

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20101213

Dossier : T-725-10

Référence : 2010 CF 1278

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

**THE RUDE NATIVE INC. et RN WATERLOO INC.
s/n THE RUDE NATIVE BISTRO & LOUNGE**

demandereses

et

**TYRONE T. RESTO LOUNGE, BRAD TOWNSEND,
KYLE PRIESTLEY, BRETT TURNBULL,
PETER WILSON, GARY CHIN,
CHRISTOPHER BECKERMANN,
LISA FISHER, NATASHA TOWNSEND,
PATRICIA TOWNSEND, RENE LINTON,
TARA VELANOFF, ANDREA RIDDIOUGH
MAXIMILLIAN SEAGER,
M^{me} UNETELLE et M. UNTEL**

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LES REQUÊTES

[1] Je suis saisi de deux requêtes en la présente instance. Dans l'une, les demanderesse sollicitent les réparations suivantes :

- a) une injonction interlocutoire provisoire et une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu'à leurs employés, mandataires, licenciés, héritiers, ayants cause, successeurs, ayants droit et toute autre personne sur laquelle l'une quelconque des personnes susmentionnées exerce une autorité :
 - i. d'usurper la marque de commerce des demanderesse en contravention de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13;
 - ii. d'appeler l'attention du public sur leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'ils commencent à y appeler ainsi l'attention du public, entre leurs services ou entreprise et les services ou entreprises des demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - iii. d'employer toute marque de commerce déposée par les demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce, en contravention du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- b) une ordonnance interlocutoire et une ordonnance définitive enjoignant aux défendeurs de remettre ou de détruire, sous la foi du serment, tout matériel en leur possession, en leur

pouvoir ou sous leur contrôle qui contrevient à toute ordonnance rendue par la Cour, conformément à l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*;

- c) l'adjudication des dépens de la présente requête, à être payés par les défendeurs conjointement ou individuellement dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance;
- d) toute autre ordonnance et ou réparation que l'avocat des demandereses pourrait demander et que la Cour pourrait autoriser.

[2] Dans la seconde requête (une requête incidente déposée par les défendeurs), les défendeurs sollicitent les réparations suivantes :

- a) un jugement sommaire rejetant la réclamation des demandereses pour usurpation des enregistrements des marques de commerce canadiennes n^{os} LMC549753 et LMC544499 et statuant sur toutes les prétentions des demandereses, savoir :
 - i. rejetant la demande des demandereses pour obtenir une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits de quiconque dans les enregistrements des marques de commerce LMC549753 et LMC544499 ou dans toute marque liée à celles-ci en contravention des articles 19, 20 ou 22 de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - ii. rejetant la demande des demandereses pour obtenir une déclaration portant que les défendeurs ont fait passer leurs services et leur entreprise pour ceux des

demandereses en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;

- iii. rejetant la demande des demandereses pour l'obtention d'une injonction interlocutoire et d'une injonction permanente;
 - iv. rejetant la demande des demandereses pour l'obtention d'une ordonnance interlocutoire et d'une ordonnance définitive prescrivant la remise ou la destruction de tout matériel en la possession des défendeurs;
 - v. rejetant la demande des demandereses pour l'attribution de dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices;
 - vi. rejetant la demande des demandereses pour l'attribution des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement;
 - vii. rejetant la demande des demandereses pour obtenir des dommages-intérêts majorés et/ou des dommages-intérêts punitifs;
 - viii. adjugeant les dépens de la présente requête et de l'action y afférente en faveur des défendeurs, sur la base d'une indemnisation complète.
- b) toute autre réparation que la Cour peut juger équitable et appropriée.

[3] The Rude Native Inc. est la propriétaire inscrite des marques de commerce LMC544499 et LMC549753.

[4] Les deux marques de commerce visent exclusivement le nom, le logo et les marchandises commerciales liées à l'exploitation d'une entreprise de restauration connue sous le nom de The Rude Native Bistro & Lounge.

[5] La demanderesse RN Waterloo Inc. exploite The Rude Native Bistro & Lounge dans les locaux dont l'adresse municipale est le 15, rue King Sud, dans la ville de Waterloo, en la province d'Ontario.

[6] Depuis la mi-décembre 2009, les demanderesses affirment que la défenderesse Tyrone T. Resto Lounge a exploité une entreprise de restauration qui non seulement usurpait les marques de commerce déposées des demanderesses, mais aussi imitait et copiait intégralement le « concept » de restaurant et de repas que propose The Rude Native Bistro & Lounge. Selon les demanderesses, le Tyrone T. Resto Lounge était exploité dans les locaux dont l'adresse municipale est le 56, rue King Nord, dans la ville de Waterloo, en la province d'Ontario, soit tout au plus à une distance de 100 mètres du restaurant The Rude Native Bistro & Lounge.

[7] À l'audience, les avocats ont informé la Cour que le Tyrone T. Resto Lounge n'est plus exploité et a fermé ses portes.

La requête des demanderesses

[8] Je ne constate aucun véritable différend entre les parties quant à la preuve que doivent présenter les demanderessees pour obtenir l'injonction demandée.

[9] L'injonction est une mesure extraordinaire qui n'est pas accordée à la légère. Elle ne doit être accordée qu'en des situations extrêmes où la solidité des arguments du demandeur est évidente et où les pertes subies avant le procès seront insurmontables ou irréparables.

[10] Trois conditions doivent être remplies pour qu'une injonction puisse être accordée :

1. il doit y avoir une question sérieuse à instruire;
2. l'auteur de la demande d'injonction doit établir qu'il subira un préjudice irréparable si l'injonction lui est refusée;
3. la prépondérance des inconvénients doit favoriser l'auteur de la demande.

Voir *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] A.C.S. n° 17, au paragraphe 35.

[11] Lorsqu'une partie demande une injonction interlocutoire pour faire observer un droit de propriété intellectuelle et que le titre de propriété ou la validité des enregistrements qui s'y rapportent sont eux-mêmes sérieusement mis en doute, la Cour se montrera très réticente à accorder la mesure demandée. Voir *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 126 N.R. 114, [1991] A.C.F. n° 424.

[12] Pour obtenir une injonction interlocutoire interdisant l'emploi de sa marque de commerce, le demandeur doit démontrer clairement qu'il subira un préjudice irréparable, et non qu'il pourrait subir ou risque de subir un préjudice irréparable. La preuve des dommages irréparables doit être claire (et ne pas tenir de la conjecture). Voir *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.* (1989), 27 C.P.R. (3d) 345, à la page 351; *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, à la page 367.

[13] L'examen de la preuve mise à ma disposition dans le cadre de la présente requête m'amène à conclure que les demanderesses n'ont pas établi qu'il y a, ou qu'il y avait, une question sérieuse à instruire, qu'elles subiront un préjudice irréparable ou que la prépondérance des inconvénients les favorise. Le Tyrone T. Resto Lounge n'est plus exploité, de sorte que la demande d'injonction des demanderesses est devenue théorique. De plus, tout préjudice que les demanderesses sont susceptibles d'avoir subi découle de la concurrence légitime livrée par le restaurant des défendeurs et non de l'usurpation d'une marque de commerce ou de la commercialisation trompeuse visées aux articles 19 et 20, à l'alinéa 7*b*) ou au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La requête des défendeurs

[14] Les articles 213 à 219 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, énoncent les règles régissant les jugements sommaires.

[15] Dans la décision *Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A.* (1996), 111 F.T.R. 189 (C.F. 1^{re} inst.), la Cour fédérale a résumé ainsi au paragraphe 8 les principes généraux applicables au jugement sommaire :

J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (*Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al*);
2. il n'existe pas de critère absolu (*Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie*. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;
3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (*Blyth et Feoso*);
4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (*Feoso et Collie*);
5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario) (*Patrick*);
6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou

s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (*Pallman et Sears*);

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (*Forde et Sears*). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (*Stokes*).

[16] Pour arrêter s'il y a « absence de question sérieuse à instruire », la Cour est justifiée de tenir pour acquis que les parties à la requête ont présenté leurs meilleurs arguments et que, si l'affaire était instruite, aucune preuve additionnelle ne serait déposée. Il ne suffit pas que la partie défenderesse déclare qu'elle présentera (ou pourrait présenter) des preuves additionnelles et plus probantes à l'instruction. Voir *Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 241 (C.A.F.) [*Trojan Technologies*], aux paragraphes 15, 16 et 18; *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68 (C.A.F.) [*Feoso Oil*], aux paragraphes 14 et 16.

[17] La Cour est censée être en mesure d'évaluer la nature et la qualité de la preuve étayant l'existence d'une « question sérieuse à instruire ». Le critère ne consiste pas à « savoir si une partie [défenderesse] a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès ». Voir la décision *Granville Shipping*, précitée. Le cas échéant, il convient d'épargner aux parties [TRADUCTION] « les souffrances et les dépenses liées à une instruction longue et coûteuse après une attente indéterminée ». Voir *Avery*

v. *Value Investment Corp.*, [1990] O.J. n° 843. Voir aussi les arrêts *Feoso Oil*, précité, aux paragraphes 14 et 16, et *Trojan Technologies*, précité, aux paragraphes 15, 16 et 18.

[18] En cas de poursuite sans fondement, il faut « éviter les délais et les frais liés à un procès ». Voir *Feoso Oil*, précité, au paragraphe 14. La partie défenderesse ne peut s'appuyer sur les seules allégations ou dénégations formulées dans ses actes de procédure; elle doit produire la preuve de faits précis établissant qu'il existe une véritable question à instruire. Voir *Feoso Oil*, précité, aux paragraphes 14 et 16, et *Trojan Technologies*, précité, aux paragraphes 15 et 16.

[19] Après avoir examiné la preuve produite dans la requête incidente des défendeurs, je souscris aux conclusions suivantes avancées par ces derniers :

- a) contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration, la demanderesse Rude Native Inc. ne semble pas être la propriétaire actuelle des marques de commerce. C'est plutôt la société Rude Food Inc. qui est la propriétaire inscrite des marques de commerce déposées décrites dans la déclaration, soit :

Marque	État	N° d'enregistrement	Date d'enregistrement
THE RUDE NATIVE	Déposée	LMC549753	14 août 2001
	Déposée	LMC544499	3 mai 2001

- b) aucun élément de preuve n'établit que l'un ou l'autre des défendeurs a utilisé les marques déposées ou a adopté des marques de commerce ou noms commerciaux semblables au point de créer de la confusion pour l'entreprise des défendeurs exploitée comme étant le Lounge [bar-salon];
- c) le Lounge faisait affaire sous le nom commercial TYRONE T. RESTO LOUNGE, et son site Web portait l'adresse « tyronet.com »; l'entreprise avait adopté le symbole graphique suivant comme logo :



- d) pour faire la promotion de ses services sur Internet, sur les affiches et dans les médias imprimés, le Lounge a adopté des logos, slogans, symboles graphiques, couleurs, textes publicitaires, et proposé des divertissements et des menus, différents de ceux de l'entreprise des demanderesses au Bistro;
- e) le Lounge n'a adopté, dans la composition de son menu, aucun nom susceptible de créer de la confusion avec les plats offerts au Bistro. Là où existaient des similitudes, comme pour les [TRADUCTION] « moules épicées », les noms en cause ne peuvent être considérés comme distinctifs au regard du plat qu'ils décrivent;

- f) bien que le Lounge ait fait appel à certains des mêmes artistes que le Bistro, le Lounge a également engagé d'autres artistes, et rien ne distinguait la façon dont le Bistro présentait les artistes;
- g) le Lounge a construit pour son restaurant une façade qui ne ressemblait pas à celle du Bistro;
- h) pour son décor et ses symboles graphiques, le Lounge a adopté un style résolument asiatique, qui contrastait du tout au tout avec le style africain choisi par les demanderesses pour le Bistro;
- i) au moins sept autres restaurants séparaient le Bistro du Lounge, et tant l'un que l'autre se trouvait en concurrence avec ces commerces;
- j) le Lounge était exploité au moins depuis décembre 2009, et les demanderesses n'ont fourni la preuve d'aucun cas de confusion à ce jour concernant la période durant laquelle le Lounge a été exploité.

[20] Je tire de ce qui précède les conclusions générales suivantes :

- a) rien dans la preuve n'indique qu'un ou l'autre des défendeurs a adopté des marques de commerce identiques ou semblables aux marques déposées;
- b) je ne vois aucun élément de preuve indiquant qu'un ou l'autre des défendeurs a fait sien un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un slogan, des éléments de décoration intérieure, des couleurs, éléments graphiques ou annonces publicitaires semblables ou similaires à ceux employés en liaison avec le restaurant des demanderesses;

- c) je ne vois aucun élément de preuve indiquant que les défendeurs ont composé des menus ou adopté pour leur menu des noms de plats identiques ou semblables à ceux utilisés pour le restaurant des demanderesse, à l'exception de descriptions génériques qui ne distinguent pas l'entreprise de restauration des demanderesse;
- d) rien dans la preuve n'indique qu'il y a confusion ou probabilité de confusion;
- e) rien dans la preuve ne permet d'étayer une prétention fondée sur les articles 19, 20 ou 22 ou sur l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- f) les demanderesse souhaitent se défaire de la concurrence que pouvait représenter le restaurant des défendeurs, mais les motifs invoqués dans leur demande ne permettent pas de conclure à l'existence d'une cause défendable.

[21] À l'audience, qui a eu lieu à Toronto le 14 octobre 2010, l'avocat des demanderesse a reconnu qu'il n'existe aucune preuve d'usurpation des marques de commerce aux termes des articles 19, 20 ou 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a déclaré que la seule véritable préoccupation de ses clients portait sur la commercialisation trompeuse visée à l'alinéa 7b) que pouvaient constituer les plats proposés au menu. Il est aussi admis en l'espèce qu'aucun indice visuel n'indiquait une probabilité de confusion, mais les demanderesse avancent que cet élément, combiné à d'autres faits constatés au restaurant des demanderesse, comme les prestations de l'artiste Tim Louis, constituait au regard de la probabilité de confusion une véritable question à instruire.

[22] La preuve révèle que si les descriptions des repas en cause sont semblables, les noms sont soit différents, soit de nature générique. Aucune preuve n'établit le caractère distinctif ou une probabilité de confusion relativement à cette question.

[23] En fin de compte, les demanderesses ont convenu que l'action qu'elles avaient engagée ne comporte aucun fondement justifiant une allégation d'usurpation en vertu des articles 19, 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Quant à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et à la question des articles figurant sur le menu, je ne vois là aucune véritable question à instruire. En somme, l'action des demanderesses semble n'être rien de plus qu'une tentative pour étouffer la concurrence légitime en ayant recours à de fausses allégations de commercialisation trompeuse et d'entorse à la *Loi sur les marques de commerce*. Cette façon d'agir est arrogante et vexatoire, ce qui doit se refléter dans l'adjudication des dépens.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La requête des demanderesses pour obtenir une injonction est rejetée;
2. La requête en jugement sommaire des défendeurs est accueillie;
3. Les dépens afférents à chacune des deux requêtes sont adjugés en faveur des défendeurs sur la base d'une indemnisation complète.

« James Russell »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-725-10

INTITULÉ : RUDE NATIVE *et al.*
c.
TYRONE T. RESTO LOUNGE *et al.*

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 octobre 2010

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS : Le 13 décembre 2010

COMPARUTIONS :

Chris Argiropoulos DEMANDERESSES

Michele M. Ballagh DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burns, Argiropoulos, s.r.l.
Hamilton (Ontario) DEMANDERESSES

Ballagh & Edward, s.r.l.
Hamilton (Ontario) DÉFENDEURS