

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20160926

Dossier : T-409-16

Référence : 2016 CF 1085

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

**HERTZ SYSTEM, INC., HERTZ CANADA
EQUIPMENT RENTAL PARTNERSHIP,
MATTHEWS EQUIPMENT LIMITED ET HERTZ
EQUIPMENT RENTAL CORPORATION**

demandresses/défenderesses reconventionnelles

et

HERC EQUIPMENT RENTALS

défenderesse/demanderesse reconventionnelle

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La défenderesse/demanderesse reconventionnelle [HERC] intente une action contre les demandresses/défenderesses reconventionnelles [HERTZ] pour :

1. Une injonction interlocutoire et provisoire interdisant aux demanderessees, et à chacune d'elles individuellement, ainsi qu'à leurs sociétés mères, affiliées et filiales, dirigeants, directeurs, administrateurs, employés, mandataires, cessionnaires, successeurs, ayant-droits, et toute autre personne sur qui les demanderessees exercent un pouvoir légitime ou avec qui elles agissent de concert, jusqu'au procès ou jusqu'à ce qu'une autre décision soit prise quant à la présente action, directement ou indirectement :

- (a) d'adopter et d'employer des marques de commerce qui ressemblent aux marques de commerce HERC au point de causer de la confusion (telle qu'elle est définie ci-dessous);
- (b) appeler l'attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les produits, les services ou l'entreprise des demanderessees et ceux de la défenderesse; allant à l'encontre de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- (c) exposer, annoncer, employer ou adopter une marque de commerce, le mot HERC, ou tout autre dessin de marque comprenant le mot HERC, ou qui est similaire au point de prêter à confusion d'une manière susceptible d'amener à tirer la conclusion erronée que les produits, les services ou l'entreprise des demanderessees sont ou ont été autorisés, avalisés, parrainés ou approuvés par la défenderesse, ou sont commercialement associés à la défenderesse en liaison avec la vente, la distribution, la publicité ou la promotion des produits, des services ou de l'entreprise de la défenderesse au Canada.

[2] Le 8 mars 2016, HERTZ a introduit la présente action, cherchant, entre autres, à obtenir un jugement déclarant qu'elle est propriétaire de trois marques de commerce canadiennes déposées : HERTZ, HERTZ EQUIPMENT RENTAL, et HERC 360 & Design. HERTZ appelle

ces marques dans son acte de procédure les « marques de commerce HERC »; cependant, dans ces motifs, je les appellerai les marques de commerce HERTZ. HERTZ sollicite aussi un jugement déclarant que l'emploi par HERC à Hamilton et à Mississauga de HERC [la marque de commerce HERC] en liaison avec la location d'équipement crée de la confusion avec les marques de commerce HERTZ et les contrefait.

[3] Le 19 avril 2016, HERC a déposé sa défense et a introduit une demande reconventionnelle contre HERTZ. Elle sollicite un jugement déclarant qu'elle est propriétaire de la marque de commerce HERC telle que décrite dans la demande reconventionnelle et demande une injonction interdisant à HERTZ d'utiliser cette marque.

[4] Les faits sont peu contestés. Bien que les parties aient déposé un grand nombre de documents, j'ai conclu que cette requête pourra être tranchée en y faisant très peu référence.

[5] HERC exploite une entreprise de location d'équipement industriel et de construction à Hamilton (l'emplacement d'origine) et à Mississauga. L'acronyme HERC signifie Hamilton Equipment Rental Centre. HERC a présenté des éléments de preuve montrant qu'elle emploie le mot « HERC » pour s'identifier depuis 2000.

[6] HERC et HERTZ ont entretenu des relations d'affaires pendant environ 15 ans, sans opposition de la part de HERTZ à l'utilisation de HERC dans le nom commercial de la défenderesse. Elles avaient des entreprises commerciales proches l'une de l'autre sur la même rue.

[7] En mars 2014, HERTZ a annoncé son intention de faire de son entreprise de location d'équipement une entreprise indépendante (de son entreprise de location de véhicules) et a annoncé également que cette entreprise indépendante sera appelée Herc Rentals. J'accepte que cela aurait été porté à l'attention de HERC.

[8] Par lettre du 11 novembre 2014 de ses avocats, HERC a indiqué qu'elle avait l'intention de s'y opposer et de demander la radiation de la marque de commerce HERC 360 & Design. Elle n'a pas entrepris d'autres mesures jusqu'à ce que HERTZ introduise la présente action.

[9] En juillet de cette année, HERTZ a envoyé des lettres à ses clients canadiens, y compris HERC, qui énonçaient ce qui suit : [TRADUCTION]

En tant que fournisseur hautement précieux de Hertz Equipment Rental Corporation, nous souhaitons vous aviser qu'en date du 10 juin 2016, nous avons changé notre nom aux États-Unis et opté pour Herc Rentals Inc.

Au Canada, nous continuerons de faire affaire sous le nom de Hertz Equipment Rental Corporation. [Non souligné dans l'original]

[10] Dans la décision *RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311, 111 DLR (4th) 385, la Cour suprême du Canada a approuvé le critère qui s'applique à une injonction provisoire ou interlocutoire, comme l'énonce la Chambre des Lords dans l'arrêt *American Cyanamid Co c. Ethicon Ltd*, [1975] RPC 513. Pour que cette requête soit accueillie, HERC doit établir selon la prépondérance des probabilités :

- a. qu'il existe une question sérieuse à juger;
- b. qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée;

c. que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi d'une injonction.

[11] Comme le souligne HERC, il est établi que ces facteurs sont liés et qu'ils ne doivent pas être examinés séparément : *Movel Restaurants Ltd c. EAT at Le Marché Inc* (1994), 59 CPR (3d) 73, au paragraphe 77, 89 FTR 72 (CF 1^{re} inst.).

[12] Il est également établi, comme le mentionne HERTZ, que dans le cas d'une injonction provisoire, cette Cour a conclu que la partie requérante doit également établir qu'il existe une urgence suffisante pour justifier une injonction : Voir *Pfizer Ireland Pharmaceuticals c Lilly ICOS LLC*, 2003 CF 1278, 29 CPR (4th) 466 (CF), et *Laboratoires Servier c. Apotex Inc*, 2006 CF 1443, au paragraphe 17, 57 CPR (4th) 245.

[13] Je ne suis pas convaincu de l'existence d'une quelconque urgence qui justifierait l'octroi de cette injonction provisoire même si HERC m'avait convaincu (mais elle ne m'a pas convaincu) qu'elle avait satisfait au critère à trois volets pour la délivrance d'une injonction.

[14] HERC prétend qu'il s'agit d'un cas de contrefaçon flagrante par HERTZ qui adopte le nom Herc tout en sachant qu'il est employé par la défenderesse. Elle affirme que les deux parties fournissent les mêmes produits et services, aux mêmes clients, dans les mêmes marchés, et que la « confusion massive est inévitable. »

[15] Je remarque qu'il y a très peu d'éléments de preuve directe de la confusion fournis par HERC malgré le fait que l'adoption du nom Herc par les demandresses est connue depuis

plusieurs mois. Je souligne également qu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque perte de vente ou de location consécutive à cette adoption. Plus important encore, la lettre de HERZ avisant qu'elle emploiera le nom Herc uniquement aux États-Unis d'Amérique et non au Canada appuie fortement la prétention selon laquelle la confusion au Canada est peu probable.

[16] Je ne suis pas convaincu non plus que HERC a démontré qu'elle subira un préjudice irréparable si une injonction ne lui était pas accordée. La preuve du préjudice doit être claire et non spéculative, et il doit s'agir d'un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou d'un préjudice auquel il ne peut être remédié. HERC demande à la Cour d'inférer le préjudice irréparable à sa clientèle et à sa réputation des actes de HERTZ. Je ne peux pas le faire, surtout à la lumière de la preuve attestant que HERZ ne s'identifiera pas sous le nom de Herc au Canada. Pour la même raison, je ne peux conclure que la possibilité de perte est autre chose qu'une pure spéculation et conjecture.

[17] Je ne suis pas convaincu non plus que la prépondérance des inconvénients est favorable à HERC compte tenu de ses manœuvres dilatoires. Je suis d'accord avec les observations de HERTZ que les parties qui cherchent à obtenir un redressement par voie d'injonction provisoire doivent agir rapidement. HERC savait que HERTZ avait adopté le nom Herc depuis plusieurs mois, mais n'a rien fait avant le début de la présente action.

[18] Pour ces motifs, la requête sera rejetée.

[19] J'ai informé les parties qu'à mon avis, la demande principale et la demande reconventionnelle devaient faire l'objet d'une gestion de l'instance, elles sont d'accord. Par conséquent, une ordonnance sera rendue renvoyant cette affaire au juge en chef pour la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête de la défenderesse soit rejetée avec dépens en faveur des demanderesses dans la cause; et que l'affaire soit renvoyée au juge en chef pour la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance.

« Russel W. Zinn »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-409-16

INTITULÉ : HERTZ SYSTEM, INC ET AL c. HERC EQUIPMENT RENTALS

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JUILLET 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS : LE 26 SEPTEMBRE 2016

COMPARUTIONS :

Peter E. J. Wells
Adam Chrisholm

POUR LES DEMANDERESSES

Ted A. Kalnins
Matthew Marquardt

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMillan LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Dickinson Wright LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE