

A-174-92

**Les Éditions JCL Inc. (Defendant) (Appellant)**

v.

**91439 Canada Ltée (Plaintiff) (Respondent)***INDEXED AS: ÉDITIONS JCL INC. v. 91439 CANADA LTÉE (C.A.)*

Court of Appeal, Hugessen, Desjardins and Décary J.J.A.—Montréal, September 13; Ottawa, September 23, 1994.

*Copyright — Damages — Appeal from award of damages for conversion in copyright infringement action — Under Copyright Act, s. 38 appellant ordered to pay value of copies of infringing work printed, but not sold — Appeal allowed in part — Infringing copies having no value at time of destruction as (1) purpose of proceedings to remove them from circulation; (2) no evidence of use to copyright holder; (3) relief requested destruction of copies at appellant's expense — As respondent suffering no detriment, appellant receiving no benefit, conversion caused by destruction not creating right to damages — Value of sold copies not established in proportion to plagiarism — Remainder after infringing portions deleted of no value — Expenses incurred to promote copies sold reducing damages awarded for conversion — In accordance with duty to ensure damages awarded for conversion not duplicating damages awarded to recover profits, latter deducted from amount awarded for conversion.*

*Civil Code — Art. 1056c permitting compound interest — Trial Judge erred in concluding awarded only in extraordinary circumstances — Transforming rule into exception — As appellant's good faith factor considered in exercise of discretion, no reason to intervene.*

This was an appeal from an award of damages for conversion. The Trial Judge found that Louise Denis-Labrie had infringed a "substantial part" of two literary works by Marcelyne Claudais, for which the respondent was the assignee of the copyright. The infringement resulted from the unauthorized use of words, phrases, names of characters, rhythm, format and paragraphing. The Trial Judge allowed a small amount in respect of profits from sales during the period when the infringing work was being withdrawn from the market and, under *Copyright Act*, section 38, a substantial amount equivalent to the value of copies printed but not sold. The

A-174-92

**Les Éditions JCL Inc. (défenderesse) (appelante)**

c.

a

**91439 Canada Ltée (demanderesse) (intimée)***RÉPERTORIÉ: ÉDITIONS JCL INC. c. 91439 CANADA LTÉE (C.A.)*

Cour d'appel, juges Hugessen, Desjardins et Décary, J.C.A.—Montréal, 13 septembre; Ottawa, 23 septembre 1994.

c

*Droit d'auteur — Dommages-intérêts — Appel de l'octroi de dommages-intérêts pour usurpation du droit de propriété dans une action pour violation du droit d'auteur — Par application de l'art. 38 de la Loi sur le droit d'auteur, l'appelante a été condamnée à payer la valeur des exemplaires de l'œuvre contrefaite imprimés, mais non vendus — Appel accueilli en partie — Les exemplaires contrefaits n'avaient aucune valeur au moment de leur destruction car (1) la procédure engagée visait à les retirer de la circulation; (2) aucune preuve n'établissait l'usage que le titulaire de droit de propriété aurait pu en faire; (3) le redressement recherché était la destruction des exemplaires aux frais de l'appelante — L'intimée n'ayant point subi de préjudice et l'appelante n'ayant point reçu d'avantage, l'usurpation qu'avait été le pilonnage ne donnait pas droit à des dommages-intérêts — La valeur des exemplaires vendus n'a pas été établie en fonction du pourcentage de plagiat — Ce qui resterait de l'œuvre, une fois écartés ses éléments contrefaits, n'aurait aucune valeur — Les dépenses encourues pour la promotion des exemplaires vendus ont été déduites des dommages-intérêts accordés pour l'usurpation — Conformément à l'obligation du tribunal de s'assurer que les dommages en usurpation ne font pas double emploi avec les dommages en recouvrement de profits qui sont par ailleurs accordés, ces derniers ont été soustraits de la somme accordée pour l'usurpation.*

d

e

f

g

*Code civil — L'art. 1056c permet l'octroi d'intérêts majorés — Le juge du procès a eu tort de conclure qu'ils n'étaient accordés que dans des circonstances exceptionnelles — Il a transformé en exception ce qui devrait être la règle — La bonne foi de l'appelante ayant été prise en compte dans l'exercice de la discrétion, il n'y a pas lieu d'intervenir.*

h

i

j

Il s'agissait d'un appel de l'octroi de dommages-intérêts pour usurpation de propriété. Le juge du procès a conclu que Louise Denis-Labrie avait contrefait une «partie importante» de deux œuvres de Marcelyne Claudais, dont l'intimée était cessionnaire des droits d'auteur. Cette contrefaçon résultait de l'emprunt non autorisé de mots, de phrases, de noms de personnage, de rythme, de mise en place et de mise en paragraphe. Le juge du procès a accordé une somme minimale au titre des profits réalisés sur les ventes pendant la période au cours de laquelle les exemplaires contrefaits ont été retirés du marché et, en vertu de l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*, une

appellant argued that the destruction of the copies taken off the market did not constitute conversion within the meaning of section 38. It further argued that the value of each of the copies should be established in proportion to the plagiarism, a proportion which it set at 2.41% based on the passages which were actually plagiarized, but which it was prepared to set at 10%. Finally, it suggested that in determining the value of the copies \$.78 a copy should be deducted for promotion costs.

*Held*, the appeal should be allowed in part.

The importation into the field of copyright of the well-defined common law concept of "conversion" has generated concern that the amount of damages may prove to be excessive because conversion is available in addition to those damages permitted by section 35 for infringement and reimbursement of a just and proper proportion of the profits. Courts have attempted to mitigate the rigours of conversion by ensuring that the damages awarded under section 38 did not duplicate those awarded under section 35.

Anywhere outside the field of copyright, destruction entails conversion. However, if damage is to have been caused by the destruction, it is necessary for the thing to have had some value at the time of destruction. Where the proceedings, as here, are brought by the copyright holder for the very purpose of having the copies removed from circulation, and no evidence is presented of the use the holder could have made of the copies had they been returned to it, the destroyed copies do not have any value. The respondent could not sell, under the signature of Marcelyne Claudais, a work that purported to be the autobiography of Louise Denis-Labrie and would have no interest in returning to circulation a text infringing the copyright of Marcelyne Claudais. Finally, the relief actually requested by the respondent was to be allowed to destroy the copies at the appellant's expense. Although it might have been better for the appellant not to have acted on the respondent's behalf, it believed in good faith that it was acting in the respondent's interests in taking the initiative of destruction. As the respondent suffered no detriment and the appellant received no benefit, the conversion caused by the destruction did not create a right to any damages.

The proposition that the value of the copies sold for the purpose of determining the damages for the conversion should be determined in accordance with the percentage of plagiarism, was untenable. Although the infringement was not the plagiarism of another person's entire work, but involved using words, phrases, characters, rhythm and style, what would remain of the work once the infringing portions are removed would have no value. The plagiarism could not be separated from the original portions. The courts should not undertake to calculate to the very word the injury done to an author's rights.

somme substantielle équivalant à la valeur des exemplaires imprimés, mais non vendus. L'appelante prétend que le pillonnage des exemplaires retirés du marché ne constituait pas de l'usurpation au sens de l'article 38. Elle soutient de plus que la valeur de chaque exemplaire doit être établie selon la proportion du plagiat, proportion qu'elle fixe à 2.41 % après un savant calcul des passages qui constituent textuellement du plagiat, mais qu'elle s'est dite prête à fixer à 10 %. Elle propose enfin que déduction soit faite, dans l'établissement de la valeur des exemplaires, des coûts afférents à la promotion, soit des coûts de 0,78 \$ par exemplaire.

*Arrêt*: l'appel doit être accueilli en partie.

L'importation dans le domaine particulier du droit d'auteur d'un concept aussi défini, en common law, que le concept de «conversion» a soulevé des inquiétudes quant à la possibilité que le montant des dommages-intérêts soit démesuré, parce que les dommages-intérêts pour usurpation peuvent s'ajouter à ceux permis par l'article 35 de la Loi dommages-intérêts du fait de la violation et remboursement d'une proportion équitable des profits. Les tribunaux ont cherché à adoucir les rigueurs de la «conversion» en s'assurant que les dommages qu'ils accordaient en vertu de l'article 38 ne faisaient pas double emploi avec ceux qu'ils avaient accordés en vertu de l'article 35.

Pour peu qu'on quitte le domaine du droit d'auteur, destruction emporte usurpation. Encore faut-il, cependant, pour qu'il y ait dommages causés par la destruction, que la chose ait une valeur au moment de la destruction. Dans un cas comme celui-ci, où les procédures ont été engagées par le titulaire du droit de propriété afin, justement, que soient retirés du marché les exemplaires alors en circulation et où aucune preuve n'a été faite par ce titulaire des usages qu'il aurait pu faire des exemplaires si le contrefacteur les lui avait rendus, les exemplaires détruits n'ont aucune valeur. L'intimée n'aurait pas pu vendre, sous la signature de Marcelyne Claudais, une œuvre qui se voulait l'autobiographie de Louise Denis-Labrie, et je ne vois pas quel intérêt elle aurait eu à remettre en circulation une œuvre qui violait les droits d'auteur de Marcelyne Claudais. Enfin, le redressement recherché par l'intimée était justement de lui permettre de procéder à la destruction des exemplaires aux frais de l'appelante. Bien qu'il eût été préférable que l'appelante n'agisse pas au nom de l'intimée, elle a cru, de bonne foi, qu'elle aidait la cause de l'intimée en prenant l'initiative du pillonnage. L'intimée n'ayant point subi de préjudice et l'appelante n'ayant point reçu d'avantage, l'usurpation qu'avait été le pillonnage ne donnait pas droit à des dommages-intérêts.

La proposition selon laquelle la valeur des exemplaires vendus, aux fins de déterminer les dommages relatifs à l'usurpation, serait établie en fonction du pourcentage du plagiat était insoutenable. Bien que la contrefaçon dont il est question ne soit pas le plagiat de l'œuvre complète d'autrui, et qu'elle consiste plutôt en des emprunts de mots, de phrases, de personnalités, de rythmes, de style, ce qui resterait de l'œuvre, une fois écartés ses éléments contrefaits, n'aurait aucune valeur. Le plagiat ne peut être séparé des parties originales. Les tribunaux ne peuvent se mettre à calculer au mot près l'atteinte portée aux

The expenses incurred by the appellant to promote the copies sold (\$.78 a copy) must, however, be taken into account as reducing the damages for conversion.

In accordance with the Court's duty to ensure that the damages awarded for conversion do not duplicate those awarded to recover profits, the amount awarded for reimbursement of profit was deducted from that awarded for conversion.

The Trial Judge erred in concluding that the compound interest provided for in Civil Code, Article 1056c should only be awarded in extraordinary circumstances. He transformed what should be the rule into an exception. The appellant's good faith was, however, a factor which could be taken into account in exercising his discretion and there was no reason for intervention by this Court.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Civil Code of Lower Canada*, Art. 1056c.  
*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 35, 38.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, s. 18, Sch. 1, s. 31(2).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Mawman v. Tegg* (1826), 38 E.R. 380.

##### DISTINGUISHED:

*Hopkins (Tom) International, Inc. v. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 20 D.L.R. (4th) 407 (B.C.C.A.).

##### CONSIDERED:

*Lewis Trusts v. Bambers Stores Limited*, [1983] F.S.R. 453 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Infabrics Ltd. v. Jaytex Ltd.*, [1982] A.C. 1 (H.L.); *Caxton Publishing Co., Ltd. v. Sutherland Publishing Co.*, [1939] A.C. 178 (H.L.); *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422; 110 D.L.R. (3d) 366; 10 B.L.R. 1; 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.); *Ash v. Dickie*, [1936] Ch. 655 (C.A.); *Wham-O Manufacturing Co. v. Lincoln Industries Ltd.*, [1985] R.P.C. 127 (N.Z.C.A.); *Beauchemin & Cadieux* (1900), 10 B.R. 255 (Que. K.B.); affd (1901), 31 S.C.R. 370; *Cardwell, Raymond Phillip v. Leduc, Philippe et al.*, [1963] Ex.C.R. 207; *Cartwright v. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (H.C.); *Ravenscroft v. Herbert and Another*, [1980] R.P.C. 193 (Ch. D.); *W H Brine Co v. Whitton* (1981), 37 ALR 190 (Aust. F.C.); *Girard c. Lavoie*, [1975] C.A. 904 (Que.); *Voyageur (1969) Inc. c. Ally*, [1977] C.A. 581 (Que.); *Trottier c. British American Oil Co. Ltd.*, [1977] C.A. 576 (Que.); *Godin c. Trempe* (August 14, 1985), Montréal 500-09-000894-790, J.E. 85-822 (C.A.), not reported.

droits d'un auteur. Les dépenses engagées par l'appelante pour la promotion des exemplaires vendus (0,78 \$ l'exemplaire) doivent toutefois être soustraites des dommages-intérêts accordés pour l'usurpation.

En conformité avec l'obligation du tribunal de s'assurer que les dommages en usurpation ne font pas double emploi avec les dommages en recouvrement de profits qui sont par ailleurs accordés, ces derniers ont été soustraits de la somme accordée pour l'usurpation.

Le juge du procès a eu tort de conclure que les intérêts majorés permis par l'article 1056c du Code civil ne doivent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles. Il a transformé en exception ce qui devrait être la règle. Toutefois, la bonne foi de l'appelante est un critère dont il pouvait tenir compte dans l'exercice de sa discrétion et il n'y a pas matière à intervention de la part de la Cour.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Code civil du Bas-Canada*, art. 1056c.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, art. 18, annexe 1, art. 31(2).  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 35, 38.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Mawman v. Tegg* (1826), 38 E.R. 380.

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Hopkins (Tom) International, Inc. v. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1985), 20 D.L.R. (4th) 407 (C.A.C.-B.).

##### DÉCISION EXAMINÉE:

*Lewis Trusts v. Bambers Stores Limited*, [1983] F.S.R. 453 (C.A.).

##### DÉCISIONS MENTIONNÉES:

*Infabrics Ltd. v. Jaytex Ltd.*, [1982] A.C. 1 (H.L.); *Caxton Publishing Co., Ltd. v. Sutherland Publishing Co.*, [1939] A.C. 178 (H.L.); *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422; 110 D.L.R. (3d) 366; 10 B.L.R. 1; 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.); *Ash v. Dickie*, [1936] Ch. 655 (C.A.); *Wham-O Manufacturing Co. v. Lincoln Industries Ltd.*, [1985] R.P.C. 127 (N.Z.C.A.); *Beauchemin & Cadieux* (1900), 10 B.R. 255 (B.R. Qué.); conf. par (1901), 31 R.C.S. 370; *Cardwell, Raymond Phillip v. Leduc, Philippe et al.*, [1963] R.C.É. 207; *Cartwright v. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (H.C.); *Ravenscroft v. Herbert and Another*, [1980] R.P.C. 193 (Ch. D.); *W H Brine Co v. Whitton* (1981), 37 ALR 190 (Aust. F.C.); *Girard c. Lavoie*, [1975] C.A. 904 (Qué.); *Voyageur (1969) Inc. c. Ally*, [1977] C.A. 581 (Qué.); *Trottier c. British American Oil Co. Ltd.*, [1977] C.A. 576 (Qué.); *Godin c. Trempe* (14 août 1985), Montréal 500-09-000894-790, J.E. 85-822 (C.A.), inédit.

## AUTHORS CITED

Baudouin, J.-L. *La responsabilité civile délictuelle*, 3e éd. Cowansville (Qué.): Yvon Blais, 1990.  
*Copinger and Skone James on Copyright*, 13th ed. by E. P. Skone James *et al.* London: Sweet & Maxwell, 1991. <sup>a</sup>  
*Dictionary of Canadian Law*. Toronto: Carswell, 1991.

APPEAL from an award of damages for conversion in a copyright infringement action [91439 *Canada Ltée v. Éditions JCL Inc. et al.* (1992), 52 F.T.R. 61 (F.C.T.D)] in regard to copies of an infringing work that were destroyed. Appeal allowed in part. <sup>b</sup>

## COUNSEL:

*Vivianne de Kinder* and *Doris Thibault* for defendant (appellant).  
*Laurent Carrière* and *Philippe Van Eeckhout* for plaintiff (respondent). <sup>d</sup>

## SOLICITORS:

*Simard, Thibault, Gagnon*, Chicoutimi, Quebec, for defendant (appellant).  
*Léger Robic Richard*, Montréal, for plaintiff (respondent). <sup>e</sup>

*The following is the English version of the reasons for judgment rendered by* <sup>f</sup>

DÉCARY J.A.: Of the trial judgment [(1992), 52 F.T.R. 61] which made against Les Éditions JCL Inc. (the appellant) the usual orders in a case of copyright infringement,<sup>1</sup> only the portion dealing with the awarding of damages is at issue in this Court. <sup>g</sup>

Due to a lack of evidence the Trial Judge refused to award 91439 Canada Ltée (the respondent) damages resulting directly from infringement of its copy- <sup>h</sup>

<sup>1</sup> The respondent is the assignee of the copyright of Marcellyne Claudais in the literary works "*Un jour la jument va parler*" and "*J'espère au moins qu'y va faire beau!*", published in 1983 and 1985 respectively. The appellant is the publisher of the literary work "*On m'a volé mon fils*" allegedly written by Louise Denis-Labrie and published in 1987. The Trial Judge found that Louise Denis-Labrie had infringed a "substantial part" of the two works of Marcellyne Claudais. This infringement in the case at bar resulted from the unauthorized use of words, phrases, names of characters, rhythm, format and paragraphing. The appellant's good faith is not at issue.

## DOCTRINE CITÉE

Baudouin, J.-L. *La responsabilité civile délictuelle*, 3e éd. Cowansville (Qué.): Yvon Blais, 1990.  
*Copinger and Skone James on Copyright*, 13th ed. by E. P. Skone James *et al.*, London: Sweet & Maxwell, 1991.  
*Dictionary of Canadian Law*. Toronto, Carswell, 1991.

APPEL de l'octroi de dommages-intérêts pour usurpation dans une action pour violation du droit d'auteur [91439 *Canada Ltée c. Éditions JCL Inc. et al.* (1992), 52 F.T.R. 61 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] relativement à des exemplaires d'une œuvre contrefaite qui ont été détruits. Appel accueilli en partie.

<sup>c</sup> AVOCATS:

*Vivianne de Kinder* et *Doris Thibault* pour la défenderesse (appelante).  
*Laurent Carrière* et *Philippe Van Eeckhout* pour la demanderesse (intimée). <sup>d</sup>

## PROCUREURS:

*Simard, Thibault, Gagnon*, Chicoutimi, Québec, pour la défenderesse (appelante).  
*Léger Robic Richard*, Montréal, pour la demanderesse (intimée). <sup>e</sup>

*Voici les motifs du jugement rendu en français par*

LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Du jugement de première instance [(1992), 52 F.T.R. 61] qui prononçait contre Les Éditions JCL Inc. (l'appelante) les ordonnances d'usage lorsqu'il y a violation de droit d'auteur<sup>1</sup>, il n'est attaqué devant nous que cette partie qui décidait de l'octroi de dommages-intérêts. <sup>f</sup>

Le juge du procès a refusé, vu l'absence de preuve, d'accorder à 91439 Canada Ltée (l'intimée) des dommages résultant directement de la violation de ses <sup>h</sup>

<sup>1</sup> L'intimée est cessionnaire des droits d'auteur de Marcellyne Claudais dans les œuvres littéraires "*Un jour la jument va parler*" et "*J'espère au moins qu'y va faire beau!*", publiées en 1983 et 1985 respectivement. L'appelante est l'éditeur de l'œuvre littéraire "*On m'a volé mon fils*", soit-disant écrite par Louise Denis-Labrie et publiée en 1987. Le juge du procès a conclu qu'il y avait eu contrefaçon par Louise Denis-Labrie d'une «partie importante» des deux œuvres de Marcellyne Claudais. Cette contrefaçon, en l'espèce, résultait de l'emprunt non autorisé de mots, de phrases, de noms de personnage, de rythme, de mise en place et de mise en paragraphe. La bonne foi de l'appelante n'est pas mise en question.

right (section 35 of the *Copyright Act* [R.S.C., 1985, c. C-42] (the Act) and did not think it advisable to award non-pecuniary damages. There was no appeal from this part of the judgment.

However, the Trial Judge ordered the appellant to pay the respondent:<sup>2</sup>

... as an equitable proportion of the profits which the defendant realized by infringing the plaintiff's copyright, the minimal sum of \$273.40, the equivalent of a profit fixed at \$2.90 for each of the 94 copies sold after December 31, 1987 only, that is, during the seven months when the infringing copies were being gradually withdrawn from the market.

The respondent filed a cross-appeal from this conclusion, submitting that in its opinion there was no reason to only take into account the 94 copies of "*On m'a volé mon fils*" sold after the infringement was discovered and the notification given to terminate it. At the hearing the appellant admitted the justice of the respondent's claim and agreed that the calculation should be made on the basis of a profit of \$2.90 for each of the 1,378 copies sold, which makes a total of \$3,996.20, and that this should be substituted for the \$273.40 awarded by the Trial Judge. The cross-appeal will accordingly be allowed on this point.

Additionally, the Trial Judge allowed "[the] proceedings ... in respect of the conversion" authorized by section 38 of the *Copyright Act* (the Act).<sup>3</sup> He did so as follows:<sup>4</sup>

D. A judgment ordering the defendant JCL to pay to the plaintiff, taking into account the choice expressed by the plaintiff at trial, the value of the copies of the infringing work **On M'a Volé Mon Fils** which the defendant JCL has printed and which it did not sell; on this point, I find that the plaintiff is entitled to the amount claimed, \$51,929.50, which represents the admitted retail price of \$12.95 for each of the 4,010 infringing copies printed and not sold. It is important to recall that the infringing

<sup>2</sup> (1992), 52 F.T.R. 61 (F.C.T.D.), at p. 77.

<sup>3</sup> S. 38 of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, reads as follows:

38. All infringing copies of any work in which copyright subsists, or of any substantial part thereof, and all plates used or intended to be used for the production of the infringing copies shall be deemed to be the property of the owner of the copyright, who accordingly may take proceedings for the recovery of the possession thereof or in respect of the conversion thereof.

<sup>4</sup> *Supra*, note 2, at p. 76.

droits d'auteur (article 35 de la *Loi sur le droit d'auteur* [L.R.C. (1985), ch. C-42] (la Loi)) et n'a pas cru opportun de lui accorder des dommages moraux. Il n'y a pas d'appel relativement à cette partie du jugement.

Le juge du procès, cependant, a condamné l'appelante à payer à l'intimée<sup>2</sup>:

... à titre de proportion équitable des profits que la première a réalisés en commettant la violation des droits d'auteur de la deuxième, la minime somme de 273,40 \$, équivalant à un profit établi de 2,90 \$ pour chacun des 94 exemplaires vendus après le 31 décembre 1987 seulement, soit pendant les sept mois au cours desquels les exemplaires contrefaits ont graduellement été retirés du marché.

L'intimée a déposé un appel incident à l'encontre de cette conclusion, se disant d'avis qu'il n'y avait aucune raison de ne tenir compte que des 94 exemplaires de "*On m'a volé mon fils*", vendus après la découverte de la contrefaçon et la mise en demeure d'y mettre fin. À l'audience, l'appelante a reconnu le bien-fondé des prétentions de l'intimée et accepté que le calcul se fit sur la base d'un profit de 2,90 \$ pour chacun des 1 378 exemplaires vendus, ce qui fait un total de 3 996,20 \$, qu'il y a lieu de substituer à celui de 273,40 \$ accordé par le juge du procès. L'appel incident, sur ce point, sera donc accueilli.

Le juge du procès, par ailleurs, a accueilli «[la] procédure ... concernant l'usurpation du droit de propriété» («*proceedings ... in respect of the conversion*») qu'autorise l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>3</sup> (la Loi). Il l'a fait en ces termes<sup>4</sup>:

D. Un jugement condamnant la défenderesse JCL à payer à la demanderesse, compte tenu du choix exprimé par cette dernière au procès, la valeur des exemplaires de l'oeuvre contrefaite **On M'a Volé Mon Fils** que la défenderesse JCL a fait imprimer et qu'elle n'a pas vendus j'estime, à ce chapitre, que la demanderesse a droit au montant requis de 51 929,50 \$, soit un montant correspondant au prix de détail admis de 12,95 \$ pour chacun des 4 010 exemplaires contrefaits imprimés et non

<sup>2</sup> (1992), 52 F.T.R. 61 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 77.

<sup>3</sup> L'art. 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42 se lit comme suit:

38. Tous les exemplaires contrefaits d'une oeuvre protégée, ou d'une partie importante de celle-ci, de même que toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection d'exemplaires contrefaits, sont réputés être la propriété du titulaire du droit d'auteur; en conséquence, celui-ci peut engager toute procédure en recouvrement de possession ou concernant l'usurpation du droit de propriété.

<sup>4</sup> Précité, note 2, à la p. 76.

copies became the property of the plaintiff at the moment they were produced; the plaintiff is now therefore entitled to be in the same financial situation as it would be in if the infringing copies had not been destroyed, but had been delivered or given to it. Moreover, the damages to which it is entitled are determined on the basis of the full value of those copies at the time when the plaintiff's copyright in respect of them was usurped (see **Tom Hopkins International Inc. v. Wall and Redekop Realty Ltd.**, 6 C.P.R. (3d) 475, at page 479).

The appellant objected to this conclusion. It admitted that the sale of the 1,378 copies of "*On m'a volé mon fils*" constituted conversion within the meaning of section 38, but argued that the destruction by the appellant itself of the 3,513 copies taken off the market did not constitute conversion within the meaning of the section.<sup>5</sup> The appellant further argued that the value of each of the copies, the selling price of which was \$12.95, should be established in proportion to the plagiarism by Louise Denis-Labrie of the works of Marcelyne Claudais, a proportion which it set at 2.41% after an informed calculation of the passages which actually were plagiarized, but it said at the hearing that it was prepared to set this proportion at 10%. Finally, it suggested that in determining the value of the copies a deduction should be made for promotion costs, amounting to \$0.78 a copy.

The conversion referred to in section 38 derives from the presumption of ownership of the copies of the infringing work which that section makes in favour of the holder of the copyright.

As that holder is deemed to be owner of the copies, section 38 states that he or she may seek to regain possession of them or may take "proceedings... in respect of the conversion thereof."

The importation into the special field of copyright of such a well-defined common law concept as that

<sup>5</sup> As soon as it learned of the infringement the appellant asked its distributor to take off the market all the copies of "*On m'a volé mon fils*" which it had distributed. 3,513 copies were thus withdrawn. For reasons peculiar to the publishing market, this withdrawal took place over a period of some seven months. As soon as the copies were withdrawn, and at a time when the respondent had initiated against it proceedings to recover possession of the said copies, the appellant had them destroyed at its own cost.

vendus. En effet, il importe de rappeler que les exemplaires contrefaits sont devenus la propriété de la demanderesse dès leur confection; cette dernière a donc le droit maintenant de se retrouver financièrement dans la même situation que celle où elle se trouverait si ces exemplaires contrefaits n'avaient pas été détruits, mais lui avaient été délivrés ou remis. De plus, c'est la pleine valeur de ces exemplaires au temps où le droit de propriété de la demanderesse à leur égard a été usurpé qui constitue la mesure des dommages auxquels elle a droit (voir **Tom Hopkins International Inc. v. Wall and Redekop Realty Ltd.**, 6 C.P.R. (3d) 475, à la page 479).

L'appelante s'oppose à cette conclusion. Elle reconnaît que la vente des 1 378 exemplaires de «*On m'a volé mon fils*» a constitué de l'usurpation au sens de l'article 38, mais soutient que le pilonage par l'appelante elle-même des 3 513 exemplaires retirés du marché ne constitue pas une usurpation au sens de cet article<sup>5</sup>. L'appelante prétend par ailleurs que la valeur de chacun des exemplaires, dont le prix de vente était de 12,95 \$ devrait être établie en proportion des emprunts faits par Louise Denis-Labrie aux œuvres de Marcelyne Claudais, proportion qu'elle fixe à 2.41 % après un savant calcul des passages qui constituent textuellement du plagiat, mais qu'elle s'est dite prête, à l'audience, à fixer à 10 %. Elle propose enfin que déduction soit faite, dans l'établissement de la valeur des exemplaires, des coûts afférents à la promotion, soit des coûts de 0,78 \$ par exemplaire.

L'usurpation («*conversion*» en common law) à laquelle renvoie l'article 38 est liée à la présomption de propriété des exemplaires de l'œuvre contrefaite qu'établit ce même article au profit du titulaire du droit d'auteur.

Étant réputé propriétaire de ces exemplaires, ce titulaire peut, nous dit l'article 38, ou bien demander d'en prendre possession, ou bien entreprendre une «procédure... concernant l'usurpation du droit de propriété».

L'importation dans le domaine particulier du droit d'auteur d'un concept aussi défini, en common law,

<sup>5</sup> Dès avoir appris la contrefaçon, l'appelante avait demandé à son distributeur de retirer du marché tous les exemplaires de «*On m'a volé mon fils*» dont il avait fait la distribution. 3 513 exemplaires ont été ainsi retirés. Ce retrait, pour des raisons propres au marché de l'édition, s'était échelonné sur une période de quelque sept mois. Sitôt les exemplaires retirés, et à un moment où l'intimée avait pris contre elle des procédures en recouvrement de possession desdits exemplaires, l'appelante les avait fait pilonner, à ses frais.

of "conversion" has generated considerable discussion. The courts have been concerned about the possibility of abuse resulting from this importation. To the extent that this relief is available in addition to those permitted by section 35 of the Act—damages for the infringement and reimbursement of a just and proper proportion of the profits—and to the extent that, in keeping with settled case law on the question of conversion, if the infringer has disposed of the copies of the work infringed this relief allows the holder to recover the full market value of such copies at the time of conversion, the amount of the damages may prove to be excessive. This is in any case what Lord Scarman had to say about the equivalent section of the U.K. statute, namely section 18, shortly before the latter was repealed by the 1988 *Copyright, Designs and Patents Act 1988*:<sup>6</sup>

A more troublesome point on section 18 is the measure of damages. In cases, like the present, on industrial design, damages for infringement under section 17 are often small. Limited (in the absence of special circumstances) to the depreciation in value of the copyright, they can be minimal. In the present case Infabrics paid only a few pounds for the design. But damages for conversion can be very great. If the industrial application of the infringing copy is a success, damages are recoverable as if the owner of the copyright was the owner of every infringing copy sold: section 18(1). And what if the infringing copy be engraved upon a silver chalice or a gold medallion? The language of the subsection is, I think, clear: it bestows upon the owner of the copyright the rights and remedies to which at common law an owner of goods is entitled for their conversion. It treats the owner of the copyright as if he were the owner of the infringing copies. Since at common law the damages for conversion are ordinarily measured by reference to the value of the goods converted, I would not think it legitimate to construe the subsection otherwise, though the result will be injustice in some cases. If the possibility of excessive damages is to be eliminated, legislation will be needed: for the language of the subsection permits of no other construction.<sup>7</sup>

I hasten to add that the courts have attempted to mitigate the rigours of conversion by ensuring that

<sup>6</sup> 1988, c. 48 (U.K.); see s. 31(2) of Schedule I.

<sup>7</sup> *Infabrics Ltd. v. Jaytex Ltd.*, [1982] A.C. 1 (H.L.), at p. 26. See also *Lewis Trusts v. Bambers Stores Limited*, [1983] F.S.R. 453 (C.A.).

que le concept de «conversion» a fait couler beaucoup d'encre. Les tribunaux se sont inquiétés des possibilités d'abus auxquelles cette importation donnait ouverture. Dans la mesure, en effet, où ce redressement s'ajoutait à ceux permis par l'article 35 de la Loi—dommages-intérêts du fait de la violation et remboursement d'une proportion équitable des profits—et dans la mesure où ce redressement permettait au titulaire, selon la jurisprudence établie en matière de «conversion», de recouvrer, dès que le contrefacteur disposait des exemplaires de l'œuvre contrefaite, la pleine valeur au marché de ceux-ci au moment de la conversion, le montant des dommages pouvait être démesuré. Voici d'ailleurs ce que disait lord Scarman au sujet de l'article équivalant au Royaume-Uni, soit l'article 18, peu avant que ce dernier ne soit abrogé par le *Copyright, Designs and Patents Act 1988*<sup>6</sup> de 1988:

[TRADUCTION] L'article 18 soulève un point plus embarrassant qu'est l'importance des dommages-intérêts. Dans des cas comme l'espèce, concernant le dessin industriel, les dommages-intérêts pour contrefaçon sous le régime de l'article 17 sont souvent de peu d'importance. Limités (en l'absence de circonstances spéciales) à la dépréciation de la valeur du droit d'auteur, ils peuvent être minimes. En l'espèce, Infabrics a payé seulement quelques livres pour le dessin. Mais les dommages-intérêts pour usurpation peuvent être d'une très grande importance. Si l'application industrielle de la copie contrefaite est un succès, des dommages-intérêts peuvent être recouverts comme si le titulaire du droit d'auteur était le propriétaire de la chaque copie contrefaite vendue: article 18(1). Et si la copie contrefaite était gravée sur une coupe d'argent ou sur un médaillon d'or? Le texte du paragraphe est, à mon avis, clair: il confère au titulaire du droit d'auteur les droits et les voies de recours auxquels, en common law, le propriétaire de biens a droit par suite du détournement de ces biens. Il considère le titulaire du droit d'auteur comme s'il était propriétaire des copies contrefaites. Puisque, en common law, les préjudices pour usurpation se mesurent d'ordinaire par rapport à la valeur des marchandises détournées, je ne crois pas qu'il soit légitime d'interpréter le paragraphe autrement, quoiqu'il en résulte de l'injustice dans certains cas. Si la possibilité des dommages-intérêts excessifs doit être éliminée, des dispositions législatives s'imposent: car le texte du paragraphe ne permet aucune autre interprétation<sup>7</sup>.

Je m'empresse d'ajouter que les tribunaux ont cherché à adoucir les rigueurs de la «conversion» en

<sup>6</sup> 1988, ch. 48 (R.-U.); voir art. 31(2) de l'annexe I.

<sup>7</sup> *Infabrics Ltd. v. Jaytex Ltd.*, [1982] A.C. 1 (H.L.), à la p. 26. Voir aussi, *Lewis Trusts v. Bambers Stores Limited*, [1983] F.S.R. 453 (C.A.).

the damages they awarded under section 38 did not duplicate those they had awarded under section 35.<sup>8</sup>

There is no doubt that the sale of the 1,378 copies of "*On m'a volé mon fils*" by the appellant constitutes conversion. In its submission, the appellant agreed to this without demur. I will return below to the question of the value that should be assigned to these 1,378 copies.

In support of its arguments that the destruction of the 3,513 copies taken off the market by the appellant also constitutes conversion within the meaning of section 38, the respondent referred the Court to the judgment of the British Court of Appeal in *Hopkins (Tom) International, Inc. v. Wall & Redekop Realty Ltd.*,<sup>9</sup> in which damages were awarded for conversion in respect of videocassettes which the infringer had eventually erased, and to these comments by Lawton J.A. in *Lewis Trust*:<sup>10</sup>

As long as the copied blousons were under their control, the defendants were not doing anything with them which was inconsistent with the rights of the plaintiffs as the notional owners. As such, theoretically, the plaintiffs could have demanded that the defendants should deliver up to them the garments which they were making at whatever stage of manufacture they had reached. Had they been handed over to them there would have been no conversion. But when the defendants sold, or otherwise parted with possession of the copied blousons they did acts which were inconsistent with the rights of the notional owners and rendered themselves incapable of delivering them up if asked to do so. In my judgment this is when they converted them. [My emphasis.]

I do not feel that *Tom Hopkins* has the meaning suggested for it by the respondent. At most, as I see it, that case indicates that destruction and conversion are not mutually exclusive: the facts of that case were such that it appears the use made by the infringer of the videocassettes before erasing them, rather than

<sup>8</sup> See *Caxton Publishing Co., Ltd. v. Sutherland Publishing Co.*, [1939] A.C. 178 (H.L.); *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422 (H.C.); *Lewis Trust*, *supra*, note 7.

<sup>9</sup> (1985), 20 D.L.R. (4th) 407 (B.C.C.A.).

<sup>10</sup> *Supra*, note 7, at p. 459. This passage received the approval of Davison C.J. of the New Zealand Court of Appeal, in *Wham-O Manufacturing Co. v. Lincoln Industries Ltd.*, [1985] R.P.C. 127, at p. 180.

s'assurant que les dommages qu'ils accordaient en vertu de l'article 38 ne faisaient pas double emploi avec ceux qu'ils avaient accordés en vertu de l'article 35<sup>8</sup>.

Que la vente par l'appelante des 1 378 exemplaires de «*On m'a volé mon fils*» constitue de l'usurpation ne fait pas de doute. L'appelante en a convenu sans peine dans son mémoire. Je reviendrai plus loin sur la question de la valeur qu'il faut attribuer à ces 1 378 exemplaires.

Pour appuyer ses prétentions à l'effet que la destruction par l'appelante des 3 513 exemplaires retirés du marché constitue également une usurpation au sens de l'article 38, l'intimée nous renvoie à l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans *Hopkins (Tom) International, Inc. v. Wall & Redekop Realty Ltd.*,<sup>9</sup> où des dommages d'usurpation ont été accordés relativement à des vidéocassettes que le contrefacteur avait éventuellement effacées, ainsi qu'à ces propos du juge d'appel Lawton dans *Lewis Trust*:<sup>10</sup>

[TRADUCTION] Du moment que les blousons imités se trouvaient sous leur contrôle, les défendeurs n'ont fait rien qui porte atteinte aux droits des demandeurs en tant que propriétaires fictifs. Cela étant, théoriquement, les demandeurs auraient pu exiger des défendeurs qu'ils leur remettent les vêtements qu'ils ont fabriqués à n'importe quel stade de la fabrication auquel ils se trouvaient. Si les vêtements avaient été remis aux demandeurs, il n'y aurait pas eu usurpation. Mais lorsque les défendeurs ont vendu les blousons imités ou s'en sont défaits de toute autre manière, ils ont effectivement commis des actes qui portaient atteinte aux droits des propriétaires fictifs et qui les mettaient dans l'incapacité de les remettre si on leur demandait de le faire. À mon sens, c'est le moment où ils les ont appropriés. [Mes soulignements.]

L'arrêt *Tom Hopkins* n'a pas, je pense, la portée que lui attribue l'intimée. Il indique tout au plus, à mon avis, que destruction et usurpation ne sont pas incompatibles; les faits de cette affaire sont en effet tels qu'il semble que ce soit l'usage fait par le contrefacteur des vidéocassettes avant qu'il ne les efface,

<sup>8</sup> Voir: *Caxton Publishing Co., Ltd. v. Sutherland Publishing Co.*, [1939] A.C. 178 (H.L.); *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422 (H.C.); *Lewis Trust*, *supra*, note 7.

<sup>9</sup> (1985), 20 D.L.R. (4th) 407 (C.A.C.-B.).

<sup>10</sup> *Supra*, note 7, à la p. 459. Ce passage a reçu l'aval du juge Davison, juge en chef de la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande, dans *Wham-O Manufacturing Co. v. Lincoln Industries Ltd.*, [1985] R.P.C., 127, à la p. 180.



the erasing as such, is what constituted the conversion. Additionally, the observations of Lawton J.A. on the words "or otherwise parted with possession" are only *obiter* and do not expressly deal with destruction of the items in question.

However, anywhere outside the field of copyright there is no doubt that destruction entails conversion. There is no more brutal and irreversible means of disposing of a thing we own than to destroy it. In *The Dictionary of Canadian Law*,<sup>11</sup> there is the following description:

**CONVERSION** . . . 2. Includes intentionally changing the identity of a chattel by destruction, consumption or other physical alteration. John G. Fleming, *The Law of Torts*, 6th ed. (Sydney: The Law Book Company Limited, 1983) at 56.

However, if damage is to have been caused by the destruction, it is still necessary for the thing to have had some value at the time of the destruction. In a case like the one at bar, in which the proceedings were brought by the holder of the copyright for the very purpose of having the copies then in circulation removed from the market and in which no evidence was presented by the holder of the use it could have made of the copies if the infringer had returned them to it, I have sought in vain for any value which the 3,513 destroyed copies might have had in the marketplace.

I find it difficult to see how the alleged ownership right conferred on the respondent by section 38 could be so absolute as to enable it to sell over the signature of Marcelyne Claudais a work which purported to be the autobiography of Louise Denis-Labrie, and I do not see what interest the respondent would have had in returning to circulation over the signature of Louise Denis-Labrie a text infringing the copyright of Marcelyne Claudais. Further, and this seems to me to be conclusive, the relief actually requested by the respondent in conclusion (D) of its statement of claim was to be allowed to proceed to destroy the copies in question at the appellant's expense. From the standpoint of principle, it would have been better for the appellant not to have chosen to act on the respon-

<sup>11</sup> A. Dukelow & B. Nuse, *The Dictionary of Canadian Law*, Toronto, Carswell, 1991, at p. 215.

plutôt que l'effacement proprement dit, qui ait constitué l'usurpation. Par ailleurs, les propos du juge d'appel Lawton, en ce qui a trait aux mots «ou s'en sont défaits de toute autre manière», ne sont qu'*obiter* et ne traitent pas expressément de la destruction des objets en question.

Il ne fait pas de doute, cependant, pour peu qu'on quitte le domaine du droit d'auteur, que destruction emporte usurpation. Il n'est pas manière plus brutale et irréversible de disposer d'une chose qui ne nous appartient pas, que de la détruire. Dans *The Dictionary of Canadian Law*<sup>11</sup>, on trouve la description suivante:

[TRADUCTION] **USURPATION** . . . 2. S'entend également de la modification de l'identité d'un bien meuble par destruction, consommation ou par toute autre transformation physique. John G. Fleming, *The Law of Torts*, 6<sup>e</sup> éd. (Sydney: The Law Book Company Limited, 1983), à la page 56.

Encore faut-il, cependant, pour qu'il y ait dommages causés par la destruction, que la chose ait une valeur au moment de la destruction. Or, dans un cas comme celui-ci, où les procédures ont été engagées par le titulaire du droit de propriété afin, justement, que soient retirés du marché les exemplaires alors en circulation et où aucune preuve n'a été faite par ce titulaire des usages, s'il en est, qu'il aurait pu faire des exemplaires si le contrefacteur les lui avait rendus, je cherche en vain quelle valeur auraient pu avoir sur le marché les 3 513 exemplaires pilonnés.

Je conçois difficilement que le droit de propriété présumé reconnu à l'intimée par l'article 38 soit absolu au point de lui permettre de vendre, sous la signature de Marcelyne Claudais, une œuvre qui se voulait l'autobiographie de Louise Denis-Labrie, et je ne vois pas quel intérêt aurait eu l'intimée à remettre en circulation, sous la signature de Louise Denis-Labrie, une œuvre qui violait les droits d'auteur de Marcelyne Claudais. D'ailleurs, et cela m'apparaît déterminant, le redressement recherché par l'intimée à la conclusion D) de sa déclaration était justement de lui permettre de procéder à la destruction des exemplaires en question aux frais de l'appelante. Il eût été préférable, sur le plan des principes, que l'appelante ne choisît point de faire elle-même justice à l'intimée

<sup>11</sup> A. Dukelow & B. Nuse, *The Dictionary of Canadian Law*, Toronto, Carswell, 1991, à la p. 215.

dent's behalf and instead to have given into its possession the copies taken off the market. In the facts of the case at bar, however, I cannot blame it for doing so and the respondent, which was about to do so itself, is not in a position to object. The appellant believed in good faith that it was acting in the respondent's interests in taking the initiative of destruction. As the respondent suffered no detriment and the appellant received no benefit whatever, I do not see how I could conclude that the conversion caused by the destruction created a right to any damages whatever.

What then is the value of the 1,378 copies sold, for the purpose of determining damages for the conversion?

The appellant's proposition that the value should be determined in accordance with the percentage of plagiarism contained in the work "*On m'a volé mon fils*" is untenable. It is true that the infringement in question is not the plagiarism of another person's entire work. Instead, it involves using words, phrases, characters, rhythm and style. The infringing work has its share of originality, but that originality has no independent existence and what remains of the work once the infringing portions are taken out is of no value.

To use the words of the writer herself whose rights were infringed, at the very end of her testimony:<sup>12</sup>

[TRANSLATION] . . . we are talking here about someone who had an idea but did not have the words to express it and who took words she needed from the books of a writer who had them.

Accordingly, to talk of a percentage would amount to giving the work "*On m'a volé mon fils*" a value which it did not possess. I think these observations by Lord Eldon in *Mawman v. Tegg* are relevant here:<sup>13</sup>

As to the hard consequences which would follow from granting an injunction, when a very large proportion of the work is unquestionably original, I can only say, that, if the parts, which have been copied, cannot be separated from those

et remît plutôt à celle-ci possession des exemplaires retirés du marché. Dans les faits de l'espèce, toutefois, je ne saurais la blâmer de l'avoir fait et l'intimée ne saurait s'en plaindre, qui s'apprêtait à le faire elle-même. L'appelante a cru, de bonne foi, qu'elle aidait la cause de l'intimée en prenant l'initiative du pilonnage. L'intimée n'ayant point subi de préjudice et l'appelante n'ayant point reçu d'avantage, je ne vois pas comment je pourrais conclure que l'usurpation qu'avait été le pilonnage donnait droit à quelque dommage que ce soit.

Quelle est, alors, au fins de déterminer les dommages relatifs à l'usurpation, la valeur des 1 378 exemplaires vendus?

La proposition de l'appelante selon laquelle cette valeur serait établie en fonction du pourcentage de plagiat que contiendrait l'œuvre «*On m'a volé mon fils*» est insoutenable. La contrefaçon dont il est question n'est pas, il est vrai, le plagiat de l'œuvre complète d'autrui. Elle consiste plutôt en des emprunts de mots, de phrases, de personnages, de rythmes, de style. L'œuvre contrefaite contient sa part d'éléments originaux, mais ces éléments n'ont aucune existence autonome et ce qui reste de l'œuvre, une fois écartés ses éléments contrefaits, n'a aucune valeur.

Pour reprendre les mots même de l'auteure dont les droits ont été violés, à la toute fin de son témoignage<sup>12</sup>:

. . . ici on parle de quelqu'un qui avait une idée, mais qui n'avait pas de mots pour l'écrire et qui a pigé dans les livres d'une écrivaine qui avait des mots pour se donner des mots.

Aussi, parler de pourcentage équivaldrait à donner à l'œuvre «*On m'a volé mon fils*» une valeur qu'elle n'a pas. Me paraissent pertinents ces propos de lord Eldon dans *Mawman v. Tegg*<sup>13</sup>:

[TRADUCTION] Quant aux graves conséquences qui découleraient de l'octroi d'une injonction, lorsqu'une grande partie de l'œuvre est indiscutablement originale, je peux seulement dire que, si on ne peut séparer les parties qui ont été copiées de

<sup>12</sup> Appellant's submission, vol. 1, at p. 84.

<sup>13</sup> (1826), 38 E.R. 380, at p. 383. See also *Beauchemin & Cadieux* (1900), 10 B.R. 255, at pp. 284-287 (Que. K.B.); *affd* by (1901), 31 S.C.R. 370; *Cardwell, Raymond Philip v. Leduc, Philippe et al.*, [1963] Ex.C.R. 207, at pp. 220-221; *Cartwright v. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (H.C.), at pp. 363-364.

<sup>12</sup> Mémoire de l'appelante, vol. 1, à la p. 84.

<sup>13</sup> (1826), 38 E.R. 380, à la p. 383. Voir également, *Beauchemin & Cadieux* (1900), 10 B.R. 255, aux p. 284 à 287 (B.R. Qué.) *conf.* par (1901), 31 R.C.S. 370; *Cardwell, Raymond Philip v. Leduc, Philippe et al.*, [1963] R.C.É. 207, aux p. 220 et 221; *Cartwright v. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (H.C.), aux p. 363-364.

which are original, without destroying the use and value of the original matter, he who has made an improper use of that which did not belong to him must suffer the consequences of so doing. If a man mixes what belongs to him with what belongs to me, and the mixture be forbidden by the law, he must again separate them, and he must bear all the mischief and loss which the separation may occasion. If an individual chooses in any work to mix my literary matter with his own, he must be restrained from publishing the literary matter which belongs to me; and if the parts of the work cannot be separated, and if by that means the injunction, which restrained the publication of my literary matter, prevents also the publication of his own literary matter, he has only himself to blame.

In short, this is not a case where the plagiarism can be divided in some way and the infringing portions separated from the original portions and the latter used in any way. In this regard, I do not feel it is either possible or desirable to have any recourse to the rule *rusticum judicium*.<sup>14</sup> It would be most ill-advised for the courts to undertake, in cases like the one at bar, to calculate to the very word the injury done to an author's rights.

Having said that, the expenses incurred by the appellant to promote the copies sold must be taken into account as reducing the damages for conversion.<sup>15</sup> According to the evidence presented, these expenses amount to \$0.78 a copy.

I therefore conclude that the damages for conversion to which the respondent is entitled should be calculated as follows: 1,378 x \$12.17 (\$12.95—\$0.78) = \$16,770.26.

However, the Court has a duty as I noted above to ensure that the damages for conversion do not duplicate the damages to recover profits which are also awarded to the respondent. In the case at bar, there would be duplication if the Court did not take into account in the damages awarded for conversion based on the value of each copy sold (a value allowing for profit made) the profit of \$2.90 a copy which the appellant must reimburse the respondent. Accordingly, I would deduct from the amount I would have awarded for conversion what I awarded

<sup>14</sup> See *Ash v. Dickie*, [1936] Ch. 655 (C.A.); *Ravenscroft v. Herbert and Another*, [1980] R.P.C. 193 (Ch. D.), at p. 210.

<sup>15</sup> See *WH Brine Co v Whitton* (1981), 37 ALR 190 (Aust. F.C.), at p. 200; E. P. Skone James et al., *Copinger and Skone James on Copyright*, 13th ed., London: Sweet & Maxwell, 1991, at p. 348.

celles qui sont originales sans pour cela détruire l'usage et la valeur de la chose originale, celui qui a illégalement fait usage de ce qui ne lui appartenait pas doit en subir les conséquences. Si un homme mélange ce qui lui appartient à ce qui m'est propre, et que le produit final en soit interdit par la loi, il doit encore les séparer et il doit subir tous les dommages et toutes les pertes auxquels la séparation peut donner lieu. Si un individu choisit, dans une œuvre, de mélanger mon sujet littéraire au sien, l'interdiction doit lui être faite de publier le sujet littéraire qui m'est propre; et si les parties de l'œuvre sont inséparables, et que, de cette façon, l'injonction, qui interdisait la publication de mon sujet littéraire, empêche aussi la publication de son propre sujet littéraire, il ne peut que s'en prendre à lui-même.

Bref, il ne s'agit pas, ici, d'un cas où le plagiat est en quelque sorte divisible et où l'on peut séparer les parties contrefaites des parties originales et utiliser d'une quelconque manière ces dernières. À cet égard, il ne m'apparaît pas possible ni souhaitable de recourir à la règle *rusticum judicium*.<sup>14</sup> Il serait bien malheureux, dans des cas comme celui-ci, que les tribunaux se mettent à calculer au mot près l'atteinte portée aux droits d'un auteur.

Cela dit, il y a lieu de comptabiliser en réduction des dommages en usurpation, les dépenses encourues par l'appelante pour la promotion des exemplaires vendus<sup>15</sup>. Selon la preuve faite, ces dépenses se chiffrent à la somme de 0,78 \$ par exemplaire.

J'en arrive donc à la conclusion que les dommages en usurpation auxquels l'intimée a droit doivent être calculés comme suit: 1 378 x 12,17 \$ (12,95 \$—0,78 \$) = 16 770,26 \$.

La Cour cependant a l'obligation, ainsi que je l'ai souligné plus haut, de s'assurer que les dommages en usurpation ne font pas double emploi avec les dommages en recouvrement de profits qui sont par ailleurs accordés à l'intimée. En l'espèce, ce serait faire double emploi que de ne pas tenir compte, dans les dommages accordés pour l'usurpation qui sont fondés sur la valeur de chaque exemplaire vendu, laquelle valeur prend en compte le profit réalisé, du profit de 2,90 \$ par exemplaire que l'appelante doit rembourser à l'intimée. Aussi, suis-je d'avis de sous-

<sup>14</sup> Voir *Ash v. Dickie*, [1936] Ch. 655 (C.A.); *Ravenscroft v. Herbert and Another*, [1980] R.P.C. 193 (Ch. D.), à la p. 210.

<sup>15</sup> Voir *WH Brine Co v Whitton* (1981), 37 ALR 190, (Aust. F.C.), à la p. 200; E. P. Skone James et autres, *Copinger and Skone James on Copyright*, 13<sup>e</sup> éd. Londres: Sweet & Maxwell, 1991, à la p. 348.

for reimbursement of profit. The amount to which the respondent is entitled as damages for conversion will therefore be the following: \$16,770.26 - \$3,996.20 = \$12,774.06.

Accordingly, I would award the respondent the sum of \$16,770.26 (\$3,996.20 (profits) + \$12,774.06 (conversion)) instead of the amount of \$52,202.90 awarded by the Trial Judge.<sup>16</sup>

One final word on the second aspect of the cross-appeal filed by the respondent: in its statement of claim the latter had asked that damages awarded to it bear "interest at the legal rate from the date of service plus since that date the special compensation provided for by art. 1056c C.C.L.C."<sup>17</sup>

In his reasons the Trial Judge disposed of this application as follows:<sup>18</sup>

... moreover, the nature of the circumstances is far from the extraordinary circumstances required, given the good faith of the defendant JCL, in order for ... compound interest to be awarded.

In my opinion the Trial Judge erred in concluding, contrary to the principles stated in the Quebec Court of Appeal,<sup>19</sup> that the benefit of the additional compensation was only to be awarded in extraordinary

<sup>16</sup> The total of 4,891 copies sold and destroyed (1,378 + 3,513) is less than the total of 5,388 copies printed. In this Court the discussion did not touch on these 497 copies, which apparently were used for advertising purposes or which the appellant may still have had in its possession at the time of the trial.

<sup>17</sup> A.B. vol. 1, at p. 5. Art. 1056c C.C.L.C. reads as follows:

**Art. 1056c.** The amount awarded by judgment for damages resulting from an offence or a quasi-offence shall bear interest at the legal rate as from the date when the action at law was instituted.

There may be added to the amount so awarded an indemnity computed by applying to the amount, from such date, a percentage equal to the excess of the interest rate fixed according to section 28 of the Act respecting the Ministère du Revenu (R.S.Q., chapter M-31) over the legal interest rate.

<sup>18</sup> *Supra*, note 2, at p. 77.

<sup>19</sup> See *Girard c. Lavoie*, [1975] C.A. 904, at p. 908; *Voyageur (1969) Inc. c. Ally*, [1977] C.A. 581, and *Trottier c. British American Oil Co. Ltd.*, [1977] C.A. 576; *Godin c. Trempe* (August 14, 1985), Montréal, 500-09-000894-790, J.E. 85-822 (C.A.), not reported; J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3rd ed., Cowansville: Yvon Blais, 1990, at p. 172.

traire de la somme que j'aurais accordée pour l'usurpation, celle que j'ai accordée au titre de remboursement des profits. La somme à laquelle l'intimée a droit à titre de dommages pour usurpation sera donc  
a la suivante: 16 770,26 \$ - 3 996,20 \$ = 12 774,06 \$.

En conséquence, j'accorderais à l'intimée une somme de 16 770,26 \$ (3 996,20 \$ (profits) + 12 774,06 \$ (usurpation)) au lieu de la somme de 52 202,90 \$ accordée par le juge du procès.<sup>16</sup>

Un dernier mot sur un second volet de l'appel incident déposé par l'intimée. Celle-ci, dans sa déclaration, avait demandé que les dommages qui lui seraient accordés portent «intérêt au taux légal depuis l'assignation majoré depuis telle date de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1056c C.c.B.-C.»<sup>17</sup>

Dans ses motifs, le juge du procès a disposé de cette demande comme suit<sup>18</sup>:

... de plus, les circonstances sont loin de revêtir le caractère extraordinaire requis, compte tenu de la bonne foi de la défenderesse JCL, pour ... la condamnation à des intérêts majorés.

Le juge du procès a eu tort, à mon avis, de conclure, à l'encontre des principes énoncés par la Cour d'appel du Québec<sup>19</sup>, que le bénéfice de l'indemnité additionnelle n'était accordé que dans des circons-

<sup>16</sup> Le total de 4 891 exemplaires vendus et détruits (1 378 + 3 513) est en deça du total de 5 388 exemplaires imprimés. Le débat, devant nous, n'a pas porté sur ces quelque 497 exemplaires qui auraient été utilisés à des fins de publicité ou que l'appelante aurait encore eu en sa possession au moment du procès.

<sup>17</sup> D.A. vol. 1, à la p. 5. L'art. 1056c C.c.B.-C. se lit comme suit:

**Art. 1056c.** Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d'un délit ou d'un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l'institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur le taux légal d'intérêt.

<sup>18</sup> Précité, note 2, à la p. 77.

<sup>19</sup> Voir: *Girard c. Lavoie*, [1975] C.A. 904, à la p. 908; *Voyageur (1969) Inc. c. Ally*, [1977] C.A. 581 et *Trottier c. British American Oil Co. Ltd.*, [1977] C.A. 576; *Godin c. Trempe* (14 août 1985), Montréal 500-09-000894-790, J.E. 85-822 (C.A.), inédit; J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3<sup>e</sup> éd., Cowansville: Yvon Blais, 1990, à la p. 172.

circumstances. He transformed what should be the rule into an exception. Having said that, the appellant's good faith is a factor which could be taken into account in exercising his discretion and I do not think there is any reason for intervention by this Court.

#### DISPOSITION

The principal appeal should be allowed in part, the cross-appeal should be allowed in part and paragraph D of the trial judgment varied to read as follows:

D The Court orders the defendant JCL to pay the plaintiff the total amount of \$16,770.26 with interest at the legal rate from the date of service.

Each party should pay its costs on appeal.

HUGESSEN J.A.: I concur.

DESJARDINS J.A.: I concur.

tances extraordinaires. Il a transformé en exception ce qui devrait être la règle. Cela dit, la bonne foi de l'appelante est un critère dont il pouvait tenir compte dans l'exercice de sa discrétion et je ne crois pas qu'il y ait matière à intervention de notre part.

#### DISPOSITIF

L'appel principal devrait être accueilli en partie, l'appel incident devrait être accueilli en partie et le paragraphe D du jugement de première instance devrait être modifié de manière à se lire comme suit:

D La Cour condamne la défenderesse JCL à payer à la demanderesse la somme totale de 16 770,26 \$ avec intérêts au taux légal depuis l'assignation.

Chaque partie devrait assumer ses dépens en appel.

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: J'y souscris.

d LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: J'y souscris.