



## ***La Cour suprême clarifie la façon de calculer la « remise des profits » en cas de contrefaçon d'un brevet.***

Les entreprises Nova Chemicals Corporation (Nova) et Dow Chemical Company (Dow) sont des concurrents dans l'industrie du plastique. Dow a fait breveter des plastiques minces mais résistants, utilisés dans la fabrication de produits tels des sacs à ordures et des emballages alimentaires. Nova a fabriqué et vendu des produits visés par le brevet de Dow. Cette dernière a alors intenté une poursuite pour contrefaçon de brevet.

La Cour fédérale a conclu que Nova avait contrefait le brevet de Dow. Dow a demandé à la cour de calculer la somme qui devait lui être accordée à titre de réparation en se fondant sur les profits réalisés par Nova grâce à la contrefaçon du brevet. Une telle mesure de réparation est appelée « remise des profits ». Pour déterminer la somme due à Dow, la Cour fédérale a calculé les revenus que Nova a tirés de la vente des plastiques contrefaits. Elle a ensuite déduit de cette somme les coûts engagés par Nova pour fabriquer les plastiques brevetés.

Le principal produit chimique entrant dans la fabrication de ces plastiques brevetés est l'éthylène (aussi appelé éthène). Nova fabrique de l'éthylène à un coût inférieur à celui de ce produit sur le marché. Toutefois, Nova a demandé à la Cour fédérale de déduire de ses revenus non pas ce que lui coûtait réellement l'éthylène, mais plutôt le coût de ce produit sur le marché. La Cour fédérale a refusé et a déduit le coût réel de production de l'éthylène par Nova dans le calcul du montant qu'elle devait verser à Dow.

Dow a soutenu qu'elle devait recevoir, en plus des profits réalisés par Nova avant l'expiration du brevet, une partie des profits qui avaient été réalisés par celle-ci après l'expiration du brevet et qui découlaient de la contrefaçon. Un avantage dont jouit un inventeur qui détient un brevet est le fait qu'il a l'occasion de vendre son produit sur le marché avant toute autre personne. Une société qui contrefait le brevet d'un concurrent va s'approprier des parts du marché plus rapidement après l'expiration du brevet. Les profits réalisés en raison de cet avantage sont appelés « bénéfices de rebond ».

La Cour fédérale a donné raison à Dow. Nova a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, demandant la réduction de la somme accordée. Elle a plaidé que si elle n'avait pas utilisé l'éthylène pour fabriquer les plastiques brevetés, elle l'aurait vendu à un tiers, et qu'en conséquence elle devrait pouvoir garder la somme qu'elle aurait tirée de cette vente. La Cour d'appel fédérale n'a pas retenu cet argument et a confirmé la somme accordée initialement à Dow. Nova a fait appel de cette décision à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l'appel.

### **Les tribunaux inférieurs n'ont pas commis d'erreurs dans le calcul de la somme accordée.**

Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge Malcolm Rowe a déclaré que les tribunaux inférieurs ont correctement calculé la remise des profits imposée à Nova. Il a ajouté que Dow a également droit aux bénéfices de rebond.

Les juges majoritaires ont rejeté les nouveaux arguments invoqués par Nova devant la Cour suprême. Nova a soutenu qu'elle aurait pu utiliser son éthylène pour produire une forme de plastique entièrement différente employée dans la fabrication de seaux et de cageots. Elle a prétendu qu'elle devrait pouvoir garder les profits qu'elle aurait réalisés en vendant de ces produits.

Les juges majoritaires ont statué que les tribunaux doivent uniquement déduire les profits tirés de produits qui sont comparables, mais qui ne contrefont pas le brevet. Comme les plastiques de type seau et cageot ne sont pas comparables aux plastiques brevetés, ils ne pouvaient pas être utilisés comme solution non contrefaisante hypothétique. « Il n'y a cependant pas de chevauchement entre les marchés respectifs des plastiques de type seau et cageot et des plastiques brevetés. Un acheteur éventuel désireux d'acquérir les plastiques brevetés ne se tournerait pas vers des plastiques de type seau et cageot comme solution de rechange », a écrit le juge Rowe.

---

**Décompte de la décision : Majorité :** le juge [Rowe](#) a rejeté l'appel (avec l'accord du juge en chef [Wagner](#) et des juges [Moldaver](#), [Karakatsanis](#), [Brown](#), [Martin](#), [Kasirer](#) et [Jamal](#)) | **Dissidence :** La juge [Côté](#) aurait accueilli l'appel et renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle calcule la remise des profits en fonction de la différence entre les profits que Nova a réalisés en vendant les plastiques brevetés et les profits qu'elle aurait réalisés en vendant les produits qu'elle aurait pu vendre et aurait vendus à la place des plastiques brevetés.

**Pour de plus amples renseignements (dossier n° 39439) :** [La décision](#) | [Renseignements sur le dossier](#) | [Diffusion Web de l'audience](#)

**Décisions des tribunaux inférieurs :** [jugement](#) (Cour fédérale) | [appel](#) (Cour d'appel fédérale)

---