaçon » (*infringing*) reconnaît l’existence de la contrefaçon dans le cas d’un exemplaire importé dans les circonstances visées par l’alinéa 27(2)e). Ceci dit, de par les termes mêmes du paragraphe 27(2) de la Loi, dans le cas d’un produit importé dans les conditions visées à l’alinéa 27(2)e), il y a violation du droit d’auteur à une étape ultérieure dans l’accomplissement des actes énumérés aux alinéas 27(2)a) à c), quand la production ou la reproduction de l’œuvre en question constituerait une violation si elle avait été produite au Canada par la personne qui l’a produite. Ainsi, les reproductions des œuvres protégées faites hors du Canada ne peuvent être importées au Canada par l’appelante en vue de l’un ou l’autre des actes énumérés aux alinéas 27(2)a) à c), sans qu’il y ait violation du droit d’auteur de KCI à une étape ultérieure, puisque KCI détient un droit exclusif de reproduction pour le Canada et que l’appelante connaissait l’enregistrement pour le Canada des licences exclusives de KCI sur les deux œuvres.

Quant à la question de savoir s’il y a lieu au prononcé d’une détermination des profits, rien au dossier n’indiquait comment les intimées pouvaient affirmer que durant la période pertinente, « les recettes brutes s’élevaient au moins à 2,8 millions de dollars ». Devant le caractère peu satisfaisant du dossier à cet égard le dossier a été renvoyé au juge de première instance.

Enfin, l’appel incident de KCI (sollicitant une ordonnance de la Cour défendant à l’appelant de posséder ou d’importer les produits en cause dans le but de les vendre, les mettre en circulation ou les offrir en vente) a été rejeté. Puisque l’appelante ne peut ni vendre, ni mettre en circulation, ni offrir en vente les produits protégés, elle ne peut non plus les posséder ou les importer en vue de les vendre, les mettre en circulation, ou les offrir en vente. Les demandes contenues dans l’appel incident étaient donc superflues.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46.
Loi de 1921 concernant le droit d’auteur, S.C. 1921, ch. 24.
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 « contrefaçon » (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), 2.7 (édicte, *idem*, art. 2), 3 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2; ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 27(1) (mod., *idem*, art. 15), (2) (mod., *idem*), (3)

1997, c. 24, s. 30).
Copyright Act, 1911 (U.K.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46.
Copyright Act, 1921, S.C. 1921, c. 24.
Consumer Packaging and Labelling Act, R.S.C., 1985, c. C-38.
Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27.
Weights and Measures Act, R.S.C., 1985, c. W-6.

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; 2004 SCC 13.

CONSIDERED:

Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc. (2004), 33 C.P.R. (4th) 242; 2004 FC 832; *Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 193; 2004 FC 1215; *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.); *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2002] 4 F.C. 213; (2002), 212 D.L.R. (4th) 385; 18 C.P.R. (4th) 161; 224 F.T.R. 11; 289 N.R. 1; 2002 FCA 187.

REFERRED TO:

Roy Export Co. Establishment v. Gauthier (1973), 10 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.); *Godfrey, MacSkimming & Bacque Ltd. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1973), 1 O.R. (2d) 362; 40 D.L.R. (3d) 346; 13 C.P.R. (2d) 89 (H.C.J.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. v. Record Warehouse Ltd.*, [1975] F.C. 386; (1975), 20 C.P.R. (2d) 283 (T.D.); *A & M Records of Canada Ltd. v. Millbank Music Corp. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (F.C.T.D.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Canada. Royal Commission on Patents, Copyright, Trade Marks and Industrial Designs. *Report on Copyright*. Ottawa: Queen's Printer, 1958.

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.

(mod., *idem*), (4), 35 (mod., *idem*, art. 20), 36(2) (mod., *idem*), 44 (mod. par L.C. 1999, ch. 17, art. 119), 53 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30).

Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1952, ch. 55, art. 17(4), 27.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, L.R.C. (1985), ch. C-38.

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.

Loi sur les poids et mesures, L.R.C. (1985), ch. W-6.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339; 2004 CSC 13.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc., 2004 CF 832; *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, 2004 CF 1215; *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.); *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2002] 4 C.F. 213; 2002 CAF 187.

DÉCISIONS CITÉES :

Roy Export Co. Establishment c. Gauthier, [1973] A.C.F. n° 401 (1^{re} inst.) (QL); *Godfrey, MacSkimming & Bacque Ltd. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1973), 1 O.R. (2d) 362; 40 D.L.R. (3d) 346; 13 C.P.R. (2d) 89 (H.C.J.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. c. Record Warehouse Ltd.*, [1975] C.F. 386 (1^{re} inst.); *A & M Records of Canada Ltd. c. Millbank Music Corp. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (C.F. 1^{re} inst.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et al.*, [1987] A.C.F. n° 1 (1^{re} inst.) (QL).

DOCTRINE CITÉE

Canada. 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.

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.

Webster, W. Lee “Restraining the Gray Marketer Policy and Practice” (1987), 4 C.I.P.R. 211.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a decision of the Federal Court ([2004] 4 F.C.R. 410; (2004), 33 C.P.R. (4th) 246; 252 F.T.R. 50; 2004 FC 652) granting a permanent injunction restraining the appellant from selling, distributing, exposing or offering for sale Côte d’Or and Toblerone confectionary products whose wrappers featured copyrighted artwork, and fixing the profits deriving from the infringement in the amount of \$300,000. Appeal allowed in part; cross-appeal dismissed.

APPEARANCES:

François Boscher and Pierre-Emmanuel Moyse for appellant.
Timothy M. Lowman and Ken McKay for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

François Boscher, Montréal, for appellant.
Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, for respondents.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

[1] DESJARDINS J.A.: This case addresses the issue of parallel importation, also known as the “grey market” (see W. Lee Webster, “Restraining the Gray Marketer Policy and Practice” (1987), 4 C.I.P.R. 211).

[2] The expression “grey market” or “gray market” generally refers to goods that are imported contrary to the wishes of the copyright holder or an authorized importer in a specific territory. It refers to goods which, as a general rule, are legitimately marketed in the foreign market, but whose presence in the local market is clouded by allegations of infringement. For this reason it is referred to as the “grey market” in contrast to the black market, in which copyright is infringed, and the white market, where there is no copyright infringement (W. L. Hayhurst Q.C., “Intellectual Property as a Non-Tariff Barrier in Canada, With

Webster, W. Lee « Restraining the Gray Marketer Policy and Practice » (1987), 4 C.I.P.R. 211.

APPEL et APPEL INCIDENT d’une décision de la Cour fédérale ([2004] 4 R.C.F. 410) laquelle a prononcé une injonction permanente enjoignant l’appelante de cesser de vendre, de distribuer, de mettre ou d’offrir en vente des produits de confiserie Côte d’Or et Toblerone dont les papiers d’emballage arboraient des illustrations protégées par le droit d’auteur, et a fixé à la somme de 300 000 \$ les profits dérivant de la contrefaçon. Appel accueilli en partie; appel incident rejeté.

ONT COMPARU :

François Boscher et Pierre-Emmanuel Moyse pour l’appelante.
Timothy M. Lowman et Ken McKay pour les intimées.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

François Boscher, Montréal, pour l’appelante.
Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, pour les intimées.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

[1] LA JUGE DESJARDINS, J.C.A. : L’affaire en litige a trait à l’importation parallèle, connue également sous le terme de « marché gris » (voir W. Lee Webster, « Restraining the Gray Marketer Policy and Practice » (1987), 4 C.I.P.R. 211).

[2] Le terme « marché gris » (*gray market* ou *grey market*) s’entend généralement de biens qui sont importés contrairement aux souhaits du titulaire du droit d’auteur ou d’un importateur autorisé dans un territoire spécifique. Il s’agit d’un bien qui, règle générale, est légitimement mis sur le marché étranger mais dont la présence sur le marché local est assombrie par suite d’allégations de contrefaçon. D’où le nom « marché gris », par opposition au marché noir, où il y a contravention au droit d’auteur, et au marché blanc, où il n’y a pas contravention au droit d’auteur (W. L. Hayhurst Q.C., « Intellectual Property as a Non-Tariff

Particular Reference to ‘Gray Goods’ and ‘Parallel Imports’” (1990), 31 C.P.R. (3d) 289, at page 298).

[3] The issue in this case is whether the respondent Kraft Canada Inc. (KCI), which has held since October 2002 an exclusive licence for the production, reproduction and distribution in Canada of the copyright for the Côte d’Or elephant and the Toblerone bear within the mountain, may, under subsection 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (the Act), compel the appellant, Euro Excellence, to cover over the Côte d’Or elephant and the Toblerone bear within the mountain, which are reproduced on the wrappers of the Côte d’Or and Toblerone products sold by it. Euro Excellence imports those products from an unnamed source in an unnamed European country and distributes them in Canada. KCI does not dispute that the products in issue are genuine.

[4] Although the Côte d’Or elephant is also impressed within the Côte d’Or chocolate itself, KCI does not seek to prevent Euro Excellence from continuing its importing and distribution of those products. KCI submits that Euro Excellence is free to do so, provided, however, that it respects KCI’s copyright in the packaging.

[5] Euro Excellence appeals from a decision of the Federal Court of Canada (*Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.*, [2004] 4 F.C.R. 410, Harrington J.) granting a permanent injunction ordering it to cease selling, distributing, exposing or offering for sale copies of the protected works (the Côte d’Or elephant and the Toblerone bear within the mountain). Mr. Justice Harrington pointed out that KCI was taking issue not with the product sold, but rather with the illustrations appearing on the wrappers (paragraph 3 of his reasons). In order to maintain some semblance of peace and order, he did not require Euro Excellence to recall product which had already left its control or to deliver up its inventory to KCI (paragraph 64 of his reasons). Mr. Justice Harrington instead required the appellant to cover over the artwork on the packaging, price lists and other material prior to selling, distributing, exposing or offering for sale Côte d’Or and Toblerone confectionary

Barrier in Canada, With Particular Reference to ‘Gray Goods’ and ‘Parallel Imports’ » (1990), 31 C.P.R. (3d) 289, à la page 298).

[3] Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’intimée Kraft Canada Inc. (KCI), qui détient depuis octobre 2002 une licence exclusive de production, de reproduction et de distribution pour le Canada du droit d’auteur sur l’éléphant Côte d’Or et sur l’ours dans la montagne Toblerone, peut, suivant le paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d’auteur* (L.R.C. 1985, ch. C-42), (la Loi) obliger l’appelante, Euro Excellence, à masquer l’éléphant Côte d’Or et l’ours dans la montagne Toblerone reproduits sur les emballages des produits Côte d’Or et Toblerone vendus par lui. Euro Excellence importe et distribue ces produits au Canada d’une source anonyme en provenance d’un pays européen non identifié. KCI ne conteste pas le caractère véritable des produits en cause.

[4] Même si l’éléphant Côte d’Or est aussi gaufré dans le chocolat Côte d’Or lui-même, KCI ne prétend pas empêcher Euro Excellence de poursuivre ses activités d’importation et de distribution de ces produits. Libre à Euro Excellence de le faire, soutient KCI, à la condition toutefois de respecter les droits d’auteur de KCI sur l’emballage.

[5] Euro Excellence interjette appel d’une décision de la Cour fédérale du Canada (*Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, [2004] 4 R.C.F. 410, Harrington J.), laquelle a prononcé une injonction permanente l’enjoignant de cesser de vendre, de distribuer, de mettre ou d’offrir en vente des exemplaires des œuvres protégées (soit l’éléphant Côte d’Or et l’ours dans la montagne Toblerone). Le juge Harrington soulignait que KCI s’en prenait non pas au produit vendu mais plutôt aux illustrations figurant sur les papiers d’emballage (paragraphe 3 de ses motifs). Dans le but de maintenir une apparence de paix et d’ordre, il n’exigeait pas qu’Euro Excellence rappelle les produits dont elle n’avait plus le contrôle ou qu’elle remette ses stocks à KCI (paragraphe 64 de ses motifs). Le juge Harrington obligeait plutôt l’appelante à masquer les éléments graphiques des emballages, des listes de prix et autres éléments préalablement à la vente, la distribution, la

products, and in particular chocolate bars.

[6] Euro Excellence was ordered to pay the sum of \$300,000, calculated in proportion to the profits made, pursuant to section 35 [as am. *idem*, s. 20] of the Act.

[7] Mr. Justice Harrington then issued an initial directive, on June 9, 2004 (*Kraft Canada v. Euro Excellence Inc.* (2004), 33 C.P.R. (4th) 242 (F.C.)), followed by a second, on September 3, 2004 ((2004), 35 C.P.R. (4th) 193), in which he stated that he was satisfied with the stickers used by Euro Excellence to cover over the Côte d'Or elephant and the Toblerone bear within the mountain on the wrappers of the products imported into and distributed in Canada.

[8] By cross-appeal, the respondents ask this Court to vary the wording of the permanent injunction to prohibit expressly the appellant from importing and possessing those works for the purpose of doing any of the acts referred to in paragraphs (a) to (c) of subsection 27(2) of the Act.

I. THE FACTS

[9] The essential facts of this case are described at paragraphs 13 to 20 of the trial Judge's reasons as follows:

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 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.

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

mise ou l'offre en vente, des produits de confiserie Côte d'Or et Toblerone, notamment des tablettes de chocolat.

[6] Euro Excellence fut condamnée à payer une somme de 300 000 \$, calculée en proportion des profits réalisés, en application de l'article 35 [mod., *idem*, art. 20] de la Loi.

[7] Le juge Harrington émit par la suite une première directive le 9 juin 2004 (*Kraft Canada c. Euro Excellence Inc.*, 2004 CF 832), puis une seconde, le 3 septembre 2004, 2004 CF 1215), où il se déclarait satisfait des mesures de collage prises par Euro Excellence pour masquer l'éléphant Côte d'Or et l'ours dans la montagne Toblerone sur les emballages des produits importés et distribués au Canada.

[8] Par voie d'appel incident, les intimées demandent à cette Cour de modifier le libellé de l'injonction permanente afin de défendre expressément à l'appelante d'importer et de posséder ces œuvres en vue de l'accomplissement de l'un des actes visés aux alinéas a) à c) du paragraphe 27(2) de la Loi.

I. LES FAITS

[9] Les faits essentiels de cette affaire sont décrits ainsi aux paragraphes 13 à 20 des motifs du premier juge :

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 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.

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

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.

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.

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 would not be construed that way in Canada.

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.

...

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

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.

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.

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

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.

[. . .]

Dans le but de déjouer Euro Excellence, Kraft Foods Belgium SA 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 œuvres ou toute

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.

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.

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.

II. THE DECISION UNDER APPEAL

[10] At trial, Euro Excellence asserted technical defences based on the Act itself, and also defences based on the equitable jurisdiction of the Federal Court. It also argued the constitutional limits that it contended apply to the statutory provisions in issue, as well as limits relating to public policy.

[11] Euro Excellence argued that the mountain, bear, elephant, Côte d'Or script and red shield are not original illustrations and accordingly are not entitled to copyright protection. Euro Excellence also argued that the chain of title leading to KCI's licence for Côte d'Or was defective. In the case of Toblerone, the chain of title was not disputed, but the creative element of the work was. The appellant questioned the originality of a work depicting a snow-covered mountain, with some of the snow in the shape of a bear.

[12] In equity, Euro Excellence argued that an injunction could not issue because KCI did not have clean hands. Euro Excellence contended that KCI was a predator trying to take advantage of the goodwill and contacts that Euro Excellence, which had previously

partie importante de celles-ci sur le Territoire, sous quelque forme matérielle que ce soit et d'utiliser et de représenter publiquement les œuvres en liaison avec la fabrication, la distribution ou la vente au Canada de produits de confiserie notamment du chocolat.

Le même jour, Kraft Foods Schweiz AG enregistrait 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.

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.

II. LA DÉCISION SOUS APPEL

[10] En première instance, Euro Excellence a invoqué des défenses de nature technique basées sur la Loi elle-même, ainsi que des défenses fondées sur la compétence en equity de la Cour fédérale. Elle a aussi invoqué les limites constitutionnelles qu'elle prétendait applicables aux dispositions législatives en cause, auxquelles elle ajoutait des limites d'ordre public.

[11] Euro Excellence prétendait 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, par conséquent, faire l'objet d'un droit d'auteur. Euro Excellence invoquait également que la chaîne de titres menant à la licence de Côte d'Or par KCI était déficiente. Dans le cas de Toblerone, la chaîne de titre n'était pas contestée mais la créativité de l'œuvre l'était. L'appelante mettait en doute le caractère original d'une œuvre représentant une montagne couverte de neige, où la neige adopte en partie la forme d'un ours.

[12] En equity, Euro Excellence prétendait qu'aucune injonction ne pouvait être émise car KCI n'était pas sans reproche. Euro Excellence soutenait que KCI était un prédateur qui essayait de tirer avantage du renom et des contacts qu'aurait établis Euro Excellence qui avait déjà

been an exclusive distributor of the Côte d'Or line in Canada, had developed. Euro Excellence contended that the respondents' sole purpose was to interfere with its business.

[13] Euro Excellence added that the statutory provisions regarding copyright must be interpreted narrowly so as not to impinge upon provincial jurisdiction in relation to property and civil rights.

[14] On the question of public policy, the appellant argued that copyright cannot be used to create a monopoly that would infringe upon a free market exchange of goods.

[15] The trial Judge rejected all of Euro Excellence's arguments.

[16] Three separate copyrights were asserted in respect of 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.

[17] The trial Judge accepted the evidence that Thierry Bigard, in his capacity as creative director of the European office of Landor Associates in Paris, was responsible for the design of the new Côte d'Or visual identity in 1998. The policy at Landor Associates was that any rights which arose from the creative efforts of employees were owned by Landor, as the employer. Once that hurdle was overcome, the chain of ownership from Thierry Bigard through Landor through to various Kraft companies was faultless.

[18] Relying on the decision of the Supreme Court of Canada in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*), the trial Judge concluded that the Côte d'Or elephant on the wrappers was original because it resulted from an exercise of skill and judgment. Although the elephant had appeared on the Côte d'Or brand since at least 1906, and in all

été un distributeur exclusif de la gamme Côte d'Or au Canada. Euro Excellence soutenait que le seul objectif poursuivi par les intimées était de lui nuire.

[13] À cela Euro Excellence ajoutait que les dispositions législatives sur le droit d'auteur doivent être interprétées restrictivement afin de ne pas empiéter sur la compétence provinciale en matière de propriété et droits civils.

[14] Eu égard à l'ordre public, l'appelante faisait valoir que le droit d'auteur ne saurait être utilisé pour créer un monopole qui porte atteinte au marché du libre échange des biens.

[15] Le premier juge rejeta toutes les prétentions d'Euro Excellence.

[16] Trois droits d'auteur distincts ont été réclamés à l'égard de 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.

[17] Le premier juge retint de la preuve que Thierry Bigard, en sa qualité de directeur de la création au bureau européen de Landor Associates à Paris, fut responsable, en 1998, de la conception d'une nouvelle identité visuelle pour les produits Côte d'Or. La politique chez Landor Associates voulait que les droits découlant du travail créatif des employés appartenaient à Landor en sa qualité d'employeur. Cet obstacle une fois franchi, la chaîne de propriété allant de Thierry Bigard aux diverses sociétés Kraft en passant par Landor était sans reproche.

[18] S'appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339 (*CCH*), le premier juge conclut que l'éléphant Côte d'Or figurant sur les emballages était d'un caractère original car il était le fruit du talent et du jugement. Même si l'éléphant avait figuré sur la marque Côte d'Or au moins depuis 1906, et

likelihood owed its inspiration to a postage stamp from Guinea, the designers had produced a number of drawings of the elephant before settling on their choice. The design obtained resulted from intellectual effort and deserved copyright protection as an original work.

[19] However, the trial Judge was of the opinion that the same could not be said of the Côte d'Or script and the red shield. The written text was a mere change of font, which did not enjoy the benefit of copyright. Nor was there anything original about the red shield, and it was not deserving of copyright protection.

[20] With respect to the Toblerone bear within the mountain, the trial Judge held that even if the mountain represented Mont Cervin and the bear was the symbol of the canton of Berne, Switzerland, where the chocolate bars are manufactured, the work was nonetheless original, even if it was not abstract art.

[21] The trial Judge rejected Euro Excellence's arguments regarding the alleged business practices adopted by the respondents.

[22] In the constitutional sphere, the trial Judge was of the opinion that the language of the Act, which is a matter under federal jurisdiction, had to be given full force and effect, and that the offence set out in subsection 27(2) of the Act did not impinge on provincial jurisdiction in relation to property and civil rights. He also rejected Euro Excellence's arguments alleging a breach of public policy.

[23] Citing Canadian and Australian case law, the trial Judge concluded that subsection 27(2) of the Act applied. He added (paragraph 60 of his reasons) that there was nothing to prevent the appellant from replacing the wrappers or otherwise covering over the copyrighted material. He granted KCI:

1. A permanent injunction restraining Euro Excellence Inc., its affiliates, officers, directors, employees, agents and all those under its control, or any one of them, from selling, distributing, exposing or offering for sale any

qu'il avait probablement été inspiré d'un timbre-poste de la Guinée, les concepteurs avaient réalisé plusieurs dessins de l'éléphant avant d'arrêter leur choix. Le dessin obtenu résultait d'un effort intellectuel et méritait la protection du droit d'auteur en tant qu'œuvre originale.

[19] Le premier juge fut cependant d'avis qu'on ne pouvait pas en dire autant de l'écriture Côte d'Or et du bouclier rouge. Le texte écrit était un simple changement de police de caractères, lequel ne bénéficiait pas de la protection du droit d'auteur. Le bouclier rouge, lui non plus, n'avait rien d'original et ne méritait pas la protection du droit d'auteur.

[20] Quant à l'ours Toblerone à l'intérieur de la montagne, le premier juge retint que même si la montagne représentait le Mont Cervin et que l'ours était l'emblème du canton de Berne en Suisse où sont fabriqués les chocolats, l'œuvre avait néanmoins un caractère original, et ce, même si elle n'était pas représentative de l'art abstrait.

[21] Le premier juge rejeta les prétentions d'Euro Excellence à l'égard des prétendues pratiques commerciales adoptées par les intimées.

[22] Sur le plan constitutionnel, le premier juge fut d'avis qu'il fallait donner pleine force et plein effet au libellé de la Loi, qui relevait de la compétence fédérale, et que l'infraction prévue au paragraphe 27(2) de la Loi ne constituait pas un empiétement sur la compétence des provinces en matière de propriété et droits civils. Il rejeta de plus les allégations d'Euro Excellence relatives à l'atteinte à l'ordre public.

[23] S'appuyant sur la jurisprudence canadienne et australienne, le premier juge conclut à l'application du paragraphe 27(2) de la Loi. Il ajouta (paragraphe 60 de ses motifs), qu'il ne s'opposait pas à ce que l'appelante remplace les emballages ou dissimule autrement le matériel protégé par le droit d'auteur. Il accorda à KCI :

1. une injonction permanente interdisant à Euro Excellence Inc., à toute personne morale du même groupe, à ses dirigeants, administrateurs, employés, agents et à toute personne sous son autorité, de vendre,

copies of the artistic works, namely packaging design elements identified as the Toblerone bear within a mountain and the Côte d'Or elephant, herein identified in whole or substantial part:



2. A permanent injunction requiring Euro Excellence, its affiliates, officers, directors, employees, agents and all those under its control, to render non-infringing any packaging design elements, price lists or other paraphernalia before selling, distributing, exposing or offering for sale any Toblerone or Côte d'Or confectionary product, including chocolate bars;

3. Damages in the amount of \$300,000;

4. Pre-judgment interest thereon from 29 October 2002 to the date of judgment, calculated at the annual rate of 5%;

5. Post-judgment interest on the judgment award at a commercial rate, being 1% above the average Canadian bank prime rate;

6. Costs.

III. THE APPEAL IN THIS COURT

[24] In this Court, Euro Excellence reiterated the arguments that it had advanced before the trial Judge.

[25] In our view, because the trial Judge did not commit any error in respect of the questions addressed above, except perhaps in respect of two of them, we decided to hear the respondent on those two questions specifically, which we stated as follows:

A. By acting as it did, did Euro Excellence violate subsection 27(2) of the Act?

distribuer, exposer ou offrir en vente une copie de la totalité ou d'une partie importante des œuvres artistiques, à savoir des éléments du dessin de l'emballage désignés comme étant l'ours à l'intérieur d'une montagne relativement à Toblerone et l'éléphant relativement à Côte d'Or, décrits ci-dessous :

2. une injonction permanente obligeant Euro Excellence, toute personne morale du même groupe, ses dirigeants, administrateurs, employés, agents et toute personne sous son autorité, à prendre les mesures nécessaires, avant de vendre, distribuer, exposer ou offrir en vente tout produit de confiserie Toblerone ou Côte d'Or, notamment des tablettes de chocolat, pour faire en sorte que tout élément du dessin de l'emballage, toute liste de prix ou tout autre article ne constituent pas une contrefaçon;

3. des dommages-intérêts de 300 000 \$;

4. l'intérêt avant jugement sur ces dommages-intérêts calculé au taux de 5% par an pour la période du 29 octobre 2002 à la date du jugement;

5. l'intérêt après jugement sur le montant accordé par jugement à un taux commercial, à savoir le taux préférentiel moyen des banques canadiennes majoré de 1%;

6. les dépens.

III. L'APPEL DEVANT NOUS

[24] Euro Excellence a repris devant nous les mêmes arguments que ceux qu'elle avait fait valoir devant le premier juge.

[25] Le premier juge n'ayant, selon nous, commis aucune erreur sur les questions traitées plus haut, sauf peut-être sur deux, nous avons choisi d'entendre l'intimée précisément sur ces deux questions, que nous avons formulées ainsi :

A. Euro Excellence, en agissant comme elle l'a fait, contrevenait-elle au paragraphe 27(2) de la Loi?

B. If so, should a determination of the profits be made, as the trial Judge did?

[26] I will address these two questions.

[27] I will then dispose of the cross-appeal.

IV. ANALYSIS

[28] Before beginning the analysis with respect to the two questions stated above, we should clarify some of the details regarding the products sold and the packaging of those products, and the licences held by the respondents.

[29] KCI imports confectionary products and distributes them in Canada under the name Jacobs Suchard Canada. Since January 1, 2001, Jacobs Suchard Canada has held an exclusive distribution licence, which was brought to the attention of Euro Excellence. The licence reads as follows (A.B., Vol. I, page 133, paragraph 21, and page 152):

[TRANSLATION] This is to confirm that since January 1, 2001, Jacobs Suchard Canada has been the sole company authorized to import Côte d'Or products into Canada directly from the production plants. In fact, Côte d'Or is manufactured in Belgium under Kraft Europe.

[30] Kraft Foods Belgium SA (KFB) manufactures the products sold under the trade-mark "Côte d'Or". Kraft Foods Schweiz AG (KFS) manufactures the products sold under the trade-mark "Toblerone". The confectionary products sold by KCI in Canada come only from KFB and KFS plants in Europe (affidavit of Marilyn I. Miller, "category business director," KCI, A.B., Vol. I, at page 131, paragraph 14). KCI and KFB are affiliates whose parent company is Kraft Foods Inc. (A.B., Vol. III, page 720 and Vol. IV, page 822). While the evidence does not specify on this point, there is also reason to assume that the same is true of KFS. The trial Judge noted (see paragraph 17 of his reasons, reproduced above) that KCI takes 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 special labels are affixed so as to conform to the *Food and Drugs Act*, R.S.C., 1985,

B. Dans l'affirmative, y a-t-il lieu au prononcé d'une détermination des profits comme l'a fait le premier juge?

[26] Je traiterai de ces deux questions.

[27] Je disposerai ensuite de l'appel incident.

IV. ANALYSE

[28] Avant de procéder à l'analyse des deux questions formulées plus haut, il est utile d'apporter des précisions quant aux produits vendus et à leurs emballages et quant aux licences détenues par les intimés.

[29] KCI importe et distribue au Canada des articles de confiserie sous le nom Jacobs Suchard Canada. Jacobs Suchard Canada détient, depuis le 1^{er} janvier 2001, un permis de distribution exclusive, lequel fut porté à la connaissance d'Euro Excellence. Ce permis se lit comme suit (C.A., vol. I, page 133, paragraphe 21 et page 152) :

La présente est pour confirmer que depuis le 1^{er} janvier 2001, Jacobs Suchard Canada est la seule compagnie autorisée à importer les produits Côte d'Or au Canada directement des usines de production. De fait, Côte d'Or est manufacturé en Belgique sous Kraft Europe.

[30] Kraft Foods Belgium SA (KFB) fabrique les produits vendus sous la marque « Côte d'Or ». Kraft Foods Schweiz AG (KFS) par ailleurs fabrique les produits vendus sous la marque « Toblerone ». Les produits de confiserie vendus par KCI au Canada proviennent uniquement des usines de KFB et de KFS en Europe (affidavit de Marilyn I. Miller, « category business director », KCI, C.A., vol. I, à la page 131, paragraphe 14). KCI et KFB sont des sociétés affiliées dont la société-mère est Kraft Foods Inc. (C.A., vol. III, page 720 et vol. IV, page 822). Et quoique la preuve ne soit pas spécifique à ce sujet, il y a également lieu de présumer qu'il en est de même pour KFS. Le premier juge a noté (voir paragraphe 17 de ses motifs reproduits plus haut) que KCI prend soin d'offrir un produit de première classe du point de vue de son emballage. Dans certains cas, l'emballage dans les usines européennes se fait selon ses propres spécifications ou alors des

c. F-27, the *Consumer Packaging and Labelling Act*, R.S.C., 1985, c. C-38, and the *Weights and Measures Act*, R.S.C., 1985, c. W-6.

[31] KCI markets nine Côte d'Or products, while Euro Excellence markets over 40. KCI has created five packaging formats specifically for Canada, for five of the nine Côte d'Or products it sells. For the four other Côte d'Or products, KCI applies a sticker to the packaging used by the manufacturer (A.B., Vol. I, page 136, paragraphs 36(a) and (b)).

[32] For Toblerone products, KCI repackages the products it receives from KFS so that they comply with the Canadian legislation referred to above.

[33] KCI was unable to produce any order form filled out by Euro Excellence to establish the origin of the products sold by Euro Excellence (cross-examination of Marilyn I. Miller, A.B., Vol. III, page 670, at page 744). KCI asked Euro Excellence to establish the origin of the products sold but Euro Excellence refused to reply (cross-examination of André Clémence, president of Euro Excellence, A.B., Vol. III, page 466, at pages 479-481 and 577; cross-examination of Marilyn I. Miller, A.B., Vol. III, page 670, at pages 742, 743, 744, 745, 755 bis., 756 and 823) or simply said that it did not understand the question as it was worded (cross-examination of André Clémence, A.B., Vol. III, page 466, at page 564, line 13 *et seq.*).

[34] The respondents do admit that the chocolates sold by the appellant are genuine Toblerone and genuine Côte d'Or. The trial Judge concluded (paragraph 1 of the reasons for judgment) that Euro Excellence purchases "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." However, there is nothing in the evidence to show the exact origin of the copies of the protected works on the packaging of the products marketed in

étiquettes spéciales sont apposées sur les produits de manière à se conformer à la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. (1985), ch. F-27, la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, L.R.C. (1985), ch. C-38 et la *Loi sur les poids et mesures*, L.R.C. (1985), ch. W-6.

[31] KCI met sur le marché neuf produits Côte d'Or alors qu'Euro Excellence en met plus de 40. KCI a créé cinq emballages spécifiques pour le Canada pour cinq des neuf produits Côte d'Or qu'elle vend. Quant aux quatre autres produits Côte d'Or, KCI applique un collant sur l'emballage utilisé par le fabricant (C.A., vol. I, page 136, paragraphes 36a) et b)).

[32] Quant au produit Toblerone, KCI refait l'emballage des produits qu'elle reçoit de KFS de façon à ce qu'ils soient conformes aux lois canadiennes précitées.

[33] KCI n'a pu mettre en preuve aucun bon de commande rempli par Euro Excellence afin d'établir l'origine des produits vendus par Euro Excellence (contre-interrogatoire de Marilyn I. Miller, C.A., vol. III, page 670, à la page 744). KCI a demandé à Euro Excellence d'établir la provenance des produits vendus mais celle-ci s'est refusée à répondre (contre-interrogatoire de M. André Clémence, président d'Euro Excellence, C.A., vol. III, page 466, aux pages 479 à 481 et 577; contre-interrogatoire de Marilyn I. Miller, C.A., vol. III, page 670, aux pages 742, 743, 744, 745, 755 bis., 756 et 823) ou a simplement affirmé ne pas comprendre la question, telle qu'elle était formulée (contre-interrogatoire de M. André Clémence, C.A., vol. III, page 466, à la page 564, lignes 13 et suivantes).

[34] Les intimées admettent par ailleurs que le chocolat vendu par l'appelante est le véritable Toblerone et le véritable Côte d'Or. Le premier juge a conclu (paragraphe 1 des motifs du jugement) qu'Euro Excellence s'approvisionne « 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 ». Rien cependant dans la preuve n'indique l'origine exacte des exemplaires des œuvres protégées

Canada by Euro Excellence (cross-examination of Marilyn I. Miller, A.B., Vol. III, page 670, at page 743, lines 2 to 5, line 25 *et seq.*).

[35] The respondents pointed out that they have registered their copyright and cited their rights under the Act (section 53 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 5: 1997, c. 24, s. 30] of the Act) and under contracts that have been signed between them.

[36] KFB owns the copyright, registered on October 25, 2002, in the titles “Côte d’Or” (A.B., Vol. I, page 48), “Côte d’Or Shield” (A.B., Vol. I, page 52), and “Côte d’Or Elephant” (A.B., Vol. I, page 55).

[37] KFS owns the copyright in the work “Toblerone Mountain”, which was registered in Canada on October 25, 2002 (A.B., Vol. I, page 98).

[38] Also on October 25, 2002, KCI registered two documents, each entitled “Copyright Licence Agreement”. These documents were signed on October 9, 2002. They granted KCI exclusive licences for Canada in respect of the copyright held by KFS and the copyright held by KFB. The relevant terms of those licences are as follows (A.B., Vol. I, page 101, at page 103; page 120, at page 122.):

2.01

The Licensor grants to the Licensee 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 confectionery products, including, but not limited to, chocolate;

2.02

The Licensee shall have no right to sublicense any rights granted to it pursuant to this Agreement, or to consent to the use by any Person of the Works, without the prior written consent of the Licensor; [Emphasis is mine.]

sur les emballages des produits mis sur le marché canadien par Euro Excellence (contre-interrogatoire de Marilyn I. Miller, C.A., vol. III, page 670, à la page 743, lignes 2 à 5, ligne 25 et suivantes).

[35] Les intimées ont fait état de l’enregistrement de leurs droits d’auteur et des droits dont elles sont les titulaires en vertu de la Loi (article 53 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30] de la Loi) et en vertu de contrats signés entre elles.

[36] KFB est titulaire du droit d’auteur, enregistré le 25 octobre 2002, sur les titres « Côte d’Or » (C.A., vol. I, page 48), « Côte d’Or Shield » (C.A., vol. I, page 52), et « Côte d’Or Éléphant » (C.A., vol. I, page 55).

[37] KFS est titulaire du droit d’auteur dans l’œuvre « Toblerone Mountain », lequel fut enregistré au Canada le 25 octobre 2002 (C.A., vol. I, page 98).

[38] Le même jour, soit le 25 octobre 2002, KCI obtenait l’enregistrement de deux documents, chacun intitulé « Copyright licence agreement ». Ces documents furent signés le 9 octobre 2002. Ces documents accordaient à KCI des licences exclusives pour le Canada sur le droit d’auteur détenu par KFS et sur le droit d’auteur détenu par KFB. Les termes pertinents de ces licences sont les suivants (C.A., vol. I, page 101, à la page 103; page 120 à la page 122) :

2.01 [TRADUCTION]

Le concédant de licence accorde au licencié l’autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d’adapter les œuvres ou toutes partie importante de celles-ci sur le Territoire, sous quelque forme matérielle que ce soit, et d’utiliser et de représenter publiquement les œuvres en liaison avec la fabrication, la distribution ou la vente au Canada de produits de confiserie notamment du chocolat;

2.02

Le licencié n’a pas le droit d’accorder une sous-licence quant aux droits qui lui ont été conférés en vertu de la présente convention ou de consentir à ce que quiconque utilise les œuvres sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du concédant de la licence; [Je souligne.]

[39] Section 2.7 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 2] of the Act confirms that KCI's exclusive licences give it the exclusive right to produce and reproduce the protected works (section 3 [as am. by S.C. 1998, c. 65, s. 62; 1993, c. 23, s. 2; c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3] of the Act) in Canada, to the exclusion of the two copyright owners, KFB and KFS:

2.7 For the purposes of this Act, an exclusive licence is an authorization to do any act that is subject to copyright to the exclusion of all others including the copyright owner, whether the authorization is granted by the owner or an exclusive licensee claiming under the owner. [Emphasis is mine.]

[40] Euro Excellence received notification of the existence of these two exclusive licences on October 28, 2002 (A.B., Vol. I, page 142, paragraph 47, and page 226). Accordingly, since October 28, 2002, to the knowledge of Euro Excellence, KCI has been the only person in Canada authorized to produce and reproduce the works in respect of which it holds exclusive copyright licences, even as against the copyright owners, KFB and KFS.

[41] The copyright owners, KFB and KFS, have no active role in these proceedings. They appear herein only to meet the requirements of subsection 36(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the Act.

[42] I will now address the first question.

A. By acting as it did, did Euro Excellence violate subsection 27(2) of the Act?

1. The Law

[43] Subsection 27(2) deals with secondary infringement of copyright. A defendant may in fact be deemed to have infringed copyright even if he or she has not personally produced or reproduced the protected work.

[44] Subsection 3(1) and subsections 27(1) [as am. *idem*, s. 15], (2) and (3) [as am. *idem*] of the Act read as follows:

[39] L'article 2.7 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 2] de la Loi confirme que les licences exclusives de KCI lui donnent le droit exclusif de produire et de reproduire les œuvres protégées (article 3 [mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2; ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3] de la Loi) sur le territoire canadien à l'exclusion des deux titulaires KFB et KFS :

2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires. [Je souligne.]

[40] Euro Excellence reçut notification de l'existence de ces licences exclusives le 28 octobre 2002 (C.A., vol. I, page 142, paragraphe 47, et page 226). Ainsi, depuis le 28 octobre 2002, à la connaissance d'Euro Excellence, KCI est devenue la seule personne au Canada qui soit autorisée à produire et reproduire les œuvres sur lesquelles elle détient des licences exclusives de droits d'auteur, même à l'encontre des titulaires KFB et KFS.

[41] Les titulaires du droit d'auteur, soit KFB et KFS, n'ont aucun rôle actif dans ces procédures. Elles n'y apparaissent que pour rencontrer les exigences du paragraphe 36(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la Loi.

[42] J'aborde maintenant la première question.

A. Euro Excellence, en agissant comme elle l'a fait, contrevenait-elle au paragraphe 27(2) de la Loi?

1. Le droit

[43] Le paragraphe 27(2) traite de la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure. Il peut arriver, en effet, qu'un défendeur soit réputé contrevenir à un droit d'auteur même s'il n'a pas produit ou reproduit lui-même l'œuvre protégée.

[44] Le paragraphe 3(1) ainsi que les paragraphes 27(1) [mod., *idem*, art. 15], (2) et (3) [mod., *idem*] de la Loi se lisent comme suit :

PART I

COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS IN
WORKS

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, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

...

PART III

INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL
RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT

INFRINGEMENT OF COPYRIGHT

General

27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

(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),

PARTIE I

DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR
LES ŒUVRES

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, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

[. . .]

PARTIE III

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES
DROITS MORAUX, ET CAS D'EXCEPTION

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

Règle générale

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

(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).

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.

(3) In determining whether there is an infringement under subsection (2) in the case of an activity referred to in any of paragraphs (2)(a) to (d) in relation to a copy that was imported in the circumstances referred to in paragraph (2)(e), it is irrelevant whether the importer knew or should have known that the importation of the copy infringed copyright. [Emphasis is mine.]

[45] We must also consider the definition of the word "infringing" in section 2 [as am. *idem*, s. 1] of the Act:

INTERPRETATION

DEFINITIONS

2. In this Act,

...

"infringing" means

(a) in relation to a work in which copyright subsists, any copy, including any colourable imitation, made or dealt with in contravention of this Act,

...

The definition includes a copy that is imported in the circumstances set out in paragraph 27(2)(e) and section 27.1 but does not otherwise include a copy made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made; [Emphasis is mine.]

[46] The final sentence of the last paragraph of this definition clearly states that a copy of a work protected in Canada that is distributed outside Canada may be an infringing copy when it is imported into Canada. The French version is not as clear, in that it uses the expression "*reproduction*" rather than "*importation*", but the reference to paragraph 27(2)(e), which deals only with importing, gives it the same meaning as the English version. The French version, on the other hand,

(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent des violations du droit d'auteur, le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'importation de l'exemplaire constituait une violation n'est pas pertinent. [Je souligne.]

[45] À cela il faut ajouter la définition du mot « contrefaçon », telle que prévue à l'article 2 [mod. *idem*, art. 1] de la Loi :

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[. . .]

« contrefaçon »

a) À l'égard d'une œuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;

[. . .]

La présente définition exclut la reproduction—autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1—faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production. [Je souligne.]

[46] La dernière phrase du dernier paragraphe de cette définition indique clairement que les exemplaires d'une œuvre protégée au Canada mise en circulation à l'extérieur du Canada peuvent être contrefaisants lorsqu'ils sont importés au Canada. La version française est moins claire puisqu'elle utilise le terme « reproduction » plutôt qu'importation, mais la référence à l'alinéa 27(2)e), qui ne traite que de l'importation, rend le même sens que la version anglaise du texte. La

makes it very clear that apart from the circumstances contemplated by paragraph 27(2)(e), there is no infringement when the copy is made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

[47] Subsection 27(2) of the Act, in its present form, entered into force on September 1, 1997. Before it was amended, that provision had remained virtually unchanged since it was initially enacted in the *Copyright Act, 1921* [S.C. 1921, c. 24], proclaimed in force in 1924, although the subsection was differently numbered. The subsection as it appeared in the *Revised Statutes of Canada, 1985*, c. C-42, was as follows:

27. . . .

(4) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who

(a) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire,

(b) distributes either for the purposes of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

(c) by way of trade exhibits in public, or

(d) imports for sale or hire into Canada,

any work that to the knowledge of that person infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada. [Emphasis is mine.]

[48] The 1997 amendment therefore replaced the words “any work that . . . infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada” with the words “a copy of a work . . . that . . . infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it” (underlining added).

[49] The addition of the words “by the person who made it” is a significant change.

[50] Before the words “by the person who made it” were added to the text, they had already been included

version française par ailleurs rend très claire l’idée que, hormis le cas visé par l’alinéa 27(2)e, il n’y a pas contrefaçon lorsque la reproduction est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

[47] Le libellé actuel du paragraphe 27(2) de la Loi est entré en vigueur le 1^{er} septembre 1997. Avant cet amendement, le libellé était demeuré presque inchangé depuis son adoption initiale dans la *Loi de 1921 concernant le droit d’auteur* [S.C. 1921, ch. 24], promulguée en 1924, bien que le numérotage de ce paragraphe était distinct. Le libellé antérieur publié dans les *Lois révisées du Canada (1985)*, ch. C-42, était le suivant :

27. [. . .]

(4) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d’auteur quiconque, selon le cas

a) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location;

b) met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

c) expose commercialement en public;

d) importe pour la vente ou la location au Canada,

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d’auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada. [Je souligne.]

[48] L’amendement de 1997 a donc fait en sorte que les mots « une œuvre qui [. . .] viole le droit d’auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada » ont été remplacés par les suivants : « exemplaire d’une œuvre [. . .] alors que [. . .] la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit [d’auteur], ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit » (les soulignements sont ajoutés).

[49] L’ajout des mots « par la personne qui l’a produit » constitue un changement significatif.

[50] Avant l’ajout dans le texte des mots « par la personne qui l’a produit », la jurisprudence canadienne

by Canadian case law. The leading decision on this subject is *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117 (H.C.) (*Clarke*), in which Mr. Justice Spence considered the issue of copyright infringement under subsection 17(4) of the 1952 *Copyright Act*, R.S.C. 1952, c. 55, which was worded virtually identically to subsection 27(4) of the 1985 Act, reproduced above.

[51] The plaintiff in *Clarke* was the exclusive owner of the worldwide copyright in a book. The plaintiff had sold the exclusive right to publish the work in the United States to a third party, Henry Holt & Co. Inc. The defendant had purchased copies of the American edition, published by Henry Holt & Co. Inc., from an American dealer, and imported them into Canada for the purpose of selling them on the Canadian market.

[52] Mr. Justice Spence examined the British and Australian case law concerning the United Kingdom's *Copyright Act, 1911* [1 & 2 Geo. 5, c. 46] (on which the Canadian provision was modelled) as well as the *Report on Copyright* by the Royal Commission on Patents, Copyright, Trade Marks and Industrial Designs (the Ilsley Commission) (Ottawa: Queen's Printer, 1958). Relying on these authorities, Mr. Justice Spence concluded that [at page 122] "the words 'would infringe copyright if it had been made in Canada' mean when applied to the present situation, that the work would infringe copyright if it had been made within Canada by others than the plaintiff including Holt [the authorized US publisher]."

[53] In *Clarke*, Mr. Justice Spence cited with approval the following passage from the Ilsley Commission Report (taken from page 91 of the English version of the Report).

It will be noted that under our Section 27 [now section 44] the importation of copies of a work is not prohibited unless these copies if made in Canada would infringe copyright. The words "if made in Canada" must mean, we think, "if made in Canada by the person who made them". If, for example, the owner of the Canadian copyright in Canada and in country A had authorized the making of them in country A by X but had

les avait déjà inclus. La décision de principe à ce sujet est l'affaire *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117 (H.C.) (*Clarke*), où le juge Spence a examiné la violation du droit d'auteur en vertu du paragraphe 17(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* de 1952 (S.R.C. 1952, ch. 55) dont le texte était presque semblable au paragraphe 27(4) de la *Loi* de 1985 reproduit plus haut.

[51] Le demandeur dans l'affaire *Clarke* était le propriétaire exclusif à l'échelle mondiale du droit d'auteur d'un livre. Le demandeur avait vendu à un tiers, Henry Holt & Co. Inc., le droit exclusif de publier l'œuvre aux États-Unis. Le défendeur avait acheté d'un revendeur américain des exemplaires de l'édition américaine publiée par Henry Holt & Co. Inc. et les avait importés au Canada en vue de les vendre sur le marché canadien.

[52] Le juge Spence a examiné le droit jurisprudentiel britannique et australien concernant le *Copyright Act, 1911* [1 & 2 Geo. 5, ch. 46] du Royaume-Uni (sur lequel la disposition canadienne a été modelée), ainsi que le *Rapport sur le droit d'auteur* de la Commission royale sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels (la Commission Ilsley) (Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1958). S'appuyant sur ces autorités, le juge Spence a conclu que [à la page 122] [TRADUCTION] « les mots "violerait le droit d'auteur si elle avait été produite au Canada" signifient lorsqu'on les applique à la présente situation que l'œuvre violerait le droit d'auteur si elle avait été produite au Canada par quiconque autre que le demandeur, notamment Holt [l'éditeur américain autorisé] ».

[53] Dans la décision *Clarke*, le juge Spence a cité avec approbation le passage suivant du Rapport de la Commission Ilsley (provenant de la page 102 du Rapport dans la version française).

On remarquera qu'aux termes de notre article 27 [l'actuel article 44], l'importation d'exemplaires d'une œuvre n'est interdite que si ces exemplaires, s'ils étaient fabriqués au Canada, violeraient le droit d'auteur. Les mots « s'ils étaient fabriqués au Canada » doivent signifier, selon nous, « s'ils étaient fabriqués au Canada par la personne qui les a fabriqués ». Si, par exemple, le titulaire du droit d'auteur

not authorized them to be made in Canada by X, the section would prohibit the importation of copies made by X into Canada by anybody after the appropriate notice was given. If anyone attempted to import such copies he might find them stopped at the border. He would not be an infringer unless his importation was for sale or hire and he knew that the work would infringe copyright if it had been made in Canada. But he nevertheless would not be able to import the copies. [Emphasis is mine.]

[54] This passage from the Ilsley Commission Report dealt with the provision relating to the remedy for importing prohibited copies (formerly section 27 and currently section 44 [as am. by S.C. 1999, c. 17, s. 119]) and not the provision concerning secondary infringement by importing (formerly subsection 17(4) and currently paragraph 27(2)(e)). In *Clarke*, however, Mr. Justice Spence extended the application of this reasoning to secondary infringement by importing.

[55] Later decisions of the courts merely applied *Clarke*. See: *Roy Export Co. Establishment v. Gauthier* (1973), 10 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.); *Godfrey, MacSkimming & Bacque Ltd. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1973), 1 O.R. (2d) 362 (H.C.J.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. v. Record Warehouse Ltd.*, [1975] F.C. 386 (T.D.); *A & M Records of Canada Ltd. v. Millbank Music Corp. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (F.C.T.D.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (F.C.T.D.). In all these cases, in order to establish the secondary infringement of their copyright in relation to an imported product, the plaintiffs proved that they had the exclusive right to use the copyright in question in Canada and that the copies imported by the defendants had not been produced by the plaintiffs.

2. Application of the Law to the Facts

[56] There is no direct evidence that identifies the person who reproduced, in Europe, the protected works on the packaging of the products marketed in Canada by

canadien au Canada et dans un pays A, avait autorisé leur fabrication par X dans le pays A, mais n'avait pas autorisé leur fabrication par X au Canada, l'article interdirait à toute personne l'importation au Canada d'exemplaires fabriqués par X, après que l'avis approprié aurait été donné. Si quelqu'un tentait d'importer de tels exemplaires, il pourrait les voir arrêter à la frontière. Il ne serait pas un contrefacteur à moins que son importation ne soit pour la vente ou la location et qu'il ne sache que l'œuvre violerait le droit d'auteur si elle avait été fabriquée au Canada. Il ne serait cependant pas capable d'importer les exemplaires. [Je souligne.]

[54] Ce passage du Rapport de la Commission Ilsley traitait de la disposition qui a trait au recours pour l'importation des exemplaires défendus (l'ancien article 27 et l'actuel article 44 [mod. par L.C. 1999, ch. 17, art. 119]) et non pas la disposition concernant la violation à une étape ultérieure par l'importation (l'ancien paragraphe 17(4) et l'actuel alinéa 27(2)e)). Dans l'arrêt *Clarke*, le juge Spence a cependant étendu l'application de ce raisonnement à la violation à une étape ultérieure par l'importation.

[55] Les décisions jurisprudentielles qui ont suivi n'ont fait qu'appliquer l'affaire *Clarke*. Voir : *Roy Export Co. Establishment c. Gauthier*, [1973] A.C.F. n° 401, (C.F. 1^{re} inst.) (QL); *Godfrey, MacSkimming & Bacque Ltd. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1973), 1 O.R. (2d) 362 (H. C. J.); *Fly by Nite Music Co. Ltd. c. Record Warehouse Ltd.*, [1975] C.F. 386 (C.F. 1^{re} inst.); *A & M Records of Canada Ltd. v. Millbank Music Corp. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (C.F. 1^{re} inst.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et al.*, [1987] A.C.F. n° 1 (C.F. 1^{re} inst.) (QL). Dans toutes ces causes, pour établir la violation de son droit d'auteur à une étape ultérieure concernant un produit importé, les demandeurs ont prouvé qu'ils avaient le droit exclusif d'employer au Canada le droit d'auteur en question et que les exemplaires importés par les défendeurs n'avaient pas été produits par les demandeurs.

2. Application du droit aux faits

[56] Il n'y a aucune preuve directe identifiant la personne qui a reproduit en Europe les œuvres protégées sur les emballages des produits mis sur le marché

Euro Excellence. The trial Judge undoubtedly inferred from the facts before him that those copies of the protected works had been produced in Europe under a licence other than KCI's, because absent evidence to the contrary KCI is presumed not to have overstepped the limits of its licence. Accordingly, this reproduction, which was apparently done in Europe by KFB and KFS or under licences granted by them, does not violate the Act, in light of the terms of the last paragraph of the definition of "infringing" (*contrefaçon*) in section 2 of the Act:

2. . . .

The definition . . . does not otherwise include a copy made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made; [Emphasis is mine.]

[57] However, the importing of the protected works for the purpose of sale, etc., in the circumstances described in paragraph 27(2)(e) of the Act, is a secondary infringement, for the reasons that follow.

[58] In *CCH*, paragraph 81, the Supreme Court of Canada quoted Mr. Justice Rothstein of this Court with approval (*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2002] 4 F.C. 213 (F.C.A.), at paragraph 271) and said that three elements must generally be proven to ground a claim for secondary infringement: (1) that there has first been a primary infringement of copyright; (2) that the secondary infringer must have known or should have known that he or she was dealing with a product of primary infringement; and (3) that the infringer did something listed in subsection 27(2) of the Act. The Supreme Court of Canada added, at paragraph 82: "Absent primary infringement, there can be no secondary infringement."

[59] However, primary infringement of copyright need not be proven in the case of paragraph 27(2)(e) of the Act. In the case of a copy that has been imported in the circumstances contemplated in paragraph 27(2)(e), the final paragraph of the definition of "infringing" (*contrefaçon*) in section 2 of the Act recognizes that infringement has occurred:

canadien par Euro Excellence. Sans doute le premier juge a-t-il inféré des faits qui étaient devant lui que ces exemplaires des œuvres protégées avaient été produits en Europe en vertu d'une licence qui n'était pas celle de KCI puisqu'en l'absence de preuve contraire, KCI est présumée ne pas avoir outrepassé les limites de sa licence. Il s'ensuit que cette reproduction, faite vraisemblablement en Europe par KFB et KFS ou sous licences autorisées par elles, n'enfreint pas la Loi, vu les termes du dernier paragraphe de la définition de « contrefaçon » (*infringing*) à l'article 2 de la Loi :

2. [. . .]

La présente définition exclut la reproduction [. . .] faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production. [Je souligne.]

[57] L'importation des œuvres protégées en vue de la vente, etc., dans les circonstances décrites à l'alinéa 27(2)(e) de la Loi, constitue cependant une violation à une étape ultérieure, pour les raisons qui suivent.

[58] Dans l'affaire *CCH*, paragraphe 81, la Cour suprême du Canada, citant avec approbation le juge Rothstein de notre Cour (*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2002] 4 C.F. 213 (C.A.F.), au paragraphe 271), affirmait que trois éléments étaient en général requis pour prouver la violation à une étape ultérieure : 1) qu'il y ait d'abord une violation initiale du droit d'auteur; 2) que l'auteur de la violation à une étape ultérieure sache ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) et que cet auteur ait posé un des actes contenus dans l'énumération du paragraphe 27(2) de la Loi. La Cour suprême du Canada ajoutait, au paragraphe 82 « [v]u l'absence de violation initiale, il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure ».

[59] La preuve d'une violation initiale du droit d'auteur n'est cependant pas requise dans le cas de l'alinéa 27(2)(e) de la Loi. Dans le cas d'un exemplaire importé dans les circonstances visées par l'alinéa 27(2)(e), la Loi reconnaît en effet, au dernier paragraphe de la définition de « contrefaçon » (*"infringing"*) à l'article 2 de la Loi, l'existence de la contrefaçon :

2. . . .

The definition includes a copy that is imported in the circumstances set out in paragraph 27(2)(e) [Emphasis is mine.]

[60] That being said, in the case of a product that is imported in the circumstances contemplated in paragraph 27(2)(e) of the Act, subsection 27(2) itself provides that secondary infringement occurs when any of the things referred to in paragraphs 27(2)(a) to (c) is done, when the production or reproduction of the work in question would be an infringement if the copy had been made in Canada by the person who made it. Accordingly, reproductions of protected works that are made outside Canada, even by the copyright holders KFB and KFS, may not be imported into Canada by Euro Excellence for the purpose of doing anything referred to in paragraphs 27(2)(a) to (c), without there being a secondary infringement of KCI's copyright, because KCI has an exclusive right of reproduction for Canada, even as against KFB and KFS, and Euro Excellence knew that KCI's exclusive rights in the two works had been registered for Canada.

[61] There has therefore been secondary infringement of KCI's copyright by Euro Excellence.

[62] I will now address the second question.

B. If so, should a determination of the profits be made, as the trial Judge did?

[63] Subsection 35(1) of the Act provides:

35. (1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such damages to the owner of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, such part of the profits that the infringer has made from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just. [Emphasis is mine.]

[64] At paragraph 67 of his reasons, the trial Judge fixed the profits derived from the infringement in the amount of \$300,000. He characterized that sum as damages. The trial Judge explained his reasoning as follows:

2. [. . .]

La présente définition exclut la reproduction—autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) [. . .] [Je souligne.]

[60] Ceci dit, de par les termes mêmes du paragraphe 27(2) de la Loi, dans le cas d'un produit importé dans les conditions visées à l'alinéa 27(2)e), il y a violation du droit d'auteur à une étape ultérieure dans l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas 27(2)a) à c), quand la production ou la reproduction de l'œuvre en question constituerait une violation si elle avait été produite au Canada par la personne qui l'a produite. Ainsi, les reproductions des œuvres protégées faites hors du Canada, même par les titulaires des droits d'auteur KFB et KFS, ne peuvent être importées au Canada par Euro Excellence en vue de l'un ou l'autre des actes énumérés aux alinéas 27(2)a) à c), sans qu'il y ait violation du droit d'auteur de KCI à une étape ultérieure, puisque KCI détient un droit exclusif de reproduction pour le Canada, même à l'égard de KFB et de KFS, et qu'Euro Excellence connaissait l'enregistrement pour le Canada des licences exclusives de KCI sur les deux œuvres.

[61] Il y a donc eu violation à une étape ultérieure du droit d'auteur de KCI par Euro Excellence.

[62] J'aborde maintenant la seconde question.

B. Dans l'affirmative, y a-t-il lieu au prononcé d'une détermination des profits, comme l'a fait le premier juge?

[63] Le paragraphe 35(1) de la Loi dispose :

35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts. [Je souligne.]

[64] Le premier juge, au paragraphe 67 de ses motifs, a fixé à la somme de 300 000 \$ les profits qui originent de la contrefaçon. Il qualifie cette somme de dommages-intérêts. Le premier juge a expliqué son raisonnement de la façon suivante :

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.

[65] The appellant argued that the trial Judge erred in his application of the principles relating to the delivery up of profits. In the appellant's submission, the parties agreed and the appellant admitted, at the hearing, that the appellant's profit margin on the sale of the products at issue was about 25 percent. Accordingly, the appellant submits, the trial Judge's finding that the appellant was liable for about 42 percent of the profits attributable to the sale of the Toblerone and Côte d'Or products was totally arbitrary.

[66] The appellant further argued that the trial Judge failed to deduct the costs it had incurred, in particular the costs associated with the labelling machine (A.B., Vol. II, tab 21, page 236, paragraph 38, and pages 352-354).

[67] The respondents submit, at paragraph 123 of their memorandum:

123. In the instant case, however, it was expressly agreed by both parties at the hearing of the Application that the benefit derived by Euro Excellence from its infringement fell within an agreed-upon range of between 10% and 25% of gross revenues. During the relevant period (October 28, 2002 to May 3, 2004), those gross revenues were no less than \$2.8 million.

[68] The record shows nothing to indicate how the respondents can say that during the relevant period, from October 28, 2002, to May 3, 2004, "those gross revenues were no less than \$2.8 million." Moreover, what the appellant is talking about is its profit margin on the products at issue.

[69] Given that the record is less than satisfactory on this point, and in the interest of justice, I have no choice but to refer the matter back to the trial Judge so that he can clarify the parties' submissions and redetermine the

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 \$.

[65] L'appelante soutient que le premier juge a fait une application erronée et non justifiée des principes en matière de remise des profits. Selon elle, les parties se sont entendues et l'appelante a admis, lors de l'audience, que la marge bénéficiaire de l'appelante sur la vente des produits en litige est de l'ordre de 25 pour cent. C'est donc, dit-elle, de manière totalement arbitraire que le premier juge a retenu la responsabilité de l'appelante à environ 42 pour cent des profits attribuables à la vente des produits Toblerone et Côte d'Or.

[66] L'appelante prétend de plus que le premier juge a omis de déduire les coûts encourus par elle, notamment ceux relatifs à la machine à étiqueter (C.A., vol. II, onglet 21, page 236, paragraphe 38 et pages 352 à 354).

[67] Les intimées soumettent pour leur part, au paragraphe 123 de leur mémoire :

[TRADUCTION]

123. Toutefois, en l'espèce, les parties ont expressément convenu à l'audience de la demande que le montant des bénéfices retirés par Euro Excellence par suite de sa violation équivalait à un montant se situant entre 10 et 25 p. 100 des recettes brutes. Au cours de la période pertinente (du 28 octobre 2002 au 3 mai 2004), les recettes brutes s'élevaient au moins à 2,8 millions de dollars.

[68] Le dossier ne nous indique pas comment les intimées peuvent affirmer que durant la période pertinente du 28 octobre 2002 au 3 mai 2004, [TRADUCTION] « les recettes brutes s'élevaient au moins à 2,8 millions de dollars ». Par ailleurs, ce dont parle l'appelante est de sa marge bénéficiaire sur la vente des produits en litige.

[69] Devant le caractère peu satisfaisant du dossier à cet égard, et dans l'intérêt de la justice, je n'ai d'autre choix que celui de retourner le dossier au premier juge pour qu'il puisse clarifier les représentations des parties

profits derived from the infringement. I also direct that the interest be reviewed, so that this matter can be considered in its entirety.

V. THE CROSS-APPEAL

[70] KCI seeks an order of the Court prohibiting Euro Excellence from possessing the products at issue or importing them into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs 27(2)(a) to (c) of the Act.

[71] The trial Judge did not refer to that request, although it was set out in the application for the injunction (A.B., Vol. I, page 37, at page 39). He dismissed a motion to that effect made by KCI after judgment was pronounced (*Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.* (2004), 33 C.P.R. (4th) 242 (F.C.), at paragraphs 1-5). He explained his decision as follows, at paragraphs 1 and 4 of his reasons:

Since s. 27(2) of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, L.C. C-42, declares that it is an infringement of copyright for a person to possess or to import into Canada copyrighted works for those purposes, Kraft submits that I inadvertently omitted to include possessing and importation in the order. That is not the case. I deliberately excluded possession and importation from the order.

...

It is not contrary to the *Copyright Act* to import into Canada and to possess Toblerone and Côte d'Or chocolate bars in wrappers which display the copyrighted artistic works. What is important is the purpose for which they are imported and possessed. A traveller who brings a Toblerone or Côte d'Or chocolate bar into Canada, eats it here, and discards the wrapper is not in violation of the Act. I did not intend to prohibit Euro Excellence from importing and possessing the chocolate bars in their original wrappers. I certainly did not say that the wrappers had to be rendered non-infringing in Europe. As long as Euro Excellence renders the wrappers non-infringing, whether it does so in Canada or elsewhere, before it sells, distributes, exposes or offers for sale the product in question, it will not be in violation of s. 27(2) of the *Copyright Act*.

[72] At the hearing in this Court, KCI conceded that

et qu'il adjuge de nouveau sur les bénéfices dérivant de la contrefaçon. À cela j'ajoute la révision des intérêts, de façon à ce que ce sujet puisse être considéré dans son ensemble.

V. L'APPEL INCIDENT

[70] KCI sollicite une ordonnance de la Cour défendant à Euro Excellence de posséder ou d'importer les produits en cause au Canada en vue de l'accomplissement de l'un ou l'autre des actes prévus aux alinéas 27(2)a) à c) de la Loi.

[71] Le premier juge ne fit pas écho à ces demandes qui étaient pourtant contenues dans la demande d'injonction (C.A., vol. I, page 37, à la page 39). Il rejeta une requête à cet effet présentée par KCI après le prononcé du jugement (*Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, 2004 CF 832, aux paragraphes 1 à 5). Il s'expliqua ainsi aux paragraphes 1 et 4 de ses motifs :

Étant donné que le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* stipule que la possession ou l'importation au Canada d'œuvres protégées à ces fins constitue une violation du droit d'auteur, Kraft soutient que j'ai omis par inadvertance d'inclure possession et importation dans l'ordonnance. Ce n'est pas le cas. J'ai délibérément exclus les termes possession et importation dans l'ordonnance.

[...]

Il n'est pas contraire à la *Loi sur le droit d'auteur* d'importer au Canada et de posséder des tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or dans des emballages affichant les œuvres protégées. Ce qui importe, c'est de déterminer dans quel but elles sont importées et possédées. Un voyageur qui apporte une tablette de chocolat Toblerone ou Côte d'Or au Canada, la consomme ici, et jette l'emballage n'est pas en violation de la loi. Je n'avais pas l'intention d'interdire à Euro Excellence d'importer et de posséder les tablettes de chocolat dans leur emballage original. Je n'ai certainement pas mentionné qu'il fallait corriger le problème de la contrefaçon des emballages en Europe. Pourvu qu'Euro Excellence fasse en sorte que les emballages ne constituent pas des contrefaçons, que ce soit au Canada ou ailleurs, avant de vendre, mettre en circulation, exposer ou offrir en vente le produit en question, elle ne se trouvera pas à violer le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

[72] Lors de l'audition devant nous, KCI a concédé

it is not necessary to prohibit the acts set out in paragraphs 27(2)(d) and (e), given that the trial Judge granted the injunction in respect of the acts set out in paragraphs 27(2)(a), (b) and (c). Accordingly, because Euro Excellence may not sell, distribute or offer the protected works for sale, Euro Excellence may also not possess or import them for the purpose of selling, distributing or offering them for sale.

[73] The relief sought in the cross-appeal is therefore superfluous. The cross-appeal should be dismissed.

VI. CONCLUSION

[74] I would dismiss the appeal in respect of paragraphs 1, 2 and 6 of the judgment of the Trial Judge. I would allow the appeal in respect of paragraphs 3, 4 and 5, set aside the decision of the trial Judge in respect of those paragraphs, and refer the matter back to him for redetermination in respect of those paragraphs in light of the reasons set out above.

[75] I would dismiss the cross-appeal.

[76] I would not award costs, given the divided success.

NOËL J.A.: I concur.

PELLETIER J.A.: I concur.

que l'ajout des interdictions contenues aux alinéas 27(2)d) et e) n'est pas nécessaire vu que le premier juge a prononcé l'injonction à l'égard de l'accomplissement des actes prévus aux alinéas 27(2)a), b) et c). Ainsi, puisqu' Euro Excellence ne peut ni vendre, ni mettre en circulation, ni offrir en vente les produits protégés, Euro Excellence ne peut non plus les posséder ou les importer en vue de les vendre, les mettre en circulation, ou les offrir en vente.

[73] Les demandes contenues dans l'appel incident sont donc superflues. L'appel incident devrait être rejeté.

VI. CONCLUSION

[74] Je rejetterais l'appel à l'égard des paragraphes 1, 2 et 6 du jugement prononcé par le premier juge. J'accueillerais l'appel à l'égard des paragraphes 3, 4 et 5, j'infirmerais la décision du premier juge à leur sujet et je lui retournerais le dossier pour une nouvelle détermination de ces paragraphes à la lumière des motifs exprimés plus haut.

[75] Je rejetterais l'appel incident.

[76] Je n'accorderais pas de dépens vu le succès partagé.

LE JUGE NOËL, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Je suis d'accord.