

A-403-99
2001 FCA 79

A-403-99
2001 CAF 79

Access International Automotive Ltd. (Appellant)

Access International Automotive Ltd. (appelante)

v.

c.

Volkswagen Canada Inc. (Respondent)

Volkswagen Canada Inc. (intimée)

and

et

Volkswagen AG, Volkswagen Mexico SA and Audi AG (Third Parties)

Volkswagen AG, Volkswagen Mexico SA et Audi AG (tierces parties)

INDEXED AS: VOLKSWAGEN CANADA INC. v. ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. (C.A.)

RÉPERTORIÉ: VOLKSWAGEN CANADA INC. c. ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. (C.A.)

Court of Appeal, Rothstein, Sharlow and Malone JJ.A.
—Calgary, February 13; Ottawa, March 21, 2001.

Cour d'appel, juges Rothstein, Sharlow et Malone,
J.C.A.—Calgary, 13 février; Ottawa, 21 mars 2001.

Competition — Appeal from order dismissing appeal from Prothonotary's order striking out paragraphs of counterclaim relating to Competition Act, s. 32 (permitting Federal Court to grant remedy for certain uses of copyright preventing or unduly lessening competition) — Respondent's copyright infringement action seeking injunction, damages accounting and delivery up — Appellant denying infringement, alleging abuse of copyright — Appeal dismissed — Remedy sought by plaintiff substantially same as that in s. 32(2)(b) — Allowing counterclaim to stand would permit plaintiff to benefit from statutory remedy without adhering to statutory conditions.

Concurrence — Appel d'une ordonnance rejetant l'appel interjeté d'une ordonnance rendue par un protonotaire qui avait radié certains paragraphes d'une demande reconventionnelle se rapportant à l'art. 32 de la Loi sur la concurrence (qui permet à la Cour fédérale d'accorder un recours contre certaines utilisations d'un droit d'auteur qui ont pour effet de réduire ou d'empêcher indûment la concurrence) — Dans son action en violation d'un droit d'auteur, l'intimée sollicite une injonction, des dommages-intérêts et un état comptable des profits — L'appelante nie la violation du droit d'auteur et prétend qu'il y a exercice abusif de ce droit — Appel rejeté — La réparation que la demanderesse cherche à obtenir est essentiellement celle qui est prévue à l'art. 32(2)(b) — Si la Cour permettait que la demande reconventionnelle reste telle quelle, elle autoriserait la demanderesse à profiter d'une réparation d'origine législative sans avoir à satisfaire aux conditions prévues dans la Loi.

Copyright — Infringement — Respondent claiming damages, injunction for appellant's importation, sale of Volkswagen, Audi parts — Appellant's defence that respondent abusing copyright to unduly restrain trade in genuine auto parts, contrary to Competition Act — Appeal from order striking paragraphs from statement of defence — If respondent in breach of that Act, valid reason to refuse claim for injunction — Application of "clean hands" doctrine where equitable relief sought — Arguable that there is here sufficient relationship between copyright and unclean hands defence that equitable remedy might be denied.

Droit d'auteur — Violation — L'intimée demande des dommages-intérêts et une injonction pour l'importation et la vente de pièces Volkswagen et Audi que fait l'appelante — Pour sa défense, l'appelante invoque que l'intimée exerce son droit d'auteur de manière abusive pour restreindre indûment le commerce de pièces d'automobile authentiques, en violation de la Loi sur la concurrence — Appel d'une ordonnance radiant des paragraphes de la défense — Une infraction à cette Loi commise par l'intimée constituerait une raison valable pour refuser l'injonction demandée — Application de la doctrine des «mains propres» lorsqu'une réparation reconnue en equity est demandée — Il serait possible de faire valoir qu'il existe en l'espèce un lien suffisant entre le droit d'auteur et la défense de l'absence de conduite sans reproche qui serait susceptible d'entraîner le refus de la réparation reconnue en equity.

Equity — Appeal from order dismissing appeal from Prothonotary's order striking out paragraphs of statement of defence in copyright infringement action relating to Competition Act, s. 32 — As respondent seeking equitable relief, open to appellant to plead unclean hands defence — Must be sufficient connection between subject-matter of claim, equitable relief sought — Arguable sufficient relationship between copyright, unclean hands defence that equitable remedy might be denied — Appeal allowed.

Practice — Pleadings — Motion to strike — Appeal from order dismissing appeal from Prothonotary's order striking out paragraphs of statement of defence, counterclaim relating to Competition Act, s. 32 (permitting Federal Court to grant remedy for certain uses of copyright preventing or unduly lessening competition) — Respondent's copyright infringement action seeking inter alia injunction, damages — Appellant denying infringement, alleging abuse of copyright — Appeal allowed, except with respect to counterclaim — Remedy sought by plaintiff substantially that in s. 32(2)(b) — Permitting counterclaim to stand would permit plaintiff to benefit from statutory remedy without adhering to statutory conditions — Disputed paragraphs of counterclaim struck — But as respondent seeking equitable relief, open to appellant to plead unclean hands defence — Must be sufficient connection between subject-matter of claim, equitable relief sought — Arguable sufficient relationship between copyright, unclean hands defence that equitable remedy might be denied.

This was an appeal from the Motions Judge's order dismissing an appeal from an order striking out certain paragraphs of the statement of defence in an action for copyright infringement and counterclaim which related to *Competition Act*, section 32. Section 32 permits the Federal Court to grant a remedy where use of a copyright prevents or lessens, unduly, competition. Volkswagen Canada has been the registered owner of the Canadian copyright in the Volkswagen logo (VW) and the Audi logo (four rings) since 1996. Access International imports parts and accessories bearing the Volkswagen or Audi logo, which it acquires from manufacturers authorized to produce and sell them on the open market. Volkswagen Canada pleaded that the

Equity — Appel d'une ordonnance rejetant l'appel d'une ordonnance d'un protonotaire qui, dans une action en violation du droit d'auteur, avait radié des paragraphes de la défense se rapportant à l'art. 32 de la Loi sur la concurrence — Comme l'intimée cherche à obtenir une réparation reconnue en equity, l'appelante peut invoquer un moyen de défense fondé sur une conduite répréhensible — Il faut qu'il existe un lien suffisant entre l'objet de la demande et la réparation sollicitée — Il serait possible de faire valoir qu'il existe un lien suffisant entre le droit d'auteur et la défense de l'absence de conduite sans reproche qui serait susceptible d'entraîner le refus de la réparation reconnue en equity — Appel accueilli.

Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Appel d'une ordonnance rejetant l'appel d'une ordonnance d'un protonotaire qui, dans une action en violation du droit d'auteur, avait radié des paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle se rapportant à l'art. 32 de la Loi sur la concurrence (qui permet à la Cour fédérale d'accorder un recours contre certaines utilisations d'un droit d'auteur qui ont pour effet de réduire ou d'empêcher indûment la concurrence) — Dans son action en violation du droit d'auteur, l'intimée sollicite, entre autres, une injonction et des dommages-intérêts — L'appelante nie la violation du droit d'auteur et prétend qu'il y a exercice abusif de ce droit — Appel accueilli, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle — La réparation que la demanderesse cherche à obtenir est essentiellement celle qui est prévue à l'art. 32(2)(b) — Si la Cour permettait que la demande reconventionnelle reste telle quelle, elle autoriserait la demanderesse à profiter d'une réparation d'origine législative sans avoir à satisfaire aux conditions prévues dans la Loi — Les paragraphes contestés de la demande reconventionnelle sont radiés — Toutefois, comme l'intimée cherche à obtenir une réparation reconnue en equity, l'appelante peut invoquer le moyen de défense fondé sur une conduite répréhensible — Il faut qu'il existe un lien suffisant entre l'objet de la demande et la réparation sollicitée — Il serait possible de faire valoir qu'il existe un lien suffisant entre le droit d'auteur et la défense de l'absence de conduite sans reproche qui serait susceptible d'entraîner le refus de la réparation reconnue en equity.

Il s'agit d'un appel de l'ordonnance prononcée par le juge des requêtes qui a rejeté l'appel interjeté d'une ordonnance radiant certains paragraphes de la défense présentée dans une action en violation du droit d'auteur et d'une demande reconventionnelle qui se rapportaient à l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*. L'article 32 permet à la Cour fédérale d'accorder un recours lorsque l'utilisation d'un droit d'auteur a pour effet de réduire ou d'empêcher indûment la concurrence. Volkswagen Canada est la titulaire inscrite du droit d'auteur canadien du logo Volkswagen (VW) et du logo Audi (les quatre anneaux) depuis 1996. Access International importe des pièces et des accessoires qui portent le logo de Volkswagen ou celui d'Audi, qu'elle achète à des

importation and sale of Volkswagen and Audi parts and accessories by Access International since August 1, 1996 was an infringement of its copyright. It sought, *inter alia*, an injunction and damages. Access International denied any infringement, and alleged abuse of copyright. The Prothonotary allowed the motion to strike, holding that, without a finding by the Federal Court of undue consequences of the stipulated kind and following the stipulated procedure, starting with an information exhibited by the Attorney General, section 32 cannot be used as the basis of a defence or counterclaim in a copyright infringement action. The Motions Judge dismissed an appeal therefrom.

Held, the appeal should be allowed, except with respect to the counterclaim.

The remedy sought by Access International in the counterclaim was substantially that provided in paragraph 32(2)(b). Therefore, allowing the counterclaim to stand would permit Access International to benefit from a statutory remedy without adhering to the statutory preconditions. On that basis, the disputed paragraphs of the counterclaim were struck out without leave to amend.

Different considerations applied to Access International's defence. The remedies sought by Volkswagen Canada included equitable relief, and it was open to Access International to allege that Volkswagen Canada should be denied such relief because it had not come to Court with "clean hands". An unclean hands defence can be made out only if there is a sufficient connection between the subject-matter of the claim and the equitable relief sought. Access International wished to argue that the assignment of copyright in the Volkswagen and Audi logos to Volkswagen Canada was conduct described in subsection 32(1) because the result of Volkswagen Canada's obtaining the copyright was to unduly limit or prevent competition in authentic Volkswagen and Audi parts and accessories. It is at least arguable that there is a sufficient relationship between the copyright and the unclean hands defence that the equitable remedy might not be granted. Nothing in the case law or in section 32 suggests that such an argument is bereft of all hope of success.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Combines Investigation Act, R.S.C. 1970, c. C-23, ss. 31.1 (as enacted by S.C. 1974-75, c. 76, s. 12), 32.
Competition Act, R.S.C., 1985, c. C-34 (as am. by

fabricants qui sont autorisés à les produire et à les vendre sur le marché libre. Volkswagen Canada soutient que l'importation et la vente de pièces et accessoires Volkswagen et Audi par Access International depuis le 1^{er} août 1996 constituent une violation de son droit d'auteur. Elle a sollicité, entre autres, une injonction et des dommages-intérêts. Access International a nié avoir violé tout droit d'auteur et prétend qu'il y a exercice abusif de ce droit. Le protonotaire a accueilli la requête en radiation, statuant que, tant que la Cour fédérale n'a pas constaté l'existence des conséquences indues qui sont précisées, après avoir tenu la procédure décrite, engagée par une plainte exhibée par le procureur général du Canada, l'article 32 ne peut servir de fondement à une défense ou demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en violation du droit d'auteur. Le juge des requêtes a rejeté l'appel de cette décision.

Arrêt: il y a lieu d'accueillir l'appel, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle.

La réparation qu'Access International cherche à obtenir dans sa demande reconventionnelle est essentiellement celle qui est prévue à l'alinéa 32(2)b). Or, si la Cour permettait que la demande reconventionnelle reste telle quelle, elle autoriserait par le fait même Access International à profiter d'une réparation d'origine législative sans avoir à satisfaire aux conditions prévues dans la Loi en question. Pour ce motif, les paragraphes contestés de la demande reconventionnelle sont radiés sans autorisation de les modifier.

Des considérations différentes s'appliquent à la défense d'Access International. Les réparations recherchées par Volkswagen Canada en l'espèce incluent une réparation reconnue en *equity* et il est loisible à Access International d'alléguer que la Cour devrait refuser une telle réparation à Volkswagen Canada parce qu'elle ne s'est pas présentée devant la Cour avec les «mains propres». Un moyen de défense fondé sur une conduite répréhensible de l'autre partie peut être invoqué s'il existe un lien suffisant entre l'objet de la demande et la réparation sollicitée. Access International veut faire valoir que la cession du droit d'auteur sur le logo VW et celui d'Audi à Volkswagen Canada est une conduite décrite au paragraphe 32(1) parce que Volkswagen Canada aurait obtenu le droit d'auteur dans le dessein de limiter ou d'empêcher indûment la concurrence en ce qui concerne les pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques. Il serait au moins possible de faire valoir qu'il existe en l'espèce un lien suffisant entre le droit d'auteur et la défense de l'absence de conduite sans reproche qui serait susceptible d'entraîner le refus de la réparation reconnue en *equity*. Rien dans la jurisprudence ou dans l'article 32 ne donne à penser qu'un tel argument n'a aucune chance d'être accueilli.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 31.1 (édicte par S.C. 1974-75, ch. 76, art. 12), 32.

R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19), s. 32 (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 29).
Competition Act, S.C. 1986, s. 26.

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19), art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 29).
Loi sur la concurrence, S.C. 1986, art. 26.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Toronto (City) v. Polai, [1970] 1 O.R. 483; (1969), 8 D.L.R. (3d) 689 (C.A.); affd [1973] S.C.R. 38; (1972), 28 D.L.R. (3d) 638.

DISTINGUISHED:

Eli Lilly and Co. v. Marzone Chemicals Ltd. (1976), 29 C.P.R. (2d) 253 (F.C.T.D.); affd [1977] 2 F.C. 104; (1976), 29 C.P.R. (2d) 255; 14 N.R. 311 (C.A.); *Procter & Gamble Co. v. Kimberley-Clark of Canada Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 545 (F.C.A.); *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1995), 68 C.P.R. (3d) 272 (F.C.T.D.); affd (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; 209 N.R. 342 (F.C.A.).

REFERRED TO:

Hunt v. Carey Canada Inc., [1990] 2 S.C.R. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321.

APPEAL from order of the Motions Judge (*Volkswagen Canada Inc. v. Access International Automotive Ltd.* (1999), 174 F.T.R. 161 (F.C.T.D.)) dismissing an appeal from an order (*Volkswagen Canada Inc. v. Access International Automotive Ltd.* (1999), 171 F.T.R. 311 (F.C.T.D.)) striking out certain paragraphs of the statement of defence in a copyright infringement action and counterclaim relating to *Competition Act*, section 32. Appeal allowed, except with respect to the counterclaim.

APPEARANCES:

David R. Haigh, Q.C. for appellant.
L. E. Trent Horne for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary, for appellant.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Toronto (City) v. Polai, [1970] 1 O.R. 483; (1969), 8 D.L.R. (3d) 689 (C.A.); conf. par [1973] R.C.S. 38; (1972), 28 D.L.R. (3d) 638.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Eli Lilly and Co. c. Marzone Chemicals Ltd. (1976), 29 C.P.R. (2d) 253 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par [1977] 2 C.F. 104; (1976), 29 C.P.R. (2d) 255; 14 N.R. 311 (C.A.); *Procter & Gamble Co. c. Kimberley-Clark of Canada Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 545 (C.A.F.); *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1995), 68 C.P.R. (3d) 272 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; 209 N.R. 342 (C.A.F.).

DÉCISION CITÉE:

Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321.

APPEL d'une ordonnance du juge des requêtes (*Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd.* (1999), 174 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.)) rejetant l'appel interjeté d'une ordonnance (*Volkswagen Canada Inc. v. Access International Automotive Ltd.* (1999), 171 F.T.R. 311 (C.F. 1^{re} inst.)) qui, dans une action en violation d'un droit d'auteur, avait radié certains paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle se rapportant à l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*. Appel accueilli, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle.

ONT COMPARU:

David R. Haigh, c.r. pour l'appelante.
L. E. Trent Horne pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary, pour l'appelante.

Sim, Hughes, Ashton & McKay, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] SHARLOW J.A.: This is an appeal by Access International Automotive Ltd. (Access International) from the order of a Motions Judge (reported at (1999), 174 F.T.R. 161 (F.C.T.D.)), dismissing an appeal from an order of a Prothonotary (reported at (1999), 171 F.T.R. 311 (F.C.T.D.)). The Prothonotary had allowed a motion made by Volkswagen Canada Inc. (Volkswagen Canada) to strike out certain paragraphs of the statement of defence and counterclaim filed by Access International.

[2] This case began with the filing of a statement of claim by Volkswagen Canada on February 25, 1998. I summarize as follows the facts alleged in the statement of claim.

[3] Volkswagen and Audi automobiles, parts and accessories are manufactured by two German corporations, Volkswagen AG and Audi AG, and a Mexican corporation, Volkswagen Mexico SA. Volkswagen Canada is a wholly owned subsidiary of Volkswagen AG. Since its incorporation in 1952, Volkswagen Canada has been responsible for the sale and service of Volkswagen and Audi automobiles in Canada. Volkswagen Canada has spent decades selling and advertising Volkswagen and Audi automobiles in Canada and has created a market for such vehicles in Canada by ensuring that the automobiles, parts and accessories that it sells in Canada are of a uniform quality. Volkswagen Canada is the only entity in Canada authorized by Volkswagen AG, Audi AG and Volkswagen Mexico SA, to import Volkswagen and Audi automobiles, parts and accessories.

[4] Access International imports into Canada for sale parts and accessories that bear, or are packaged in material that bears, the Volkswagen logo (VW) or the

Sim, Hughes, Ashton & McKay, Toronto, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Access International Automotive Ltd. (Access International) se pourvoit en appel de l'ordonnance prononcée par le juge des requêtes (publiée à (1999), 174 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.)) qui a rejeté l'appel interjeté d'une ordonnance rendue par un protonotaire (publiée à (1999), 171 F.T.R. 311 (C.F. 1^{re} inst.)). Le protonotaire avait accueilli une requête présentée par Volkswagen Canada Inc. (Volkswagen Canada) en vue d'obtenir la radiation de certains paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle déposées par Access International.

[2] La présente instance a été introduite, le 25 février 1998, par le dépôt de la déclaration de Volkswagen Canada. Je résume ici les faits allégués dans cette déclaration.

[3] Deux sociétés allemandes, Volkswagen AG et Audi AG, et une société mexicaine, Volkswagen Mexico SA fabriquent les automobiles, les pièces et les accessoires Volkswagen et Audi. Volkswagen Canada est une filiale à cent pour cent de Volkswagen AG. Depuis sa constitution en personne morale en 1952, Volkswagen Canada est chargée de la vente et de la réparation des automobiles Volkswagen et Audi au Canada. Il y a des décennies que Volkswagen Canada vend et annonce les automobiles Volkswagen et Audi au Canada et elle a réussi à créer un marché pour cette sorte de véhicules au Canada en s'assurant de la constance de la qualité des automobiles, des pièces et des accessoires qu'elle vend au Canada. Volkswagen Canada est la seule entité qui, au Canada, est autorisée par Volkswagen AG, Audi AG et Volkswagen Mexico SA. à importer des automobiles, des pièces et des accessoires Volkswagen et Audi.

[4] Access International importe au Canada, en vue de leur revente, des pièces et des accessoires qui portent le logo de Volkswagen (VW) ou celui d'Audi

Audi logo (four rings). These parts and accessories originate from a source other than Volkswagen Canada and therefore outside the authorized distribution channels in Canada for such products. Access International sells the Volkswagen and Audi parts and accessories, or by way of trade exposes or offers them for sale, and distributes them for the purposes of trade. All of these activities have been carried on without the consent or authority of Volkswagen Canada.

[5] In June of 1996 Volkswagen AG, the first owner of the copyright in the Volkswagen logo, assigned the Canadian copyright to Volkswagen Canada. In July of 1996 Audi AG, the first owner of the copyright in the Audi logo, assigned the Canadian copyright to Volkswagen Canada. Volkswagen Canada registered both copyrights as the owner.

[6] On or about August 1, 1996, Volkswagen Canada put Access International on notice of its ownership of the Canadian copyright in the Volkswagen logo and the Audi logo, and requested that Access International cease dealing in parts and accessories bearing either logo, except parts and accessories that were purchased from Volkswagen Canada or from a party that obtained them from Volkswagen Canada.

[7] Volkswagen Canada pleads that the importation and sale of Volkswagen and Audi parts and accessories by Access International since August 1, 1996 is an infringement of its copyright. Volkswagen Canada seeks a number of remedies, including a permanent injunction, delivery up of all infringing materials, damages and an accounting.

[8] I summarize as follows the facts alleged by Access International in its statement of defence and counterclaim. Access International is an Alberta corporation that, for the past 20 years, has been in the business of importing automobile parts and accessories for sale in Canada. As part of its business, it imports products that bear, or are packaged in materials that bear, the Volkswagen logo or the Audi logo. Access

(les quatre anneaux), ou qui sont contenus dans des colis qui portent ces logos. Ces pièces et accessoires proviennent d'une autre source que Volkswagen Canada et ne s'inscrivent donc pas dans les circuits de distribution autorisés au Canada pour ces produits. Access International vend les pièces et accessoires Volkswagen et Audi, ou, commercialement, les met ou offre en vente et les met en circulation dans un but commercial. Toutes ces activités sont exécutées sans le consentement ou l'autorisation de Volkswagen Canada.

[5] En juin 1996, Volkswagen AG, le premier titulaire du droit d'auteur sur le logo de Volkswagen, a cédé le droit d'auteur canadien à Volkswagen Canada. En juillet 1996, Audi AG, le premier titulaire du droit d'auteur sur le logo d'Audi, a cédé le droit d'auteur canadien à Volkswagen Canada. Volkswagen Canada a enregistré les deux droits d'auteur en qualité de titulaire.

[6] Vers le 1^{er} août 1996, Volkswagen Canada a informé Access International qu'elle était titulaire du droit d'auteur au Canada sur les logos Volkswagen et Audi, et lui a demandé de cesser de vendre des pièces et des accessoires portant l'un ou l'autre logo, à l'exception des pièces et accessoires achetés à Volkswagen Canada ou à une partie se les ayant procurés auprès de Volkswagen Canada.

[7] Volkswagen Canada soutient que l'importation et la vente de pièces et accessoires Volkswagen et Audi par Access International depuis le 1^{er} août 1996 constituent une violation de son droit d'auteur. Volkswagen Canada sollicite un certain nombre de réparations, dont une injonction permanente, la remise de tous les éléments matériels contrefaits, des dommages-intérêts et un état comptable des profits.

[8] Je résume de la manière suivante les faits allégués par Access International dans sa défense et sa demande reconventionnelle. Access International est une société albertaine qui, depuis les vingt dernières années, importe des pièces et des accessoires automobiles en vue de leur revente au Canada. Dans le cadre de son entreprise, elle importe des produits qui portent le logo Volkswagen ou le logo Audi, ou qui sont

International acquires the Volkswagen and Audi parts and accessories from manufacturers who are authorized by Volkswagen AG to produce and sell them on the open market. They are acquired by Access International already bearing the logos on the product itself or the packaging. Access International claims that such importation is lawful.

[9] Access International further says that Volkswagen Canada has had actual knowledge of these activities of Access International since at least 1986. In 1991, Volkswagen Canada demanded that Access International cease its business activities with respect to the importation and distribution of Volkswagen and Audi parts and accessories, but then did nothing until it issued a further such demand in 1996 after acquiring the copyright.

[10] Access International denies that it has infringed any copyright of Volkswagen Canada. Access International argues that Volkswagen Canada, in acquiring the copyright for the logos and then attempting to use its copyright to prevent Access International from importing genuine Volkswagen and Audi parts and accessories, is abusing the copyright.

[11] The pleadings of Access International that are the subject of Volkswagen Canada's motion to strike read as follows:

Statement of Defence

2. . . . In addition, the Plaintiff's actions and, by implication, those of Volkswagen AG seek to unduly limit, restrain, prevent or lessen the trade in genuine Volkswagen and Audi parts and accessories, which actions breach the provisions of the *Competition Act*.

. . .

15. Access reiterates that the Plaintiff is solely owned by its German parent corporation, Volkswagen AG, and that its purported copyright in the VW logo and FOUR RINGS LOGO was derived directly or indirectly from Volkswagen AG.

16. The Plaintiff and, by implication, Volkswagen AG, seeks to make use of its copyright and alleged exclusive distribu-

tenus dans des colis qui portent ces logos. Access International achète ces pièces et accessoires Volkswagen et Audi à des fabricants qui sont autorisés par Volkswagen AG à les produire et à les vendre sur le marché libre. Lorsque Access International en fait l'acquisition, les produits portent déjà les logos ou sont contenus dans des colis qui les portent déjà. Access International soutient qu'une telle importation est légale.

[9] Access International ajoute que Volkswagen Canada est au courant de ses activités depuis au moins 1986. En 1991, Volkswagen Canada lui a demandé de cesser ses activités commerciales d'importation et de distribution des pièces et accessoires Volkswagen et Audi, mais n'a pas donné suite à cette demande jusqu'à ce qu'elle produise cette nouvelle demande en 1996, après avoir fait l'acquisition du droit d'auteur.

[10] Access International nie avoir violé tout droit d'auteur de Volkswagen Canada. Elle prétend que Volkswagen Canada, en acquérant le droit d'auteur sur les logos et en essayant ensuite de se servir de ce droit pour empêcher Access International d'importer des pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques, exerce son droit de manière abusive.

[11] Les actes de procédure d'Access International qui sont visés par la requête en radiation de Volkswagen Canada sont les suivants:

[TRADUCTION]

Défense

2. [. . .] De plus, par ses actions, la demanderesse, et, implicitement, Volkswagen AG, cherche à limiter, restreindre, empêcher ou réduire indûment le commerce de pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques, contrevenant ainsi aux dispositions de la *Loi sur la concurrence*.

[. . .]

15. Access répète que la demanderesse est la propriété exclusive de sa société-mère allemande, Volkswagen AG, et que son prétendu droit d'auteur sur le logo VW et le logo de quatre anneaux lui vient directement ou indirectement de Volkswagen AG.

La demanderesse, et, implicitement, Volkswagen AG, cherche à se servir de son droit d'auteur et de son prétendu

tion right, the existence of which is specifically denied by Access, in order to:

- a. limit unduly the facilities for transporting, supplying, storing or dealing with genuine Volkswagen and Audi parts and accessories;
- b. restrain or injure unduly trade and commerce in relation to genuine Volkswagen and Audi parts and accessories; or
- c. prevent or lessen, unduly, competition in the purchase, sale, transportation or supply of genuine Volkswagen and Audi parts and accessories.

17. Access pleads and relies upon section 32 of the *Competition Act* and states that the actions of the Plaintiff constitute unlawful acts designed solely to interfere with and cause damage to the business of Access.

Counterclaim

1. . . . Volkswagen Canada Inc., in bringing the within action against Access, attempts to use its newly acquired copyright in order to unduly limit, restrain, prevent or lessen the trade in genuine Volkswagen and Audi parts and accessories. These actions on the part of Volkswagen Canada Inc. contravene the provisions of the *Competition Act*

7. In attempting to use its copyright in the VW logo and FOUR RINGS LOGO to prevent Access from carrying on its legitimate business, the Plaintiff seeks to use its copyright in a manner not contemplated under the *Copyright Act* breaches the Act [sic]

WHEREFORE THE PLAINTIFF BY COUNTER-CLAIM CLAIMS:

- a. for a permanent injunction pursuant to section 32(2)(b) of the *Competition Act* enjoining Volkswagen Canada Inc. from carrying out or exercising any or all of the terms or provisions of any agreement, arrangement or licence which would interfere with or obstruct the lawful business activities of Access

[12] These statements can be struck only if it is plain and obvious or beyond doubt that they do not disclose a basis for a defence or counterclaim: *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959. In determining this question, the facts alleged in the statement of defence and counterclaim must be presumed to be true.

[13] All of the paragraphs that Volkswagen Canada seeks to strike relate to section 32 of the *Competition*

droit de distribution exclusif, dont Access nie précisément l'existence, pour:

- a. limiter indûment les installations destinées au transport, à la fourniture, à l'entreposage et au commerce de pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques;
- b. restreindre ou affaiblir indûment les échanges et le commerce de pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques; ou
- c. empêcher ou réduire indûment la concurrence dans l'achat, la vente, le transport ou l'approvisionnement de pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques.

17. Access invoque l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* et déclare que les actions de la demanderesse constituent des actes illégaux destinés uniquement à ébranler l'entreprise d'Access ou à lui nuire.

Demande reconventionnelle

1. [. . .] Volkswagen Canada Inc., en intentant la présente action contre Access, tente d'utiliser un droit d'auteur nouvellement acquis pour limiter, restreindre, empêcher ou réduire indûment le commerce de pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques. Par ces actions, Volkswagen Canada Inc. contrevient aux dispositions de la *Loi sur la concurrence* [. . .]

7. En tentant d'utiliser son droit d'auteur sur le logo VW et celui des quatre anneaux afin d'empêcher Access d'exploiter une entreprise légitime, la demanderesse cherche à se servir de son droit d'auteur d'une manière qui n'est pas envisagée par la *Loi sur le droit d'auteur* contrevient à la Loi.

PAR CONSÉQUENT, LA DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE SOLLICITE:

- a. Une injonction permanente prévue à l'alinéa 32(2)(b) de la *Loi sur la concurrence* interdisant à Volkswagen Canada Inc. d'exécuter ou d'exercer l'ensemble ou l'une des conditions ou stipulations d'un accord, arrangement ou permis qui perturberaient ou entraveraient les activités commerciales légales d'Access [. . .]

[12] Ces allégations ne peuvent être radiées que s'il est évident et manifeste ou s'il ne fait aucun doute qu'ils ne révèlent aucun fondement valable pour une défense ou une demande reconventionnelle: voir l'arrêt *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959. Pour trancher cette question, il faut présumer que les faits allégués dans la défense et demande reconventionnelle sont exacts.

[13] Tous les paragraphes que Volkswagen Canada cherche à faire radier se rapportent à l'article 32 de la

Act [R.S.C., 1985 c. C-34 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19; S.C. 1990, c. 37, s. 29)], the relevant parts of which read as follows:

32. (1) In any case where use has been made of the exclusive rights and privileges conferred by one or more patents for invention, by one or more trade-marks, by a copyright or by a registered integrated circuit topography, so as to

...

(d) prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, transportation or supply of any such article or commodity,

the Federal Court may make one or more of the orders referred to in subsection (2) in the circumstances described in that subsection.

(2) The Federal Court, on an information exhibited by the Attorney General of Canada, may, for the purpose of preventing any use in the manner defined in subsection (1) of the exclusive rights and privileges conferred by any patents for invention, trade-marks, copyrights or registered integrated circuit topographies relating to or affecting the manufacture, use or sale of any article or commodity that may be a subject of trade or commerce, make one or more of the following orders:

...

(b) restraining any person from carrying out or exercising any or all of the terms or provisions of the agreement, arrangement or licence;

[14] The Prothonotary allowed the motion to strike the pleadings and did not grant leave to amend. He noted that section 32 of the *Competition Act* permits the Federal Court to grant a remedy for certain uses of a copyright, but only if the result of the use is to unduly lessen or prevent competition. He concluded that, without a finding by the Federal Court of undue consequences of the stipulated kind and following the stipulated procedure, starting with an information exhibited by the Attorney General, section 32 cannot be used as the basis of a defence or counterclaim in a copyright infringement action.

[15] Access International appealed the decision of the Prothonotary. That appeal was dismissed by the

Loi sur la concurrence [L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19; L.C. 1990, ch. 37, art. 29)], dont les extraits pertinents sont ainsi formulés:

32. (1) Chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d'auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour:

[. . .]

a) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d'un tel article ou d'une telle denrée,

la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.

(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d'empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d'invention, des marques de commerce, des droits d'auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l'emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes:

[. . .]

b) empêcher toute personne d'exécuter ou d'exercer l'ensemble ou l'une des conditions ou stipulations de l'accord, de l'arrangement ou du permis en question;

[14] Le protonotaire a accueilli la requête en radiation des actes de procédure et n'a pas permis de les modifier. Il a fait remarquer que l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* permet à la Cour fédérale d'accorder un recours contre certaines utilisations d'un droit d'auteur, mais seulement si celles-ci ont pour effet de réduire ou d'empêcher indûment la concurrence. Il a conclu que, tant que la Cour fédérale n'a pas constaté l'existence des conséquences indues qui sont précisées, après avoir tenu la procédure décrite, engagée par une plainte exhibée par le procureur général du Canada, l'article 32 ne peut servir de fondement à une défense ou demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en violation du droit d'auteur.

[15] Access International a interjeté appel de la décision du protonotaire. Le juge des requêtes a rejeté

Motions Judge. Access International now appeals the decision of the Motions Judge.

[16] Volkswagen Canada relies on the decision of Addy J. in *Eli Lilly and Co. v. Marzone Chemicals Ltd.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 253 (F.C.T.D.); affirmed [1977] 2 F.C. 104 (C.A.). This was a patent infringement action. The defendant alleged in its statement of defence that the patent owner should not be entitled to the relief claimed because it had participated in a conspiracy, contrary to paragraphs 32(1)(a), (b) and (c) of the *Combines Investigation Act*, R.S.C. 1970, c. C-23 as then in force, to unduly limit competition in the patented product. The defendant also counterclaimed for damages. At that time, section 31.1 [as enacted by S.C. 1974-75, c. 76, s. 12] of the *Combines Investigation Act* permitted a claim for compensation to be made by any person who suffered loss or damage as a result of conduct contrary to section 32.

[17] The patent holder sought to strike the parts of the statement of defence and counterclaim that were based on section 32 of the *Combines Investigation Act*. The motion was dismissed. With respect to the counterclaim for damages, Addy J. said that section 31.1 of the *Combines Investigation Act* permitted a claim for damages for a breach of section 32 whether or not proceedings had been taken or a conviction entered under that provision.

[18] This case is distinguishable from *Eli Lilly* because here there are statutory preconditions that would preclude Access International from claiming a remedy for a breach of section 32 of the *Competition Act*. The remedy sought by Access International in the counterclaim is substantially the remedy in paragraph 32(2)(b). Therefore, to permit the counterclaim to stand would be to permit Access International to benefit from a statutory remedy without adhering to the statutory preconditions. On that basis, I agree with the Prothonotary and the Motions Judge that para-

cet appel. Access International se pourvoit maintenant en appel de la décision du juge des requêtes.

[16] Volkswagen Canada invoque la décision prononcée par le juge Addy dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Marzone Chemicals Ltd.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 253 (C.F. 1^{re} inst.); confirmée par [1977] 2 C.F. 104 (C.A.). Cette affaire concernait une action en contrefaçon d'un brevet. Dans sa défense, la défenderesse avait allégué que la titulaire du brevet n'avait pas le droit à la réparation demandée parce qu'elle avait participé à un complot en vue de limiter indûment la concurrence dans le produit breveté, et ce, en contravention des alinéas 32(1)a, b) et c) de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, ch. C-23, alors en vigueur. La défenderesse avait aussi présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. À cette époque, l'article 31.1 [édicte par S.C. 1974-75, ch. 76, art. 12] de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* permettait à une personne qui avait subi une perte ou un préjudice par suite d'une conduite contraire à l'article 32 de demander une indemnisation.

[17] La titulaire du brevet avait demandé la radiation des parties de la défense et demande reconventionnelle qui invoquaient l'article 32 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*. La requête avait été rejetée. En ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le juge Addy avait indiqué que l'article 31.1 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* permettait de demander des dommages-intérêts pour une violation de l'article 32, peu importe qu'une instance ait ou non été engagée aux termes de cette disposition ou qu'une déclaration de culpabilité ait ou non été inscrite.

[18] La présente affaire se distingue d'*Eli Lilly* parce qu'en l'espèce, il existe, dans la Loi, des préalables susceptibles d'empêcher Access International de demander une réparation pour violation de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*. La réparation qu'Access International cherche à obtenir dans sa demande reconventionnelle est essentiellement celle qui est prévue à l'alinéa 32(2)b). Or, si la Cour permettait que la demande reconventionnelle reste telle quelle, elle autoriserait par le fait même Access International à profiter d'une réparation d'origine législative sans

graphs 3, 4, 5 and 7(a) of the counterclaim should be struck without leave to amend. In that regard, I note that the proposed amendment merely removes the reference to section 32 of the *Competition Act* and is not a substantive change.

[19] Different considerations apply, however, to Access International's defence. In *Eli Lilly*, Addy J. indicated that the section 32 allegations in the statement of defence should not be struck because it was arguable that section 31.1 afforded a defence to the infringement claim. He went on to say this [at page 255]:

A more cogent reason, however, is that the plaintiffs are seeking equitable relief and must come into the Court with their hands clean. Should they in fact be in breach of the *Combines Investigation Act*, as alleged in para. 9 of the statement of defence, this would constitute a most valid reason for refusing injunctive relief although the allegations might well not constitute a defence to a claim at law.

[20] It seems to me that Addy J. was leaving open the possibility that, even if a remedy would be barred by a failure to meet statutory preconditions, that same failure would not necessarily bar an equitable defence. This leaves open the question as to whether conduct by a copyright owner that is described in subsection 32(1) can form the basis of a defence to a claim for equitable relief for infringement of the copyright.

[21] I take it to be undisputed that the remedies sought by Volkswagen Canada in this case include equitable relief, and that it is open to Access International to allege that Volkswagen Canada should be denied such relief because it does not come to the Court with "clean hands". An unclean hands defence can be made out if, but only if, there is a sufficient connection between the subject-matter of the claim and the equitable relief sought. This was explained as

avoir à satisfaire aux préalables prévus dans la Loi en question. C'est pourquoi, je conviens avec le protonotaire et le juge des requêtes que les paragraphes 3, 4, 5 et 7a) de la demande reconventionnelle devraient être radiés sans autorisation de les modifier. À cet égard, je remarque que la modification projetée enlevait simplement la mention de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* et qu'il ne s'agissait pas d'une modification de fond.

[19] En revanche, des considérations différentes s'appliquent à la défense d'Access International. Dans la décision *Eli Lilly*, le juge Addy a précisé qu'il ne fallait pas radier les allégations visant l'article 32 qui étaient énoncées dans la défense parce qu'il était possible de faire valoir que l'article 31.1 prévoyait un moyen de défense à opposer à une action en contrefaçon. Il a ajouté [à la page 255]:

Il y a toutefois une raison plus convaincante, celle que les demandereses demandent une réparation reconnue en *equity* et qu'elles doivent se présenter devant la Cour avec des «mains propres». S'il s'avérait qu'elles ont en fait enfreint la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, comme cela est allégué dans le paragraphe 9 de la défense, la Cour aurait une raison des plus valables pour refuser l'injonction demandée, bien que les allégations puissent ne pas constituer en droit une défense contre la demande.

[20] Il me semble que le juge Addy n'a pas écarté la possibilité que le défaut de satisfaire à des préalables prévus dans la Loi, même s'il pouvait empêcher d'obtenir une réparation, n'empêchait pas nécessairement d'invoquer un moyen de défense reconnu en *equity*. Ainsi, on peut se demander si la conduite du titulaire d'un droit d'auteur qui est décrite au paragraphe 32(1) peut ou non servir de fondement à une défense opposée à une demande de réparation reconnue en *equity* pour violation d'un droit d'auteur.

[21] Je considère admis que les réparations recherchées par Volkswagen Canada en l'espèce incluent une réparation reconnue en *equity* et qu'il est loisible à Access International d'alléguer que la Cour devrait refuser une telle réparation à Volkswagen Canada parce qu'elle ne s'est pas présentée devant la Cour avec les «mains propres». Un moyen de défense fondé sur une conduite répréhensible de l'autre partie peut être invoqué s'il existe un lien suffisant entre l'objet

follows by Schroeder J.A. in *Toronto (City) v. Polai*, [1970] 1 O.R. 483 (C.A.) (affirmed without discussion of this point, [1973] S.C.R. 38) [at pages 493-494]:

The maxim "he who comes into equity must come with clean hands" which has been invoked mostly in cases between private litigants, requires a plaintiff seeking equitable relief to show that his past record in the transaction is clean: *Overton v. Banister*, (1844), 3 Hare 503, 67 E.R. 479; *Nail v. Punter* (1832), 5 Sim. 555, 58 E.R. 447; *Re Lush's Trust* (1869), L.R. 4 Ch. App. 591. These cases present instances of the Court's refusal to grant relief to the plaintiff because of his wrongful conduct in the very matter which was the subject of the suit in equity. The maxim must not be interpreted and applied too broadly as, e.g., against a plaintiff who had not led a blameless life. In *Dering v. Earl of Winchelsea* (1787), 1 Cox 318, 29 E.R. 1184, Lord Chief Baron Eyre stated at pp. 319-20:

It is argued that the author of the loss shall not have the benefit of a contribution; but no cases have been cited to this point, nor any principle which applies to this case. It is not laying down any principle to say that his ill conduct disables him from having any relief in this Court. If this can be founded on any principle, it must be, that a man must come into a Court of Equity with clean hands; but when this is said, it does not mean a general depravity; it must have an immediate and necessary relation to the equity sued for; it must be a depravity in a legal as well as in a moral sense. In a moral sense, the companion, and perhaps the conductor, of Mr. Dering, may be said to be the author of the loss, but to legal purposes, Mr. Dering himself is the author of it; and if the evil example of Sir Edward led him on, this is not what the Court can take cognizance of.

The misconduct charged against the plaintiff as a ground for invoking the maxim against him must relate directly to the very transaction concerning which the complaint is made, and not merely to the general morals or conduct of the person seeking relief; or as is indicated by the reporter's note in the old case of *Jones v. Lenthal* (1669) 1 Chan. Cas. 154, 22 E.R. 739: "... that the iniquity [*sic*] must be done to the defendant himself."

[22] This Court has recently considered two cases involving the propriety of pleadings alleging some

de la demande et la réparation sollicitée. Le juge d'appel Schroeder explique ce point de la manière suivante dans l'arrêt *Toronto (City) v. Polai*, [1970] 1 O.R. 483 (C.A.) (confirmé sans discussion de ce point par [1973] R.C.S. 38) [aux pages 493 et 494]:

[TRADUCTION] La maxime selon laquelle «celui qui invoque l'*equity* doit être sans reproche lui-même» qui a été invoquée surtout dans des affaires opposant des parties privées, commande à celui qui sollicite une réparation reconnue en *equity* d'établir que sa conduite antérieure dans l'affaire est irréprochable: voir les arrêts *Overton v. Banister*, (1844), 3 Hare 503, 67 E.R. 479; *Nail v. Punter* (1832), 5 Sim. 555, 58 E.R. 447; *Re Lush's Trust* (1869), L.R. 4 Ch. App. 591. Ces affaires illustrent des cas où la Cour a refusé d'accorder une réparation à la partie demanderesse en raison de sa conduite répréhensible dans l'affaire même faisant l'objet d'une poursuite en *equity*. Toutefois, il ne faut ni interpréter ni appliquer cette maxime trop largement, par exemple contre une partie demanderesse qui n'aurait pas mené une vie exemplaire. Dans l'arrêt *Dering v. Earl of Winchelsea* (1787), 1 Cox 318, 29 E.R. 1184, le lord Baron en chef Eyre indique aux pages 319 et 320:

On fait valoir que le responsable de la perte ne devrait pas pouvoir bénéficier d'un recours récursoire mais, on ne m'a cité aucune jurisprudence sur ce point, ni aucun principe applicable à la présente espèce. Ce n'est pas établir un principe que d'affirmer que sa conduite condamnable le prive de tout recours devant la présente Cour. Si cette affirmation peut se fonder sur un principe, il ne peut s'agir que de celui selon lequel celui qui se présente devant une cour d'*equity* doit avoir une conduite sans reproche; toutefois ce principe ne vise pas la dépravation générale: la conduite répréhensible doit avoir un lien direct et obligatoire avec la réparation d'*equity* qui est sollicitée; il doit s'agir d'une dépravation tant au sens juridique qu'au sens moral. Moralement, on peut considérer que le compagnon, et peut-être le conseiller, de M. Dering est responsable de la perte, mais du point de vue juridique, c'est M. Dering lui-même qui est responsable de cette perte; s'il a suivi le mauvais exemple de Sir Edward, ce n'est pas une question dont la Cour peut prendre connaissance.

Pour pouvoir invoquer la maxime contre le demandeur, il faut que la conduite qu'on lui reproche soit directement liée à l'affaire même qui fait l'objet de la plainte et non simplement à la moralité générale ou à la conduite générale de la personne qui demande la réparation; ou, comme l'indique la note du sténographe dans la vieille affaire de *Jones v. Lenthal* (1669) 1 Chan. Cas. 154, 22 E.R. 739: «[. . .] le défendeur doit avoir été lui-même victime de l'iniquité».

[22] La présente Cour s'est penchée récemment sur deux affaires soulevant l'à-propos d'actes de procé-

interplay between anti-competitive conduct and a claim for relief for infringement of a statutory monopoly. The first is *Procter & Gamble Co. v. Kimberley-Clark of Canada Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 545 (F.C.A.), a patent infringement case. The defendant sought to include in its statement of defence a paragraph alleging that the patent holder had disentitled itself from equitable relief because it had sold its patented products at unreasonably low prices or below cost for the purpose of substantially lessening competition and eliminating the defendant as a competitor, contrary to the *Competition Act*, S.C. 1986, c. 26. The Motions Judge allowed the amendment, but this Court reversed his decision on the basis that these allegations could have no bearing on the defence or on the patent holder's claim for equitable relief. Hugessen J.A., speaking for the Court, said [at pages 546-547]:

For past conduct to be relevant to a refusal of equitable relief under the "clean hands" doctrine, relief to which the party would otherwise be entitled, such conduct must relate directly to the subject matter of the plaintiff's claim, in this case their patent. (*City of Toronto v. Polai* [1970] 1 O.R. 483 (C.A.)). Here not only must the alleged predatory pricing be unrelated to the patent (what wrong is done if the holder of a legal monopoly prices his products below their cost and who suffers thereby?), but the plaintiff's recovery of the defendant's profits would actually be reduced by the alleged practice.

[23] On these facts, the plaintiff's ownership of the patent, which was the basis of the patent infringement claim, was independent of any predatory pricing practices it might have adopted. Therefore, there was no relationship between the alleged wrongful conduct and the patent rights that formed the basis of the plaintiff's claim for an equitable remedy.

[24] The second case is *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1995), 68 C.P.R. (3d) 272 (F.C.T.D.); affirmed (1996), 72 C.P.R. (3d) 19 (F.C.A.). This also was a

dure alléguant une certaine interaction entre une conduite anti-concurrentielle et une demande de réparation pour contrefaçon d'un monopole d'origine législative. La première est celle de *Procter & Gamble Co. c. Kimberley-Clark of Canada Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 545 (C.A.F.), une action en contrefaçon d'un brevet. La défenderesse cherchait à inclure dans sa défense un paragraphe alléguant que la brevetée s'était elle-même privée de son droit de demander une réparation reconnue en *equity* parce qu'elle avait vendu ses produits brevetés à des prix déraisonnablement bas ou à des prix inférieurs à leur coût dans le dessein de réduire sensiblement la concurrence et d'éliminer dans une large mesure la défenderesse en tant que concurrente, et ce, en contravention de la *Loi sur la concurrence*, S.C. 1986, ch. 26. Le juge des requêtes avait permis la modification, mais la présente Cour a infirmé sa décision parce que ces allégations n'avaient aucune pertinence relativement à la défense ou à la demande de la brevetée en vue d'obtenir une réparation reconnue en *equity*. Le juge Hugessen, se prononçant pour la Cour, a précisé [aux pages 546 et 547]:

Pour que l'*equity* refuse, en vertu de la doctrine des «mains propres», une réparation à laquelle une partie aurait autrement droit, il faut que la conduite passée de cette partie soit directement reliée à la cause d'action même invoquée dans la demande, en l'espèce le brevet (voir l'arrêt *City of Toronto v. Polai* [1970] 1 O.R. 483 (C.A.)). Or, dans la présente affaire, non seulement la pratique alléguée de prix abusivement bas ne peut pas être liée au brevet (quel tort y-a-t-il si le détenteur d'un monopole légal fixe le prix de ses produits à un niveau inférieur à leur coût et à qui ce préjudice est-il causé?), mais cette pratique réduirait en fait la possibilité pour les demanderesse de recouvrer les profits de la défenderesse.

[23] Il ressortait de ces faits que la propriété du brevet de la demanderesse, le fondement de l'action en contrefaçon, était indépendante de toute pratique de prix abusivement bas susceptible d'avoir été adoptée. Par conséquent, il n'y avait pas de lien entre la conduite prétendument répréhensible et les droits sur lesquels se fondait la demande de réparation d'*equity* formulée par la demanderesse.

[24] La deuxième affaire est celle de *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1995), 68 C.P.R. (3d) 272 (C.F. 1^{re} inst.); confirmée par (1996), 72 C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.).

patent infringement action. The patents related to excimer lasers used for eye surgery. The defendant pleaded in its statement of defence that the patents were unenforceable or void because the patent holder had used its patent rights to attempt to extract fees and royalties for surgical procedures, and to impose oppressive licence conditions, which was alleged to be an undue restraint of trade contrary to section 32 of the *Competition Act*. The plaintiff sought to strike out the pleadings relating to the *Competition Act*. The defendant argued that the pleadings should not be struck because they formed the basis of an argument that the plaintiff's behaviour disentitled it to equitable relief for patent infringement. The Prothonotary ordered the pleadings struck, and the Motions Judge agreed, substantially adopting the same reasons in the *Procter & Gamble* case, *supra*.

[25] *Visx* and *Procter & Gamble* are two examples in which the alleged breaches of the *Competition Act* by a patent holder did not cast any shadow on the patent rights themselves. Therefore, there was no relationship between the alleged unlawful behaviour and the equitable remedy sought by the patent holder that could support an unclean hands defence.

[26] The Motions Judge concluded that the same could be said of this case, with the result that there was no hope of a successful unclean hands defence. I must respectfully disagree. In this case, Access International wishes to argue that the assignment of copyright in the VW and Audi logos to Volkswagen Canada is conduct described in subsection 32(1) of the *Competition Act*, because the result of Volkswagen Canada's obtaining the copyright was to unduly limit or prevent competition in authentic Volkswagen and Audi parts and accessories. This allegation is quite different from the allegations considered in *Visx* and *Procter & Gamble*. In my view, it is at least arguable

Encore là, il s'agissait d'une action en contrefaçon de brevets. Ces brevets concernaient des lasers à excimères servant en chirurgie oculaire. La défenderesse avait plaidé, dans sa défense, que les brevets étaient inexécutables et nuls parce que le breveté s'était servi des droits que lui conférait son brevet pour tenter de percevoir des droits et des redevances pour des interventions chirurgicales et pour imposer des conditions de licence oppressives, qui, prétendait-elle, constituaient une limite indue du commerce, contrevenant ainsi à l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*. La demanderesse a voulu faire radier les actes de procédure concernant la *Loi sur la concurrence*. La défenderesse a fait voir que les actes de procédure ne devaient pas être radiés parce qu'ils constituaient le fondement de l'argumentation selon laquelle, par sa conduite, la demanderesse s'était elle-même privée du droit de demander une réparation reconnue en *equity* pour contrefaçon de brevet. Le protonotaire a ordonné la radiation des actes de procédure et le juge des requêtes a confirmé cette décision, adoptant en grande partie les mêmes motifs que ceux de l'affaire *Procter & Gamble*, précitée.

[25] Les décisions *Visx* et *Procter & Gamble* sont deux exemples dans lesquels les violations à la *Loi sur la concurrence* qui auraient été commises par un breveté n'ont pas soulevé de doutes sur les droits conférés par le brevet. Par conséquent, il n'y avait pas, entre la conduite prétendument illégale et la réparation d'*equity* recherchée par le breveté, un lien susceptible d'étayer un moyen de défense d'absence de conduite sans reproche.

[26] Le juge des requêtes a conclu qu'on pouvait en dire autant du présent cas, et donc qu'une défense d'absence de conduite sans reproche n'avait pas de chance d'être accueillie. Je ne saurais partager cette opinion. En l'espèce, Access International veut faire valoir que la cession du droit d'auteur sur le logo VW et celui d'Audi à Volkswagen Canada est une conduite décrite au paragraphe 32(1) de la *Loi sur la concurrence*, parce que Volkswagen Canada aurait obtenu le droit d'auteur dans le dessein de limiter ou d'empêcher indûment la concurrence en ce qui concerne les pièces et accessoires Volkswagen et Audi authentiques. Cette allégation est bien différente des alléga-

that in this case there is a sufficient relationship between the copyright and the unclean hands defence that the equitable remedy might not be granted.

[27] I see nothing in any of the cases to which we were referred, or in section 32 itself, that suggests that such an argument is bereft of all hope of success.

[28] For these reasons, I would allow the appeal except as it relates to the counterclaim, so that the second sentence of paragraph 2 and paragraphs 15, 16 and 17 of the statement of defence will remain in the pleadings. As success is divided, each party will bear its own costs.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

MALONE J.A.: I agree.

tions examinées dans les affaires *Visx* et *Procter & Gamble*. À mon avis, il serait au moins possible de faire valoir qu'il existe en l'espèce un lien suffisant entre le droit d'auteur et la défense de l'absence de conduite sans reproche qui serait susceptible d'entraîner le refus de la réparation reconnue en *equity*.

[27] Je ne vois rien dans l'une ou l'autre des décisions mentionnées ou dans l'article 32 lui-même, qui donne à penser qu'un tel argument n'a aucune chance d'être accueilli.

[28] Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle, de sorte que la deuxième phrase du paragraphe 2 et les paragraphes 15, 16 et 17 de la défense ne seront pas radiés des actes de procédure. Comme les parties ont toutes deux eu gain de cause en partie, elles supporteront chacune leurs frais.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE MALONE, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.