

2002 FCT 918  
T-551-99

2002 CFPI 918  
T-551-99

**Ragdoll Productions (UK) Limited and The Itsy Bitsy Entertainment Company and The Itsy Bitsy Entertainment Company (Canada), Inc. (Plaintiffs)**

**Ragdoll Productions (UK) Limited et The Itsy Bitsy Entertainment Company et The Itsy Bitsy Entertainment Company (Canada), Inc. (demandereses)**

v.

c.

**Jane Doe and John Doe and Other Persons, Names Unknown, who Offer for Sale, Sell, Import, Manufacture, Distribute, Advertise, or Deal in Unauthorized or Counterfeit Teletubbies Merchandise, and Those Persons Listed in Schedule "A" hereto (Defendants)**

**M. Untel et M<sup>me</sup> Unetelle et les autres personnes dont le nom est inconnu qui offrent en vente, vendent, importent, fabriquent, distribuent, annoncent ou font le commerce de marchandises Teletubbies non autorisées ou contrefaites, ainsi que les personnes énumérées à l'annexe «A» des présentes (défendeurs)**

T-823-99

T-823-99

**Nintendo of America Inc. and Nintendo of Canada Ltd. (Plaintiffs)**

**Nintendo of America Inc. et Nintendo of Canada Ltd. (demandereses)**

v.

c.

**Jane Doe and John Doe and Other Persons, Names Unknown, who Offer for Sale, Sell, Import, Manufacture, Distribute, Advertise, or Deal in Unauthorized or Counterfeit Pokémon Merchandise, and those Persons Listed in Schedule "A" to the Statement of Claim (Defendants)**

**M. Untel et M<sup>me</sup> Unetelle et les autres personnes dont le nom est inconnu qui offrent en vente, vendent, importent, fabriquent, distribuent, annoncent ou font le commerce de marchandises Pokémon non autorisées ou contrefaites, ainsi que les personnes énumérées à l'annexe «A» de la déclaration (défendeurs)**

T-1058-98

T-1058-98

**The Walt Disney Company (Canada) Limited and Disney Enterprises, Inc. (Plaintiffs)**

**The Walt Disney Company (Canada) Limited et Disney Enterprises, Inc. (demandereses)**

v.

c.

**Jane Doe and John Doe and Other Persons, Names Unknown, who Offer for Sale, Sell, Import, Manufacture, Distribute, Advertise, or Deal in Unauthorized or Counterfeit Disney Merchandise, and those Persons Listed in Schedule "A" to the Statement of Claim (Defendants)**

**M. Untel et M<sup>me</sup> Unetelle et les autres personnes dont le nom est inconnu qui offrent en vente, vendent, importent, fabriquent, distribuent, annoncent ou font le commerce de marchandises Disney non autorisées ou contrefaites, ainsi que les personnes énumérées à l'annexe «A» de la déclaration (défendeurs)**

**INDEXED AS: RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LTD. v. JANE DOE (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LTD. c. PERSONNES INCONNUES (1<sup>RE</sup> INST.)**

Trial Division, Pelletier J.—Toronto, June 25, 2001; Ottawa, August 28, 2002.

*Practice — Judgments and Orders — Default Judgment — In motions for default judgment, plaintiffs relying on failure to defend claim as admission of liability — Statement to that effect in Viacom Ha! v. Jane Doe based on misunderstanding of Federal Court Rules, 1998 — R. 184 providing allegations of facts in pleading not admitted deemed denied — Plaintiffs unable to rely on bare fact of failure to defend claim — Must satisfy judge on balance of probabilities infringement occurred — Plaintiffs entitled to rely on order resulting from review of execution of Anton Piller orders to establish infringement — As defendants not filing materials in defence, motions allowed.*

*Trade-Marks — Infringement — Motions for default judgment — Defendants' goods seized under rolling Anton Piller orders, said to infringe plaintiffs' trade-marks, copyrights — Defendants opposing motion on ground of insufficiency of plaintiffs' materials, but filing no material themselves — Evidence of infringement found in plaintiffs' solicitor's affidavit, affidavit of employee of plaintiffs' solicitors — As to adequacy of proof of infringement, must persuade Court on balance of probabilities infringement occurred — Application of standard as to nature of evidence required to establish infringement on return of review motion set out by F.C.T.D. in Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Jane Doe — As plaintiffs entitled to rely upon review order, onus on defendants to make out positive defence — Infringement of trade-marks proved — Absent evidence upon which to set aside conclusion as to infringement inherent in review order, defendants bound by conclusion — Plaintiffs entitled to relief sought.*

*Damages — Non-Compensatory — Nominal — (1) Whether plaintiffs' seizure of defendants' goods pursuant to rolling Anton Piller orders, issuance of injunction restraining latter from dealing in counterfeit goods inconsistent with claim for damages, amounting to election of remedies — Legislation governing copyright, trade-marks providing for availability of both remedies — No authority preventing plaintiffs from claiming both — (2) Plaintiffs seeking damages in accordance with scale applied in Court — Where damage occurred but proof of amount damages lacking, nominal damages sometimes awarded — Once infringement*

Section de première instance, juge Pelletier—Toronto, 25 juin 2001; Ottawa, 28 août 2002.

*Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement par défaut — Dans des requêtes en jugement par défaut, les demanderesse ont invoqué l'omission de contester la réclamation comme s'il s'agissait d'un aveu de responsabilité — La déclaration en ce sens faite dans Viacom Ha! c. Jane Doe était fondée sur une mauvaise compréhension des Règles de la Cour fédérale (1998) — Selon la règle 184, les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées — Les demanderesse ne pouvait s'appuyer sur la seule existence d'un défaut pour contester une réclamation — Elles devaient convaincre le juge selon la probabilité la plus forte qu'il y a eu contrefaçon — Elles étaient autorisées à se fonder sur une ordonnance résultant d'un examen touchant l'exécution d'ordonnances Anton Piller pour établir la contrefaçon — Les défendeurs n'ayant pas produit d'éléments de preuve en défense, les requêtes ont été accueillies.*

*Marques de commerce — Contrefaçon — Requêtes en jugement par défaut — Les marchandises des défendeurs, saisies en vertu d'ordonnances Anton Piller renouvelables, porteraient atteinte aux marques de commerce et aux droits d'auteur des demanderesse — Les défendeurs ont contesté la requête pour cause d'insuffisance de la preuve des demanderesse, mais n'ont eux-mêmes produit aucune preuve — La preuve de la contrefaçon se trouvait dans l'affidavit de l'avocat des demanderesse et l'affidavit d'un employé des avocats des demanderesse — Pour prouver la contrefaçon de façon adéquate, il faut convaincre la Cour de l'existence de la contrefaçon selon la probabilité la plus forte — L'application de la norme relative à la nature de la preuve exigée pour établir la contrefaçon lors de l'audition de la requête en révision a été énoncée dans la décision Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Jane Doe (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) — Les demanderesse ayant le droit d'invoquer l'ordonnance de révision, il appartenait aux défendeurs d'établir une défense sur le fond — La contrefaçon des marques de commerce a été prouvée — En l'absence d'une preuve permettant de rejeter la conclusion de contrefaçon inhérente à l'ordonnance de révision, les défendeurs étaient liés par cette conclusion — Les demanderesse avaient droit à la réparation demandée.*

*Domages-intérêts — Non-compensatoires — Symboliques — 1) La saisie, par les demanderesse, des marchandises des défendeurs en application d'ordonnances Anton Piller renouvelables et le prononcé d'une injonction interdisant le commerce de marchandises contrefaites étaient-ils incompatibles avec la demande de dommages-intérêts et emportaient-ils le choix d'une réparation? — Les dispositions législatives touchant les droits d'auteur et marques de commerce prévoient la possibilité d'obtenir les deux réparations — Rien dans la jurisprudence n'empêche les demanderesse de demander les deux réparations — 2) Les*

*proven, damages occurred, plaintiffs entitled to Court's best estimate of damages without being limited to nominal damages — Use of phrase "minimum nominal damages" unfortunate, misleading — Amount of awards, when stacked, not "nominal" damages, "minimum nominal" damages.*

*Practice — Discovery — Anton Piller Orders — Rolling Anton Piller orders executed in favour of plaintiffs — Defendants not contesting lawfulness of execution of orders at review hearing — Plaintiffs seeking default judgments — Review order judicial determination infringement occurred — In absence of evidence to contrary, conclusive — Onus on defendants to make out positive defence — As defendants not filing any material, motions allowed.*

These were motions for default judgment made on behalf of three different groups of plaintiffs. In October 1999, three rolling Anton Piller orders were executed in favour of the plaintiffs. The latter's agents identified and seized a number of goods claiming that they infringed the plaintiffs' trademarks and copyrights. At the review of the execution of the orders, the interim injunction enjoining the defendants from dealing in counterfeit goods was converted to an interlocutory injunction. The defendants did not appear at the review motion. A motion for default judgment was made on behalf of each of the plaintiffs. The defendants challenged the plaintiffs' entitlement to such relief by filing a responding record but neither an affidavit as to the merits nor a statement of defence nor an application for an extension of time to file a statement of defence was filed. The issues were: (1) whether the plaintiffs provided satisfactory evidence of infringement; (2) whether the plaintiffs could claim damages after having seized the defendants' goods pursuant to an Anton Piller order; and (3) whether the plaintiffs could claim damages in an arbitrary amount without proof of actual damage by calling them minimal nominal damages.

*Held*, the motions should be allowed.

(1) The evidence of infringement consisted of the affidavit of service of one of the plaintiffs' solicitors, to which were

*demandereses ont réclamé des dommages-intérêts conformément au barème appliqué par la Cour — Lorsqu'un dommage est subi, mais que rien n'établit le montant de la perte, il arrive que des dommages-intérêts symboliques soient accordés — Une fois la contrefaçon et le préjudice établis, les demandereses avaient droit à une évaluation optimale des dommages-intérêts par la Cour sans devoir se contenter de dommages-intérêts symboliques — L'emploi de l'expression «dommages-intérêts symboliques minimums» est malheureux et trompeur — Le montant des dommages-intérêts, lorsqu'il y a cumul, n'est ni «symbolique» ni «minimum».*

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Ordonnances Anton Piller — Ordonnances Anton Piller renouvelables exécutées en faveur des demandereses — Les défendeurs n'ont pas contesté la légalité de l'exécution des ordonnances lors de l'audience en révision — Les demandereses ont demandé des jugements par défaut — L'ordonnance de révision est une décision judiciaire constatant la contrefaçon — Faute de preuve contraire, ce constat est probant — Il appartenait aux défendeurs d'établir une défense sur le fond — Comme les défendeurs n'ont produit aucune preuve, les requêtes ont été accueillies.*

Il s'agit de requêtes en jugement par défaut présentées pour le compte de trois groupes distincts de demandereses. En octobre 1999, trois ordonnances Anton Piller renouvelables ont été exécutées en faveur des demandereses. Les représentants de ces dernières ont identifié et saisi un certain nombre de biens qui, selon eux, portaient atteinte aux marques de commerce et aux droits d'auteur des demandereses. Lors de la révision de l'exécution des ordonnances, la Cour a rendu interlocutoire l'injonction provisoire interdisant aux défendeurs de faire le commerce de biens contrefaits. Les défendeurs n'ont pas comparu lors de la requête en révision. Une requête en jugement par défaut a été présentée pour le compte de chacune des demandereses. Les défendeurs ont contesté le droit des demandereses à la réparation demandée en produisant un dossier en réponse au dossier de la requête, mais ils n'ont ni produit un affidavit quant au fond, ni présenté une défense ni demandé un délai supplémentaire pour présenter une défense. Voici les questions en litige: 1) les demandereses ont-elles présenté une preuve satisfaisante de la contrefaçon? 2) les demandereses pouvaient-elles réclamer des dommages-intérêts après avoir saisi les biens des défendeurs conformément à une ordonnance Anton Piller? et 3) les demandereses pouvaient-elles, sans prouver l'existence d'un véritable préjudice, demander des dommages-intérêts d'un montant arbitraire en les qualifiant de dommages-intérêts symboliques minimums?

*Jugement*: les requêtes doivent être accueillies.

1) La preuve de la contrefaçon consistait en l'affidavit de signification de l'un des avocats des demandereses, auquel

attached a Solicitor's Report listing the goods seized and Solicitor's Comments, and the affidavit of an employee of the plaintiffs' solicitors. The plaintiffs argued that the onus of proof was largely satisfied by the admission of liability which could be inferred from the failure to defend the claim. This argument was based on a statement in *Viacom Ha! v. Jane Doe* which was premised on a misunderstanding of the *Federal Court Rules, 1998*. Under rule 184(1), all allegations of fact in a pleading that are not admitted are deemed to be denied. Therefore the absence of a statement of defence means that all allegations are denied. As a result, a plaintiff is required to establish its entitlement to the relief claimed by affidavit evidence. The plaintiffs could not succeed upon the bare fact of the defendants' failure to defend the claim. The proof required must persuade a judge on a balance of probabilities that the plaintiff is entitled to the relief which it seeks. Anton Piller orders are granted to ensure that documents and materials that are subject of an action are safeguarded where there is a strong *prima facie* evidence of infringement. Persons executing these orders have the expertise to identify counterfeit goods. But the Court cannot rely solely on their assertion that the goods are counterfeit. For this reason the nature of the evidence required to establish infringement on the return of the review motion was set out by this Court in *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Jane Doe*. The standard of proof on applications for judgment in default should not be lower than it is on review motions where verifiable evidence of infringement is required. The test is whether the judge, having considered the evidence before the Court, is satisfied that, on a balance of probabilities, infringement has occurred. The review order is a judicial determination that infringement has occurred and, in the absence of evidence to the contrary, is conclusive on that issue. This motion for default was opposed, which was unusual. The defendants filed no material, but simply argued the insufficiency of the plaintiffs' materials. Since the plaintiffs were entitled to rely upon the review order, the onus was on the defendants to make out a positive defence. In the absence of evidence upon which to set aside the conclusion as to infringement inherent in the review order, the defendants were bound by that conclusion.

(2) The legislation governing copyright and trade-marks expressly provides for the availability of both injunctions and damages. There is no authority which would support the conclusion that a plaintiff could claim either remedy but not both. Moreover, there are no instances where damages were refused because an injunction had been awarded. To the extent that the granting of an injunction deals with prospective damages, it does not preclude recovery of past damages. The plaintiffs' position was neither unfair nor bad policy.

étaient joints le rapport de l'avocat énumérant les biens saisis, les observations de celui-ci ainsi que l'affidavit d'un employé des avocats des demandresses. Ces dernières ont soutenu que l'aveu de responsabilité pouvant être déduit de l'omission de produire une défense leur permettait de s'acquitter du fardeau de la preuve. Cet argument se fondait sur une assertion tirée de la décision *Viacom Ha! c. Unetelle*, laquelle s'appuyait sur une interprétation erronée des *Règles de la Cour fédérale (1998)*. Selon la règle 184(1), les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées. Par conséquent, en l'absence d'une défense, les allégations doivent toutes être tenues pour niées. Ainsi, le demandeur doit prouver par affidavit qu'il a droit à la réparation demandée. Les demandresses ne peuvent avoir gain de cause du simple fait que les défendeurs ont omis de produire une défense. Le demandeur doit convaincre le juge, selon la probabilité la plus forte, qu'il a droit à la réparation demandée. Les ordonnances Anton Piller visent à protéger les documents et les éléments qui font l'objet d'une poursuite lorsqu'il y a une solide preuve *prima facie* de contrefaçon. Les personnes chargées de l'exécution de ces ordonnances ont l'expertise nécessaire pour identifier la marchandise contrefaite. Mais la Cour ne saurait s'en remettre à leurs seules assertions en ce qui concerne la contrefaçon. C'est pour cette raison que la Cour a précisé la nature de la preuve exigée pour établir la contrefaçon lors de la présentation de la requête en révision dans l'affaire *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Jane Doe*. Une norme de preuve ne devrait pas être moins stricte dans le cas d'une demande de jugement par défaut que dans celui d'une requête en révision où une preuve de contrefaçon vérifiable s'impose. Le critère est le suivant: après avoir examiné la preuve, le juge est-il convaincu, selon la probabilité la plus forte, qu'il y a eu contrefaçon? L'ordonnance de révision est une décision judiciaire constatant la contrefaçon et, faute de preuve contraire, ce constat est probant. La requête en jugement par défaut a été contestée, ce qui était inhabituel. Les défendeurs n'ont présenté aucun élément de preuve, mais se sont contentés de faire valoir l'insuffisance de la preuve des demandresses. Comme ces dernières pouvaient invoquer l'ordonnance de révision, il appartenait aux défendeurs de présenter une défense sur le fond. En l'absence d'une preuve permettant de rejeter la conclusion de contrefaçon inhérente à l'ordonnance de révision, les défendeurs étaient liés par cette conclusion.

2) Les dispositions législatives en matière de droits d'auteur et de marques de commerce prévoient expressément la possibilité d'obtenir à la fois une injonction et des dommages-intérêts. Rien dans la jurisprudence citée n'étayait la conclusion voulant que le demandeur puisse demander soit une injonction, soit des dommages-intérêts, mais pas les deux. De plus, il n'existe aucune décision dans laquelle des dommages-intérêts ont été refusés parce qu'une injonction avait été accordée. Dans la mesure où l'octroi de l'injonction

(3) The plaintiffs sought damages in accordance with the scale applied in this Court (minimal nominal damages). The defendants argued that the amounts awarded had nothing to do with the quantity or value of the goods seized. In the absence of business records, the quantity of goods seized is an unreliable indicator of the level of a defendant's business activity. The evidence supported a finding of trade-mark infringement. Once the plaintiffs proved infringement and that damages occurred, they were entitled to the Court's best estimate of those damages without necessarily being limited to nominal damages. The use of the scale of damage awards by this Court for the past number of years was said to be unfair because it fails to distinguish between the activities of individual defendants and the damages assessed against them. Without access to detailed accounting records, plaintiffs cannot be expected to show their losses with mathematical precision. Where a defendant's business methods and failure to defend a claim have made the calculation of damages impossible, the use of conventional awards is fairer to that defendant than would be a system in which each case was treated as *sui generis* and damages assessed without reference to like cases. The use of the phrase "minimum nominal damages" in this context was unfortunate and misleading. The amount of the awards, particularly when they are stacked as in this case, exceeds any reasonable notion of "nominal" damages, let alone "minimum nominal" damages. The plaintiffs demonstrated that they were entitled to the relief sought.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 34(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20).  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 184, 363.  
 Saskatchewan, *Queen's Bench Rules (The)*, R. 156.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 53.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Tommy Hilftger Licensing, Inc. v. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 194; 188 F.T.R. 68 (F.C.T.D.).

vis le préjudice ultérieur, rien n'empêche la réparation du préjudice antérieur. La thèse des demandesses n'était ni injuste ni mal fondée.

3) Les demandesses ont réclamé des dommages-intérêts en fonction du barème appliqué par la Cour (dommages-intérêts symboliques minimums). Les défendeurs ont soutenu que les sommes accordées n'avaient aucun lien avec la quantité ou la valeur des biens saisis. En l'absence de registres comptables, on ne peut se fier à la quantité de biens saisis pour établir l'ampleur de l'activité commerciale du défendeur. Les éléments de preuve justifiaient la conclusion de contrefaçon d'une marque de commerce. Une fois la contrefaçon et le préjudice établis, les demandesses avaient droit à une évaluation optimale des dommages-intérêts par la Cour sans devoir nécessairement se contenter de dommages-intérêts symboliques. Le recours au barème des dommages-intérêts appliqué par la Cour au cours des dernières années serait injuste parce que le montant des dommages-intérêts adjugés contre les défendeurs ne tient pas compte des activités d'un défendeur en particulier. Faute de registres comptables détaillés, les demandesses ne sauraient faire avec une précision mathématique la preuve des pertes qu'elles ont subies. Lorsque les pratiques commerciales du défendeur et son omission de produire une défense ont rendu impossible l'évaluation du préjudice, il est plus équitable pour le défendeur d'appliquer le barème établi que d'examiner chaque affaire comme si elle était unique en son genre et de fixer des dommages-intérêts sans se référer à des affaires similaires. L'emploi de l'expression «dommages-intérêts symboliques minimums» était, dans ce contexte, malheureux et trompeur. Le montant des dommages-intérêts, particulièrement lorsqu'il y a cumul comme en l'espèce, ne peut raisonnablement être considéré comme «symbolique», et encore moins comme «minimum». Les demandesses ont démontré qu'elles avaient droit à la réparation demandée.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 34(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 184, 363.  
 Saskatchewan, *Queen's Bench Rules (The)*, règle 156.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Tommy Hilftger Licensing, Inc. c. Unetelle* (2000), 8 C.P.R. (4th) 194; 188 F.T.R. 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## CONSIDERED:

*Viacom Ha! v. Jane Doe* (2000), 199 F.T.R. 35 (F.C.T.D.); *Chase Manhattan Corp. v. 3133559 Canada Inc.*, 2001 FCT 895; [2001] F.C.J. No. 1626 (F.C.T.D.); *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Institut National des appellations d'origine des Vins et Eaux-de-Vie et al. v. Andres Wines Ltd. et al. and two other actions* (1987), 60 O.R. (2d) 316; 40 D.L.R. (4th) 239; 41 C.C.L.T. 94; 14 C.I.P.R. 138; 16 C.P.R. (3d) 385 (H.C.); *Société pour l'expansion des tissus fins v. Marimac, Inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 112 (Que. S.C.).

## REFERRED TO:

*Oakley, Inc. v. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 506; 193 F.T.R. 42 (F.C.T.D.); *Montres Rolex S.A. v. Canada*, [1988] 2 F.C. 39; (1987), 14 C.E.R. 309; 19 C.I.P.R. 294; 17 C.P.R. (3d) 507 (T.D.); *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.); *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie v. Andres Wines Ltd.* (1990), 74 O.R. (2d) 203; 71 D.L.R. (4th) 575; 30 C.P.R. (3d) 279; 6 C.C.L.T. (2d) 117 (C.A.); *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U., Local 378*, [2001] 4 W.W.R. 95; (2001), 85 B.C.L.R. (3d) 302; 10 C.P.R. (4th) 423 (B.C.S.C.); *Rose et al. v. Interprovincial Brotherhood of Electrical Workers* (1984), 1 C.P.R. (3d) 34 (F.C.T.D.); *Marc-Aurele v. Ducharme* (1976), 34 C.P.R. (2d) 155 (F.C.T.D.).

## AUTHORS CITED

*Dictionary of Canadian Law*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1995. "nominal damages".

MOTIONS for default judgment made on behalf of three different groups of plaintiffs alleging infringement of their trade-marks and copyrights. Motions allowed.

## APPEARANCES:

*Lorne M. Lipkus* and *Thomas M. Slahta* for plaintiffs.  
*Susan D. Beaubien* for defendants.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Kestenberg Siegal Lipkus*, Toronto, for plaintiffs.

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Viacom Ha! c. Unetelle* (2000), 199 F.T.R. 35 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc.*, 2001 FCT 895; [2001] A.C.F. n° 1626 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Institut National des appellations d'origine des Vins et Eaux-de-Vie et al. v. Andres Wines Ltd. et al. and two other actions* (1987), 60 O.R. (2d) 316; 40 D.L.R. (4th) 239; 41 C.C.L.T. 94; 14 C.I.P.R. 138; 16 C.P.R. (3d) 385 (H.C.); *Société pour l'expansion des tissus fins c. Marimac, Inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 112 (C.S. Qué.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Oakley, Inc. c. Unetelle* (2000), 8 C.P.R. (4th) 506; 193 F.T.R. 42 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Montres Rolex S.A. c. Canada*, [1988] 2 C.F. 39; (1987), 14 C.E.R. 309; 19 C.I.P.R. 294; 17 C.P.R. (3d) 507 (1<sup>re</sup> inst.); *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.); *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd.* (1990), 74 O.R. (2d) 203; 71 D.L.R. (4th) 575; 30 C.P.R. (3d) 279; 6 C.C.L.T. (2d) 117 (C.A.); *British Columbia Automobile Assn. c. O.P.E.I.U., Local 378*, [2001] 4 W.W.R. 95; (2001), 85 B.C.L.R. (3d) 302; 10 C.P.R. (4th) 423 (C.S. C.-B.); *Rose et al. c. Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité* (1984), 1 C.P.R. (3d) 34 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Marc-Aurele c. Ducharme* (1976), 34 C.P.R. (2d) 155 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DOCTRINE

*Dictionary of Canadian Law*, 2<sup>e</sup> éd., Toronto, Carswell, 1995. «nominal damages».

REQUÊTES en jugement par défaut présentées pour le compte de trois groupes distincts de demandereses qui invoquent la contrefaçon de leurs marques de commerce et droits d'auteur. Requêtes accueillies.

## ONT COMPARU:

*Lorne M. Lipkus* et *Thomas M. Slahta* pour les demandereses.  
*Susan D. Beaubien* pour les défendeurs.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Kestenberg Siegal Lipkus*, Toronto, pour les demandereses.

*Borden Ladner Gervais LLP*, Ottawa, for  
defendants.

*The following are the reasons for order rendered in  
English by*

PELLETIER J.:

The facts

[1] On October 10, 1999, a team of lawyers and others executed three rolling Anton Piller orders on the defendants Knowing Collections Inc. and Tzym Yin Alice Wang. The orders were in favour of The Walt Disney Company (Canada) Limited and Disney Enterprises Inc. (the Disney plaintiffs), Ragdoll Productions (UK) Limited, the Itsy Bitsy Entertainment Company, and The Itsy Bitsy Entertainment Company (Canada) Limited (the Ragdoll plaintiffs) and Nintendo of America Inc. and Nintendo of Canada Ltd. (the Nintendo plaintiffs) (collectively the plaintiffs). The plaintiffs' agents identified and took away a number of goods claiming that they infringed the plaintiffs' rights in trade-marks and copyrights. The review of the execution of the orders occurred on October 25, 1999 when a judge of this Court converted the interim injunction enjoining the defendants from dealing in counterfeit goods to an interlocutory injunction and added the defendants to the Schedule of defendants to the statement of claim issued by each of the plaintiffs. The defendants did not appear at the review motion to contest the lawfulness of the execution of the orders.

[2] In time, a motion for default judgment was made on behalf of each of the plaintiffs. The defendants became aware of the motion for default judgment, and filed material challenging the plaintiffs' entitlement to the relief which they sought. This was done by filing a responding record to the plaintiffs' motion record for default judgment. No affidavit as to the merits was filed nor did the defendants file a statement of defence or seek an extension of time to file a statement of defence. Since the same arguments were raised in respect of each of the plaintiffs, these reasons will apply to the three motions for default judgment.

*Borden Ladner Gervais LLP*, Ottawa, pour les  
défendeurs.

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

LE JUGE PELLETIER:

Les faits

[1] Le 10 octobre 1999, une équipe d'avocats et d'autres représentants a exécuté trois ordonnances Anton Piller renouvelables contre les défendeurs Knowing Collections Inc. et Tzym Yin Alice Wang. Les ordonnances avaient été rendues en faveur de The Walt Disney Company (Canada) Limited et de Disney Enterprises Inc. (les demanderesse Disney), de Ragdoll Productions (UK) Limited, d'Itsy Bitsy Entertainment Company et de The Itsy Bitsy Entertainment Company (Canada) Limited (les demanderesse Ragdoll) ainsi que de Nintendo of America Inc. et de Nintendo of Canada Ltd. (les demanderesse Nintendo) (collectivement, les demanderesse). Les représentants des demanderesse ont identifié et saisi un certain nombre de biens qui, selon eux, portaient atteinte aux droits d'auteur et aux marques de commerce des demanderesse. L'exécution des ordonnances a fait l'objet d'une révision le 25 octobre 1999, lorsqu'un juge de la Cour a rendu interlocutoire l'injonction provisoire interdisant aux défendeurs de faire le commerce de biens contrefaits et a ajouté les noms des défendeurs à l'annexe des défendeurs de la déclaration de chacune des demanderesse. Les défendeurs n'ont pas comparu lors de la requête en révision pour contester la légalité de l'exécution des ordonnances.

[2] En temps et lieu, chacune des demanderesse a présenté une requête en jugement par défaut. Les défendeurs en ont été informés et ont contesté par écrit le droit des demanderesse à la réparation demandée. Ils ont ainsi produit un dossier en réponse au dossier de la requête en jugement par défaut des demanderesse. Les défendeurs n'ont ni produit d'affidavit quant au fond, ni présenté de défense ni demandé de délai supplémentaire pour présenter une défense. Les présents motifs s'appliqueront aux trois requêtes en jugement par défaut étant donné que toutes les demanderesse ont fait valoir les mêmes arguments.

The Issues

[3] The issues raised by the defendants are the following:

(1) Whether the plaintiffs have made out a cause of action by putting before the Court satisfactory evidence of the infringement of the rights claimed by the plaintiffs.

(2) Whether the plaintiffs can claim damages as a remedy after having seized the defendants' goods pursuant to an Anton Piller order.

(3) Whether the plaintiffs can claim damages in an arbitrary amount without proof of actual damage by calling them minimal nominal damages.

The parties' submissions

[4] As to the first issue, the evidence of infringement in this case consists of the affidavit of service of Lorne Lipkus, one of the plaintiffs' solicitors, to which are attached a Solicitor's Report and Solicitor's Comments. The Solicitor's Report sets out a list of goods seized from the defendants, a portion of which is reproduced below to convey the type information provided in the Report.

## NUMBER OF COUNTERFEIT ITEMS SEIZED:

[TELETUBBIES]	7 keychains
[DISNEY]	3 novelty items
[NINTENDO]	7 model kits
[NINTENDO]	4 toy sets
[NINTENDO]	1 water bottle
[NINTENDO]	214 keychains w/ figures

[5] All in all, there are 25 entries on the list, of which one relates to the Ragdoll plaintiffs, one relates to the Walt Disney plaintiffs and the balance relate to the Nintendo plaintiffs.

[6] The evidence as to the counterfeit nature of these goods is found in the Solicitor's Comments. The

Questions en litige

[3] Les défendeurs ont soulevé les questions suivantes:

1) les demanderesse ont-elles établi l'existence d'une cause d'action en saisissant la Cour d'une preuve satisfaisante de la violation des droits qu'elles allèguent?

2) les demanderesse peuvent-elles réclamer des dommages-intérêts à titre de réparation après avoir saisi des marchandises conformément à une ordonnance Anton Piller?

3) les demanderesse peuvent-elles, sans prouver l'existence d'un véritable préjudice, demander des dommages-intérêts d'un montant arbitraire en les qualifiant de dommages-intérêts symboliques minimums?

Arguments des parties

[4] En ce qui concerne la première question, la preuve de la contrefaçon consiste en l'affidavit de signification de Lorne Lipkus, l'un des avocats des demanderesse, auquel sont joints le rapport de l'avocat ainsi que ses observations. Le rapport de l'avocat, dont une partie est reproduite ci-après pour donner une idée du type de renseignements qu'on y retrouve, énumère les biens saisis chez les défendeurs.

## NOMBRE D'OBJETS CONTREFAITS SAISIS:

[TÉLÉTUBBIES]	7 porte-clés
[DISNEY]	3 gadgets
[NINTENDO]	7 modèles en pièces détachées
[NINTENDO]	4 ensembles de jouets
[NINTENDO]	1 bouteille d'eau
[NINTENDO]	214 porte-clés avec figurines

[5] Somme toute, des 25 inscriptions, une seule se rattache aux demanderesse Ragdoll, une aux demanderesse Walt Disney et les autres aux demanderesse Nintendo.

[6] La preuve de la contrefaçon des biens est contenue dans les observations de l'avocat Lorne Lipkus.

following extract appears in each of the motions for default judgment:

When I [Lorne Lipkus] first approached the defendant I asked if the plush Pikachu was the one from Nintendo. She said that it was not from Nintendo. She said the real ones with the tags cost more. She said it was less money for these but they are made in the same factory as the real Nintendo ones. She had substantial quantities of legitimate licensed merchandise.

I confirmed that the goods seized were counterfeit, as particularized in the Solicitor's Report for one or more of the following reasons:

- a) There was no valid packaging, as required by the plaintiffs;
- b) the products were clearly of inferior quality to similar authentic products;
- c) There was no indication of the manufacturer or the importer or the licensee;
- d) The Plaintiff does not manufacture that particular product;
- e) The plush products seized had no valid labels, tags or packaging and, in addition, did not comply with packaging laws requiring the insides to be made of "New Material Only".

[7] Subsequently, the plaintiffs filed the affidavit of Gary Osmond, a former member of the RCM Police who is now employed in the offices of the plaintiffs' solicitors. His affidavit includes reproductions of digital photographs of the goods which were seized together with a list of each plaintiff's intellectual properties. Then comes this paragraph:

8. I have reviewed the content of the digital photographs attached at Exhibit "A". I confirm that the digital photographs of the designs and logos on the seized goods have been copied or made subject to confusion by virtue of their similarity to one or more of the Plaintiff's Intellectual Property rights, as particularized in the Chart attached hereto and marked as Exhibit "C".

[8] In the case of the Walt Disney plaintiffs, three items were seized from the defendants' premises. Exhibit A consists of a printed copy of a digital image of a Mickey Mouse figurine. Exhibit C refers to the Walt Disney plaintiffs' interest in Mickey Mouse

L'extrait suivant figure dans chacune des requêtes en jugement par défaut:

[TRADUCTION] Lors de ma première rencontre avec la défenderesse, je lui ai demandé si le Pikachu en peluche était celui fabriqué par Nintendo. Elle a répondu que non. Elle a dit que les véritables, étiquetés comme tels, coûtaient plus cher. Elle a ajouté que ceux-ci coûtaient moins cher et qu'ils étaient fabriqués au même endroit que les vraies peluches Nintendo. Elle disposait d'importantes quantités de marchandises légitimement fabriquées sous licence.

Tel que le précise le rapport de l'avocat, j'ai confirmé que les biens saisis étaient contrefaits pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

- a) L'emballage n'était pas conforme aux exigences des demanderesse;
- b) La qualité des produits était clairement inférieure à celle des produits authentiques;
- c) L'identité du fabricant, de l'importateur ou du licencié n'était pas indiquée;
- d) la demanderesse ne fabrique pas l'objet en cause;
- e) les peluches saisies ne portaient ni étiquette ni marque ni emballage conforme et, de plus, elles ne respectaient pas les dispositions en matière d'emballage selon lesquelles les matériaux de rembourrage employés doivent être des «Matériaux neufs seulement».

[7] Les demanderesse ont ensuite déposé l'affidavit de Gary Osmond, un ancien membre de la GRC qui travaille maintenant pour les avocats des demanderesse. Son affidavit contient des copies de photos numériques des biens saisis et une liste des droits de propriété intellectuelle de chacune des demanderesse. Il précise ensuite ce qui suit:

[TRADUCTION] 8. J'ai examiné les photos numériques jointes à la pièce «A». Je confirme par les photos digitales que les motifs et les logos des objets saisis ont été copiés ou reproduits de façon à semer la confusion en raison de leur similarité avec l'un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle des demanderesse, précisés dans le tableau ci-joint désigné comme étant la pièce «C».

[8] En ce qui concerne les demanderesse Walt Disney, trois objets ont été saisis dans les locaux des défendeurs. La pièce A est une copie imprimée de la photo numérique d'une figurine Mickey Mouse. La pièce C renvoie aux droits des demanderesse

copyright registration Nos. 419531, 419532 and R321298 and Mickey Mouse trade-mark registration Nos. TMDA50760 and TMDA50892. The basis for the conclusion as to counterfeiting or infringement is set out as follows:

Plaintiffs require all products sold by it contain a copyright notice on the wares and/or packaging and/or labelling. Reason: Non-existent on items seized—Key chains.

[9] Similar material is provided for each of the plaintiffs.

[10] The defendants note that the plaintiffs have listed the trade-marks in which they are interested without providing a copy of the trade-marks registration. Given that trade-marks are associated with wares, the material before the Court does not permit the Court to confirm that the goods to which the trade-marks are affixed are wares in which the plaintiffs have claimed the right to exclusive use of their trade-marks. Furthermore, there is no evidence to show that the goods seized are not second-hand or grey market goods. The defendants refer to the case of *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 194 (F.C.T.D.) as authority for the test to be met in proving infringement and say that the evidence submitted by the applicants does not meet that standard.

[11] The plaintiffs' position is that the defendants are not entitled to put the issue of liability in issue when they have not filed a statement of defence and have not asked for leave to file a statement of defence. The defendants' failure to defend the claim is an admission of the truth of the allegations in the statement of claim. Furthermore, the defendants cannot fail to lead evidence to show that they have the right to use the trade-marks and then argue that the plaintiffs have not negated possible legitimate uses of the trade-marks.

[12] The plaintiffs take the position that the test set out in *Tommy Hilfiger, supra*, is limited to the evidence required on the review of the execution of an Anton Piller order. In any event, the affidavit of Gary Osmond

Walt Disney découlant des enregistrements de droits d'auteur n<sup>os</sup> 419531, 419532 et R321298 et des enregistrements n<sup>os</sup> TMDA50760 et TMDA50892 de la marque de commerce Mickey Mouse. Le bien-fondé de la conclusion de contrefaçon ou de violation est énoncé comme suit:

[TRADUCTION] Les demandereses exigent qu'un avis concernant le droit d'auteur soit apposé sur tous les produits vendus, sur la marchandise, l'emballage ou l'étiquette. Motif: Absence d'Untel avis sur les objets saisis—porte-clés.

[9] Des documents semblables sont fournis par chacune des demandereses.

[10] Les défendeurs signalent que les demandereses ont établi la liste des marques de commerce en cause, mais n'ont pas produit de copie de l'enregistrement des marques de commerce. Les marques de commerce étant employées en liaison avec les marchandises, les documents dont la Cour est saisie ne lui permettent pas de confirmer que les marchandises auxquelles les marques de commerce sont apposées sont celles pour lesquelles les demandereses font valoir leur droit exclusif. De plus, aucune preuve n'établit que les objets saisis ne sont pas des marchandises d'occasion ou n'appartiennent pas au marché semi-clandestin. Les défendeurs prétendent que l'arrêt *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) établit le critère à satisfaire pour prouver la contrefaçon et que la preuve présentée par les demandereses ne respecte pas ce critère.

[11] Les demandereses maintiennent que les défendeurs ne peuvent soulever la question de la responsabilité, car ils n'ont ni présenté de défense ni demandé l'autorisation d'en présenter une. L'omission de présenter une défense équivaut à un aveu de la véracité des allégations de la déclaration. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent omettre de prouver leur droit d'employer les marques de commerce, puis faire valoir que les demandereses n'ont pas écarté les emplois légitimes possibles des marques de commerces.

[12] Les demandereses prétendent que le critère établi dans l'arrêt *Tommy Hilfiger*, précité, ne s'applique qu'à la preuve exigée pour la révision de l'exécution d'une ordonnance Anton Piller. De toute manière, s'il

satisfies the test set out in *Tommy Hilfiger*, if it is found that the test applies in these circumstances.

[13] If the plaintiffs are found to have established infringement, the defendants take the position that the plaintiffs are not entitled to damages. Anton Piller orders include an interim injunction which is binding upon the person served from the time of service. The test for issuance of such an injunction includes the requirement that the plaintiff show that it will suffer irreparable harm not compensable in damages if the injunction is not granted. In the absence of some evidence that the injunction has not been complied with, the only damage which a plaintiff could have suffered is that which occurred before the execution of the order. It is contradictory to claim entitlement to injunctive relief on the basis of the inadequacy of damages as a remedy, and then, following the grant of the injunction, to claim damages.

[14] Furthermore, the issuance of rolling Anton Piller orders is justified by reference to the immunity, in practical terms, of street vendors from the ordinary enforcement measures available to the court. Their identities are not ascertainable in advance, they have no fixed premises from which they carry on business and if they have assets to satisfy a money judgment, it is impossible to find them because they are transients or persons of little attachment to any given location. Having obtained a rolling Anton Piller order on the strength of such considerations, it is inappropriate for plaintiffs to then argue that they should be awarded damages after all. Finally the amount of damages typically awarded bears no resemblance to the plaintiffs' loss. The amount does not vary with the goods seized so that, for example, the Disney plaintiffs seek damages of \$6,000 as a result of the seizure of three key chains, whose total value is likely less than \$15.

[15] The plaintiffs say that the defendants have misstated the nature of an Anton Piller order. It is an "interim preservation order issued in the context of existing or pending civil proceedings between private

est jugé que ce critère s'applique en l'espèce, l'affidavit de Gary Osmond y satisfait.

[13] Selon les défendeurs, même si la contrefaçon est prouvée, les demandresses n'ont pas droit à des dommages-intérêts. L'ordonnance Anton Piller englobe une injonction provisoire qui lie la personne à qui elle est signifiée à compter de la signification. Pour qu'une telle injonction puisse être accordée, le demandeur doit établir que, à défaut de l'injonction, il subira un préjudice irréparable dont il ne pourra être indemnisé par des dommages-intérêts. Faute d'une preuve que l'injonction n'a pas été respectée, le seul préjudice qu'un demandeur pourrait alléguer serait celui subi avant l'exécution de l'ordonnance. Il est contradictoire de prétendre avoir droit à une injonction parce que l'octroi de dommages-intérêts ne saurait constituer une réparation adéquate puis, une fois l'injonction obtenue, de demander des dommages-intérêts.

[14] De plus, l'ordonnance Anton Piller renouvelable se justifie en pratique par le fait que les vendeurs ambulants échappent aux mesures d'exécution auxquelles recourent habituellement les tribunaux. Comme ces personnes ne peuvent être identifiées à l'avance, qu'elles n'exploitent pas leur entreprise dans des locaux fixes et que, si elles possèdent les actifs nécessaires pour payer des dommages-intérêts, il est impossible de les trouver parce qu'elles sont de passage ou qu'elles ont peu d'attaches à un lieu donné. L'ordonnance Anton Piller renouvelable ayant été obtenue sur le fondement de telles considérations, il est inopportun que les demandresses prétendent ensuite avoir droit à des dommages-intérêts. Enfin, le montant qui est normalement accordé à titre de dommages-intérêts n'a rien à voir avec la perte subie par les demandresses. Le montant ne varie pas en fonction des biens saisis. Ainsi, par exemple, les demandresses Disney réclament des dommages-intérêts de 6 000 \$ par suite de la saisie de trois porte-clés dont la valeur totale ne dépasse probablement pas 15 \$.

[15] Les demandresses affirment que les défendeurs se sont mépris sur la nature de l'ordonnance Anton Piller. Il s'agit d'une [TRADUCTION] «ordonnance conservatoire provisoire rendue dans le contexte de

parties (not restricted to intellectual property cases) to enable the preservation of evidence otherwise producible in the context of discovery”. Such orders are granted to ensure that documents and materials that are the subject of an action are safeguarded where there is strong *prima facie* evidence of infringement. The plaintiffs say that a defendant’s inability to satisfy a future money judgment is not and has not been a factor in this Court’s consideration of the irreparable harm issue. The irreparable harm not compensable in damages is seen in the loss of actual and potential customers.

[16] The plaintiffs’ position is that the courts have recognized that the holders of intellectual property rights are faced with a practical problem. They credit the courts with being prepared to infer that “if an infringer has notice of an action for infringement, the infringing merchandise will be dispersed and steps taken to conceal the identity of suppliers customers and confederates”. The fact that the sale of infringing products takes place from a retail location rather than from a transient vendor is “a distinction without a difference”.

[17] The plaintiffs argue that both the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 and the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 provide for damages (or accounting) as well as injunctive relief, consequently there is no statutory basis for treating the remedies as mutually exclusive.

[18] As for the quantum of damages, the current practice of assessing what has been described as “minimum nominal damages” has developed as a result of the time and expense involved in the previous practice of directing a reference in applications for default judgment. The defendants rarely attended with the result that the plaintiffs and the court were left to assess damages on a minimum of information without the participation of the defendants. It was thought that this was simply a waste of resources. The current practice has been in place since 1997 and was recently

poursuites civiles existantes ou pendantes opposant des parties privées (et pas seulement en matière de propriété intellectuelle) dans le but de permettre la conservation d’éléments de preuve susceptibles par ailleurs d’être obtenus dans le cadre de la communication de documents». Cette ordonnance vise à protéger les documents et les éléments qui font l’objet d’une poursuite lorsqu’il y a une solide preuve *prima facie* de contrefaçon. En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, les demanderesse affirment que notre Cour ne tient pas compte et n’a jamais tenu compte de l’incapacité financière du défendeur de payer d’éventuels dommages-intérêts. Le préjudice irréparable auquel des dommages-intérêts ne peuvent remédier réside dans la perte de clients existants et potentiels.

[16] Les demanderesse allèguent que les tribunaux ont reconnu que les titulaires de droits de propriété intellectuelle se heurtent à des problèmes pratiques. Selon elles, les tribunaux sont disposés à conclure que «si un contrefacteur est informé d’une action en contrefaçon, la marchandise contrefaite sera éparpillée et des démarches seront entreprises pour dissimuler l’identité des fournisseurs, des clients et des complices». Le fait que les marchandises contrefaites sont vendues dans un commerce plutôt que par un marchand ambulant constitue une distinction vide de sens.

[17] Les demanderesse font valoir que la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 et la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 prévoient toutes deux l’octroi de dommages-intérêts (ou la comptabilisation) et l’octroi d’une injonction, de sorte que l’exclusion mutuelle des recours n’a aucun fondement législatif.

[18] En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, la méthode actuelle d’évaluation de ce qu’on appelle des «dommages-intérêts symboliques minimums» a vu le jour parce que l’ancienne pratique consistant à ordonner un renvoi dans les cas de demandes de jugement par défaut exigeait temps et argent. Le défendeur se présentait rarement, de sorte que le demandeur et la Cour n’avaient d’autre choix que de chiffrer les dommages-intérêts à partir d’un minimum de données, en l’absence des défendeurs. On a jugé qu’il s’agissait simplement d’un gaspillage de ressources. La

reviewed in *Oakley, Inc. v. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 506 (F.C.T.D.). There is nothing untoward about the award of nominal damages where no actual damages are shown.

#### Proof of infringement

[19] The first issue raised by the defendants is the adequacy of the proof of infringement. The plaintiffs argue that the onus of proof is largely satisfied by the admission of liability which can be inferred from the failure to defend the claim:

12. By virtue of the absence of a defence and any substantive Affidavit evidence disputing the Plaintiff's allegations and evidence, particularly in circumstances where counsel is involved on their behalf, the Defendants are deemed to have admitted that they were offering for sale and selling counterfeit merchandise in knowing contravention of the Plaintiff's copyright and trademark rights.

[20] This passage is based upon a paragraph in a prior decision of mine (*Viacom Ha! v. Jane Doe* (2000), 199 F.T.R. 35 (F.C.T.D.)) where I said [at paragraph 4]:

If one starts from the proposition that it is the activity of selling counterfeit goods which creates the liability for damages, and that by failing to appear at the review motion and not defending the claim, the defendants can be presumed to have admitted that they were engaged in the sale of counterfeit goods, it follows therefore they ought to be liable in damages.

[21] Unfortunately, that opinion is based upon a misunderstanding of the requirements of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106. The Rules of Court in some jurisdictions treat a failure to defend as an admission of liability and permit the entry of judgment without proof of the underlying facts. The example with which I am most familiar is *The Queen's Bench Rules* of the Province of Saskatchewan. For example:

156. All allegations of fact which are not denied or stated in the pleadings not to be admitted shall be deemed to be admitted.

méthode actuelle est appliquée depuis 1997 et elle a récemment été examinée par la Cour dans *Oakley, Inc. c. Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 506 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Il n'est pas inopportun d'attribuer des dommages-intérêts symboliques lorsque aucun préjudice réel n'est établi.

#### Preuve de la contrefaçon

[19] La première question soulevée par les défendeurs touche le caractère satisfaisant de la preuve de la contrefaçon. Les demandresses soutiennent que l'aveu de responsabilité pouvant être déduit de l'omission de produire une défense leur permet de s'acquitter de leur fardeau de preuve:

[TRADUCTION] 12. Vu l'absence d'une défense et d'une preuve par affidavit réfutant sur le fond les allégations et la preuve des demandresses, particulièrement lorsqu'un avocat représente les défendeurs, ces derniers sont réputés avoir reconnu qu'ils offraient en vente et vendaient des marchandises contrefaites en portant sciemment atteinte aux droits d'auteur et aux marques de commerce des demandresses.

[20] Cette prétention s'appuie sur les propos que j'ai tenus dans une décision antérieure (*Viacom Ha! c. Unetelle* (2000), 199 F.T.R. 35 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)) [au paragraphe 4]:

Si on adopte comme point de départ la thèse selon laquelle c'est la vente de marchandises contrefaites qui donne naissance à l'obligation de payer des dommages-intérêts et qu'en omettant de comparaître à l'audition de la requête en révision et de se défendre contre la réclamation, les défendeurs sont réputés avoir admis vendre des marchandises contrefaites, des dommages-intérêts devraient être payés par ceux-ci.

[21] Malheureusement, cette opinion est fondée sur une interprétation erronée des exigences des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106. Dans certains ressorts, les règles de pratique assimilent l'absence d'une défense à un aveu de responsabilité et permettent l'inscription du jugement sans preuve étayant les faits allégués. L'exemple qui m'est le plus familier est celui des *Règles de la Cour du Banc de la Reine (The Queen's Bench Rules)* de la province de la Saskatchewan:

[TRADUCTION] 156. L'allégation de fait qui n'est pas niée ou dont un acte de procédure ne précise pas qu'elle n'est pas admise est réputée admise.

[22] The *Federal Court Rules, 1998*, do not proceed on the same basis:

184. (1) All allegations of fact in a pleading that are not admitted are deemed to be denied.

[23] Consequently, in the Federal Court, the absence of a statement of defence means that none of the allegations are admitted, so that all must be taken as denied. As a result, the *Federal Court Rules, 1998*, require a plaintiff to establish its entitlement to the relief claimed by affidavit evidence. See *Chase Manhattan Corp. v. 3133559 Canada Inc.*, 2001 FCT 895; [2001] F.C.J. No. 1626 (T.D.) (QL), where Hugessen J. identified the issues in a motion for default judgment in the following terms [at paragraph 5]:

The upshot is that on a motion for default judgment, the Court has two questions before it. First, is the defendant in default and second, is there evidence to support the plaintiff's claim.

[24] It would therefore appear that in commenting as I did in *Viacom Ha!*, *supra*, I was being more faithful to my prairie roots than I was to the text of the *Federal Court Rules, 1998*. The plaintiffs cannot succeed upon the bare fact of the defendants' failure to defend the claim.

[25] This leads to question of the adequacy of the proof offered by the plaintiffs. The defendants say that the plaintiffs have not met the standard of proof set out in *Tommy Hilfiger, supra*. The plaintiffs argue that the standard of proof set out in *Tommy Hilfiger* is applicable only to the review of the execution of the Anton Piller order. While *Tommy Hilfiger* dealt with a review motion, the issue in such a motion is the same as it is in the case of judgment in default: has the plaintiff established the facts which would entitle it to the relief it seeks? It is not helpful to characterize such proof as "prima facie" or to use other phrases which suggest a standard other than the balance of probabilities. The fact of the matter is that proof which is not challenged in adversarial proceedings is always *prima facie* proof, because it is always susceptible of being set aside by proof to the contrary. This is why a default judgment

[22] Les *Règles de la Cour fédérale (1998)* adoptent un point de vue différent:

184. (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.

[23] Par conséquent, à la Cour fédérale, en l'absence d'une défense, aucune des allégations n'est admise et elles doivent toutes être tenues pour niées. Ainsi, les *Règles de la Cour fédérale (1998)* exigent du demandeur qu'il prouve par affidavit qu'il a droit à la réparation demandée. Voir *Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc.*, 2001 CFPI 895; [2001] A.C.F. n° 1626 (1<sup>re</sup> inst.) (QL) où le juge Hugessen énonce comme suit les questions à trancher dans le cadre d'une requête en jugement par défaut [au paragraphe 5]:

Par conséquent, lorsqu'une requête visant à l'obtention d'un jugement par défaut est présentée, la Cour est saisie de deux questions. En premier lieu, le défendeur a-t-il fait défaut et, en second lieu, existe-t-il une preuve à l'appui de la demande?

[24] Il semble donc que, en m'exprimant comme je l'ai fait dans la décision *Viacom Ha!*, précitée, j'étais davantage fidèle à mes origines de juriste des Prairies qu'au texte des *Règles de la Cour fédérale (1998)*. Les demanderesse ne peuvent avoir gain de cause du simple fait que les défendeurs ont omis de produire une défense.

[25] Ce qui m'amène à la question du caractère satisfaisant de la preuve présentée par les demanderesse. Les défendeurs allèguent que les demanderesse n'ont pas satisfait à la norme de preuve énoncée dans la décision *Tommy Hilfiger*, précitée. Les demanderesse font valoir que cette norme de preuve n'est applicable qu'à la révision de l'exécution d'une ordonnance Anton Piller. Même si, dans l'affaire *Tommy Hilfiger*, la Cour était saisie d'une requête en révision, la question qu'elle devait trancher était la même que dans le cadre d'une requête en jugement par défaut: le demandeur a-t-il établi les faits qui lui donneraient droit à la réparation demandée? Il ne sert à rien de qualifier cette preuve de «prima facie» ou d'employer d'autres termes qui donnent à penser que la norme de preuve applicable n'est pas la preuve selon la probabilité la plus forte. Le fait est que la preuve qui

can be opened up and is not to be accorded the finality of a judgment on the merits. See *Montres Rolex S.A. v. Canada*, [1988] 2 F.C. 39 (T.D.), at page 52. Consequently, the proof required is simply that which will persuade a judge on a balance of probabilities that the plaintiff is entitled to the relief which it seeks.

[26] Have the plaintiffs met the requisite standard in this case? In their submissions, the plaintiffs rely upon the Solicitor's Report and Solicitor's Comments which are attached to the affidavit of service. They also rely upon the review order which they say must be taken to include a finding as to infringement since there would be no basis for continuing the injunction against the defendants if infringement were not proved. Finally they rely upon the additional material filed by Mr. Osmond, the particulars of which were set out above.

[27] The current practice with respect to the execution of Anton Piller orders proceeds on the basis that the persons executing the orders have the expertise to identify counterfeit goods. One can see the logic of this since those executing the order must be sufficiently familiar with the plaintiffs' marks and wares to be able to identify goods which infringe the plaintiffs' rights. On the other hand, it is not acceptable, as a matter of proof, to put the Court in the position of having to rely upon the judgment of the persons executing the order. But this is what the Court must do when the only evidence before it is the assertion by the person executing the order that the goods seized are counterfeit "for any one or more of the following reasons" followed by a list of conditions which may or may not be relevant to specific goods. While the plaintiffs are represented by counsel of ability and integrity, the Court cannot be left to rely solely on their assertion that the goods are counterfeit. It is for this reason that the nature of the evidence required to establish infringement on the return of the review motion was set out in *Tommy Hilfiger, supra*. I can see no reason why the standard of proof on applications for judgment in default would be any lower

n'est pas contestée dans le cadre d'une procédure contradictoire constitue toujours une preuve *prima facie* parce qu'elle peut être réfutée en tout temps par une preuve contraire. C'est la raison pour laquelle un jugement par défaut peut être révisé et qu'il n'a pas le caractère définitif d'un jugement sur le fond. Voir *Montres Rolex S.A. c. Canada*, [1988] 2 C.F. 39 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 52. Par conséquent, le demandeur doit simplement convaincre le juge, selon la probabilité la plus forte, qu'il a droit à la réparation demandée.

[26] Les demandresses ont-elles satisfait à la norme applicable en l'espèce? Dans leurs observations, elles s'appuient sur le rapport et les observations de l'avocat joints à l'affidavit de signification. Elles invoquent également l'ordonnance de révision qui, selon elles, doit être considérée comme renfermant une conclusion de contrefaçon puisque, si la contrefaçon n'avait pas été prouvée, il n'y aurait aucun motif de maintenir l'injonction contre les défendeurs. Enfin, les demandresses invoquent les documents supplémentaires déposés par M. Osmond, dont j'ai donné le détail précédemment.

[27] Les modalités actuelles d'exécution d'une ordonnance Anton Piller supposent que les personnes chargées de l'exécution ont l'expertise nécessaire pour identifier les marchandises contrefaites. Cela est logique puisque ces personnes doivent être suffisamment familiarisées avec les marques de commerce et la marchandise des demandresses pour être en mesure d'identifier les biens qui portent atteinte à leurs droits. D'un autre côté, il est inacceptable, sur le plan de la preuve, que la Cour se retrouve dans une situation où elle n'a d'autre choix que de se fier au jugement des personnes qui ont exécuté l'ordonnance. C'est pourtant ce que doit faire la Cour lorsque la seule preuve dont elle est saisie est la déclaration de la personne ayant exécuté l'ordonnance selon laquelle les objets saisis sont contrefaits «pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes», suivie d'une liste de conditions qui peuvent s'appliquer ou non aux biens en cause. Bien que les demandresses soient représentées par des avocats compétents et intègres, la Cour ne saurait s'en remettre à leurs seules conclusions en ce qui concerne la contrefaçon. C'est pour cette raison que la Cour a précisé la nature de la preuve exigée pour établir la

than it is on review motions where verifiable evidence of infringement is required.

[28] If the standard of proof is no lower, is it also no higher? It is difficult to see the logic of exacting a higher standard of proof in circumstances where the proof is unchallenged. The test is whether the judge, having considered the evidence before the court, is satisfied that, on a balance of probabilities, infringement has occurred. Setting a higher standard simply requires the judge to do for the defendant that which it has declined to do for itself.

[29] If that is so, having met that standard of proof once on the review motion, are the plaintiffs bound to meet it again on an application for default judgment? If the standard is the same, is there any logic in putting the same evidence before a different judge to get a fresh answer as to whether the standard has been met? There is no advantage in multiplying situations where judges can come to different conclusions on the same evidence. Such a practice does not advance certainty and predictability, and undermines the authority of the Court's interlocutory orders. Consequently, a plaintiff ought to be able to rely upon the review order to prove entitlement to default judgment. In other words, the review order is a judicial determination that infringement has occurred and, in the absence of evidence to the contrary, is conclusive of that issue.

[30] This is a motion for default judgment which is opposed, an unusual circumstance. Typically a challenge to a plaintiff's entitlement to judgment would be brought in a statement of defence or in an application to set aside judgment in default. In the latter application, the onus is upon the moving party to show, among other things, a positive defence to the claim. In this case, the defendants have filed no material and have simply argued the insufficiency of the plaintiffs' materials.

contrefaçon lors de la présentation de la requête en révision dans l'affaire *Tommy Hilfiger*, précitée. J'estime qu'aucun motif ne justifie l'application d'une norme de preuve moins stricte dans le cas d'une demande de jugement par défaut que dans celui d'une requête en révision où une preuve de contrefaçon vérifiable s'impose.

[28] Si la norme de preuve n'est pas moins stricte, est-elle aussi non moins rigoureuse? Il est difficile de concevoir qu'une norme de preuve plus stricte doive s'appliquer lorsque la preuve n'est pas contestée. Le critère est le suivant: après avoir examiné la preuve, le juge est-il convaincu, selon la probabilité la plus forte, qu'il y a eu contrefaçon? Appliquer une norme de preuve plus rigoureuse équivaut à exiger du juge qu'il fasse pour le défendeur qu'il a omis de faire pour lui-même.

[29] Le cas échéant, comme les demanderesses ont déjà satisfait à cette norme de preuve pour la requête en révision, doivent-elles y satisfaire de nouveau dans le cadre d'une demande de jugement par défaut? Si la norme demeure la même, à quoi sert-il de présenter la même preuve à un juge différent pour obtenir une nouvelle réponse à la question de savoir si la norme a été respectée? Il n'y a aucun avantage à multiplier les occasions où les juges saisis de la même preuve peuvent arriver à des conclusions différentes. Cela ne favorise ni la certitude et ni la prévisibilité et sape le respect des ordonnances interlocutoires de la Cour. Par conséquent, le demandeur devrait être en mesure de se fonder sur l'ordonnance de révision pour établir son droit à un jugement par défaut. En d'autres termes, l'ordonnance de révision est une décision judiciaire constatant la contrefaçon et, faute de preuve contraire, ce constat est probant.

[30] De façon inhabituelle, la requête en jugement par défaut fait l'objet d'une contestation. Généralement, le droit du demandeur à un jugement est contesté par la défense ou dans une demande d'annulation du jugement par défaut. Dans ce dernier cas, il appartient à la partie requérante d'offrir, entre autres, une véritable défense à la demande. En l'espèce, les défendeurs n'ont présenté aucun élément de preuve, ils se sont contentés de faire valoir l'insuffisance de la preuve des demanderesses.

Given my conclusion that the plaintiffs are entitled to rely upon the review order, the onus is on the defendants to make out a positive defence. Consequently, in the absence of evidence upon which to set aside the conclusion as to infringement inherent in the review order, the defendants are bound by that conclusion. The question of whether the defendants could seek to open up a judgment in default made as a result of the present proceedings by putting such evidence before the Court is a question which will have to be answered if and when it arises.

#### Availability of damages as a remedy

[31] The next issue which arises is whether the plaintiffs' seizure of the defendants' goods and the issuance of an injunction restraining the latter from dealing in counterfeit goods is either inconsistent with the plaintiffs' claim for damages or amounts to an election of remedies. It is true that one element of the test for the issuance of an interlocutory injunction is that the failure to issue the injunction will expose the plaintiff to irreparable harm not compensable in damages. Having obtained the injunction, on what basis does the plaintiff then ask for damages? And, if the defendants' immunity from the Court's conventional remedies is the justification for the issuance of rolling Anton Piller orders, what is the sense of granting money judgments against individuals who are effectively judgment proof?

[32] Both of these arguments are essentially based on estoppel. Having persuaded the Court to grant it an exceptional remedy based upon certain representations as to the ineffectiveness of conventional remedies, can the plaintiffs now come to the Court and claim the very remedies whose alleged ineffectiveness justified the granting of the Anton Piller order? The question is a good one, and the answer, while valid, cannot match the cartesian logic of the question. It is essentially an answer based on legal entitlement. A defendant's ability to pay (or, to put it another way, a plaintiff's ability to collect) is not a factor in deciding whether a plaintiff is entitled to damages. As to entitlement, the legislation governing copyright and trade-marks expressly provides for the availability of both remedies:

Compte tenu de ma conclusion selon laquelle les demandereses peuvent invoquer l'ordonnance de révision, il appartient aux défendeurs d'établir une défense sur le fond. Ainsi, vu l'absence d'une preuve permettant de rejeter la conclusion de contrefaçon inhérente à l'ordonnance de révision, les défendeurs sont liés par cette conclusion. Quant à savoir s'ils pourraient demander la révision du jugement par défaut obtenu dans le cadre de la présente instance en saisissant la Cour d'Unetelle preuve, cette question sera tranchée, si besoin est, en temps et lieu.

#### Droit à des dommages-intérêts

[31] La deuxième question sur laquelle la Cour doit se pencher est de savoir si la saisie des marchandises des défendeurs par les demandereses et l'injonction interdisant le commerce de marchandises contrefaites sont incompatibles avec la demande de dommages-intérêts des demandereses ou emportent le choix d'une réparation. Il est vrai que l'un des volets du critère applicable en matière d'injonction interlocutoire est le préjudice irréparable que le refus d'une injonction est susceptible d'infliger au demandeur et auquel des dommages-intérêts ne pourraient remédier. Une fois l'injonction obtenue, sur quel fondement le demandeur peut-il réclamer des dommages-intérêts? Si la raison d'être de l'ordonnance Anton Piller renouvelable est que le défendeur échappe aux mesures traditionnelles ordonnées par la Cour, pourquoi accorder une somme au demandeur si le jugement n'est pas susceptible d'exécution dans les faits?

[32] Ces deux arguments sont essentiellement fondés sur la fin de non-recevoir. Après avoir convaincu la Cour de leur accorder une réparation exceptionnelle basée sur certaines observations quant à l'inefficacité des mesures traditionnelles, les demandereses peuvent-elles maintenant lui demander ces mêmes réparations dont elles soutenaient que l'inefficacité justifiait l'ordonnance Anton Piller? Cette question est pertinente et la réponse, bien que valable, ne peut être à la hauteur de la logique cartésienne qui sous-tend la question. La réponse se fonde essentiellement sur l'existence d'un droit. La capacité financière du défendeur (ou, en d'autres termes, la capacité du demandeur à se faire payer) ne constitue pas un facteur aux fins de décider si le demandeur a droit ou non à des

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 [subsection 34(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20)]

34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 [section 53.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234)]

53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

[33] No authority was cited to me which would support the conclusion that these provisions must be read disjunctively so that a plaintiff could claim either injunction or damages but not both. And while it is true that injunctions have been refused where damages have been shown to be an adequate remedy (see for example, *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.)), I have not found any instances where damages were refused because an injunction had been awarded.

[34] To the extent that the granting of an injunction deals with prospective damages (whose occurrence the injunction seeks to prevent), it does not preclude recovery of past damages whose existence and scope must be proven by the plaintiffs. As for the immunity of certain defendants from the law's conventional

dommages-intérêts. Les dispositions législatives en matière de droits d'auteur et de marques de commerce prévoient expressément la possibilité d'obtenir les deux réparations:

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 [paragraphe 34(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20)]

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours—en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise—que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [article 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234)]

53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

[33] Rien, dans la jurisprudence qui m'a été citée, ne vient étayer la conclusion que ces dispositions doivent être interprétées de façon disjonctive, de sorte que le demandeur puisse demander soit une injonction, soit des dommages-intérêts, mais pas les deux. Bien qu'il soit vrai qu'une injonction ait déjà été refusée au motif que, selon la preuve, les dommages-intérêts constituaient une réparation appropriée (voir par exemple *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.)), je n'ai recensé aucune décision dans laquelle des dommages-intérêts ont été refusés parce qu'une injonction avait été accordée.

[34] Dans la mesure où l'octroi de l'injonction vise le préjudice ultérieur (il a pour but de le prévenir), rien n'empêche la réparation du préjudice antérieur, dont l'existence et l'étendue doivent être établies par les demanderesse. En ce qui concerne l'immunité de certains défendeurs à l'égard des mesures judiciaires

remedies, it would be poor policy to exempt from liability those who seek to escape its consequences. While the plaintiffs' position has an air of having-your-cake-and-eating-it-too, it is, upon reflection, neither unfair nor bad policy.

#### Quantum of damages

[35] This leads to the third issue raised by the defendants, which is the quantum of damages sought. The plaintiffs seek damages in accordance with the scale which is applied in this Court and which was reviewed in *Oakley, Inc.*, *supra*. In uncontested cases, plaintiffs have been awarded damages of \$3,000 in the case of street vendors and flea market operators, \$6,000 in the case of sales from fixed retail premises, and \$24,000 in the case of manufacturers and distributors.

[36] The defendants challenge this on the ground that the amounts awarded have nothing to do with the quantity or value of the goods seized. The Solicitor's Comments contains the following paragraphs:

8. The defendant was asked but could produce no invoices to evidence the purchase of the counterfeit goods. The defendant said she had documentation, including customs documents evidencing the importation of the counterfeit goods. I requested these documents, however, they have not been produced to date.

9. The defendant confirmed the business had no record keeping identifying the quantity of similar counterfeit goods sold by them.

[37] It is always open to a defendant to prove the extent of its trade in counterfeit goods and to seek to have damages assessed on the basis of its actual sales. But where vendors keep no records, it does not lie in their mouths to say that the plaintiff has no evidence by which to prove the damages flowing from their business operations.

[38] In the absence of business records, the quantity of goods seized is unreliable as an indicator of the level of a defendant's business activity. The case of an unsuccessful infringer who is simply unable to move his

traditionnelles, permettre à ceux qui tentent de se soustraire aux conséquences de leurs actes d'échapper à toute responsabilité serait inopportun. Même si les demanderesse paraissent vouloir le beurre et l'argent du beurre, après réflexion, ce qu'elles préconisent n'est ni injuste ni mal fondé.

#### Montant des dommages-intérêts

[35] Ce qui m'amène à la troisième question soulevée par les défendeurs, soit le montant des dommages-intérêts. Les demanderesse réclament des dommages-intérêts en fonction du barème appliqué par la Cour et qui a fait l'objet d'un examen dans *Oakley, Inc.*, précité. Dans des affaires non contestées, la Cour leur a accordé des dommages-intérêts de 3 000 \$ dans le cas de vendeurs ambulants et d'exploitants de marchés aux puces, de 6 000 \$ dans le cas de ventes effectuées dans des locaux fixes et de 24 000 \$ dans le cas de fabricants et de distributeurs.

[36] Les défendeurs contestent ces montants au motif qu'ils n'ont aucun lien avec la quantité ou la valeur des biens saisis. Voici un extrait des observations de l'avocat:

[TRADUCTION] 8. Nous avons demandé à la défenderesse de produire les factures attestant l'achat des marchandises contrefaites, mais elle n'a pu le faire. Elle a dit avoir des documents en sa possession, incluant des documents des douanes, prouvant l'importation des marchandises contrefaites. J'ai demandé à obtenir ces documents, mais ils n'ont pas été fournis à ce jour.

9. La défenderesse a confirmé que l'entreprise ne tenait aucun registre précisant la quantité des marchandises similaires contrefaites vendues.

[37] Il est toujours permis au défendeur d'établir l'étendue de son commerce de biens contrefaits et de demander que l'évaluation des dommages-intérêts s'appuie sur les ventes réelles. Cependant, lorsque le vendeur ne tient aucun registre, il ne peut reprocher au demandeur de ne disposer d'aucune preuve de l'étendue du préjudice subi.

[38] En l'absence de registres, on ne peut se fier à la quantité de biens saisis pour établir l'ampleur de l'activité commerciale du défendeur. L'exemple du malheureux contrefacteur qui n'est simplement pas en

stock, so that his entire inventory is seized, does not support the “obvious” conclusion that he caused the plaintiff more damage because he had more goods in his possession. Damages due to sales would be nil for there were no sales, notwithstanding the amount of stock seized. If the same operator sold out his entire stock save for one T-shirt, the “obvious” conclusion that little harm was caused because only one shirt was seized would be equally false. The evidence of the harm caused would be on the backs of the purchasers. Consequently, the quantity of goods seized tells the Court nothing about the scope and scale of a defendant’s operations.

[39] What does the evidence before the Court show about the plaintiffs’ damages? The evidence in the Solicitor’s Reports and Solicitor’s Comments as well as the affidavit of Gary Osmond would only go so far as to prove confusion between the goods sold by the defendants and the plaintiffs’ trade-marks, which is infringement. The description of the wares to which the trade-marks apply is found in the affidavits submitted in support of the issuance of the Anton Piller orders on these files, and is before the Court by virtue of rule 363. As for copyright, there is no opinion evidence which would support a finding of infringement of copyright. There is nothing which would allow the judge to compare the plaintiffs’ original works to the goods which were seized. Furthermore, there is no evidence that the defendants attempted to pass their goods off as the plaintiffs’ so that passing off has not been proved. In fact, in the case of Nintendo, such evidence as there is negatives passing off.

[40] Given that infringement of trade-marks has been proved, how are damages to be determined? This is how the question was addressed in *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.) where the following appears, at pages 163-164:

I believe that the proper basis of assessment is set out in Fox’s *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, at pp.

mesure de déplacer sa marchandise et dont le stock entier est saisi n’appuie pas la conclusion «manifeste» qu’il a causé un préjudice plus grand parce qu’il avait plus de biens en sa possession. Le préjudice imputable à la vente serait nul puisqu’il n’y a pas eu de vente, malgré la quantité de biens saisis. Si le même commerçant avait vendu tout son stock à l’exception d’un t-shirt, la conclusion «manifeste» qu’un préjudice minime a été causé puisqu’un seul t-shirt a été saisi serait également erronée. La preuve du préjudice causé appartiendrait aux acheteurs. Par conséquent, la quantité de biens saisis n’est pas du tout révélatrice de l’étendue des activités d’un défendeur.

[39] Que démontrent les éléments de preuve dont la Cour est saisie en ce qui concerne le préjudice subi par les demanderesse? Le rapport de l’avocat, ses observations et l’affidavit de Gary Osmond indiquent seulement qu’il est possible de confondre les marchandises vendues par les défendeurs et celles portant les marques de commerce des demanderesse, d’où la contrefaçon. La description des marchandises auxquelles s’appliquent les marques de commerces figure dans les affidavits présentés à l’appui des demandes d’ordonnances Anton Piller, et la Cour en est saisie en vertu de la règle 363. En ce qui concerne le droit d’auteur, aucun témoignage d’expert permettant de conclure à la violation du droit d’auteur n’a été offert. Aucun élément ne permet à la Cour d’établir une comparaison entre les œuvres originales des demanderesse et les biens saisis. De plus, la commercialisation trompeuse n’a pas été prouvée puisque aucun élément de preuve n’a établi que les défendeurs ont tenté de faire passer leurs marchandises pour celles des demanderesse. En fait, dans le cas des demanderesse Nintendo, il ressort de la preuve qu’il n’y a pas eu de commercialisation trompeuse.

[40] La contrefaçon des marques de commerces ayant été établie, comment doit-on déterminer le montant des dommages-intérêts? Voici comment cette question a été abordée dans la décision *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 163 et 164:

Je pense qu’on peut trouver une bonne base de calcul dans l’ouvrage de Fox intitulé *Canadian Law of Trade Marks and*

648-9, where he states:

On the question of the measure of damages it has been held that the defendant is liable for all loss actually sustained by the plaintiff that is the natural and direct consequence of the unlawful acts of the defendant, including any loss of trade actually suffered by the plaintiff, either directly from the acts complained of or properly attributable thereto, that constitute an injury to the plaintiff's reputation, business, goodwill or trade. Speculative and unproven damages must be deleted from the calculation. The court will estimate the damages on the same basis as would a jury and damages may take into contemplation injury to the plaintiff's goodwill, for the court, acting as a jury and applying ordinary business knowledge and common sense, is entitled to consider that there cannot be deceptive trading without inflicting some measure of damage on the goodwill. Difficulty in assessing damages does not relieve the court from the duty of assessing them and doing the best it can. The court is entitled to draw inferences from the actions of the parties and the probable results that they would have. If damages cannot be estimated with exactitude, the best reasonable estimate must be made.

[41] What is the evidence as to damages suffered by the plaintiffs. Each of the motion records for default judgment refers to affidavit evidence on file as to the damage caused to the plaintiffs' interests by the sale and distribution of infringing goods. In the case of the Ragdoll defendants, the evidence, in its material part, is as follows:

The distribution of unauthorized or counterfeit merchandise bearing the Plaintiff's Intellectual properties damages the Plaintiffs' reputation and goodwill, impairs its licensing programs, and reduces revenues that would otherwise be generated by the sale of authorized adidas [*sic*] merchandise.

The evidence on which the Disney plaintiffs rely is as follows:

The sale of inferior and inexpensive counterfeit merchandise bearing DISNEY INTELLECTUAL PROPERTY is extremely damaging to the Plaintiffs and the reputation that they enjoy for quality merchandise. It also damages the sales legitimate retailers who have purchased the authorized merchandise bearing DISNEY INTELLECTUAL PROPERTY in good faith attempting to make an honest profit.

Unfair Competition, troisième édition. L'auteur y déclare à la page 648:

[TRADUCTION] Pour calculer les dommages-intérêts, on considère que le défendeur est responsable de toute perte réellement subie par le demandeur, qui est la conséquence naturelle et directe des actes illégaux du défendeur, y compris toute perte de commerce provenant directement ou indirectement de ces actes ou leur étant imputable, qui constituent une atteinte à la réputation, à l'entreprise, à l'achalandage ou au commerce du demandeur. Il faut supprimer du calcul les dommages-intérêts spéculatifs et non prouvés. Le tribunal estimera les dommages sur la même base que le ferait un jury et son estimation pourra tenir compte du préjudice causé à l'achalandage du demandeur, car le tribunal agissant comme jury et faisant preuve d'une connaissance normale des affaires et de bon sens, a le droit de considérer qu'il ne peut pas y avoir de commerce trompeur sans que l'achalandage en pâtisse dans une certaine mesure. Les difficultés que le calcul des dommages-intérêts présente ne dispensent pas le tribunal de l'obligation d'y procéder du mieux qu'il peut. Il a le droit de déduire des actes accomplis par les parties, leurs résultats probables. S'il ne peut pas calculer avec exactitude les dommages-intérêts, il doit s'en tenir à l'estimation la plus raisonnable.

[41] Quels sont les éléments de preuve présentés relativement au préjudice subi par les demanderessees? Chacun des dossiers de requête en jugement par défaut renvoie à la preuve par l'affidavit versée au dossier en ce qui concerne le préjudice causé aux demanderessees par la vente et la distribution des marchandises contrefaites. Dans le cas des défenderesses dans l'action Ragdoll, la preuve dit, notamment, ce qui suit:

[TRADUCTION] La distribution de marchandises non autorisées ou contrefaites portant la marque des demanderessees porte préjudice à la réputation et à la cote d'estime de celles-ci, compromet leurs programmes d'octroi de licences et diminue les revenus qui, autrement, auraient été générés par la vente de marchandises adidas [*sic*] autorisées.

Les demanderessees Disney s'appuient sur la preuve suivante:

[TRADUCTION] La vente de marchandises contrefaites peu coûteuses et de qualité inférieure portant la marque DISNEY est extrêmement dommageable aux demanderessees et à la réputation de qualité de leurs marchandises. Elle porte également atteinte aux ventes des détaillants légitimes qui, de bonne foi, ont acheté des marchandises autorisées portant la marque DISNEY en vue de réaliser des bénéfices honnêtes.

I believe that the public's confidence in DISNEY INTELLECTUAL PROPERTY and the value of goodwill in same will be seriously harmed by the sale of authorized [sic] merchandise by street vendors and others.

Finally, the material submitted with respect to the Nintendo plaintiffs contains the following evidence as to damages:

The distribution of unauthorized or counterfeit merchandise bearing the Plaintiffs' Intellectual Properties damages the Plaintiffs' reputation and goodwill, impairs its licensing programs and reduces revenues that would otherwise be generated by the sale of authorized merchandise.

[42] In cases where damage is understood to have occurred, but proof of the amount of the damages is lacking, nominal damages are sometimes awarded. In *Institut national des appellations d'origine des Vins et Eaux-de-Vie et al. v. Andres Wines Ltd. et al. and two other actions* (1987), 60 O.R. (2d) 316 (H.C.) the Trial Judge dealt with the issue of quantum of damages as follows [at page 379]:

As I have concluded, the defendants did violate the plaintiffs' rights under the *1933 Act*. If the plaintiffs had been prepared to admit that the damages thereunder be limited to nominal damages, I would, on the evidence, have fixed them at \$5,000 for each plaintiff, excluding the I.N.A.O. This amount would reflect the infringement of the plaintiffs' legal rights without any need for proof of the actual quantum of damages. Even if it were not so limited by plaintiffs' admission, I would have reached the same result, that is, the sum of \$5,000 fixed against each defendant as *compensatory* damages, on the basis of the evidence, or lack of it, relating to actual losses suffered by the plaintiffs in sales or to its reputation.

[43] The Trial Judge's reasons were approved by the Ontario Court of Appeal in *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie v. Andres Wines Ltd.* (1990), 74 O.R. (2d) 203. Of particular interest is the Trial Judge's assertion that he would have ordered \$5,000 in compensatory damages on the basis of the evidence "or lack of it" for actual losses suffered by the plaintiffs in relation to sales and its reputation. Other cases where damages were awarded in the

J'estime que la vente de marchandises autorisées [sic] par des vendeurs ambulants et d'autres personnes portera sérieusement atteinte à la confiance du public envers la marque DISNEY et à la cote d'estime de cette dernière.

Enfin, suivant la preuve contenue dans les documents, les demanderesse Nintendo auraient subi le préjudice suivant:

[TRADUCTION] La distribution de marchandises non autorisées ou contrefaites portant la marque des demanderesse porte préjudice à la réputation et à la cote d'estime de celles-ci, compromet leurs programmes d'octroi de licences et diminue les revenus qui, autrement, auraient été générés par la vente de marchandises autorisées.

[42] Lorsqu'il est entendu qu'un préjudice a été subi, mais que rien n'établit le montant de la perte, il arrive parfois que des dommages-intérêts symboliques soient accordés. Dans la décision *Institut national des appellations d'origine des Vins et Eaux-de-Vie et al. v. Andres Wines Ltd. et al. and two other actions* (1987), 60 O.R. (2d) 316 (H.C.), le juge de première instance a tranché la question du montant des dommages-intérêts comme suit [à la page 379]:

[TRADUCTION] Comme je l'ai conclu, les défendeurs ont violé les droits des demandeurs suivant la *Loi de 1933*. Si les demandeurs avaient été disposés à admettre que, en l'espèce, les dommages-intérêts devaient se limiter à des dommages-intérêts symboliques, il est clair que j'en aurais fixé le montant à 5 000 \$ par demandeur, à l'exclusion de l'I.N.A.O. Ce montant refléterait la violation des droits des demandeurs sans qu'il soit nécessaire de prouver le montant réel des dommages subis. Même si le montant n'avait pas été limité par l'aveu des demandeurs, je serais parvenu au même résultat, soit des dommages-intérêts *compensatoires* de 5 000 \$ par défendeur sur la foi des éléments de preuve présentés, ou de leur absence, relativement aux pertes réelles subies par les demandeurs au chapitre des ventes ou de la réputation.

[43] Les motifs du juge de première instance ont été confirmés par la Cour d'appel d'Ontario dans *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et al. v. Andres Wines Ltd.* (1990), 74 O.R. (2d) 203. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette affaire est l'affirmation du juge de première instance selon laquelle il aurait accordé des dommages-intérêts compensatoires de 5 000 \$ sur la foi des éléments de preuve présentés «ou de leur absence»

absence of specific evidence as to damages include *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U., Local 378*, [2001] 4 W.W.R. 95 (B.C.S.C.) (\$2,500); *Rose et al. v. Interprovincial Brotherhood of Electrical Workers* (1984), 1 C.P.R. (3d) 34 (F.C.T.D.) (\$3,500); *Société pour l'expansion des tissus fins v. Marimac, Inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 112 (Que. S.C.) (\$25,000); *Marc-Aurele v. Ducharme* (1976), 34 C.P.R. (2d) 155 (F.C.T.D.) (\$3,000).

[44] These were not necessarily treated as nominal damages. In *Société pour l'expansion des tissus fins, supra*, Gomery J. of the Quebec Superior Court prefaced his award of damages with the following comments [at page 133]:

It must be assumed, in the light of the findings already made, that some members of the Canadian public during the past five years have purchased defendant's curtains in the mistaken belief that they were buying a fabric manufactured by plaintiff. In the absence of confusing trade marks these purchases would ordinarily have been made of fabric imported into Canada by plaintiff. The loss of these sales entailed a loss of profits for which plaintiff is entitled to be indemnified. A calculation of the quantum of such loss in a precise fashion is not possible. It is not fair to the plaintiff to penalize it for a failure to prove facts which are not, by their nature, provable. A difficulty in assessing damages does not justify the court in failing to award them. As stated by Dube J., in *Marc-Aurele v. Ducharme* (1976), 34 C.P.R. (2d) 155 at p. 162:

It is not necessary to prove actual damages with certainty, as a matter of fact it would be impossible in the case at bar. Once the Court is satisfied that the goodwill has been interfered with and there has been confusion, then damages are presumed at law . . .

The court must take into consideration the decision made by defendant to continue to market its merchandise after receiving formal notification that plaintiff was unwilling to tolerate further infringement of its trade mark, and the volume of sales and profits made by defendant in the period of more than five years since that time, including the time taken for this action to come to trial and be decided.

relativement aux pertes réelles subies par les demandeurs au chapitre des ventes ou de la réputation. Des dommages-intérêts ont également été accordés en l'absence d'une preuve précise du préjudice dans les affaires suivantes: *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U., Local 378*, [2001] 4 W.W.R. 95 (C.S.C.-B.) (2 500 \$); *Rose et al. c. Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité* (1984), 1 C.P.R. (3d) 34 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (3 500 \$); *Société pour l'expansion des tissus fins c. Marimac Inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 112 (C.S. Qué.) (25 000 \$); *Marc-Aurele c. Ducharme* (1976), 34 C.P.R. (2d) 155 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (3 000 \$).

[44] Ces montants n'ont pas nécessairement été accordés à titre de dommages-intérêts symboliques. Dans la décision *Société pour l'expansion des tissus fins*, précitée, le juge Gomery, de la Cour supérieure du Québec a fait les remarques suivantes avant de statuer sur les dommages-intérêts [à la page 133]:

[TRADUCTION] Compte tenu des conclusions auxquelles je suis déjà parvenu, il faut présumer que, au cours des cinq dernières années, des consommateurs canadiens ont acheté des rideaux au défendeur en croyant erronément qu'ils achetaient un tissu fabriqué par la demanderesse. En l'absence de marques de commerce portant à confusion, ces rideaux auraient normalement été fabriqués à partir de tissus importés au Canada par la demanderesse. La perte de ces ventes a entraîné une perte de profits pour laquelle la demanderesse a le droit d'être indemnisée. Il n'est pas possible d'évaluer précisément cette perte. Il ne serait pas juste de pénaliser la demanderesse parce qu'elle a omis de prouver des faits qui, par leur nature, sont impossibles à prouver. La Cour ne peut justifier son refus d'accorder des dommages-intérêts en invoquant la difficulté d'évaluation. Ainsi que l'a affirmé le juge Dubé dans *Marc-Aurele c. Ducharme* (1976), 34 C.P.R. (2d) 155, à la page 162:

Il n'est pas nécessaire de prouver des dommages réels avec certitude; en fait, la chose serait impossible en l'espèce. Si la Cour est convaincue qu'il a été porté atteinte à la clientèle et qu'il y a confusion, elle peut présumer en droit l'existence de dommages.

La Cour doit tenir compte du fait que le défendeur a continué de vendre sa marchandise après avoir été avisé formellement par la demanderesse qu'elle ne tolérerait plus la violation de ses marques de commerce, ainsi que de l'importance des ventes et des profits réalisés par le défendeur au cours de la période de plus de cinq ans qui s'est écoulée depuis, y compris le délai d'obtention d'une décision judiciaire.

In all the circumstances the court conservatively fixes damages in the sum of \$25,000.

[45] The learned Trial Judge clearly intended the damages which he awarded to be compensatory and not merely nominal. The conclusion which I draw from these cases is that once the plaintiffs have proven infringement and that damages have occurred, they are entitled to the court's best estimate of those damages without necessarily being limited to nominal damages.

[46] This then brings us to the use of the scale of damage awards which has been in place in this Court for the past number of years. It is said that this practice is unfair because it fails to distinguish between the activities of individual defendants and the damages assessed against them. When defendants keep no records and the quantity of goods seized is not a reliable indicator of the scale of the defendants' commercial activities, it is not obvious how plaintiffs are to bring fine gradations of proof as to the extent of the damages caused by particular defendants.

[47] The fact that the awards are in an arbitrary amount is said to suggest that they are punitive in nature and neither nominal nor compensatory. The amounts involved may be arbitrary but they are not without some historical precedent (see the cases cited above). Furthermore, the fact that the assessment of damages has an element of arbitrariness does not mean that those damages are not compensatory. For example, there has always been an element of arbitrariness in the assessment of non-pecuniary damages. The damages payable for an injury to an eye are determined by reference to a scale which is essentially arbitrary (one cannot calculate the value of an eye) but which has become the standard by convention. The courts have decided that such an injury will generally result in an award in a given range.

[48] In these cases, the Court is dealing with pecuniary as opposed to non-pecuniary damages. Does this preclude recourse to the use of a conventional scale of damages? The unadorned fact of the matter is that without access to detailed accounting records, plaintiffs

Eu égard à l'ensemble des circonstances, la Cour fixe, de façon conservatrice, le montant des dommages-intérêts à 25 000 \$.

[45] Le juge de première instance avait manifestement eu l'intention d'accorder les dommages-intérêts compensatoires, et non simplement symboliques. La conclusion que je tire de ces décisions est que, une fois la contrefaçon et le préjudice établis, le demandeur a droit à une évaluation optimale des dommages-intérêts par la Cour sans devoir nécessairement se contenter de dommages-intérêts symboliques.

[46] Examinons maintenant le barème des dommages-intérêts que la Cour a appliqué au cours des dernières années. On le dit injuste parce que le montant des dommages-intérêts ne tient pas compte des activités d'un défendeur en particulier. Lorsque les défendeurs ne tiennent aucun registre et que la quantité des biens saisis n'est pas un indicateur fiable de l'ampleur de leurs activités commerciales, il est difficile, pour les demanderesse, de moduler la preuve en fonction du préjudice causé par chacun des défendeurs.

[47] Le fait que le montant soit arbitraire donnerait à penser que les dommages-intérêts sont exemplaires et non pas symboliques ou compensatoires. Les montants en question sont peut-être arbitraires, mais ils découlent de la jurisprudence (voir les décisions précitées). Par ailleurs, le fait que l'évaluation du préjudice comporte une part d'arbitraire ne signifie pas que les dommages-intérêts ne sont pas compensatoires. Par exemple, l'évaluation des dommages-intérêts non pécuniaires a toujours comporté une part d'arbitraire. Les dommages-intérêts payables à la suite d'une blessure à l'œil sont établis en fonction d'un barème qui est essentiellement arbitraire (il est impossible de déterminer la valeur d'un œil), mais ce barème est devenu, par convention, la norme. Les tribunaux ont décidé qu'Untel préjudice justifie généralement l'octroi d'une somme comprise dans une fourchette.

[48] Dans la présente affaire, la Cour est aux prises avec un préjudice pécuniaire. Cela exclut-il le recours au barème des dommages-intérêts établi? Le fait est que, faute de registres comptables détaillés, les demanderesse ne sauraient faire avec une précision

cannot be expected to show their losses with mathematical precision. It would be very poor policy to reward the suppression of business records by raising it as a bar to the assessment of damages. Where a defendant's business methods and failure to defend a claim have made the calculation of damages impossible, the use of conventional awards is fairer to that defendant than would be a system in which each case was treated as *sui generis* and damages assessed without reference to like cases. The present system distinguishes between flea market and transient vendors, fixed retail operations and manufacturers and distributors and to that extent treats like cases alike. It may be that finer gradations are possible, a matter which the court can consider when it arises.

[49] The use of the phrase "minimum nominal damages" in this context is unfortunate and misleading. The *Dictionary of Canadian Law*, 2nd ed., (Toronto: Carswell, 1995) defines "nominal damages" as follows:

... [a] technical phrase which means that you have negated anything like real damages, but that you are affirming by your nominal damages that there is an infraction of a legal right, which though it gives you no right to any real damages at all, yet gives you a right to the verdict or judgment because your legal right has been infringed. *Mediana (The)* [1900] A.C. 113 at 116 (U.K. H.L.) Lord Halsbury L.C.

[50] If the only purpose of damage awards in these cases is to establish the plaintiffs' right to them, an award of \$1 would represent "minimum nominal damages". The amount of the awards, particularly when they are stacked (multiple awards against the same defendants) as they will be in this case, exceeds any reasonable notion of "nominal" damages, let alone "minimum nominal" damages. Damage awards in these amounts can only be justified as compensatory damages whose amount is determined by convention.

[51] It is an imperfect system but the imperfections are not the fault of the plaintiffs. It is always open to a defendant to defend the claim brought against it and to put damages in issue. In such a case, the Court will assess damages on the basis of the evidence before it. In the alternative, a defendant who kept adequate business

mathématique la preuve des pertes qu'elles ont subies. Il serait déplorable de récompenser la suppression des registres comptables en y voyant un obstacle à l'évaluation du préjudice. Lorsque les pratiques commerciales du défendeur et son omission de produire une défense ont rendu impossible l'évaluation du préjudice, il est plus équitable pour le défendeur d'appliquer le barème établi que d'examiner chaque affaire comme si elle était unique en son genre et de fixer des dommages-intérêts sans se référer à des affaires similaires. La pratique actuelle distingue entre le vendeur dans un marché aux puces, le vendeur ambulancier, le détaillant établi à demeure et le fabricant et le distributeur et, dans cette mesure, les cas apparentés sont réglés semblablement. Une gradation plus précise peut être envisagée par la Cour au besoin.

[49] L'emploi de l'expression «dommages-intérêts symboliques minimums» est, dans ce contexte, malheureux et trompeur. Le *Dictionary of Canadian Law*, 2<sup>e</sup> éd., (Toronto: Carswell, 1995) définit les «dommages-intérêts symboliques» comme suit:

[TRADUCTION]... [une] expression technique qui signifie que, malgré l'absence de préjudice tangible, vous affirmez, en demandant des dommages-intérêts symboliques, qu'il y a eu violation d'un droit et que, même si cette violation ne donne pas droit à des dommages-intérêts compensatoires, elle donne tout de même droit à un jugement constatant l'atteinte en question. *Mediana (The)* [1900] C.A. 113, à la page 116 (U.K. H.L.) Lord Halsbury L.C.

[50] Si, en l'espèce, l'octroi de dommages-intérêts vise uniquement à confirmer le droit des demanderessees à une indemnité, un montant de 1 \$ constitue des «dommages-intérêts symboliques». Le montant des dommages-intérêts, particulièrement lorsqu'il y a cumul (octrois multiples visant le même défendeur) comme en l'espèce, ne peut raisonnablement être considéré comme «symbolique», et encore moins comme «minimum». De tels montants ne peuvent constituer que des dommages-intérêts compensatoires fixés par convention.

[51] Le système est imparfait, mais ce n'est pas la faute des demanderessees. Le défendeur a toujours la possibilité de contester la demande dirigée contre lui et le montant des dommages-intérêts demandés. Dans ce cas, la Cour établira le montant des dommages-intérêts à partir de la preuve dont elle est saisie. Le défendeur

records could request a reference for the purpose of assessing damages.

[52] In the end, the plaintiffs have shown that they are entitled to the relief sought. The defendants' objections cannot be sustained. Judgment will issue in each of these files against the defendants jointly and severally in the amount of \$6,000 plus costs of \$750. The plaintiffs are also entitled to the usual declaratory relief as well as a permanent injunction against the defendants.

qui a tenu un registre comptable approprié pourrait toutefois demander un renvoi en vue de la fixation des dommages-intérêts.

[52] En définitive, les demandereses ont établi qu'elles avaient droit à la réparation demandée. La Cour ne peut faire droit aux objections des défendeurs. Dans chaque dossier, la Cour condamne conjointement et solidairement les défendeurs à verser un montant de 6 000 \$ plus des dépens de 750 \$. Les demandereses ont également droit au jugement déclaratoire d'usage de même qu'à une injonction permanente contre les défendeurs.