



Date : 20170612

Dossier : T-740-14

Référence : 2017 CF 571

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

DIAGEO CANADA INC.

**demanderesse/
défenderesse reconventionnelle**

et

**HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. ET
DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS
LTD. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE
KRISCOTT DISTRIBUTORS**

**défenderesses/
demanderesse reconventionnelles**

JUGEMENT ET MOTIFS

TABLE DES MATIÈRES

SECTIONS :

**N^o DE
PARAGRAPHE**

I. [Contexte](#)

[4]

A.	<u>Diageo</u>	[4] - [8]
B.	<u>Heaven Hill et Diamond Estates</u>	[9] - [14]
C.	<u>Emballage révisé ADMIRAL NELSON'S</u>	[15] - [20]
II.	<u>Questions en litige</u>	[21]
III.	<u>Analyse</u>	[22]
A.	<u>L'action de Diageo constitue-t-elle un abus de procédure?</u>	[22] - [25]
B.	<u>Est-ce que Diageo est empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum à l'égard de Heaven Hill, pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence et de retard?</u>	[26] - [34]
C.	<u>Est-ce que l'une ou l'autre des demandes de Diageo à l'égard de Heaven Hill est prescrite?</u>	[35] - [37]
D.	<u>L'un ou l'autre des enregistrements de marque de commerce de Diageo est-il invalide pour des motifs d'absence de caractère distinctif, d'absence de droit à l'enregistrement ou d'abandon, et dans l'affirmative devrait-il être radié?</u>	[38] - [45]
E.	<u>Est-ce que Heaven Hill a vendu, distribué ou annoncé l'un ou l'autre de ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada?</u>	[46] - [56]
F.	<u>Est-ce que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S pour les produits de Diageo, en violation des alinéas 7b) et 7c) de la Loi?</u>	[57]
(1)	<u>Arguments des parties</u>	[57] - [63]
(2)	<u>Commercialisation trompeuse</u>	[64] - [76]
(3)	<u>Diageo a-t-elle établi le bien-fondé de son allégation de commercialisation trompeuse?</u>	[77]
a)	<u>Est-ce que l'emballage ou la présentation associé aux bouteilles de rhum, aux étiquettes et au personnage du CAPTAIN MORGAN de Diageo constitue une marque de commerce valide et</u>	[77] - [80]

	<u>opposable?</u>	
	b) <u>Achalandage</u>	[81] - [83]
	c) <u>Fausses déclarations</u>	[84] - [100]
	d) <u>Dommmages-intérêts</u>	[101] - [106]
G.	<u>Est-ce que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S contrevient au droit exclusif de Diageo d'utiliser ses marques de commerce déposées, en violation de l'article 20 de la Loi?</u>	[107]
	(1) <u>Lois pertinentes</u>	[107] - [115]
	(2) <u>Caractère distinctif inhérent et notoriété</u>	[116] - [117]
	(3) <u>Période pendant laquelle les marques ont été en usage</u>	[118] - [119]
	(4) <u>Nature des produits et du commerce</u>	[120] - [121]
	(5) <u>Degré de ressemblance</u>	[122] - [125]
	(6) <u>Probabilité de confusion</u>	[126] - [135]
H.	<u>Est-ce que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de Diageo, en violation du paragraphe 22(1) de la Loi?</u>	[136] - [140]
I.	<u>Est-ce que Heaven Hill a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation demandées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée?</u>	[141] - [148]
J.	<u>Est-ce que Diageo a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation demandées dans sa déclaration modifiée?</u>	[149] - [151]
IV.	<u>Conclusion</u>	[152]

[1] Diageo Canada Inc., la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (Diageo), a introduit la présente action contre Heaven Hill Distilleries, Inc. (Heaven Hill) et Diamond Estates Wines & Spirits Ltd. faisant affaire sous le nom de Kriscott Distributors (Diamond Estates), les défenderesses/demanderesse reconventionnelles, alléguant qu'elles ont contrefait les marques de commerce de Diageo associées à ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN et qu'elles ont fait passer leurs produits de rhum ADMIRAL NELSON'S pour ceux de Diageo. Diageo sollicite, entre autres choses, des dommages-intérêts et une injonction en raison des activités de Heaven Hill et de Diamond Estates. Heaven Hill et Diamond Estates ont rejeté les allégations de Diageo et ont présenté une demande reconventionnelle à l'égard de Diageo, sollicitant un jugement déclaratoire et d'autres mesures de réparation, notamment des dommages-intérêts.

[2] Les principaux produits de rhum en litige ont l'apparence suivante :



[3] Une ordonnance de disjonction des aspects responsabilité et dommages-intérêts (l'ordonnance de disjonction) de la présente action, datée du 16 juillet 2015, a été rendue avant le début du procès; par conséquent, les présents motifs ne traitent que des questions touchant la responsabilité et indiquées dans l'ordonnance de disjonction.




I. Contexte



A. *Diageo*





[4] Diageo est une société constituée sous le régime du droit canadien ayant son siège social à Toronto, en Ontario. Elle est une filiale de Diageo plc, une société cotée en bourse basée à Londres, en Angleterre. Diageo plc est l'un des plus importants producteurs mondiaux de spiritueux et vend, par l'intermédiaire de ses entreprises affiliées et de ses filiales, diverses marques de boissons alcoolisées, y compris la vodka SMIRNOFF, le gin TANQUERAY, le whisky écossais JOHNNIE WALKER, le whisky canadien CROWN ROYAL, la crème irlandaise BAILEYS et la bière GUINNESS.


[5] Diageo est inscrite dans le registre des marques de commerce comme la propriétaire des marques de commerce canadiennes enregistrées sous les numéros LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087, LMC863667 et LMC864267. Ces marques de commerce sont résumées dans le tableau qui suit.

Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Marque de commerce	Bien	Date de premier emploi/de dépôt de la déclaration d'emploi



Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Marque de commerce	Bien	Date de premier emploi/de dépôt de la déclaration d'emploi
LMC298005	7 décembre 1984		Boissons alcoolisées distillées.	Employée au CANADA depuis au moins aussitôt que 1961 sur les marchandises.
LMC409540	12 mars 1993		Rhum.	Employée au CANADA depuis au moins aussitôt que le 2 novembre 1984 sur les marchandises.
LMC445025	7 juillet 1995		(1) Rhum. (2) Vêtements, notamment des chapeaux, des chemises, des hauts et des pantalons en molleton, des t-shirts, des chandails et des vestons.	Employée au CANADA depuis au moins aussitôt que novembre 1993 sur les marchandises (1). ((1) Rhum)

Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Marque de commerce	Bien	Date de premier emploi/de dépôt de la déclaration d'emploi
LMC676015	1 ^{er} novembre 2006	 <p data-bbox="690 699 1027 1581">Revendication de couleur : la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La partie du chapeau du pirate qui couvre son front est en blanc, la partie directement au-dessus est en rouge, suivie d'une bande en blanc et d'une bande en or; le visage et les mains du pirate sont de couleur chair, ses yeux, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et sa moustache sont en noir; ses boucles d'oreille sont en or; son ascot et ses manchettes sont en blanc; le col de sa cape est en noir; sa cape est en bleu, avec une bordure en blanc et or; sa veste est en rouge avec une bordure en or, une ceinture en or et des boutons en or; son pantalon est en bleu; ses bottes sont en brun avec une bordure et des boucles en or; son arme et son épée sont en argent; et le baril est brun avec un fond en or et des bandes en or entourant la circonférence.</p>	Boissons alcoolisées, notamment rhum, boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et cocktails.	Déclaration d'emploi déposée le 16 octobre 2006 sur les marchandises.
LMC676119	2 novembre 2006		Boissons alcoolisées, notamment rhum, boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et cocktails.	Déclaration d'emploi déposée le 16 octobre 2006 sur les marchandises.

Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Marque de commerce	Bien	Date de premier emploi/de dépôt de la déclaration d'emploi
LMC846828	21 mars 2013		Boissons alcoolisées, notamment rhum.	Déclaration d'emploi déposée le 21 mars 2013 sur les marchandises.
LMC846829	21 mars 2013		Boissons alcoolisées, notamment rhum.	Déclaration d'emploi déposée le 21 mars 2013 sur les marchandises.
LMC848087	9 avril 2013		Boissons alcoolisées, notamment rhum et boissons à base de rhum.	Déclaration d'emploi déposée le 9 avril 2013 sur les marchandises.
LMC863667	25 octobre 2013		Boissons alcoolisées, notamment rhum, boissons aromatisées au rhum et boissons à base de rhum.	Déclaration d'emploi déposée le 25 octobre 2013 sur les marchandises.

Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Marque de commerce	Bien	Date de premier emploi/de dépôt de la déclaration d'emploi
LMC864267	4 novembre 2013		Boissons alcoolisées, notamment rhum et boissons à base de rhum.	Déclaration d'emploi déposée le 4 novembre 2013 sur les marchandises.

[6] Diageo a reconnu dans l'exposé conjoint des faits convenu entre Diageo et Heaven Hill qu'elle n'a actuellement pas l'intention de relancer au Canada des produits de rhum portant les représentations de personnage illustrées ci-dessous; ces représentations sont apparues pour la dernière fois sur des produits de rhum CAPTAIN MORGAN durant l'année ou autour des années indiquées dans le tableau qui suit.

LMC298005		1985-1986
LMC409540		1994-1995

LMC445025		1999
-----------	---	------

[7] Diageo vend plusieurs variétés de rhum CAPTAIN MORGAN, y compris le rhum épicé Original, le rhum épicé 100 Proof, le rhum épicé Silver, le rhum ambré, le rhum foncé et le rhum blanc. Chaque variété de rhum CAPTAIN MORGAN porte une étiquette contenant une illustration fantaisiste de Sir Henry Morgan, un corsaire du XVII^e siècle; les différentes variétés se présentent ainsi :



[8] Les ventes annuelles de rhum épicé Original CAPTAIN MORGAN au Canada pour 2004 se sont élevées approximativement à 135 930 caisses de neuf litres (soit plus de 1,6 million de bouteilles de 750 ml); pour toutes les variétés de rhum CAPTAIN MORGAN, les ventes annuelles se sont élevées à environ 556 290 caisses de neuf litres (soit plus de 6,68 millions de bouteilles de 750 ml). Les ventes annuelles de rhum épicé Original CAPTAIN MORGAN au Canada pour 2015 se sont élevées approximativement à 632 140 caisses de neuf litres (soit plus

de 7,5 millions de bouteilles de 750 ml); pour toutes les variétés de rhum CAPTAIN MORGAN, les ventes annuelles se sont élevées à environ 1,1 million de caisses de neuf litres (soit plus de 12 millions de bouteilles de 750 ml).

B. *Heaven Hill et Diamond Estates*

[9] Heaven Hill est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de l'État du Kentucky, ayant une adresse légale à Bardstown, Kentucky, aux États-Unis. Il s'agit d'une distillerie privée qui produit et commercialise des spiritueux distillés. Heaven Hill est le septième plus important fournisseur d'alcools aux États-Unis, le deuxième plus important titulaire de whisky bourbon au monde, et la plus importante entreprise familiale de production et de commercialisation de spiritueux distillés aux États-Unis. Depuis environ 20 ans, Heaven Hill expédie et vend diverses marques de boissons alcoolisées à des régies des alcools et organisations provinciales au Canada pour la revente au détail. En plus de la marque ADMIRAL NELSON'S, Heaven Hill possède également d'autres marques de boissons alcoolisées vendues au Canada, y compris la liqueur HPNOTIQ, les whiskys bourbons EVAN WILLIAMS et ELIJAH CRAIG et la téquila TWO FINGERS.

[10] Diamond Estates agit à titre de représentante de Heaven Hill au Canada pour les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S depuis 2011, et est la représentante exclusive de ces produits depuis 2012. Ailleurs qu'au Québec, Diamond Estates agit à titre de représentante de Heaven Hill au Canada depuis une décennie ou à peu près pour d'autres produits alcoolisés. À titre de représentante de Heaven Hill, Diamond Estates assiste Heaven Hill pour la commercialisation et la distribution des boissons alcoolisées Heaven Hill au Canada. Dans une

ordonnance datée du 25 septembre 2015, rendue par le juge chargé de la gestion de l'instance dans la présente affaire, l'action intentée par Diageo à l'égard de Diamond Estates a été suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue relativement à la demande et à la demande reconventionnelle opposant Diageo et Heaven Hill. Cette ordonnance prévoit que si la Cour interdit la vente des produits de Heaven Hill et ordonne la remise ou la destruction des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada, Diamond Estates consentira au jugement selon les mêmes modalités; si la Cour rejette l'action intentée à l'égard de Heaven Hill, l'action intentée à l'égard de Diamond Estates sera elle aussi rejetée. Diamond Estates n'a pas participé à l'instruction de la présente action, bien que son fondateur ait témoigné durant l'instruction de l'action.

[11] Heaven Hill a acquis l'actif et les activités liés à la marque de rhum ADMIRAL NELSON'S de Luxco, Inc., le ou vers le 1^{er} juillet 2011. Elle est la propriétaire inscrite de la marque de commerce canadienne enregistrée sous le n° LMC663725 le 5 mars 2006, pour la marque nominale « ADMIRAL NELSON'S » relativement aux biens suivants : (1) boissons alcoolisées, notamment rhum; (2) rhum. Elle est également la propriétaire inscrite de la marque de commerce américaine enregistrée sous le n° 2436494 pour le dessin de marque illustré ci-dessous, pour lequel la demande d'enregistrement a été déposée le 13 août 1999 et enregistrée le 20 mars 2001 :



[12] Les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S ont été distribués et vendus aux États-Unis et au Canada avant que Heaven Hill ne fasse l'acquisition de la marque ADMIRAL NELSON'S en 2011. Les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et les produits de rhum CAPTAIN MORGAN sont tous deux vendus aux États-Unis depuis 1998.

[13] Chaque variété de rhum ADMIRAL NELSON'S porte une étiquette où figure une illustration fantaisiste du vice-amiral Horatio Lord Nelson, officier de la marine britannique à la fin du XVIII^e siècle et au début du XIX^e siècle. Les ventes au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S en Alberta ont commencé autour de 2003. Des ventes intermittentes des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S ont été enregistrées de 2005 à 2009 en

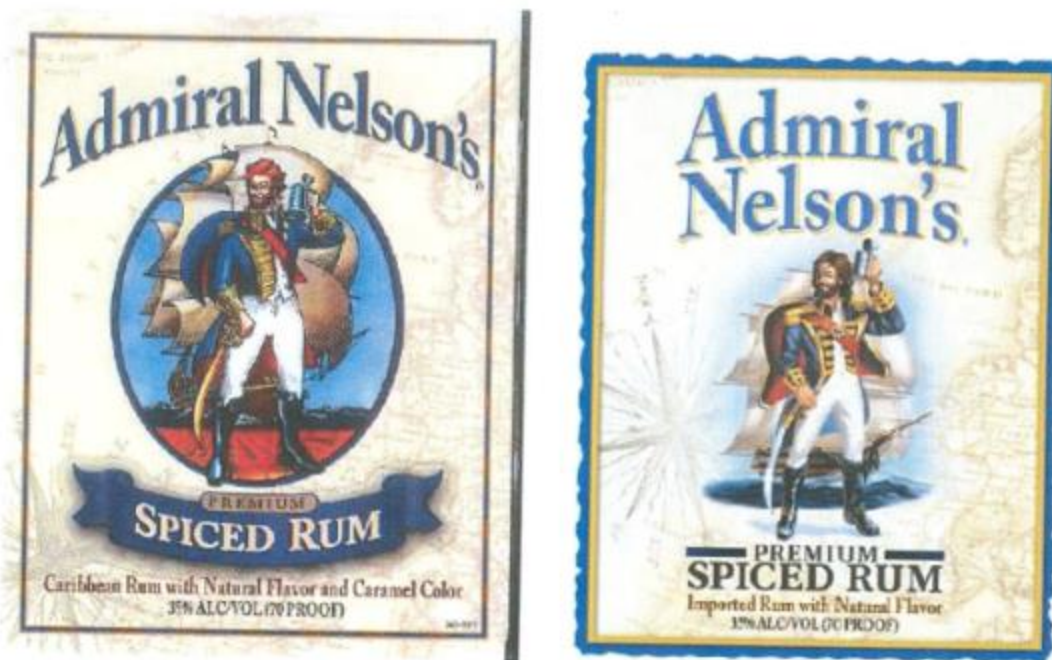
Colombie-Britannique et de 2004 à 2006 en Saskatchewan. Les ventes annuelles au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada se sont élevées approximativement à 178,3 caisses de neuf litres (2 140 bouteilles) en 2003 et à 406 caisses de neuf litres (4 872 bouteilles) en 2012. Les ventes annuelles au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada se sont élevées approximativement à 890 caisses de neuf litres (10 680 bouteilles) en 2014 et à 657 caisses de neuf litres (7 884 bouteilles) en 2015, jusqu'en mai 2015.

[14] Les variétés de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S et de rhum à la noix de coco ADMIRAL NELSON'S, qui ont été distribuées pour la vente au détail et vendues au Canada avant et immédiatement après l'acquisition par Heaven Hill de la marque ADMIRAL NELSON'S en 2011, sont reproduites ci-dessous :



C. *Emballage révisé ADMIRAL NELSON'S*

[15] À partir de 2011, de même qu'en 2012 et en 2013, Heaven Hill a révisé l'emballage des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S. L'étiquette finale pour le rhum épicé Premium après révision de l'emballage est illustrée ci-dessous, à droite; l'étiquette de devant au moment de l'acquisition par Heaven Hill de la marque ADMIRAL NELSON'S en 2011 est illustrée ci-dessous, à gauche :



[16] Les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S révisés avec les emballages révisés sont reproduits ci-dessous :







[17] En novembre 2013, Heaven Hill a commencé à expédier et à vendre à des détaillants canadiens cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S, soit les rhums Premium Dark, Premium Silver, Premium Gold, Premium Spiced, et Premium Coconut. Chacune des cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S avec l'emballage révisé porte une illustration fantaisiste du vice-amiral Horatio Lord Nelson.

[18] Vers novembre 2013, Heaven Hill a commencé à expédier des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S avec l'emballage révisé à des détaillants de l'Alberta, à la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et à la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse. Les ventes au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S avec l'emballage révisé ont commencé autour de novembre ou de décembre 2013 en Alberta, autour de décembre 2013 au Nouveau-Brunswick et en 2014 en Nouvelle-Écosse. La preuve déposée au procès montrait que

ces trois provinces sont les seules au Canada où des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S sont actuellement vendus aux consommateurs.

[19] Selon les lois et règlements des provinces, les boissons alcoolisées sont vendues dans des magasins d'alcools et des épiceries. Dans la plupart des provinces canadiennes, les magasins d'alcools au détail sont réglementés et régis par le gouvernement. Certaines provinces, y compris l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, comptent des magasins agences qui sont des détaillants locaux indépendants autorisés par la régie ou la société provinciale des alcools à vendre des boissons alcoolisées. L'Alberta est considérée comme un marché libre, déréglementé. Il n'existe pas de magasins des alcools appartenant au gouvernement en Alberta. En Colombie-Britannique et au Québec, les spiritueux sont vendus au détail dans des magasins des alcools gouvernementaux et privés. La vente au détail de spiritueux est possible en ligne en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les variétés d'alcools sont souvent groupées ensemble dans la même section des magasins physiques vendant l'alcool au détail. Les rhums sont souvent groupés ensemble sur les étagères des magasins des alcools, dans la même section.

[20] Après que Diageo avait pris connaissance de la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada, Heaven Hill a reçu une mise en demeure envoyée par les avocats de Diageo et datée du 17 mars 2014, l'avisant, ainsi que Diamond Estates, de la violation des droits de Diageo et de leur concurrence déloyale. Heaven Hill a continué à commercialiser ses produits ADMIRAL NELSON'S après la réception de la mise en demeure. Par la suite, Diageo a publié un communiqué daté du 26 mars 2014, qui contenait les déclarations suivantes :

[TRADUCTION]

L'utilisation par Heaven Hill d'un emballage créant manifestement de la confusion, y compris un personnage historique portant manifestement à confusion, en liaison avec la vente de rhum de marque ADMIRAL NELSON a clairement pour but d'imiter la marque CAPTAIN MORGAN, afin de profiter de l'achalandage de la marque et de créer de la confusion chez le consommateur.

« Diageo apprécie la concurrence saine, puisque l'innovation constante maintient l'excitation du consommateur et profite à toute l'industrie », a affirmé Iain Chalmers, vice-président du marketing de Diageo Canada. « Toutefois, nous nous opposons fortement au fait que des concurrents copient le dessin d'étiquette et le personnage distinctif de marques établies comme CAPTAIN MORGAN. Nous nous battons contre ces contrefaçons chaque fois que possible. »

II. Questions en litige

[21] Les efforts consentis par les parties pour convenir d'un énoncé des questions en litige avant l'instruction de la présente affaire n'ont pas permis d'en venir à un énoncé conjoint des questions. Toutefois, les parties ont soumis leur propre énoncé respectif des questions en litige, et après avoir examiné ces énoncés et tenu compte de la preuve et des observations déposées, je retiens les questions suivantes :

1. L'action de Diageo constitue-t-elle un abus de procédure?
2. Est-ce que Diageo est empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum à l'égard de Heaven Hill, pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence et de retard?
3. Est-ce que l'une ou l'autre des demandes de Diageo à l'égard de Heaven Hill est prescrite?

4. L'un ou l'autre des enregistrements de marque de commerce de Diageo est-il invalide pour des motifs d'absence de caractère distinctif, d'absence de droit à l'enregistrement ou d'abandon, et dans l'affirmative devrait-il être radié?
5. Est-ce que Heaven Hill a vendu, distribué ou annoncé l'un ou l'autre de ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada?
6. Est-ce que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S comme étant les produits de Diageo en contravention des alinéas 7b) et 7 c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi)?
7. Est-ce que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S contrevient au droit exclusif de Diageo d'utiliser ses marques de commerce déposées, en violation de l'article 20 de la Loi?
8. Est-ce que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage associée aux marques de commerce déposées de Diageo, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi?
9. Est-ce que Heaven Hill a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation demandées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée?
10. Est-ce que Diageo a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation demandées dans sa déclaration modifiée?

III. Analyse

- A. *L'action de Diageo constitue-t-elle un abus de procédure?*

[22] Heaven Hill soutient que Diageo a intenté cette action dans une tentative en vue de limiter et d'étouffer la concurrence touchant les produits de rhum CAPTAIN MORGAN dans le marché canadien. Heaven Hill affirme que cette action constitue un abus de procédure, est abusive, frivole et vexatoire, et a uniquement pour but de harceler et d'intimider Heaven Hill. Selon Heaven Hill, l'action intentée par Diageo entrave indûment les activités légitimes de Heaven Hill en ce qui concerne ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S. Heaven Hill allègue que Diageo a intenté cette action en sachant très bien qu'elle est sans fondement et qu'elle a pour but d'étouffer une concurrence légitime à des fins indirectes et inavouées.

[23] Le seul élément de preuve qu'a présenté Heaven Hill au procès pour étayer son affirmation selon laquelle l'action intentée par Diageo constitue un abus de procédure consiste en un échange par courriel avec Alistair Kidd, alors gestionnaire de marque chez Diageo pour CAPTAIN MORGAN, daté du 12 décembre 2013, dans lequel il a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

J'ai parlé avec notre équipe de PI [...]. Apparemment, les produits Admiral Nelson sont disponibles aux États-Unis depuis un certain temps et créent des problèmes pour les produits Captain Morgan. L'équipe aux États-Unis n'a pas réagi, et la marque a été autorisée à s'établir, réduisant le volume des ventes du rhum épicé Original Captain Morgan.

L'équipe de PI ne souhaite pas que l'histoire se répète au Canada, et je les appellerai la semaine prochaine pour voir quelles sont les prochaines démarches.

[24] Il est vrai, comme le souligne Heaven Hill, que l'abus de procédure peut être invoqué comme moyen de défense procédural dans une action en contrefaçon de marque de commerce. Toutefois, un défendeur alléguant un abus de procédure comme défense affirmative doit prouver que l'auteur de l'abus a exercé le recours dans un but autre que celui pour lequel il était conçu,

en d'autres termes dans un but indirect, étranger, secret, irrégulier ou illicite (voir : *Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc.*, [1997] ACF n° 1432, au paragraphe 13, 221 NR 93 (CA) [*Levi Strauss*]). « L'élément essentiel de ce délit est le recours abusif ou pervers à la procédure du tribunal, et il n'y a pas d'abus lorsqu'un plaideur suit une procédure régulière du tribunal jusqu'à son aboutissement normal, même lorsqu'il est animé de mauvaises intentions » (*Levi Strauss*, au paragraphe 11). La Cour d'appel dans *Levi Strauss* a également souligné « qu'on ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles est confronté le défendeur qui essaie de faire la preuve d'un abus ou d'un détournement de procédure de la part du demandeur qui tente de faire respecter sa marque de commerce en utilisant des voies de droit » (au paragraphe 15).

[25] À mon avis, les arguments de Heaven Hill à cet égard sont sans fondement, non seulement parce que l'élément de preuve sur lequel s'appuie Heaven Hill pour établir un abus de procédure de la part de Diageo ne montre pas de but indirect, étranger, secret, irrégulier ou illicite, mais également parce que la Cour ne dispose d'aucun autre élément de preuve montrant que l'action intentée par Diageo n'est rien d'autre qu'une action en vue de faire appliquer ce qu'elle considère comme ses droits de propriété industrielle et commerciale au Canada à l'égard de Heaven Hill.

B. *Est-ce que Diageo est empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum à l'égard de Heaven Hill, pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence et de retard?*

[26] Heaven Hill affirme que la théorie en equity de l'acquiescement, du manque de diligence et du retard s'applique en l'espèce, de telle façon que Diageo est empêchée par préclusion de solliciter le recours qu'elle demande. Selon Heaven Hill, il existe une preuve directe montrant

que Diageo plc a eu connaissance de l'existence de la marque ADMIRAL NELSON'S aussi tôt qu'en 2009, et Diageo Canada savait ou aurait dû savoir que les produits ADMIRAL NELSON'S étaient vendus et commercialisés au Canada depuis aussi tôt qu'en 2003. Heaven Hill affirme que malgré cette connaissance, Diageo n'a pas bougé et l'a regardé pendant plus d'une décennie continuer à vendre ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada, puis n'a pris aucune mesure pour faire valoir les droits qu'elle revendique dans la présente action; ce faisant, Diageo a acquiescé et a implicitement renoncé à ses droits.

[27] Heaven Hill soutient en outre qu'en retardant son action, Diageo a permis à la marque ADMIRAL NELSON'S de s'établir elle-même dans le marché et qu'il serait injuste de troubler sa progression dans sa tentative d'être concurrentielle face à d'autres produits de rhum au Canada, y compris les produits CAPTAIN MORGAN. Heaven Hill s'est fiée au fait que Diageo n'a pris aucune mesure pour faire valoir les droits qu'elle revendique dans la présente action, et Heaven Hill a ainsi développé une confiance raisonnable à l'égard de l'acceptation par Diageo du statu quo. Heaven Hill affirme que même si la Cour conclut que les produits ADMIRAL NELSON'S contrefont les marques de commerce CAPTAIN MORGAN, l'injonction demandée par Diageo n'est pas le recours approprié. Selon Heaven Hill, la Cour doit tenir compte des principes d'equity au moment de l'instruction de l'instance pour décider si la théorie du manque de diligence devrait s'appliquer pour refuser à Diageo toute mesure injonctive. De l'avis de Heaven Hill, le retard injustifié et l'acquiescement de Diageo ont eu pour résultat l'établissement de la marque ADMIRAL NELSON'S dans le marché, et comme Diageo a attendu plus d'une décennie avant de prendre des mesures pour faire valoir ses droits allégués à l'égard de Heaven Hill, la demande de mesure injonctive de Diageo devrait être refusée.

[28] Diageo rappelle à la Cour que Heaven Hill a la charge de prouver sa défense de manque de diligence. Selon Diageo, les allégations de Heaven Hill selon lesquelles Diageo devait savoir ou aurait dû savoir que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada depuis 2003 sont absolument non fondées et ne peuvent être retenues. Diageo maintient qu'elle ne connaissait pas le rhum ADMIRAL NELSON'S avant qu'il ne soit vu au Nouveau-Brunswick à la mi-décembre 2013; par la suite, elle a rapidement envoyé une lettre de mise en demeure le 17 mars 2014, et a entrepris la présente action le 26 mars 2014.

[29] Diageo réfute l'argument de Heaven Hill selon lequel la connaissance qu'avaient d'autres entités au sein de l'organisation Diageo plc des produits ADMIRAL NELSON'S vendus aux États-Unis devrait empêcher Diageo d'obtenir toute mesure de réparation équitable. Selon Diageo : elle n'a jamais eu connaissance avant décembre 2013 que le produit ADMIRAL NELSON'S était vendu au Canada; aucune entité de Diageo n'était au courant avant 2009 que le rhum ADMIRAL NELSON'S était vendu ailleurs dans le monde; Diageo n'a jamais été informée de l'existence du rhum ADMIRAL NELSON'S dans d'autres pays; Diageo n'a jamais discuté de ses concurrents avec Diageo US, sauf pour ses concurrents les plus importants; de nombreuses marques de boissons alcoolisées vendues aux États-Unis ne sont jamais vendues au Canada, y compris un bon nombre des propres marques de Heaven Hill.

[30] Diageo affirme que Heaven Hill n'a pas établi qu'elle a subi un préjudice en raison du retard allégué de Diageo à faire valoir ses droits, parce que : Heaven Hill n'a pas investi dans les produits ADMIRAL NELSON'S au Canada, de quelque façon que ce soit, depuis qu'elle a fait l'acquisition de la marque en 2011; il n'existe aucun plan à court terme visant la marque au

Canada, et Heaven Hill n'a pas fait non plus de projections de ventes pour le Canada; il n'existe pas de budget de commercialisation; Max Shapira, le président de Heaven Hill, a reconnu l'absence de préjudice durant son témoignage à l'interrogatoire préalable (lequel a été lu au procès) :

[TRADUCTION]

- Q. Est-ce que Heaven Hill n'a jamais fait quelque chose différemment ou changé sa position relativement à la vente des produits Admiral Nelson's en raison du retard allégué de Diageo à intenter une action?
- R. Non, pas du tout.

[31] La jurisprudence relative au manque de diligence et à l'acquiescement est bien établie et a été résumée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2013 CSC 14, [2013] 1 RCS 623 :

[145] La doctrine des *laches* reconnue en equity exige qu'une procédure judiciaire fondée sur l'equity soit engagée sans retard injustifié. Elle ne fixe aucune limite précise, mais prend en compte les circonstances de chaque affaire. Pour déterminer si un retard peut être considéré comme donnant application à la doctrine des *laches*, il faut principalement considérer s'il y a eu : (1) acquiescement de la part du demandeur; et (2) changement de position de la part du défendeur parce qu'il croyait raisonnablement que le demandeur acceptait le statu quo : *M. (K.) c. M. (H.)*, [1992] 3 R.C.S. 6, p. 76-80.

[146] Comme l'a dit le juge La Forest dans l'arrêt *M. (K.)*, p. 76 et 77, citant l'arrêt *Lindsay Petroleum Co. c. Hurd* (1874), L.R. 5 P.C. 221, p. 239-240 :

Deux circonstances, toujours importantes en pareils cas, sont la longueur du retard et la nature des actes accomplis dans l'intervalle, éléments qui peuvent avoir des conséquences pour l'une ou l'autre partie et faire pencher la balance du côté de la justice ou de l'injustice selon qu'on adopte une solution ou l'autre, ce qui a trait au redressement.

Le juge La Forest a ainsi conclu :

Il ressort immédiatement de l'ensemble de la jurisprudence que le simple retard ne suffit pas à déclencher l'application de l'un ou l'autre des éléments de la règle du manque de diligence. Il s'agit plutôt de déterminer si le retard du demandeur constitue un acquiescement ou crée des circonstances qui rendent déraisonnables les poursuites. En fin de compte, le manque de diligence doit être réglé comme une question de justice entre les parties, comme c'est le cas de toute règle d'equity. [Nous soulignons; p. 77-78.]

[32] La preuve présentée à l'audience ne prouve pas, à mon avis, ce qu'allègue Heaven Hill, soit que Diageo savait ou aurait dû savoir que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus et commercialisés au Canada depuis aussi tôt que 2003. Bien que la preuve laisse croire que des entités au sein de l'organisation de Diageo plc aient pu être au courant de l'existence de la marque ADMIRAL NELSON'S aussi tôt qu'en 2009, et bien qu'un des témoins de Heaven Hill ait témoigné qu'il était au courant de l'existence de la marque ADMIRAL NELSON'S depuis deux décennies et affirmé qu'il s'agit d'une marque de longue date au Canada, aucun élément de preuve ne contredit directement la preuve selon laquelle Diageo a uniquement appris à la mi-décembre 2013 que des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada, et plus précisément au Nouveau-Brunswick, ou n'en atténue l'importance. Peter Kourtis, directeur général de Diageo, a témoigné que Diageo a appris pour la première fois l'existence des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada quand le rhum ADMIRAL NELSON'S a été lancé au Nouveau-Brunswick. Le témoignage de M. Kourtis n'a pas été discrédité en contre-interrogatoire et a été corroboré par Darcy Traer, un gestionnaire de compte clé pour Diageo dans le Canada atlantique en 2013, qui a témoigné d'une correspondance par courriel entre lui et d'autres employés de Diageo le ou vers

le 11 décembre 2013, concernant le rhum ADMIRAL NELSON'S offert en vente au Nouveau-Brunswick. Les témoins de Diageo ont tous maintenu que c'est à cette date que Diageo a appris pour la première fois que des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada.

[33] Par conséquent, eu égard à la preuve, et selon la prépondérance des probabilités, j'estime qu'il est plus probable que le contraire, que Diageo n'était pas au courant que des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada avant le 11 décembre 2013 ou autour de cette date. Cela dit, on ne saurait dire qu'il y a eu un retard injustifié concernant l'action intentée par Diageo, surtout eu égard au fait que la déclaration de Diageo a été déposée le 26 mars 2014, soit seulement quelque 14 semaines après que M. Traer avait envoyé une photographie d'une bouteille de rhum ADMIRAL NELSON'S en vente dans un magasin de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick à Alistair Kidd, gestionnaire de marque de Diageo pour le Canada. On ne saurait également dire que Diageo a acquiescé à la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada parce que la présente action, en fait, prouve non seulement une absence de retard injustifié, mais également une absence d'acquiescement de la part de Diageo.

[34] Qui plus est, Heaven Hill n'a pas montré de quelle façon le retard allégué de Diageo à faire valoir les droits revendiqués dans la présente action avait été préjudiciable. Heaven Hill n'a également pas montré de quelle manière elle avait changé ou modifié sa position parce qu'elle s'est fiée à l'acceptation alléguée de Diageo du statu quo. Au contraire, le fait que M. Shapira ait admis que Heaven Hill n'avait rien fait différemment ou n'avait pas changé sa position

relativement à la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S vient miner et mettre en échec la prétention de Heaven Hill selon laquelle Diageo devrait être empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN à l'égard de Heaven Hill, pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence et de retard. Par conséquent, j'estime que dans la présente action intentée contre Heaven Hill, Diageo n'est pas empêchée par préclusion, pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence ou de retard.

C. *Est-ce que l'une ou l'autre des demandes de Diageo à l'égard de Heaven Hill est prescrite?*

[35] Heaven Hill affirme que l'action intentée par Diageo est prescrite en ce qui concerne la mesure de réparation demandée. En vertu du paragraphe 39(1) de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC (1985), ch. F-7, et eu égard à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Apotex Inc v. AstraZeneca Canada Inc*, 2017 FCA 9, au paragraphe 114, [2017] ACF n° 22, Heaven Hill affirme que le délai de prescription applicable en l'espèce est de deux ans, en application du paragraphe 3(1) de la *Limitations Act* de l'Alberta, RSA 2000, ch. L-12, puisque les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S ont été vendus en Alberta depuis aussi tôt que 2003. Heaven Hill souligne que le délai de prescription prévu au paragraphe 3(1) a commencé à courir une fois que Diageo a appris ou aurait dû apprendre la contrefaçon alléguée. Dans l'arrêt *Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp.*, 2010 CSC 19, au paragraphe 60, [2010] 1 RCS 649, la Cour suprême du Canada a affirmé que le paragraphe 3(1) « soumet les éléments de connaissance à un test objectif : le demandeur doit apprendre ou [TRADUCTION] “aurait dû apprendre” l'existence des éléments qui déclenchent le délai de prescription. Par conséquent, la connaissance présumée, en

plus de la connaissance réelle, déclenchera le délai de prescription ». Selon Heaven Hill, Diageo savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada depuis au moins 2003 et, par conséquent, l'action intentée par Diageo est prescrite, parce que le délai de prescription applicable de deux ans est échu.




[36] Selon ma conclusion qui précède, selon laquelle Diageo a appris pour la première fois le 11 décembre 2013 que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada, Heaven Hill n'a pas, à mon avis, établi que Diageo « aurait dû savoir » que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada avant le 11 décembre 2013. La preuve montre que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus principalement dans le marché déréglementé de l'Alberta avant le 11 décembre 2013, avec des ventes annuelles en Alberta allant de 108,3 caisses de neuf litres en 2003 à 333 caisses de neuf litres en 2012. Selon le témoignage de M. Kourtis, il y avait environ 2 000 à 3 000 détaillants d'alcools et entre 6 000 à 7 000 établissements autorisés de plus en Alberta, alors qu'une province comme l'Ontario qui a une population plus nombreuse ne compte environ que 650 magasins appartenant au gouvernement. M. Kourtis a témoigné que son équipe des ventes visait à visiter 80 % des magasins d'alcools du pays, sauf en Alberta, parce que : [TRADUCTION] « dans un secteur privé comme celui de l'Alberta, les ventes sont plus petites, en raison de l'énorme quantité de magasins. Il est difficile de visiter chaque secteur géographique ». M. Kourtis a également témoigné de l'importance des ventes au détail des produits ADMIRAL NELSON'S, affirmant que 267 caisses de neuf litres représentent « une très petite quantité. Cela équivaldrait à la taille des ventes d'un bar fréquenté du centre-ville de Toronto qui écoulerait environ 260 caisses de rhum par an ». En fonction de la preuve déposée par Diageo, et vu le volume relativement faible

de produits ADMIRAL NELSON'S dans le grand marché déréglementé de l'Alberta, Heaven Hill n'a pas établi que Diageo « aurait dû savoir » que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus avant le 11 décembre 2013. Dans ces circonstances, chercher une bouteille de rhum ADMIRAL NELSON'S dans un magasin d'alcools ou sur une étagère dans un bar de l'Alberta serait comme chercher la proverbiale aiguille dans une botte de foin.

[37] L'argument invoqué par Heaven Hill selon lequel l'action de Diageo est prescrite est mal fondé, puisque Diageo a introduit son action dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a appris ou aurait dû apprendre l'existence des éléments qui ont déclenché le délai de prescription. Diageo a intenté son action le 26 mars 2014, bien avant l'expiration de tout délai de prescription de deux ans applicable le 11 décembre 2015.

D. *L'un ou l'autre des enregistrements de marque de commerce de Diageo est-il invalide pour des motifs d'absence de caractère non distinctif, d'absence de droit à l'enregistrement ou d'abandon, et dans l'affirmative devrait-il être radié?*

[38] Heaven Hill soutient que les numéros d'enregistrement de marque de commerce de Diageo LMC298005, LMC409540 et LMC445025 sont invalides parce qu'ils ont été abandonnés et devraient être radiés du registre des marques de commerce. Ces trois marques de commerce sont illustrées ci-dessous :

LMC298005		1985-1986
LMC409540		1994-1995
LMC445025		1999

[39] Heaven Hill souligne que Diageo n'a jamais utilisé ces trois marques de commerce en liaison avec ses produits de rhum et n'a pas actuellement l'intention de relancer au Canada les produits de rhum portant les représentations des personnages de ces marques de commerce. De l'avis de Heaven Hill, les dessins du personnage du CAPTAIN MORGAN de ces trois marques de commerce diffèrent substantiellement de ceux du personnage du CAPTAIN MORGAN des marques de commerce plus récentes, et les trois illustrations plus anciennes laissent une impression commerciale complètement différente de celle des illustrations plus récentes du personnage du CAPTAIN MORGAN.

[40] Heaven Hill soutient que les plus récentes illustrations du personnage du CAPTAIN MORGAN ne sont pas que de simples variantes des illustrations plus anciennes, mais plutôt des variations importantes des premières versions. De l'avis de Heaven Hill, les vêtements et le costume du personnage dans les trois illustrations plus anciennes sont complètement différents de ceux des illustrations plus récentes et, plus important encore, les trois illustrations plus anciennes n'ont pas ce que Heaven Hill qualifie comme la pose « emblématique » avec la jambe levée sur un baril des illustrations plus récentes du personnage du CAPTAIN MORGAN. Compte tenu des périodes substantielles de non-utilisation de ces trois marques de commerce, en liaison avec tous les biens associés à ces marques, et de leurs impressions commerciales complètement différentes, Heaven Hill affirme que les enregistrements de marque de commerce portant les numéros LMC298005, LMC409540 et LMC445025 devraient être radiés du registre des marques de commerce, même s'ils peuvent être associés aux marques de commerce plus récentes.

[41] Diageo affirme que dans les cas où la marque de commerce qui a été employée est différente de la marque de commerce qui a été déposée, il y aura quand même emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée si la marque de commerce, telle qu'elle est employée, n'a rien perdu de son identité et demeure reconnaissable en dépit des différences avec la marque de commerce telle qu'elle a été déposée. Pour décider si deux marques de commerce sont substantiellement différentes, la Cour doit, selon Diageo, se demander si la marque de commerce a conservé son identité et son caractère reconnaissable, et si elle a gardé les caractéristiques dominantes de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée. De plus, Diageo souligne que tous ses enregistrements pour le personnage du CAPTAIN MORGAN

concernent des marques de commerce « liées » comme le prescrit le paragraphe 15(1) de la Loi. Selon Diageo, on peut présumer que les marques de commerce qui partagent des caractéristiques communes et qui sont inscrites pour un même propriétaire forment une série ou une famille de marques, et que cela équivaut à un seul enregistrement regroupant ces différentes marques.

Diageo affirme qu'une marque de commerce liée est une marque qui est semblable à une autre au point de créer de la confusion et qui ne serait pas enregistrable à moins d'être enregistrée par le même propriétaire. De l'avis de Diageo, l'identité de la marque de commerce CAPTAIN MORGAN a été préservée et toute déviation ne tromperait pas un consommateur non averti.

[42] Bien que Diageo n'ait pas réellement employé les marques de commerce enregistrées sous les numéros LMC298005, LMC409540 et LMC445025 depuis de nombreuses années, et bien que, conformément à ce qui est indiqué dans l'exposé conjoint des faits, elle n'ait actuellement pas l'intention de relancer au Canada des produits de rhum portant le personnage du CAPTAIN MORGAN tel qu'illustré dans ces trois enregistrements, aucun élément de preuve présenté au procès ne montre une intention de la part de Diageo d'abandonner ces marques de commerce ou d'accepter que leur enregistrement prenne fin pour absence de renouvellement. De plus, les dossiers d'enregistrement de chacune de ces trois marques de commerce montrent qu'il s'agit de « marques liées » aux sept derniers enregistrements portant les numéros LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087, LMC863667 et LMC864267.

[43] Pour établir l'abandon d'une marque de commerce, deux éléments doivent être prouvés : (1) que la marque de commerce n'est plus employée au Canada; (2) que le propriétaire a

l'intention d'abandonner la marque de commerce (voir : *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, [1992] ACF n° 611, au paragraphe 15, 142 NR 230 (CAF) [*Promafil*]). En outre, dans le cas d'un dessin-marque, ce qui est le cas en l'espèce, une variante de la marque déposée constituera un emploi de la marque déposée, à condition que la variante ne soit pas trop différente du dessin déposé (*Promafil*, au paragraphe 15). La question centrale est la suivante : est-ce que les trois marques de commerce qui, selon les dires de Heaven Hill, ont été abandonnées sont substantiellement différentes des expressions subséquentes des marques-dessins du CAPTAIN MORGAN? Le critère à appliquer à cet égard « consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre [l]es [...] marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient [...], malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » (*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie. Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 CF 406, au paragraphe 5, 4 CPR (3d) 523 (CAF)).

[44] Il est vrai, comme le souligne Heaven Hill, qu'il existe certaines différences entre les trois marques de commerce antérieures et les illustrations subséquentes du personnage du CAPTAIN MORGAN. Heaven Hill attire l'attention de la Cour sur les représentations plus récentes du personnage du CAPTAIN MORGAN, où on le voit une jambe levée posée sur un baril, et sur les vêtements et le costume du personnage dans les trois illustrations plus anciennes qui, selon Heaven Hill, sont différents de ceux des illustrations plus récentes. À mon avis toutefois, ces distinctions, et toute autre distinction, ne sont pas très différentes des dessins enregistrés, et elles sont telles qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité,

qu'elles identifient malgré toute différence, des marchandises ayant la même origine. Chaque représentation du personnage du CAPTAIN MORGAN partage les éléments suivants : une sangle barrant la poitrine; un ascot; une épée dans la main droite (même si dans un cas il est dégainé); une cape qui flotte ouverte dans les versions plus récentes, mais pas dans les trois versions antérieures; une moustache bien visible et de longs cheveux noirs; une veste navale ou un manteau arrivant presque aux genoux avec des manchettes démesurées; un chapeau fantaisiste, posé sur la tête du personnage dans les versions récentes, mais pas dans les versions antérieures (même si dans un cas le personnage n'a pas de chapeau). En outre, même si la « pose » figure dans bon nombre des images du personnage du CAPTAIN MORGAN, ce dernier est souvent illustré sans la pose dans certains documents promotionnels et publicitaires déposés en preuve au procès.

[45] Par conséquent, l'allégation de Heaven Hill, selon laquelle les marques de commerce visées par les enregistrements portant les numéros LMC298005, LMC409540 et LMC445025 ont été abandonnées et devraient être radiées du registre des marques de commerce, ne peut être retenue.

E. *Est-ce que Heaven Hill a vendu, distribué ou annoncé l'un ou l'autre de ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada?*

[46] Bien que Heaven Hill ait admis dans l'exposé conjoint des faits qu'elle a commencé [TRADUCTION] « à expédier et à vendre à des détaillants canadiens [des régies et sociétés des alcools provinciales] cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S » en novembre 2013, et ait également admis que [TRADUCTION] « les ventes au détail des produits de rhum

ADMIRAL NELSON'S avec l'emballage révisé ont commencé en Alberta à peu près en novembre ou en décembre 2013 », « au Nouveau-Brunswick à peu près en décembre 2013 » et « en Nouvelle-Écosse en 2014 », Heaven Hill a affirmé au procès qu'elle n'avait pas admis que les ventes avaient en réalité été enregistrées au Canada. Selon Heaven Hill, le terme « vend » de l'alinéa 20(1)a) de la Loi peut uniquement être interprété comme signifiant l'action ou l'acte de vendre ou de transférer à quelqu'un d'autre moyennant un prix, c'est-à-dire, l'échange d'une marchandise contre de l'argent ou une autre considération valable. De l'avis de Heaven Hill, les éléments de preuve incontestés déposés au procès montraient que toutes les expéditions de produits de rhum ADMIRAL NELSON'S s'effectuaient « franco à bord » ou FOB, ou « départ usine », depuis Bardstown, Kentucky, aux États-Unis, et que la propriété des marchandises a été transférée quand elles ont été chargées à Bardstown pour être expédiées à des régies des alcools au Canada.

[47] Heaven Hill attire l'attention de la Cour sur l'arrêt *Domco Industries Ltd c. Mannington Mills Inc*, [1990] ACF n° 269, au paragraphe 21, 107 NR 198 (CAF) [*Domco*], où le juge en chef Iacobucci a fait le commentaire suivant, dans le contexte d'une affaire concernant la *Loi sur les brevets* :

[TRADUCTION]

Il ne fait aucun doute que Mannington a offert des biens contrefaits au Canada. Mais cela ne règle pas la question de savoir si les produits contrefaits ont été vendus au Canada par Mannington. Dans mon esprit, il est utile d'examiner la signification de l'expression « vendre au Canada » pour déterminer où s'effectue la délivrance du bien en question. Je ne qualifie pas la désignation F.O.B. d'artifice ou de déguisement. Des conséquences juridiques et économiques importantes découlent d'un tel terme [...] Il est clair que l'endroit où a lieu la délivrance des biens est important si l'on veut déterminer à quel endroit la vente a lieu.

[48] Heaven Hill affirme que Diageo n'a pas établi à quel endroit les contrats de vente pour les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S ont été signés, et qu'elle ne distribue pas les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S à l'intérieur du Canada. Selon Heaven Hill, les sociétés des alcools provinciales ou des détaillants privés distribuent les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S. Heaven Hill affirme en outre qu'elle n'a aucunement participé à l'annonce des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada puisque toute la publicité était faite par Diamond Estates, et le remboursement par Heaven Hill des dépenses de publicité engagées par Diamond Estates ne constitue pas un acte d'« annonce », selon le libellé de l'alinéa 20(1)a) de la Loi.

[49] Diageo affirme qu'en vertu du sous-alinéa 183c)(ii) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, en sa version modifiée, Heaven Hill ne peut soulever au procès une défense liée à des ventes FOB, parce qu'un défendeur ne peut soulever au procès une défense qui n'est pas articulée dans son acte de procédure et qui pourrait prendre une partie adverse par surprise, si elle n'était pas plaidée. Selon Diageo, une fois qu'une partie fait un aveu formel dans une instance par une déclaration dans ses actes de procédure ou dans un exposé conjoint des faits, le fait en question ne peut plus constituer une question en litige au procès. Diageo fait référence aux actes de procédure de Heaven Hill et à l'exposé conjoint des faits, où Heaven Hill admet qu'elle a vendu et continue de vendre des produits ADMIRAL NELSON'S au Canada. Par exemple, au paragraphe 14 de la défense et demande reconventionnelle modifiée de Heaven Hill, il est indiqué que [TRADUCTION] « les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S sont vendus au Canada par Heaven Hill ou ses prédécesseurs depuis au moins aussi tôt que 2006 dans des bouteilles portant des étiquettes qui sont identiques ou très semblables aux étiquettes actuelles

utilisées sur les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S ». De plus, au paragraphe 41 de l'exposé conjoint des faits, il est indiqué que : [TRADUCTION] « Vers novembre 2013, Heaven Hill a commencé à expédier des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S avec l'emballage révisé à des détaillants de l'Alberta, à la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et à la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse ». Diageo maintient que Heaven Hill n'a pas soulevé, en tant que point litigieux au procès, la question de savoir si elle pouvait ne pas être responsable d'une contrefaçon en raison de ventes FOB alléguées; malgré le dépôt de milliers de pages de documents et de plus de 1 000 pièces, elle a plutôt choisi de soulever cette défense pour la première fois durant le procès lui-même.

[50] Diageo affirme que la décision *Domco* n'aide pas Heaven Hill, puisque la Cour d'appel a finalement conclu que les termes anglais « *vending* » et « *selling* » signifiaient tous deux « vendre » et que la question de savoir si le défendeur dans *Domco* avait annoncé ou distribué ses produits au Canada était absolument non pertinente pour une analyse touchant la contrefaçon en vertu de la *Loi sur les brevets*. Selon Diageo, le fait qu'un contrat de vente pour des marchandises ait été signé au Canada indique qu'une vente a eu lieu au Canada, et à cet égard Diageo fait référence à la décision *AMR Technology Inc c. Novopharm Ltd*, 2008 FC 970, au paragraphe 15, [2008] ACF n° 1210, où la Cour a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « si la délivrance ou la possession des biens a eu lieu au Canada, ou si le contrat pour la vente a été signé au Canada, une vente, pour les fins de l'article 42 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 peut avoir eu lieu ». [Souligné dans l'original.]

[51] Eu égard au paragraphe 4(1) de la Loi, Diageo affirme que la question en l'espèce est de savoir si les biens de Heaven Hill ou leur emballage portaient la marque de commerce contestée lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, « dans la pratique normale du commerce ». Selon Diageo, le fait de savoir si le transfert légal de la propriété a eu lieu au Canada ou à l'étranger n'est pas déterminant pour ce qui est de savoir si une marque de commerce a été employée au Canada. Diageo affirme, eu égard à *Manhattan Industries Inc c. Princeton Manufacturing Ltd*, [1971] ACF n° 1012, 4 CPR (2d) 6 [*Manhattan Industries*], que si une entité étrangère comme Heaven Hill vend des biens portant une marque de commerce à une entité située au Canada qui prend possession des biens au Canada, il y aura « emploi » de cette marque de commerce au Canada, selon la définition du terme « emploi » prévue en vertu de la Loi, même si le transfert du titre de propriété peut avoir eu lieu à l'étranger. Diageo affirme que tant que la chaîne de distribution des biens de Heaven Hill portant la marque de commerce contestée est telle qu'elle débouche sur une vente au Canada, il y aura emploi de la marque de commerce au Canada.

[52] En dehors de la question de savoir si Heaven Hill a soulevé adéquatement sa défense concernant les ventes FOB, la preuve présentée au procès montre que Heaven Hill, en dépit du fait qu'elle a avancé des arguments contraires, a vendu, distribué et annoncé ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada et continue de le faire. La preuve montre que même si les factures antérieures de Heaven Hill remises aux détaillants des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S portaient la mention « FOB » et « Ex Works » (départ usine) depuis Bardstown, au Kentucky, Heaven Hill vend ses produits de rhum au Canada. Plus

particulièrement, dans une lettre datée du 23 décembre 2014, M. Shapira a écrit à la Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC), affirmant dans un passage pertinent que :

[TRADUCTION]

Tous les produits seront expédiés en Alberta en consignation [...] Le prix indiqué à la AGLC sera un prix coût, assurance, fret, entrepôt St. Albert, en dollars canadiens [...] Le paiement par la AGLC pour le produit que nous fournissons en consignation ne sera dû qu'une fois le produit vendu. Notre produit vous est livré dans l'intention que vous le gardiez pour le vendre aux détaillants ou aux titulaires de permis [...] Au moment de la vente, notre produit sera considéré comme étant d'abord acheté par vous, au prix coût, assurance et fret indiqué, puis revendu par vous. [Non souligné dans l'original.]

[53] De plus, la preuve montre que les paiements pour les produits de rhum Heaven Hill faits par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick le sont au moyen d'un virement télégraphique à un compte de banque au nom de Heaven Hill à Toronto, en Ontario. En outre, Justin Ames, directeur des ventes et de la commercialisation internationales pour Heaven Hill, a témoigné que Diamond Estates agit généralement comme agent pour Heaven Hill et est chargé de remplir et de soumettre les demandes d'inscription aux sociétés des alcools provinciales. À mon avis, indépendamment de l'endroit où a lieu la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et de l'endroit où se signe le contrat de vente, les éléments de preuve qui précèdent montrent que Heaven Hill vend et distribue ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada.

[54] À mon avis, Heaven Hill vend et distribue ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada « dans la pratique normale du commerce » et à cet égard, il convient de souligner la décision de la Cour dans *Manhattan Industries* :

39 [TRADUCTION] Je pense que ces mots [dans la pratique normale du commerce] doivent nécessairement signifier que l'article 4 [de la Loi] envisage la pratique normale du commerce

comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant. Lorsque la requérante a vendu au détaillant et que le détaillant a vendu au public, le public en est venu à associer la marque de la requérante avec la ceinture « HARNESS_HOUSE »; l'article 4 considère que l'emploi entre le détaillant et le public bénéficie au fabricant et constitue un emploi au Canada. En d'autres mots, si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un « usage » ou un « emploi » au Canada au sens de l'article 4. Si cette interprétation est exacte, la vente par les détaillants à Toronto et Montréal au public de marchandises « HARNESS HOUSE » portant la marque de commerce de la requérante constitue alors un « usage » ou un « emploi » au Canada, peu importe que la propriété ou la possession en soit passée au détaillant aux États-Unis ou non.

[55] En dernier lieu, certains éléments de preuve montrent également que Heaven Hill annonce ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada. En contre-interrogatoire et en réinterrogatoire, M. Ames a admis que le site Web de Heaven Hill pour les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S est accessible aux Canadiens, en offrant notamment un menu déroulant pour le Canada, et en ajustant l'âge réglementaire pour consommer de l'alcool pour les visiteurs canadiens. Une marque de commerce qui figure dans un site Web affiché à l'écran d'un ordinateur au Canada constitue pour l'application de la Loi, un emploi et une annonce faits au Canada, et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont stockés (voir *HomeAway.com Inc c. Hrdlicka*, 2012 CF 1467, au paragraphe 22, [2012] ACF n° 1665). M. Ames a également témoigné que Heaven Hill approuve et paie toute publicité menée au Canada par Diamond Estates pour les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S de Heaven Hill. Andrew Green, le fondateur de Diamond Estates, a témoigné que Heaven Hill approuve les activités promotionnelles entreprises par Diamond Estates au nom de Heaven Hill et que les coûts de ces activités sont facturés à Heaven Hill.

[56] En résumé, j'estime que la preuve présentée au procès montre, selon une prépondérance des probabilités, que Heaven Hill a vendu, distribué et annoncé ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada et qu'elle continue de le faire. Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de traiter la question de savoir si Heaven Hill a soulevé sa défense de ventes FOB de façon adéquate. Il est vrai, comme le souligne Diageo, que cette défense n'avait pas été plaidée et n'a jamais été mentionnée avant le début de l'instruction de la présente action. Toutefois, à mon avis, même si Diageo peut avoir été surprise par cette défense, cela a peu de conséquences parce que non seulement Diageo a traité entièrement de la question au procès, mais compte tenu de la preuve, il s'agit quoi qu'il en soit d'une défense sans fondement.

F. *Est-ce que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S pour les produits de Diageo, en violation des alinéas 7b) et 7c) de la Loi?*

(1) Observations des parties

[57] Diageo affirme que la « présentation » ou l'emballage associés à ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN sont visés par les alinéas 7b) et 7c) de la Loi. Diageo affirme que le terme « présentation » fait référence à l'apparence ou à l'emballage d'un produit, attirant l'attention de la Cour sur l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120 [*Ciba-Geigy*], [1992] ACS n° 83, où la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit :

53 Wadlow, dans *The Law of Passing-off* (1990), donne la définition suivante, à la p. 351 :

[TRADUCTION] En matière de *passing-off*, le terme « présentation » signifie habituellement l'apparence visible extérieure globale du produit dans la forme sous laquelle le public le verra vraisemblablement avant l'achat. Si les produits sont vendus sous

emballage, alors leur « présentation » est l'apparence globale du paquet. S'ils sont vendus ou étalés non emballés, la présentation invoquée ne peut être que celle du produit lui-même.

54 L'aspect, l'apparence, la présentation du produit jouent un rôle primordial dans le processus d'achat puisque ce sont les premiers moyens dont dispose le fabricant pour attirer la clientèle. L'importance de l'impact visuel est bien connue; ce qui stimule notre vue est primordial.

55 L'apparence du produit ou de son emballage -- forme, taille, couleur -- peut être caractéristique d'un fabricant donné et en venir à désigner ou à permettre de reconnaître le produit comme étant le sien. Dans l'esprit de la clientèle, l'apparence n'est pas toujours liée à la marque de commerce, c'est-à-dire que le consommateur peut faire référence à l'apparence plutôt qu'à la marque de commerce pour indiquer la fonction du produit.

[58] Selon Diageo, la définition de l'expression « signe distinctif » est incorporée dans la définition de « marque de commerce » énoncée dans la Loi. Diageo affirme qu'il n'y a aucune obligation d'enregistrer un signe distinctif, et les caractéristiques individuelles d'une « présentation », comme le personnage du CAPTAIN MORGAN et les étiquettes des bouteilles, sont individuellement protégeables à titre de marques de commerce. Diageo soutient que l'emballage CAPTAIN MORGAN est hautement distinctif et a été employé, affiché et annoncé de façon constante et bien évidente dans tout le Canada depuis de nombreuses années. Diageo affirme que les éléments suivants constituent les principaux éléments de la présentation CAPTAIN MORGAN :

- (1) l'affichage bien en vue du personnage du capitaine;
- (2) la bouteille transparente avec l'épaule en angle et les caractères en relief;
- (3) un bouchon de couleur coordonné aux contours de l'étiquette principale;

- (4) une longue étiquette sur le goulot avec le mot CAPTAIN au-dessus du mot MORGAN;
- (5) une étiquette de goulot délimitée par des bandes dorées ou argentées en haut et en bas;
- (6) une longue étiquette rectangulaire avec le nom du produit en haut, la variété de rhum en bas, et le personnage au milieu;
- (7) un personnage avec des cheveux noirs et des poils faciaux, un uniforme de marine ou de pirate avec des boutons et une cape où figurent les couleurs rouge, blanc, bleu foncé et or, de grandes bottes foncées, et tenant une épée dans sa main droite;
- (8) un navire derrière le personnage.

[59] Diageo soutient que l'emballage des variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S (Premium Dark, Premium Silver, Premium Gold, Premium Spiced, et Premium Coconut) est substantiellement semblable à celui des produits CAPTAIN MORGAN, à l'exception des termes ADMIRAL NELSON'S, et que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S pour des produits provenant de la même source que ceux offerts par Diageo. Selon Diageo, il y a une « illusion de similitude » entre ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN et les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S de Heaven Hill :



[60] Cette illusion de similitude est, de l'avis de Diageo, plus évidente avec les bouteilles de rhum Silver, les deux seuls produits de ce type offerts sur le marché canadien :



[61] Diageo qualifie le personnage et la marque de commerce du CAPTAIN MORGAN de marque emblématique, pour laquelle l'image du « capitaine » apparaît dans pratiquement toutes les activités de promotion, de marketing et de publicité. Diageo affirme qu'aucune autre marque de rhum ne possède quelque chose comme le personnage du CAPTAIN MORGAN ou sa présentation; c'est la seule marque de rhum dotée d'une mascotte ou d'un personnage interactif faisant partie intégrante de la marque, et la cote d'estime et la reconnaissance du personnage du CAPTAIN MORGAN ont été haussées par des décennies d'interaction personnelle avec des centaines de milliers de consommateurs canadiens. Diageo a présenté d'abondants éléments de preuve au procès concernant les nombreuses activités de promotion, de marketing et de publicité entourant les produits CAPTAIN MORGAN afin de montrer la « notoriété » du CAPTAIN MORGAN. Diageo maintient que cette célébrité a été acquise et maintenue par des

promotions en magasin dans les magasins d'alcools au Canada, par des affiches, chevalets, bannières et autres articles promotionnels portant le personnage du CAPTAIN MORGAN et installés dans les bars et restaurants, des campagnes de publicité intensives dans les médias imprimés, à la télévision et sur Internet, par un engagement interactif avec le « capitaine » dans les bars, les restaurants et à l'occasion de grands événements comme le Stampede de Calgary et les Grands voiliers, par des commandites avec la Soirée du hockey, la Ligue nationale de hockey et diverses équipes de la LNH, et par des panneaux publicitaires et des enseignes extérieures. M. Kourtis a témoigné que durant les quelque 15 dernières années, Diageo a dépensé environ 150 millions de dollars pour la promotion, le marketing et la publicité de ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN, et qu'au cours de la dernière année, elle y a consacré environ 17 millions de dollars.

[62] Heaven Hill affirme que Diageo n'a pas réussi à prouver des droits conférés par une marque de commerce opposable relativement à l'emballage CAPTAIN MORGAN. Selon Heaven Hill, d'autres producteurs de rhum offrent différentes variétés de rhum, utilisant souvent différentes couleurs d'étiquette pour distinguer chaque variété, et les bouchons et étiquettes de col coordonnés au code de couleurs et au dessin de l'étiquette principale constituent également des caractéristiques utilisées par d'autres producteurs de rhum; ce ne sont pas, selon Heaven Hill, des caractéristiques exclusives des bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN. De plus, les caractères en relief sur les bouteilles de rhum, y compris ceux gravés à l'épaule de la bouteille, ne sont pas exclusifs aux bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN. Heaven Hill souligne qu'il existe d'autres produits de rhum distribués et vendus au Canada en plus des produits CAPTAIN MORGAN et ADMIRAL NELSON'S qui utilisent des thèmes nautiques ou associés

à la marine britannique, et il existe d'autres produits de rhum qui utilisent des navires à voiles, des radiobalises et des personnages et noms d'officiers de la marine. De plus, Heaven Hill affirme qu'il y a d'autres marques de rhum avec des personnages figurant sur l'étiquette, et même certaines avec des personnages de pirate.

[63] Heaven Hill maintient que les bouteilles actuelles de rhum CAPTAIN MORGAN ont été lancées entre 2010 et 2012 et, de ce fait, cela ne permet pas d'établir que l'emballage CAPTAIN MORGAN a acquis une notoriété propre et est donc devenu une marque de commerce opposable. Selon Heaven Hill, il existe des différences substantielles entre les ornements des bouteilles ADMIRAL NELSON'S, y compris la marque de commerce nominale ADMIRAL NELSON'S en caractères compacts; il existe également des différences dans les deux personnages de marins, en ce sens que le personnage du CAPTAIN MORGAN a une « pose emblématique » avec une jambe levée sur un baril, alors que le personnage du l'ADMIRAL NELSON'S a les deux pieds posés au sol, avec une grande chope de rhum dans la main gauche, et qu'il n'y a pas d'image de baril sur l'étiquette; il existe également des différences dans les éléments en arrière-plan et dans les couleurs dominantes utilisées sur les étiquettes des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et celles utilisées pour les produits CAPTAIN MORGAN.

(2) Commercialisation trompeuse

[64] Diageo affirme que Heaven Hill a contrevenu aux alinéas 7b) et 7c) de la Loi. Heaven Hill se défend en faisant valoir qu'il n'y a aucune responsabilité suivant ces deux alinéas, parce qu'elle n'a mené aucune des activités pertinentes au Canada et elle affirme,

en lien avec l'alinéa 7c), qu'aucun élément de preuve n'a établi au procès qu'elle a fait passer les produits de Heaven Hill [TRADUCTION] « pour ceux qui sont commandés ou demandés ».

[65] Les alinéas 7b) et 7c) de la Loi contiennent les interdictions suivantes :

7 Nul ne peut :	7 No person shall
[...]	...
b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;	(b) direct public attention to his goods, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his goods, services or business and the goods, services or business of another;
c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;	(c) pass off other goods or services as and for those ordered or requested;

[66] Pour établir sa prétention que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S pour les produits de rhum CAPTAIN MORGAN de Diageo, cette dernière doit prouver l'existence de trois éléments essentiels : (1) l'existence d'un achalandage attaché aux produits de rhum CAPTAIN MORGAN; (2) la tromperie du public due à une fausse déclaration; (3) des dommages réels ou possibles (voir : *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, au paragraphe 66, [2005] 3 RCS 302 [*Kirkbi*]). La doctrine de la commercialisation trompeuse vise à protéger des « signes, présentations, noms et symboles qui constituent le caractère distinctif d'une source » et la fausse déclaration qui sème la confusion dans le public

peut être délibérée, ou faite par négligence ou avec insouciance (*Kirkbi*, aux paragraphes 67 et 68). Le second élément nécessite que « la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent » (voir : *Consumers Distributing Co. C. Seiko*, [1984] 1 RCS 583, à la page 601, [1984] ACS n° 27). Pour satisfaire au troisième élément d'une action en commercialisation trompeuse, le demandeur doit démontrer qu'il a subi, ou qu'il est susceptible de subir « des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur que la source de ses produits et services est la même que ceux du demandeur » (voir : *Ciba-Geigy*, au paragraphe 32). De plus, comme la Cour l'a affirmé dans la décision *Distrimed Inc. c. Dispill Inc.*, 2013 CF 1043, [2013] ACF n° 1093 :

[273] Il y a imitation frauduleuse lorsque la réputation ou l'achalandage d'une entreprise subira ou subira vraisemblablement un préjudice en raison d'une fausse déclaration par laquelle un concurrent crée une illusion de similitude ou de ressemblance entre les produits ou services de l'entreprise concurrente et les siennes, créant de la confusion dans l'esprit du consommateur au point de l'amener à croire que ses marchandises ou services sont ceux de quelqu'un d'autre ou qu'elles sont commanditées avec cette dernière ou associées à celle-ci. Il s'agit de fait de « tirer profit » au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur [...]

[67] Les trois éléments nécessaires à une action en commercialisation trompeuse en common law sont souvent abordés dans l'analyse faite en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi. Toutefois, l'action en commercialisation trompeuse en common law se distingue d'une allégation selon laquelle on a contrevenu à l'alinéa 7b), parce que la Loi s'applique uniquement lorsqu'une marque de commerce opposable est en jeu. Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans la

décision *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2003 CAF 297, au paragraphe 38, [2003] ACF

n° 1112 [*Kirkbi CAF*] :

[38] [...] afin de pouvoir se prévaloir de l'alinéa 7b), il faut prouver que l'on possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. L'élément qui distingue l'action en commercialisation trompeuse existant en common law et l'action en commercialisation trompeuse prévue à l'alinéa 7b) de la Loi, c'est que, dans l'action existant en common law, le plaideur n'a pas à s'appuyer sur une marque de commerce pour se prévaloir de l'action. Afin d'intenter une action en commercialisation trompeuse fondée sur la Loi, il faut posséder une marque de commerce valide au sens de la Loi. Les définitions figurant à l'article 2 de la Loi font partie intégrante de toute action en commercialisation trompeuse relative à une marque de commerce qui est fondée sur l'alinéa 7b) [...].

[68] Dans la même veine, dans l'arrêt *Cheung c. Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255, au paragraphe 20, 87 CPR (4th) 287 [*Cheung*], la Cour d'appel fédérale a affirmé que l'alinéa 7b) est « à une exception près, l'expression juridique du délit de commercialisation trompeuse en common law. Pour se prévaloir de cet alinéa, le demandeur doit prouver qu'il possède une marque de commerce valide opposable ».

[69] Quant à savoir s'il existerait une confusion dans l'esprit d'un consommateur quant à la source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, le critère à appliquer est celui du consommateur moyen ou ordinaire un peu pressé. Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 20, [2006] 1 RCS 824 [*Veuve Clicquot*], la Cour suprême du Canada a souligné que lors d'une analyse relative à la confusion : « Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé [...] [qui] ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques ». De la même

façon, dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, au paragraphe 41, [2011] 2 RCS 387 [*Masterpiece*], la Cour suprême du Canada a indiqué que : « la question est de savoir si, à partir de sa première impression, le “consommateur ordinaire plutôt pressé” serait vraisemblablement confus, c'est-à-dire s'il est probable que ce consommateur considérerait qu'Alavida et Masterpiece Inc. constituent un seul et même fournisseur de services de résidence pour personnes âgées ».

[70] De plus, dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit :

51 Les moyens frauduleux, dolosifs ou simplement trompeurs ne manquent pas. Pensons, par exemple, à la similitude d'apparences extérieures entre produits, l'utilisation d'étiquettes semblables, l'usage d'un nom commercial identique, la contrefaçon, l'imitation d'un emballage. Autant de moyens possibles pour tenter, volontairement ou non, d'égarer le public. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour considérer que les faits doivent s'évaluer en fonction d'un public « ordinaire », d'une clientèle « moyenne » :

[TRADUCTION] ... il faut évaluer les faits par rapport à l'homme et à la femme ordinaires qui feraient preuve de diligence normale en achetant les produits dont ils ont besoin, et qui, s'ils veulent une marque particulière, prendraient des précautions normales pour s'assurer de l'obtenir.

(Le juge Neville dans *Henry Thorne & Co. c. Sandow* (1912), 29 R.P.C. 440 (Ch. D.), à la page 453)

52 Cependant, pour différents produits, la clientèle moyenne ne sera pas la même et n'aura pas la même attitude lors de l'achat. De plus, l'attention et les précautions d'une même personne peuvent varier en fonction du produit qu'elle achète; quelqu'un ne prendra vraisemblablement pas le même soin à choisir une marchandise sur les rayons d'un supermarché et à sélectionner un article de luxe. Dans le premier cas, la représentation trompeuse risque de « prendre » plus facilement.

[71] Les principes généraux entourant le consommateur mythique, ordinaire ou moyen, né dans le contexte d'affaires en contrefaçon d'une marque de commerce s'appliquent également dans le contexte d'une action en commercialisation trompeuse. Dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 [*Mattel*], la Cour suprême du Canada a donné la ligne directrice suivante concernant la nature du consommateur ordinaire plutôt pressé :

56 Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. [...] Comme l'a expliqué le juge Cattanach dans *Canadian Schenley Distilleries*, p. 5 :

Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

[72] La Cour suprême du Canada a clairement énoncé dans l'arrêt *Kirkbi* que l'alinéa 7b) « est une disposition créant un droit d'action de nature civile, qui, pour l'essentiel, codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law » (au paragraphe 23). Par conséquent, les règles de droit et la jurisprudence mentionnées plus haut relativement à la commercialisation trompeuse en common law sont pertinentes dans une analyse portant sur la confusion pour les fins de l'alinéa 7b) de la Loi. Ainsi, il ne peut y avoir violation de l'alinéa 7b), à moins que le

demandeur puisse établir une confusion ou la possibilité d'une confusion entre les produits du demandeur et ceux du défendeur (voir : *Albian Sands Energy Inc. c. Positive Attitude Safety System Inc.*, 2005 CAF 332, au paragraphe 30, [2006] 2 RCF 50).

[73] La confusion en lien avec les marques de commerce est définie au paragraphe 6(2) de la Loi :

6 (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

6 (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

[74] Une action intentée en vertu de l'alinéa 7b) comporte un élément temporel, puisqu'un demandeur doit établir qu'il y avait une probabilité de confusion au moment où le défendeur a commencé à attirer l'attention du public sur ses produits (voir *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd*, [1987] ACF n° 245, 12 FTR 317 (CAF)). En outre, pour établir qu'un défendeur a contrevenu à l'alinéa 7b), il doit y avoir un « emploi » selon la définition des articles 2 et 4 de la Loi; pour que l'emploi d'une marque dans un document publicitaire ou promotionnel soit suffisamment associé avec une marchandise pour constituer un emploi, le document publicitaire ou promotionnel doit être donné au moment du transfert de la propriété ou

de la possession des marchandises (voir *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255, au paragraphe 27, 60 CPR (4th) 181) [*BMW*]. La définition d'« emploi » à l'égard d'une marque de commerce signifie « tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services ».

[75] Le paragraphe 4(1) de la Loi est libellé comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[76] De plus, une preuve de dommages actuels ou possibles est nécessaire pour asseoir une action en vertu de l'alinéa 7b); s'il y a ordonnance de disjonction, comme c'est le cas en l'espèce, elle ne fait simplement que reporter la preuve de l'étendue des dommages jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la question de la responsabilité du défendeur, et ne dégage pas le demandeur de l'obligation de prouver l'existence d'un dommage ou la probabilité d'un dommage (voir *BMW*, aux paragraphes 35 et 36).

(3) Diageo a-t-elle établi le bien-fondé de son allégation de commercialisation trompeuse?

a) *Est-ce que l'emballage ou la présentation associés aux bouteilles de rhum, aux étiquettes et au personnage du CAPTAIN MORGAN de Diageo constitue une marque de commerce valide et opposable?*

[77] Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans les décisions *Cheung* et *Kirkbi CAF*, les marques de commerce pour lesquelles Diageo fait valoir ses droits doivent être valides et opposables, qu'elles soient déposées ou non, enregistrées ou non, pour qu'il y ait violation de l'alinéa 7b) de la Loi.

[78] Diageo affirme que l'emballage ou la présentation associés à ses bouteilles de rhum, à ses étiquettes et à son personnage du CAPTAIN MORGAN constitue une marque de commerce valide et opposable en vertu de la Loi, puisqu'ils représentent un « signe distinctif », selon la définition prévue dans la Loi et qu'ils sont visés par la définition de « marque de commerce ».

Aux fins de la Loi :

marque de commerce Selon le *trade-mark* means
cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

b) marque de certification;

(b) a certification mark,

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| c) signe distinctif; | (c) a distinguishing guise, or |
| d) marque de commerce projetée. | (d) a proposed trade-mark; |

signe distinctif Selon le cas : *distinguishing guise* means

- | | |
|--|--|
| a) façonnement de produits ou de leurs contenants; | (a) a shaping of goods or their containers, or |
| b) mode d'envelopper ou emballer des produits, | (b) a mode of wrapping or packaging goods |

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres.	the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
--	--

[79] Je suis d'accord avec Diageo qu'il n'est pas obligatoire qu'un signe distinctif soit enregistré en vertu de la Loi pour constituer une marque de commerce valide et opposable. L'emballage ou le signe distinctif de Diageo fait partie intégrante des bouteilles de rhum épicé Original, de rhum 100 Proof, de rhum épicé Silver, de rhum doré, de rhum foncé et de rhum blanc CAPTAIN MORGAN, qui portent une illustration fantaisiste de Sir Henry Morgan généralement placée au centre de l'étiquette, le nom de la marque CAPTAIN MORGAN au-dessus du personnage du CAPTAIN MORGAN, avec la variété de rhum sous le personnage, et un navire à voiles classique en arrière-plan; il est aussi intégré aux bouchons, aux étiquettes de goulot portant la marque CAPTAIN MORGAN et au code de couleur et au dessin de l'étiquette principale. Tous ces éléments constituent le signe distinctif des produits de rhum

CAPTAIN MORGAN selon la définition de signe distinctif donnée dans la Loi et, par conséquent, constituent une marque de commerce valide et opposable aux termes de la Loi.

[80] De plus, aucune des défenses affirmatives invoquées par Heaven Hill n'est telle qu'elle empêche Diageo de faire valoir ses droits sur ses dix marques de commerce déposées à l'égard de Heaven Hill et des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S. Chacune des dix marques de commerce de Diageo possède un numéro d'enregistrement valide en vertu de la Loi, et Diageo peut faire valoir ses droits sur ces marques, tout comme sur le signe distinctif des produits de rhum CAPTAIN MORGAN, contre Heaven Hill au moyen de la présente action.

b) *Achalandage*

[81] Diageo doit démontrer l'existence d'un achalandage attaché au caractère distinctif de ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN (voir *Kirkbi*, au paragraphe 67). Bien que le terme « achalandage » ne soit pas défini dans la Loi, la Cour suprême du Canada a décrit l'achalandage attaché à une marque de commerce comme étant : « l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents » (voir : *Veuve Clicquot*, au paragraphe 50). La preuve présentée par Diageo au procès montre qu'il existe un achalandage considérable attaché à la marque CAPTAIN MORGAN et à la manifestation actuelle de son emballage. C'est particulièrement évident par le volume des ventes des produits de rhum CAPTAIN MORGAN, surtout par rapport à d'autres producteurs de rhum et à leurs produits de rhum au Canada. Selon le témoignage de M. Kourtis, environ 200 millions de bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN ont été vendues au Canada depuis 1994, avec des ventes au détail s'élevant approximativement à cinq milliards

de dollars; environ 20 % à 23 % des ventes totales de spiritueux de Diageo sont attribuables aux produits CAPTAIN MORGAN. M. Kourtis a de plus fait le témoignage suivant : environ 12 millions de bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN et plus de sept millions de bouteilles de rhum épicé Original CAPTAIN MORGAN sont vendues annuellement au Canada; cela équivaut en gros à des ventes annuelles au détail de 320 millions de dollars au Canada, dont environ 220 millions de dollars pour les ventes de rhum épicé Original CAPTAIN MORGAN; le rhum CAPTAIN MORGAN a été le rhum le plus vendu au Canada en 2016, avec environ 32 % des parts du marché pour les produits de rhum, devant les autres marques de rhum bien connues comme BACARDI, LAMB'S et APPLETON ESTATE; les rhums épicés CAPTAIN MORGAN détiennent environ 71,9 % des parts du marché du rhum épicé au Canada.

[82] L'achalande attaché à la marque CAPTAIN MORGAN est aussi évident par les très nombreuses activités de promotion, de marketing et de publicité des produits CAPTAIN MORGAN. Durant les 15 dernières années environ, Diageo a dépensé environ 150 millions de dollars pour la promotion, le marketing et la publicité de ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN, et au cours de la dernière année, elle y a consacré environ 17 millions de dollars.

[83] Compte tenu de cette preuve, il existe un achalande important attaché à la marque CAPTAIN MORGAN.

c) *Représentation trompeuse ou fausse déclaration*

[84] En ce qui concerne le deuxième élément de l'action en commercialisation trompeuse, soit la déception du public due à une fausse déclaration, il convient de répéter que la fausse déclaration qui sème la confusion dans le public peut être délibérée, ou faite par négligence ou avec insouciance. Bien que Diageo ait fait ressortir certains éléments de preuve et affirmé au procès que Heaven Hill a cherché intentionnellement ou délibérément à imiter ou à copier l'emballage des produits de rhum CAPTAIN MORGAN quand elle a rafraîchi l'emballage des produits ADMIRAL NELSON'S, j'estime que ces éléments de preuve n'établissent pas de façon claire ou cumulative une telle intention de la part de Heaven Hill. Les références occasionnelles au CAPTAIN MORGAN dans la documentation entourant le nouveau dessin de la bouteille et des étiquettes ADMIRAL NELSON'S et les témoignages en cour, notamment celui de Hanna Venhoff, gestionnaire de marque principale pour Heaven Hill pour ses produits de rhum, n'établissent pas, à mon avis, selon la prépondérance des probabilités, que Heaven Hill a intentionnellement ou volontairement cherché à imiter ou à copier l'emballage des produits de rhum CAPTAIN MORGAN. Comme la Cour l'a fait remarquer dans *Mr Submarine Ltd v. Emma Foods Ltd*, [1976] OJ n° 806, au paragraphe 6, 34 CPR (2d) 177 (Ont H Ct J), citant *Baker et al v. Master Printers Union of New Jersey* (1940), 47 USPQ 69, au paragraphe 72 : [TRADUCTION] « Évidemment, peu de gens seraient assez stupides pour reproduire exactement la marque ou le symbole d'un autre. Comme il a déjà été dit selon une heureuse formule, la forme la plus efficace de contrefaçon consiste à reproduire assez fidèlement pour embrouiller le public, en conservant assez de différences pour embrouiller les tribunaux ».

[85] Toutefois, ce que la preuve montre, selon la prépondérance des probabilités, c'est qu'un acheteur normal ou ordinaire de produits de rhum serait probablement embrouillé quant à la

source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S tels qu'ils sont actuellement emballés et vendus au Canada. Au procès, Diageo a déposé le rapport d'expert de M^{me} Ruth Corbin, Ph. D. qui a conçu et supervisé la mise en œuvre d'un sondage mené auprès de 629 adultes canadiens ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool, résidant dans quatre villes canadiennes, et qui avaient récemment acheté une bouteille de rhum. La requête préparatoire au procès présentée par Heaven Hill en vue d'exclure ce sondage en tant qu'élément de preuve au procès a été rejetée par une ordonnance de la Cour le 26 janvier 2017.

[86] Le mandat du sondage comportait deux volets : d'abord, évaluer l'impression générale concernant le rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S et ensuite, évaluer dans quelle mesure, le cas échéant, les acheteurs de rhum pourraient conclure à tort qu'une bouteille de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S provient de la même source que le rhum CAPTAIN MORGAN. Le sondage en personne effectué sur le vif dans des centres commerciaux a été mené durant les mois de juillet et août 2016, dans des centres commerciaux de Moncton, de Montréal, de Toronto et d'Edmonton, des villes choisies pour offrir une couverture géographique de l'ensemble du Canada, de même que pour permettre les comparaisons entre des villes où le rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S est offert en vente (comme Moncton et Edmonton) et des villes où il ne l'est pas (comme Montréal et Toronto). Un total de 629 personnes ont participé au sondage; on a montré à 413 participants une bouteille de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S (le groupe d'essai), dont l'image apparaît ci-dessous, alors qu'on a montré à 216 participants une bouteille de rhum épicé SAILOR JERRY (le groupe de contrôle), dont l'image apparaît également ci-dessous :



[87] Après avoir effectué l'examen et l'analyse des résultats du sondage, M^{me} Corbin a conclu et témoigné au procès qu'il existe des éléments de preuve statistiquement significatifs montrant que le rhum CAPTAIN MORGAN vient spontanément et presque exclusivement à l'esprit à la vue de la bouteille de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S. Parmi les participants du groupe d'essai ADMIRAL NELSON'S, 21 % ont remarqué une similarité entre le rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S et le rhum CAPTAIN MORGAN (mais ils n'ont pas mentionné ailleurs dans le sondage que les deux marques provenaient de la même source). M^{me} Corbin a de plus conclu et témoigné qu'il existait des éléments de preuve statistiquement significatifs d'une interprétation erronée de la source, signifiant par là que des acheteurs de rhum sont susceptibles de conclure à tort qu'une bouteille de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S provient de la même source qu'une bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN. Au total, 23 % des 413 participants du groupe d'essai ont fait une interprétation erronée de la source (alors que seulement 7 % des 216 participants du groupe de

contrôle ont conclu à tort que le rhum épicé SAILOR JERRY provenait de la même source que le rhum CAPTAIN MORGAN). La raison la plus fréquemment donnée par les participants du groupe d'essai pour conclure que le rhum ADMIRAL NELSON'S provenait de la même source que le rhum CAPTAIN MORGAN avait trait au personnage affiché sur l'étiquette. Toutefois, M^{me} Corbin a également souligné durant son témoignage qu'il n'y avait pas que le personnage sur la bouteille qui était source de confusion :

[TRADUCTION]

[...] on peut conclure, avec un taux de confiance de 95 %, que l'impression d'une même source pour ces deux bouteilles, Admiral Nelson et Captain Morgan, découle de certains éléments présents sur la bouteille de rhum Admiral Nelson's, par opposition aux éléments que nous avons contrôlés, les éléments placebo que nous avons contrôlés, à une supposition aléatoire ou autres éléments non pertinents.

[88] En réponse au sondage et au témoignage de M^{me} Corbin, Heaven Hill a déposé un rapport d'expert rédigé par M. Christian Bourque dans lequel il critique la méthodologie de sondage employée par M^{me} Corbin et la manière avec laquelle les résultats du sondage ont été codés et rapportés. En particulier, M. Bourque a relevé trois problèmes avec le rapport de M^{me} Corbin : (1) l'utilisation de réponses précodées pour l'une des questions; (2) une incapacité à tenir compte de questions associées à une désirabilité sociale dans la conception du sondage et l'analyse des résultats; (3) le mauvais choix de la bouteille de contrôle.

[89] Comme première étape de son examen du rapport de M^{me} Corbin, M. Bourque a fourni les données brutes de M^{me} Corbin à son équipe de codage et lui a demandé de coder les données et de tenter de reproduire les résultats de M^{me} Corbin. M. Bourque a expliqué que le problème avec les sondages menés sur le vif dans les centres commerciaux, c'est qu'il existe une

possibilité d'erreur non statistique, parce que les gens susceptibles d'être interrogés dans un centre commercial ne sont pas représentatifs du public canadien. M. Bourque a également expliqué un phénomène appelé « biais dans les réponses », où les êtres humains vont naturellement tenter de s'adapter à la situation dans laquelle ils se trouvent et parfois fournir les réponses qui selon eux vont amadouer l'intervieweur. M. Bourque a de plus témoigné de ses préoccupations quant à l'utilisation du rhum SAILOR JERRY comme bouteille de contrôle, parce que le personnage sur l'étiquette est une danseuse de hula.

[90] M. Bourque a critiqué l'une des questions du sondage de M^{me} Corbin, parce qu'elle ne permettait pas à l'intervieweur d'entrer la vraie réponse du participant; l'intervieweur devait choisir une réponse précodée correspondant à la réponse du participant. Le problème avec ce type de questions, selon M. Bourque, c'est que les intervieweurs ont une tendance naturelle à sélectionner la réponse précodée parce que c'est plus facile, plus simple et plus rapide; l'interview aurait pu être améliorée en permettant un codage avec des questions ouvertes, ou en ayant recours à un enregistrement audio ou vidéo des réponses. Il a également expliqué que certaines des questions demandaient la même chose, et que cela aurait pu amener les participants à fournir une réponse pour amadouer l'intervieweur, avec pour résultat qu'elle ne constitue pas une véritable première impression.

[91] Selon ses calculs, M. Bourque a témoigné que 16 % des personnes interrogées étaient embrouillées quant à la source de la bouteille ADMIRAL NELSON'S, par opposition au total de 23 % avancé par M^{me} Corbin. M. Bourque a attribué cet écart au fait que la majorité des réponses

à la question comportant des réponses précodées ne pouvaient être vérifiées. M. Bourque a fourni les conclusions suivantes après avoir examiné le rapport d'enquête de M^{me} Corbin :

[TRADUCTION]

Quatre conclusions sont essentiellement fondées sur la difficulté d'être un scientifique social [...] nos méthodologies comportent toutes certaines imperfections, et même si la méthode du sondage sur le vif dans les centres commerciaux est acceptée dans l'industrie comme une méthode valide, ses lacunes, à l'instar de toute autre méthode, devraient nous rendre un peu plus prudents dans l'interprétation des résultats. [...] nous avons ensuite la question des tests qui sont différents dans les marchés où le rhum Admiral Nelson's est présent par rapport à ceux où il n'est pas présent, ce qui, je pense, a un effet sur l'ensemble des résultats, et c'est pourquoi je pense qu'il est préférable de présenter les résultats séparément pour Montréal, Toronto, Edmonton et Moncton.

La bouteille du groupe de contrôle [...] pose problème pour moi parce qu'elle est si éloignée des deux autres marques en litige que je ne sais pas si elle se qualifie réellement comme la meilleure bouteille de contrôle ou comme une bonne bouteille de contrôle dans les circonstances actuelles. Une fois encore, je pense que le principal problème c'est qu'il est difficile de prendre une femme pour un homme quand on regarde un emballage. Et une fois de plus mon principal problème concerne l'interprétation réelle des résultats. [...] Je ne conteste pas que beaucoup d'efforts ont été faits pour faire de ce test le meilleur test possible, parce que c'est ce que nous essayons tous de faire en tant que scientifiques sociaux. Mais si j'examine une question pour laquelle je n'ai pas les réponses, où des gens classent à l'avance des choses dans certaines catégories, il est difficile d'être confiant que ce qui est calculé en fin de compte comme étant les personnes qui ont été trompées ou non quant à la source correspond réellement à ce que donnerait le meilleur test possible.

[92] J'ai rejeté la requête préparatoire au procès présentée par Heaven Hill en vue d'exclure le rapport de M^{me} Corbin parce que, après avoir examiné et pris en considération son rapport, et après avoir entendu et lu les observations des parties concernant la requête, j'ai été convaincu que le rapport d'enquête répondait aux quatre critères émanant de l'arrêt *R. c. Mohan*, [1994]

2 RCS 9, [1994] ACS n° 36, soit que le rapport était pertinent par rapport aux questions qui seraient soulevées au procès, qu'il était nécessaire pour aider le juge des faits au procès, que son admission en preuve ne contrevenait pas à une règle d'exclusion, et que M^{me} Corbin est un expert suffisamment qualifié (voir : *White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 CSC 23, [2015] 2 RCS 182, en ce qui a trait au rôle et à la portée des experts qualifiés et de leur témoignage). M^{me} Corbin et M. Bourque ont été qualifiés par la Cour d'experts dans le domaine de la recherche-sondage et de l'analyse statistique, sans aucune opposition au procès.

[93] Il est bien établi que la preuve par sondage, comme celle contenue dans le rapport de M^{me} Corbin, peut être acceptée pour aider un juge à évaluer la confusion des consommateurs quant aux produits offerts sur le marché (voir : *Sun Life Assurance Co of Canada v. Sun Life Juice Ltd*, [1988] OJ n° 1114, aux paragraphes 19 à 22, 65 OR (2nd) 496 (Ont H Ct J)). Comme l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece* :

93 Les sondages [...] sont susceptibles d'apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs — précisément la question que le juge de première instance examine dans une affaire de confusion. L'information fournie par ce genre de preuve n'est généralement pas connue des juges de première instance et, donc, contrairement à d'autres preuves d'expert, une telle preuve respecterait la deuxième exigence en matière de preuve énoncée dans *Mohan*, à savoir la nécessité de la preuve en question. Toutefois, la preuve par sondage doit être utilisée avec circonspection.

94 L'utilisation de sondages effectués auprès des consommateurs dans des affaires de marques de commerce est reconnue comme un mode de preuve valide pour éclairer le tribunal dans l'analyse relative à la confusion. Comme l'a souligné le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, souvent la difficulté que soulève la preuve par sondage est de savoir si elle respecte la première des exigences énoncées dans *Mohan*, à savoir la pertinence. Au paragraphe 45 de *Mattel*, le juge Binnie a divisé la question de la pertinence en deux sous-questions :

Quant à l'utilité des résultats, en présumant qu'ils ont été générés par une question pertinente, les tribunaux se sont récemment montrés réceptifs à cette preuve, dans la mesure où le sondage est à la fois fiable (dans le sens où, s'il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats) et valide (à savoir qu'on a posé les bonnes questions au bon bassin de répondants, de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir les renseignements recherchés). [Je souligne.]

[94] Je suis convaincu que le rapport Corbin est fiable et valide, malgré les critiques soulevées dans le témoignage de M. Bourque et son rapport, et malgré que M^{me} Corbin ait admis durant son témoignage que la réponse d'un participant au sondage avait été prise à tort pour une identification positive du rhum CAPTAIN MORGAN au moment où on lui a présenté une bouteille de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON'S. Même si on accepte le point de vue de M. Bourque, selon lequel seulement 16 % des personnes interrogées étaient confuses quant à la source de la bouteille ADMIRAL NELSON'S, par opposition au total de 23 % obtenu par M^{me} Corbin, et même si on applique la marge d'erreur statistique de 5 % à ces pourcentages puisque le sondage Corbin présente un taux de confiance de 95 %, le pourcentage de personnes interrogées qui étaient confuses quant à la source de la bouteille ADMIRAL NELSON'S n'est pas peu significatif, se situant quelque part entre 11 % et 28 %, compte tenu de la marge d'erreur de 5 %. En fait, le taux de confusion précédemment estimé suffisant par les tribunaux pour établir une probabilité de confusion va de 4,8 % à 8,2 % dans *Triple Five Corporation v. Walt Disney Productions*, [1994] AJ n° 196, au paragraphe 44, 53 CPR (3d) 129 (Alta CA); il est de 11 % dans *New Balance Athletic Shoes Inc v. Matthews*, [1992] COMC n° 358, 45 CPR (3d) 140 (COMC); il est de 13,5 % dans *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2002 CFPI 585, au

paragraphe 128, 20 CPR (4th) 224, conf., sans analyse de cette question, par 2003 CAF 297, [2003] ACF n° 1112, conf. par 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

[95] Compte tenu de la preuve présentée au procès, et de mes conclusions énoncées précédemment relativement à l'allégation de commercialisation trompeuse de Diageo, j'estime que Diageo a établi, selon la prépondérance des probabilités, que Heaven Hill a contrevenu à l'alinéa 7b) de la Loi en appelant l'attention du public sur ces produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits de rhum et les marques de commerce de Diageo.

[96] Contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi, l'alinéa 7c) utilise l'expression « faire passer » et porte davantage sur la substitution que sur la confusion. Dans l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 RCS 134, à la page 147, 66 DLR (3d) 1, la Cour suprême du Canada a fait le commentaire suivant :

L'alinéa c) de l'art. 7 est une disposition singulière pour y attacher une sanction civile par voie de dommages-intérêts alors qu'il en existe déjà une dans le droit général des contrats. On y parle de substitution d'autres marchandises à celles qui ont été commandées ou demandées, mais on a toujours la possibilité de refuser les marchandises en découvrant la substitution, et si on les accepte sciemment, il semble bien que ce sera sans recours. Si l'al. c) vise à autoriser un redressement même si la substitution est sciemment acceptée, en quoi consistent les dommages? Veut-on prévoir des dommages-intérêts résultant du défaut de livrer à temps les marchandises commandées? Mai[s] il y a déjà le recours habituel pour bris de contrat. Je verrais l'al. c) dans le contexte d'un système réglementaire sous la surveillance d'une autorité publique, mais sa présence sous un régime de redressements de droit privé ne fait que souligner, selon moi, l'empiètement fédéral dans une matière de compétence provinciale.

[97] Dans *Distrimed inc. c. Dispill inc.*, 2006 CF 1229, 301 FTR 52, notre Cour a souligné ce qui suit :

[67] La cause d'action que décrit l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* est la codification de l'action pour commercialisation trompeuse fondée sur la common law (*Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, op. cit., page 4-15).

[68] Toute action fondée sur l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* doit répondre aux conditions suivantes :

[TRADUCTION] [...] Il y a commercialisation trompeuse lorsque, en réponse à une commande visant manifestement les marchandises de la partie demanderesse, la partie défenderesse, sans fournir la moindre explication, envoie des marchandises correspondantes, fabriquées par elle ou par quelqu'un d'autre, sans chercher à savoir si la personne ayant passé la commande entendait effectivement obtenir les marchandises de la partie demanderesse, ou simplement des marchandises équivalentes. Cependant, pour établir qu'il y a substitution frauduleuse pour commercialisation trompeuse, il faut que la commande ait clairement prévu la livraison des marchandises de la partie demanderesse et aucune autre. Il doit être clair que le détaillant a été informé des articles effectivement demandés, et que d'autres marchandises ont été substituées à celles qui avaient été commandées. Il n'y a pas substitution abusive de marchandises ou de services si l'acheteur est prévenu que les marchandises ou services commandés ne sont pas disponibles et qu'il accepte qu'on lui en livre d'autres. (*Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, op. cit., page 4-16)

[98] De la même façon, dans *Albian Sands Energy Inc. c. Positive Attitude Safety System Inc.*, 2005 CAF 332, au paragraphe 34, [2005] ACF n° 1731, la Cour d'appel fédérale a affirmé ce qui suit : « Il ne peut y avoir violation de cet alinéa [7c)] que dans le cadre d'une activité commerciale mettant en jeu des marques de commerce. Plus précisément, il doit y avoir

substitution des marchandises ou des services d'un commerçant à "ceux qui sont commandés ou demandés" ».

[99] En l'espèce, aucun élément de preuve n'a été déposé au procès établissant que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S de Heaven Hill ont été substitués « à ceux qui sont commandés ou demandés ». L'affirmation de Diageo selon laquelle Heaven Hill a contrevenu à l'alinéa 7c) de la Loi est sans fondement factuel et, par conséquent, ne peut être retenue.

[100] En bref, la preuve présentée par Diageo au procès, notamment le rapport d'enquête Corbin, appuie la conclusion selon laquelle il y a, selon la prépondérance des probabilités, confusion ou tromperie du public en raison de la fausse déclaration de Heaven Hill quant à la source de son rhum épicé ADMIRAL NELSON'S. Cette conclusion s'étend également à chacune des autres variétés de produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, soit Premium Dark, Premium Silver, Premium Gold et Premium Coconut, parce que, à l'exception de certains des mots sur les étiquettes ADMIRAL NELSON'S et des couleurs employées, de même que de la couleur du rhum à l'intérieur des bouteilles, chaque variété utilise le même personnage de l'Amiral Nelson avec un navire en arrière-plan et la même forme de bouteille. Par conséquent, je conclus qu'il y aurait vraisemblablement confusion dans l'esprit d'un consommateur quant à la source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S. Il est facilement concevable en l'espèce qu'un acheteur ordinaire ou normal de produits de rhum, un peu pressé, pourrait être pris au dépourvu en mettant la main sur ce qu'il perçoit être une bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN, et qui est en fait une bouteille de rhum ADMIRAL NELSON'S.

d) *Dommages-intérêts*

[101] En ce qui concerne le troisième volet de l'action en commercialisation trompeuse, Diageo doit établir qu'elle a subi des dommages ou pourrait potentiellement subir des dommages en raison de l'existence des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S sur le marché des produits de rhum. Heaven Hill affirme qu'il n'y a pas de preuve des dommages subis par Diageo en raison des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et, subsidiairement, soutient que toute preuve de dommages est spéculative. Selon Heaven Hill, une preuve de dommages réels ou susceptibles est nécessaire, et une ordonnance de disjonction ne libère pas le demandeur de l'obligation d'établir l'existence de dommages ou la probabilité de dommages.

[102] Pour sa part, Diageo mentionne la décision rendue dans l'arrêt *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, 2016 CAF 69, au paragraphe 31, [2016] ACF n° 239, où la Cour d'appel fédérale a affirmé ce qui suit : « [...] la présence du préjudice requis pour présenter une demande fondée sur la commercialisation trompeuse peut être établie au moyen d'une preuve de la perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage ». Selon Diageo, le but de Heaven Hill est d'obtenir 20 à 25 % des ventes de CAPTAIN MORGAN; selon Diageo, pour atteindre cet objectif, Heaven Hill veut vendre ses produits de rhum aux dépens du rhum CAPTAIN MORGAN en suscitant de la confusion. En outre, Diageo souligne l'élément de preuve fourni par M. Shapira selon lequel Heaven Hill, après avoir relancé la marque ADMIRAL NELSON'S en 2013, s'est inquiétée du fait que le liquide à l'intérieur de certaines de ses bouteilles de rhum Amber et Premium Dark changeait de couleur, et que cela causerait inévitablement préjudice à la réputation, à l'image et à l'achalandage de la marque CAPTAIN MORGAN.

[103] En ce qui concerne la probabilité ou la possibilité de dommages nécessaire pour fonder une allégation de commercialisation trompeuse, la Cour d'appel fédérale a affirmé ce qui suit dans *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, [2007] ACF n° 999 :

[90] [...] Outre le fait que, dans les autres affaires ayant trait aux marques de commerce, les dommages sont évalués en fonction de la norme de la probabilité, ces autorités m'amènent à conclure que le troisième élément de l'action en commercialisation trompeuse exige une preuve de l'existence d'un préjudice réel ou probable : voir l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, précité, aux paragraphes 37 et 38, confirmant la norme du préjudice probable tant pour la question de la confusion que pour celle de la diminution de valeur. Par conséquent, lorsque le juge Gonthier a employé l'expression « dommages possibles » dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd*, je crois qu'il songeait à des dommages qui ne s'étaient pas matérialisés. Il n'a pas prévu, en ce qui concerne les dommages dans les actions en commercialisation trompeuse, une norme de preuve moins exigeante que celle qui est appliquée dans le cas des dommages probables.

[104] En l'espèce, il n'y a aucune preuve que Diageo a subi des dommages *réels* en raison de la distribution et de la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada. Diageo n'a fourni aucune preuve directe montrant, par exemple, que les ventes de ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN avaient diminué de façon appréciable ou directe depuis la relance de la marque ADMIRAL NELSON'S au Canada à la fin de 2013. Cependant, comme nous en avons discuté plus haut, il y a une preuve de la confusion dans l'esprit de certains consommateurs quant à la source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, alors qu'ils croient qu'ils pourraient être ceux de la marque CAPTAIN MORGAN. Cela étant, il existe une possibilité que ces consommateurs confus achètent par erreur des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au lieu d'acheter des produits de rhum CAPTAIN MORGAN, entraînant des ventes perdues pour Diageo. À mon avis, il est raisonnable de présumer que ce type de dommages peut s'être

réellement produit à la suite de la modification de l'emballage des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S en 2013 ou pourrait potentiellement se produire dans l'avenir.

[105] De plus, les dommages nécessaires pour fonder une allégation de commercialisation trompeuse peuvent être établis, selon Diageo en prouvant « la perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage ». Le fait que Heaven Hill se soit inquiétée du changement de couleur du liquide à l'intérieur de certaines de ses bouteilles de rhum ADMIRAL NELSON'S après la relance de la marque en 2013, et qu'il existe une preuve de la confusion dans l'esprit de certains consommateurs quant à la source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, montre qu'il pourrait potentiellement y avoir des dommages à la réputation, à l'image ou à l'achalandage de la marque CAPTAIN MORGAN.

[106] En résumé, la preuve montre que Diageo a établi sa prétention selon laquelle Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S pour les produits de rhum CAPTAIN MORGAN de Diageo. Il existe un achalandage attaché aux produits de rhum CAPTAIN MORGAN, il existe une probabilité de confusion ou de représentation trompeuse quant à la source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi, et il existe une probabilité de dommages potentiels pour Diageo parce que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S sont offerts en vente au Canada.

G. *Est-ce que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S contrevient au droit exclusif de Diageo d'utiliser ses marques de commerce déposées, en violation de l'article 20 de la Loi?*

(1) Lois pertinentes

[107] Aux termes de l'article 19 de la Loi, les marques de commerce déposées d'un demandeur lui procurent le droit exclusif à l'emploi de celles-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les produits et services décrits dans l'enregistrement. Il y a violation de ce droit si une personne utilise un nom commercial ou une marque de commerce qui crée de la confusion avec la marque déposée d'un demandeur. Une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si son utilisation cause de la confusion de la manière et dans les circonstances décrites à l'article 6 de la Loi. En outre, l'alinéa 20(1)a) de la Loi est libellé ainsi :

20 (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

20 (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

[108] La Loi donne la définition suivante de l'expression « créant de la confusion » à l'article 2 :

créant de la confusion
Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

confusing, when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6

[109] Le paragraphe 6(5) de la Loi oblige la Cour à tenir compte de ce qui suit au moment de décider si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion :

<p>6 (5) ... toutes les circonstances de l'espèce, y compris :</p> <p>a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;</p> <p>b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;</p> <p>c) le genre de produits, services ou entreprises;</p> <p>d) la nature du commerce;</p> <p>e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.</p>	<p>6 (5) ...all the surrounding circumstances including</p> <p>(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;</p> <p>(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;</p> <p>(c) the nature of the goods, services or business;</p> <p>(d) the nature of the trade; and</p> <p>(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.</p>
---	--

[110] La Cour suprême du Canada a affirmé que même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5), le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux est souvent le facteur « susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion » (*Masterpiece*, au paragraphe 49). En outre, toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération, et la liste des circonstances n'est pas exhaustive et

un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte (voir *Mattel*, au paragraphe 54). Les circonstances de l'espèce peuvent inclure des antécédents de concurrence entre les parties sans qu'il y ait une preuve de confusion réelle (*Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 CF 534, au paragraphe 36, [1998] ACF n° 441 (CAF); *Mr Submarine Ltd v. Amandista Investments Ltd*, [1987] ACF n° 1123, au paragraphe 34, 19 CPR (3d) 3 (CAF) [*Mr Submarine*]).

[111] Une preuve de confusion réelle constitue une circonstance de l'espèce pertinente, mais une telle preuve n'est pas nécessaire. La Cour peut tenir compte de l'absence de preuve de confusion réelle au moment d'évaluer la probabilité de confusion (voir : *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 CAF 29, au paragraphe 19, [2002]3 RCF 405 [*Christian Dior*]), et la durée pendant laquelle il n'y a pas eu de preuve de confusion réelle peut également constituer un facteur (voir : *Mr. Submarine*, au paragraphe 34). Une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence d'une preuve de confusion réelle dans le cas où elle pourrait avoir été facilement accessible si l'allégation de probabilité de confusion était justifiée (*Mattel*, au paragraphe 55). Habituellement, on évalue le risque de confusion à la date de l'audience, mais on essaie de démontrer l'existence de ce risque sur une durée déterminée (voir : *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 CAF 269, au paragraphe 16, 257 D.L.R. (4th) 60).

[112] Lors de l'évaluation du risque de confusion en vertu de la Loi, la Cour suprême du Canada a indiqué que le critère applicable est celui du consommateur plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque d'un demandeur et qui est habituellement prudent, mais qui ne s'arrête pas pour examiner de près les ressemblances et les différences entre deux marques de

commerce ou deux noms commerciaux (voir : *Veuve Clicquot Ponsardin*, aux paragraphes 20 et 33; voir aussi *Masterpiece*, aux paragraphes 40 et 41, et *Mattel*, aux paragraphes 56 à 58).

Pour cela, la Cour doit se demander si, sous le coup de la première impression, le

« consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce

ADMIRAL NELSON'S, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce

CAPTAIN MORGAN, serait susceptible d'être confus et de penser qu'un produit de rhum

ADMIRAL NELSON'S provient de la même source qu'un produit de rhum

CAPTAIN MORGAN.

[113] Les marques concurrentes doivent être considérées dans leur totalité et non disséquées ou évaluées dans une comparaison côte à côte, puisque ce n'est pas ce que ferait un consommateur ordinaire pressé (*Masterpiece*, au paragraphe 40). La Cour suprême du Canada a indiqué que dans le cas des achats de biens onéreux, le consommateur prendra plus de précautions, mais la probabilité de confusion est toujours fondée sur la première impression du consommateur qui voit les marques ou les noms pour la première fois (*Masterpiece*, au paragraphe 67). Il incombe au demandeur de démontrer l'existence de la probabilité de confusion selon la prépondérance des probabilités; la question de savoir s'il existe une probabilité de confusion est principalement une question de fait (*Veuve Clicquot*, au paragraphe 14).

[114] Avant de déterminer si Diageo a établi qu'il existe une probabilité de confusion, les principes généraux notés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A.*, 2012 CAF 201, aux paragraphes 58 et 59, 103 CPR (4th) 259, autorisation d'interjeter appel refusée, [2012] CSCR n° 413 [*Philip Morris*], sont dignes de

mention. Dans l'arrêt *Philip Morris*, la juge Gauthier a souligné que, lorsqu'on fait valoir le risque de confusion à l'égard de plusieurs marques différentes, le tribunal devrait les comparer une à une à la marque de référence plutôt que d'effectuer une analyse globale (voir aussi : *Masterpiece*, aux paragraphes 47 et 48). La juge Gauthier a en outre souligné ce qui suit :

- Une marque symbolise un lien entre un produit et sa source. Lorsqu'on évalue la probabilité de confusion, l'attention doit se porter sur ce lien ou cette association dans l'esprit du consommateur mythique; voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 26, [2006] 1 R.C.S. 772 [Mattel]). Il faut prendre en considération la totalité du contexte factuel, notamment les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.
- Le fait qu'« il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » est dénué de pertinence. C'est une erreur que de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu de la marque sur le marché. Voir *Masterpiece Inc.*, paragraphes 71, 73 et 74.
- Il y a confusion quant à la source (qui n'a pas à être déterminée avec précision) dans le cas où le public (le consommateur mythique) conclurait vraisemblablement que deux produits (dont l'un est de marque plus ancienne ou plus récente que l'autre) ont la même source. Sont assimilées aux sources proprement dites les sources qui leur sont liées telles qu'un donneur ou un preneur de licence.
- Les mesures prises pour éviter la confusion n'entrent pas en ligne de compte dans le contexte d'une action en contrefaçon intentée sous le régime de l'article 20 de la Loi; voir David Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks*, 2e éd., Toronto, Irvin Law, 2011 [Vaver], page 533; et *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.).
- La preuve d'une confusion réelle ou de l'absence d'une telle confusion sur une longue période est un facteur de grand poids qui doit être pris en considération dans le cadre des circonstances de l'espèce sous le régime du paragraphe 6(5) de la Loi; voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987) 19 C.P.R. (3d) 3, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.) [Mr. Submarine], paragraphe 34; et *Mattel*, paragraphe 55.

[115] Diageo allègue la contrefaçon par Heaven Hill de dix dessins-marques déposés, en violation de l'article 20 de la Loi. Ces marques déposées ont été reproduites précédemment au début des présents motifs. Selon Diageo, la vente, la distribution et l'annonce par Heaven Hill de boissons alcoolisées au Canada en liaison avec le personnage et les étiquettes des bouteilles ADMIRAL NELSON'S constituent une contrefaçon de ses enregistrements de marque de commerce portant les numéros LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087, LMC863667 et LMC864267, en violation de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. Diageo affirme qu'il existe une probabilité de confusion entre le personnage et les étiquettes des bouteilles ADMIRAL NELSON'S et les dix marques de commerce de Diageo.

(2) Caractère distinctif inhérent et notoriété

[116] Pour les motifs soulignés précédemment relativement à son action en commercialisation trompeuse, Diageo affirme que le personnage et les étiquettes des bouteilles CAPTAIN MORGAN possèdent un caractère distinctif inhérent et acquis, et que les circonstances de l'espèce sont telles que le personnage du CAPTAIN MORGAN tel que décrit dans ses marques de commerce représente une marque célèbre et emblématique. Heaven Hill affirme que les circonstances en l'espèce sont telles que l'absence de confusion réelle fait pencher la balance en faveur d'une conclusion selon laquelle il n'y a pas probabilité de confusion. Heaven Hill souligne que le rhum ADMIRAL NELSON'S et le rhum CAPTAIN MORGAN sont tous deux vendus aux États-Unis depuis 1998 et au Canada depuis environ 2003, et qu'en dépit de la longue période d'usage concurrent de ces marques de commerce en Alberta et aux États-Unis, Diageo n'a déposé aucune preuve d'une confusion

réelle. Selon Heaven Hill, l'absence d'une confusion réelle devrait par conséquent être prise en considération.

[117] Heaven Hill concède, et je suis d'accord, que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce CAPTAIN MORGAN et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues sont tels que ce facteur favorise Diageo; toutefois, selon Heaven Hill, ce n'est pas nécessairement déterminant pour ce qui est de savoir s'il y a une probabilité de confusion, et la marque de commerce ADMIRAL NELSON'S possède elle aussi un certain caractère distinctif, même si elle n'est pas devenue aussi connue que la marque CAPTAIN MORGAN.

(3) Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[118] Quant à la période durant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage, Diageo souligne que la première marque de commerce CAPTAIN MORGAN remonte à plus de 50 ans. Diageo souligne de plus que le numéro d'enregistrement LMC676015, émis le 1^{er} novembre 2006, de même qu'une variante non significative de cette illustration du CAPTAIN MORGAN, est en usage depuis au moins aussi tôt que la fin des années 1990. Comme l'actuel personnage de l'ADMIRAL NELSON'S n'a été lancé au Canada qu'en 2013 et que le précédent personnage de l'ADMIRAL NELSON'S n'avait été utilisé que depuis peu de temps avant 2011 quand Heaven Hill a fait l'acquisition de la marque ADMIRAL NELSON'S, Diageo affirme que la période d'utilisation la favorise clairement. Heaven Hill souligne que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S portant l'ancienne étiquette du rhum épicé sur les bouteilles sont vendus au Canada depuis 2003, et que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S portant les nouvelles étiquettes sur les bouteilles sont vendus au Canada

depuis la fin de 2013. Heaven Hill souligne de plus que les produits de rhum CAPTAIN MORGAN portant les marques de commerce décrites dans les numéros d'enregistrement LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667 ont été lancés à partir de 2011 et de 2012, et que les marques de commerce décrites dans les numéros d'enregistrement LMC676015 et LMC676119 ont figuré sur les produits de rhum CAPTAIN MORGAN à partir de 2005 environ jusqu'en 2012.

[119] À mon avis, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage en l'espèce favorise Diageo. La preuve montre que la marque de commerce avec le personnage du CAPTAIN MORGAN illustré sur les bouteilles de rhum de Diageo, plus ou moins dans sa version actuelle, remonte au moins à juillet 1998, quand Revenu Canada a approuvé cette étiquette pour le rhum épicé, avec le personnage du CAPTAIN MORGAN ayant le pied gauche posé sur un baril :



(4) Nature des produits et du commerce

[120] En ce qui concerne la nature des produits et du commerce, Diageo maintient, à la lumière de la décision *Everex Systems, Inc v. Everdata Computer Inc.*, [1992] ACF n° 701, 44 CPR (3d) 175 (C.F. 1^{re} inst.), que lorsque les produits couverts par la marque de commerce déposée d'un demandeur sont de la même catégorie générale que les produits avec lesquels le défendeur utilise la marque de commerce contestée, la question de savoir si les produits sont en fait vendus dans les mêmes voies de commercialisation n'est pas pertinente; ce qui compte, c'est qu'ils pourraient éventuellement être vendus dans les mêmes voies de commercialisation. Diageo souligne que les produits de rhum des parties sont tous vendus dans une gamme de prix allant de 24 \$ à 29 \$, et que même si la clientèle cible du rhum CAPTAIN MORGAN est constituée de personnes ayant entre l'âge légal pour consommer de l'alcool et 29 ans, de même que de personnes ayant entre 40 et 49 ans dans le Canada atlantique, des millions de bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN sont vendus à des consommateurs ne se situant pas dans ces catégories démographiques. Diageo souligne de plus que les produits de rhum sont souvent disposés sur les étagères des murs extérieurs des magasins d'alcools qui offrent une longue ligne de visibilité; par conséquent, les produits de rhum CAPTAIN MORGAN et les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S peuvent tous être vus de loin, constituant la « première impression » du consommateur. Heaven Hill reconnaît que les produits en litige sont de la même catégorie et empruntent les mêmes voies de commercialisation.

[121] La nature des biens et du commerce tend en l'espèce à devenir un facteur assez neutre, étant donné que les parties vendent chacune diverses variétés de produits de rhum par des voies

de commercialisation similaires, comme nous l'avons mentionné un peu plus haut. Toutefois, parce que les produits de rhum de Diageo sont vendus dans l'ensemble du Canada et que ceux de Heaven Hill ne sont vendus que dans trois provinces seulement, ce facteur tend à favoriser Diageo puisque ses ventes ont une portée nationale, alors que celles de Heaven Hill se limitent à seulement trois provinces.

(5) Degré de ressemblance

[122] En ce qui concerne le degré de ressemblance, Diageo affirme que Heaven Hill cherche à défendre son usage d'une image créant de la confusion en soutenant que son personnage illustre un personnage historique « célèbre », le vice-amiral Horatio Lord Nelson; mais selon Diageo, rien ne prouve dans quelle mesure le consommateur moyen de rhum au Canada connaît même l'existence de l'amiral Nelson. De plus, Diageo affirme que la représentation de Heaven Hill de l'amiral Nelson sur son étiquette, lequel ressemble à un jeune pirate et porte un bandeau sur l'œil, est tellement différente du vrai personnage historique — qui est plus âgé, avec des cheveux gris, des vêtements différents, un chapeau et un bras en moins — qu'elle trahit les réelles intentions de Heaven Hill de profiter de l'achalandage de Diageo et de créer de la confusion chez les consommateurs.

[123] Heaven Hill affirme que les similitudes visuelles, sonores et conceptuelles des marques respectives doivent normalement être évaluées en référence aux impressions globales créées par les marques, en gardant à l'esprit leurs éléments distinctifs et dominants, et que ce n'est que lorsque tous les autres éléments d'une marque composée sont négligeables qu'il est possible de faire une comparaison uniquement en fonction des éléments dominants. Selon Heaven Hill,

quand on regarde l'une ou l'autre des étiquettes des produits ADMIRAL NELSON'S, la marque nominale ADMIRAL NELSON'S commande une association avec le vice-amiral Horatio Lord Nelson, un officier de la marine britannique de la fin du XVIII^e siècle et du début du XIX^e siècle. Heaven Hill affirme que ce lien causal avec le personnage historique est renforcé par une représentation fantaisiste du personnage de l'amiral Nelson portant un uniforme inspiré de l'uniforme de la marine britannique. Selon Heaven Hill, l'idée conceptuelle que présentent les étiquettes des produits ADMIRAL NELSON'S est celle d'un personnage historique de la marine portant un uniforme historique, alors que les étiquettes des bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN présentent un pirate dans un uniforme de l'époque ou historique, avec un chapeau, muni des armes qu'employaient les pirates, la jambe gauche levée sur un baril, symbolisant la libéralité des pirates.

[124] Selon Heaven Hill, il n'y a aucune ressemblance dans l'apparence des marques de commerce associées aux produits ADMIRAL NELSON'S et CAPTAIN MORGAN si on les examine dans leur totalité, et l'unique point commun est que la marque composée de Heaven Hill comporte une représentation fantaisiste d'un personnage historique. Heaven Hill souligne divers aspects de la représentation de l'amiral Nelson sur les étiquettes de ses bouteilles ADMIRAL NELSON'S afin d'établir une distinction avec le personnage du CAPTAIN MORGAN de Diageo : son personnage de l'amiral Nelson se tient debout, les jambes écartées, le bras gauche levé tenant une chope de bière; l'œil droit de l'amiral est couvert d'un cache-œil noir, ses cheveux, sa barbe et sa moustache sont roux, alors que ses yeux sont noirs; l'écharpe qui traverse le devant de la veste du personnage est rouge, avec une médaille rouge et blanche; il porte également une cape, des pantalons blancs et des bottes noires; une épée se

trouve tout juste sous son bras droit abaissé; la cape de l'amiral est bleue avec une bordure dorée et du rouge à l'intérieur; un imposant navire est centré derrière le personnage; on trouve aussi sur l'étiquette un compas à la gauche du personnage et une carte de l'Europe de l'Ouest à la droite du personnage; les nouvelles étiquettes de rhum ADMIRAL NELSON'S sont dotées de bords extérieurs échancrés et la marque de commerce nominale ADMIRAL NELSON'S figure au-dessus du personnage en caractères compacts; le bleu domine davantage dans la nouvelle étiquette de rhum épice ADMIRAL NELSON'S et elle comporte une bordure; la nouvelle étiquette de rhum à la noix de coco ADMIRAL NELSON'S contient des moitiés de noix de coco placées de chaque côté de l'étiquette, dans le bas.

[125] À mon avis, le degré de ressemblance entre la marque de commerce de Heaven Hill et la marque de commerce de Diageo est important, et pour les motifs énoncés précédemment, j'estime qu'il existe une probabilité de confusion entre les personnages représentés sur les étiquettes des bouteilles des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et la totalité des marques de commerce déposées de Diageo, à l'exception d'une.

(6) Probabilité de confusion

[126] Compte tenu des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi et des autres circonstances en l'espèce, et compte tenu de la preuve présentée au procès, j'estime, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une probabilité de confusion entre les personnages représentés sur les étiquettes des bouteilles des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et la totalité des marques de commerce déposées de Diageo, à l'exception d'une. Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce CAPTAIN MORGAN et la mesure dans laquelle elles sont devenues

connues et utilisées depuis de nombreuses années dans l'ensemble du Canada surpassent les prétentions de Heaven Hill quant au caractère distinctif inhérent de sa marque composée, qui a été rafraîchie en 2013.

[127] En outre, le degré de ressemblance entre le personnage de l'amiral Nelson et les marques de commerce déposées de Diageo (autre que celle portant le numéro LMC864267) est tel que sur le coup d'une première impression, un consommateur un peu pressé, n'ayant qu'un vague souvenir des marques de commerce CAPTAIN MORGAN et qui est habituellement prudent, mais qui ne s'arrête pas pour examiner de près les ressemblances ou les différences entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, serait susceptible d'être confus et d'acheter une bouteille de rhum ADMIRAL NELSON'S, croyant qu'il s'agit d'une bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN. Cette conclusion est étayée par les conclusions du rapport Corbin dont nous avons traité plus haut; elle est également étayée par le témoignage d'Andrew Knight, directeur de la planification et de l'information chez Diageo, qui a fait le témoignage suivant : [TRADUCTION] « l'achat d'une bouteille d'alcool est un élément de peu d'importance dans la vie d'un consommateur, et il a tendance à prendre sa décision assez rapidement, sans y réfléchir trop longuement ».

[128] Même s'il y a peu de risque de confusion lorsque l'on regarde ou dit les mots « ADMIRAL NELSON'S » et « CAPTAIN MORGAN », à mon avis, il existe une probabilité de confusion visuelle entre le personnage de l'ADMIRAL NELSON'S et chacune des marques déposées de Diageo, à l'exception de celle portant le numéro LMC864267. Pour chacune des marques de commerce de Diageo enregistrées sous les numéros LMC676119, LMC846829 et

LMC848087, on trouve une représentation fantaisiste d'un personnage maritime historique portant un uniforme de la marine avec des boutons et une cape. Le personnage de l'ADMIRAL NELSON'S correspond également à une représentation fantaisiste d'un personnage maritime historique portant un uniforme de la marine avec des boutons et une cape. Il n'existe que des variances mineures entre ces trois marques de commerce de Diageo et sa marque de commerce enregistrée sous le numéro LMC676015, laquelle comporte une revendication de couleur. Le personnage représenté dans la marque de commerce LMC676015 et le personnage représenté dans les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S portent tous deux un uniforme de couleur rouge, blanche, bleu foncé et dorée. J'estime qu'il existe une probabilité de confusion entre les personnages utilisés pour les cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S et ces quatre marques de commerce de Diageo lorsqu'on les examine individuellement ou collectivement par rapport au personnage de l'ADMIRAL NELSON'S.

[129] Les marques de commerce de Diageo portant les numéros d'enregistrement LMC846828 et LMC863667 contiennent une description de l'étiquette des bouteilles CAPTAIN MORGAN pour le rhum épicé Original et le rhum épicé Silver, respectivement. Dans ces deux marques de commerce, de même que sur les étiquettes des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, le personnage apparaît bien en évidence au centre des étiquettes des bouteilles, avec le nom de la marque de rhum au-dessus du personnage, le type de rhum indiqué sous le personnage, et il y a un navire derrière chaque personnage. Ces deux marques de commerce, lorsqu'on les compare aux cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S, sont suffisamment semblables, individuellement ou collectivement, qu'il existe une probabilité de confusion entre le personnage de l'ADMIRAL NELSON'S et ces deux marques de commerce de Diageo.

[130] En ce qui concerne les marques de commerce de Diageo portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540 et LMC445025, qui selon les prétentions de Heaven Hill sont invalides et ont été abandonnées, chacune de ces marques de commerce (comme on l'a souligné précédemment) présente un personnage doté des éléments suivants : une sangle barrant la poitrine; un ascot; une épée dans la main droite (même si dans un cas il est dégainé); une cape; une moustache bien visible et de longs cheveux noirs; une veste navale ou un manteau arrivant presque aux genoux avec des manchettes démesurées; un chapeau fantaisiste, même si dans un cas le personnage n'a pas de chapeau. Ces trois marques de commerce présentent toutes un personnage, debout, qui n'a pas la jambe levée sur un baril. Ces marques de commerce de Diageo, lorsqu'on les compare chacune aux cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S, sont suffisamment semblables, individuellement ou collectivement, qu'il existe une probabilité de confusion entre le personnage de l'ADMIRAL NELSON'S et ces trois marques de commerce de Diageo.

[131] En ce qui concerne la marque de commerce du squelette de Diageo portant le numéro d'enregistrement LMC864267, qui a l'apparence suivante :



Je remarque que cette marque est utilisée au dos de l'étiquette pour le rhum épicé Black CAPTAIN MORGAN et non sur le devant de l'étiquette, et que la bouteille pour ce produit de rhum a l'apparence suivante :



[132] À mon avis, il existe une faible probabilité de confusion entre la marque de commerce de Diageo portant le numéro d'enregistrement LMC864267 et le personnage représenté sur les cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S, parce que cette marque de commerce, contrairement aux neuf autres marques de commerce de Diageo, représente un personnage squelette et n'est pas visible lorsque le consommateur achète ce produit de rhum; elle ne devient visible qu'une fois la bouteille vidée.

[133] Il est vrai, comme le souligne Heaven Hill, qu'il existe certaines différences dans les personnages de l'ADMIRAL NELSON'S et du CAPTAIN MORGAN et les étiquettes sur

lesquelles ils sont représentés, notamment la position des jambes des personnages, l'absence d'un compas ou d'une carte sur l'étiquette des bouteilles CAPTAIN MORGAN et l'absence d'un baril sur l'étiquette des bouteilles ADMIRAL NELSON'S. Toutefois, des différences de ce type n'altèrent pas l'apparence visuelle globale, la première impression et les similitudes entre les diverses représentations des personnages de l'ADMIRAL NELSON'S et du CAPTAIN MORGAN. À mon avis, il serait peu probable que, sur le coup d'une première impression, un consommateur un peu pressé qui n'a qu'un vague souvenir des marques CAPTAIN MORGAN s'arrête pour examiner de près les ressemblances ou les différences entre les marques de commerce ou les noms commerciaux. Les arguments de Heaven Hill quant aux différences entre l'uniforme des personnages et les étiquettes des bouteilles ADMIRAL NELSON'S et CAPTAIN MORGAN consistent essentiellement en une comparaison côte à côte des marques concurrentes, ce qu'il ne faut pas faire, puisque le consommateur mythique un peu pressé ne le ferait pas (voir : *Masterpiece*, au paragraphe 40).

[134] En outre, on ne pourrait affirmer que la marque nominale ADMIRAL NELSON'S laisse entendre une association avec le vice-amiral Horatio Lord Nelson suffisante pour distinguer les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S des produits de rhum CAPTAIN MORGAN de Diageo; on ne pourrait affirmer non plus, comme le fait Heaven Hill, que le lien causal avec le personnage historique est renforcé par une représentation fantaisiste du personnage sur les étiquettes des produits de rhum de Heaven Hill. Comme c'était le cas dans *Corby Distilleries Ltd. c. Wellington County Brewery Ltd.*, [1995] ACF n° 264, au paragraphe 22, 59 CPR (3d) 357 (C.F. 1^{re} inst.), il ne m'apparaît pas évident que les consommateurs canadiens associeraient le nom ADMIRAL NELSON'S sur les produits de rhum de Heaven Hill à un personnage historique

mort il y a plus de 200 ans. La preuve présentée par Heaven Hill à cet égard est insuffisante pour conclure qu'ils feraient cette association et que par conséquent ils ne seraient pas confus ou trompés quant à la source des produits de rhum.

[135] En résumé, j'estime que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S contrevient au droit exclusif de Diageo d'utiliser ses marques de commerce portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667, en violation de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. La représentation actuelle du personnage de l'ADMIRAL NELSON'S constitue une marque de commerce créant de la confusion lorsqu'on la compare aux marques de commerce de Diageo, individuellement ou collectivement avec le temps, sauf en ce qui a trait à la marque de commerce de Diageo portant le numéro d'enregistrement LMC864267.

H. *Est-ce que l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de Diageo, en violation du paragraphe 22(1) de la Loi?*

[136] Le paragraphe 22(1) de la Loi est ainsi libellé :

22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

22 (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

[137] Selon le paragraphe 22(1) de la Loi, le défendeur doit utiliser une marque de commerce suffisamment semblable à la marque déposée d'un demandeur pour évoquer dans l'esprit des consommateurs un lien entre les deux marques, d'une manière susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce déposée. Comme l'a déclaré la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot* :

38 [...] Rien dans l'art. 22 n'oblige à démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion. L'appelante n'a qu'à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque.

[...]

46 [...] L'article 22 comporte quatre éléments. Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services — peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. Deuxièmement, la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable. L'article 22 n'exige pas que la marque soit connue ou célèbre (contrairement aux lois européennes et américaines analogues), mais une défenderesse ne peut faire diminuer la valeur d'un achalandage qui n'existe pas. Troisièmement, la marque de la demanderesse a été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, quatrièmement, cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice).

[...]

54 Bien que l'art. 22 n'exige pas la preuve de la « célébrité », le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte de cet élément, comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la

durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. [...]

[138] Selon Heaven Hill, aucun élément de preuve présenté au procès ne montre que la marque composée ADMIRAL NELSON'S évoque un lien avec chacune des marques de commerce de Diageo, et le sondage Corbin n'établit aucun lien avec ces marques. Selon Heaven Hill, Diageo n'a pas réussi à prouver que la vente au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S est susceptible de déprécier la réputation des produits de rhum CAPTAIN MORGAN et n'a pas prouvé de préjudices probables aux marques de commerce.

[139] Diageo affirme que tous les éléments nécessaires en vertu du paragraphe 22(1) ont été établis, en ce sens que : (1) le rapport Corbin montre un [TRADUCTION] « lien » ou une « association mentale » entre les marques concurrentes; (2) les marques de commerce CAPTAIN MORGAN jouissent d'un achalandage considérable; (3) il existe une probabilité de dommages en raison d'une atteinte inévitable au caractère distinctif, de même qu'en raison de problèmes de contrôle de la qualité concernant certains produits de rhum ADMIRAL NELSON'S de Heaven Hill.

[140] Compte tenu de la preuve présentée au procès, j'estime que même si Heaven Hill n'a pas réellement utilisé une des marques de commerce CAPTAIN MORGAN de Diageo, l'utilisation de sa marque composée ADMIRAL NELSON'S est susceptible d'avoir pour effet la dépréciation de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce de Diageo, sauf en

ce qui a trait à la marque de commerce de Diageo portant le numéro d'enregistrement LMC864267. La marque composée ADMIRAL NELSON'S de Heaven Hill concurrence directement les neuf marques de commerce de Diageo dans le marché des produits de rhum de trois provinces canadiennes. Conformément aux conclusions qui précèdent, les marques de commerce de Diageo sont suffisamment bien connues pour jouir d'un achalandage important, et l'utilisation par Heaven Hill de la marque composée ADMIRAL NELSON'S est susceptible d'avoir un effet et de déprécier cet achalandage. En résumé, l'utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage et étiquette) en liaison avec les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de Diageo, sauf en ce qui a trait à la marque de commerce de Diageo portant le numéro d'enregistrement LMC864267, en violation du paragraphe 22(1) de la Loi.

I. *Est-ce que Heaven Hill a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation demandées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée?*

[141] Heaven Hill réclame dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée les mesures de réparation suivantes :

1. une déclaration selon laquelle les marques de commerce plaidées et invoquées par Diageo sont invalides en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi;
2. une déclaration selon laquelle les marques de commerce portant les numéros d'enregistrement LMC846828, LMC846829, LMC848087, LMC863667 et LMC864267, plaidées et invoquées par Diageo, sont invalides en vertu de l'alinéa 16(3)a) et du paragraphe 18(1) de la Loi;

3. une déclaration selon laquelle les marques de commerce portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540 et LMC445025, ont été abandonnées et sont invalides en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi;
4. une ordonnance afin que les marques de commerce invoquées par Diageo soient radiées;
5. une ordonnance obligeant Diageo à verser à Heaven Hill des dommages-intérêts pour des déclarations fausses et trompeuses par Diageo, en violation de l'alinéa 7a) de la Loi;
6. une injonction interdisant à Diageo d'amener d'autres personnes à faire des déclarations fausses ou trompeuses concernant les produits et l'entreprise de Heaven Hill, en violation de l'alinéa 7a) de la Loi;
7. une ordonnance obligeant Diageo à verser des dommages punitifs à Heaven Hill;
8. une ordonnance lui adjugeant les dépens de l'action, y compris ceux de sa demande reconventionnelle, calculés selon l'échelle la plus élevée, débours et taxes inclus.

[142] Heaven Hill affirme que Diageo a publié des communiqués et autres déclarations alléguant que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S constituent une contrefaçon et une dilution de la présentation CAPTAIN MORGAN, de l'étiquetage de la marque, et des marques de commerce associées au personnage du CAPTAIN MORGAN, de manière à discréditer l'entreprise et les produits de rhum de Heaven Hill. De l'avis de Heaven Hill, ces déclarations déprécient son entreprise et ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et ont été faites dans

l'intention de miner sa réputation. Selon Heaven Hill, les graves déclarations de Diageo doivent être sanctionnées par l'octroi de dommages punitifs.

[143] Diageo nie que Heaven Hill a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation réclamées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée. Diageo admet qu'elle a publié un communiqué concernant les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S, mais de l'avis de Diageo, ses déclarations n'étaient ni fausses ni trompeuses, et n'ont pas non plus porté préjudice à Heaven Hill, de quelque manière que ce soit.

[144] Le même jour où elle a intenté la présente action, Diageo a publié un communiqué qui disait, dans sa partie pertinente, ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'utilisation par Heaven Hill d'un emballage créant manifestement de la confusion, y compris un personnage historique portant manifestement à confusion, en liaison avec la vente de rhum de marque ADMIRAL NELSON a clairement pour but d'imiter la marque CAPTAIN MORGAN, afin de profiter de la valeur d'achalandage de la marque et de créer de la confusion chez le consommateur.

« Diageo apprécie la concurrence saine, puisque l'innovation constante maintient l'excitation du consommateur et profite à toute l'industrie », a affirmé Iain Chalmers, vice-président du marketing de Diageo Canada. « Toutefois, nous nous opposons fortement au fait que des concurrents copient le dessin d'étiquette et le personnage distinctif de marques établies comme CAPTAIN MORGAN. Nous nous battons contre ces contrefaçons chaque fois que possible. »

[145] Heaven Hill affirme dans sa demande reconventionnelle que les déclarations qui précèdent contreviennent à l'alinéa 7a) de la Loi, lequel prescrit ce qui suit : « Nul ne peut [...] faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les

services d'un concurrent. » Selon Heaven Hill, ces déclarations sont fausses et trompeuses et tendent à discréditer son entreprise et ses produits, puisque le rhum ADMIRAL NELSON'S a une présentation unique et distincte et un personnage qui a été présent dans le marché depuis plus d'une décennie. De plus, Heaven Hill affirme que même si la pleine étendue des dommages n'est pas connue, M. Shapira a indiqué dans son témoignage que la perte de ventes additionnelles en Europe à la suite de la présente action et de la diffusion par les médias de ces déclarations fausses et trompeuses dans l'industrie des spiritueux a probablement nui à la réputation de Heaven Hill et de ses produits ADMIRAL NELSON'S.

[146] La requête en dommages-intérêts et en injonction de Heaven Hill déposée à la suite de la contravention alléguée à l'alinéa 7a) de la Loi, commise par Diageo, est non fondée compte tenu de la preuve présentée au procès sur cette question. Comme la Cour l'a souligné dans *Corocord Raumnetz GMBH c. Dynamo Industries Inc.*, 2016 CF 1369, [2016] ACF n° 1403 :

Trois éléments doivent être prouvés pour réussir à démontrer qu'il y a eu violation du paragraphe 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* : (i) une déclaration fausse ou trompeuse, (ii) tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent et (iii) qui cause un préjudice (arrêt *S & S Industries Inc. c. Rowell*, [1966] SCR 419 [arrêt *S & S Industries Inc.*], au paragraphe 424).

[147] Le préjudice constitue un élément essentiel de toute demande faite en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi. Toutefois, la preuve qu'a présentée Heaven Hill au procès concernant des préjudices causés par le communiqué n'était pas convaincante et se limitait au témoignage de M. Shapira. Heaven Hill n'a pas réussi à prouver que quelqu'un au Canada a pu voir le communiqué contesté, et il n'y avait pas de preuve que cette personne a causé un préjudice à Heaven Hill au Canada. Bien que M. Shapira ait témoigné que plusieurs appels avaient été reçus

à la suite du communiqué, et que l'entreprise avait raté ou perdu quelques occasions avec des clients potentiels en Europe intéressés par l'achat de la marque ADMIRAL NELSON'S, ce témoignage n'a pas été corroboré et n'est pas suffisant pour établir que Diageo a contrevenu à l'alinéa 7a) de la Loi en publiant le communiqué. En outre, compte tenu de ma conclusion qui précède quant à la probabilité de confusion entre les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et CAPTAIN MORGAN, on ne peut affirmer que les déclarations contenues dans le communiqué, selon lesquelles Heaven Hill a cherché à imiter ou à copier la marque de commerce associée au personnage du CAPTAIN MORGAN, sont fausses et trompeuses.

[148] Par conséquent, Heaven Hill n'a pas réussi à établir qu'elle avait droit à une injonction interdisant à Diageo d'amener d'autres personnes à faire des déclarations fausses ou trompeuses concernant les produits et l'entreprise de Heaven Hill. De plus, compte tenu de mes conclusions précédentes, Heaven Hill n'a pas réussi à établir qu'elle avait droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation réclamées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée.

J. *Est-ce que Diageo a droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation demandées dans sa déclaration modifiée?*

[149] Diageo demande les mesures de réparation suivantes dans sa déclaration modifiée :

1. une déclaration selon laquelle la vente, la distribution et l'annonce par Heaven Hill de boissons alcoolisées au Canada en liaison avec le personnage et les étiquettes des bouteilles ADMIRAL NELSON'S constituent une contrefaçon des marques de commerce de Diageo, et sont susceptibles de déprécier la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce;

2. une déclaration selon laquelle Heaven Hill, avec ses bouteilles ADMIRAL NELSON'S, appelle l'attention du public sur ses produits et son entreprise, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits et son entreprise et les produits et l'entreprise de Diageo, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi, et fait passer ses boissons alcoolisées pour les boissons alcoolisées de Diageo, en violation de l'alinéa 7c) de la Loi;
3. une injonction permanente interdisant à Heaven Hill, à ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, employés, titulaires de licence, représentants, mandataires, ou à toute autre personne relevant d'elle, ainsi qu'à toute entité économique — société de capitaux, société de personnes ou autre — ou personne physique à laquelle elle est liée ou affiliée :
 - a. de vendre, de distribuer, d'offrir en vente, d'annoncer et d'importer au Canada, ou d'exporter du Canada, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées en liaison avec le personnage de l'ADMIRAL NELSON'S ou avec tout autre personnage qui cause ou est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce déposées de Diageo, ou qui est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce,
 - b. de vendre, de distribuer, d'offrir en vente, d'annoncer et d'importer au Canada, ou d'exporter du Canada, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées en liaison avec les bouteilles ADMIRAL NELSON'S ou avec toute autre bouteille susceptible de causer de la confusion avec les

- boissons alcoolisées et les bouteilles CAPTAIN MORGAN,
individuellement ou collectivement,
- c. d'appeler l'attention du public sur les produits, les services ou l'entreprise de Heaven Hill, directement ou indirectement, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et les produits, les services et l'entreprise de Diageo,
 - d. de faire passer ses boissons alcoolisées, directement ou indirectement, comme étant les boissons alcoolisées de Diageo;
4. une ordonnance demandant à Heaven Hill de remettre à un représentant de Diageo, ou selon le choix fait par Diageo, de détruire sous serment toutes les bouteilles ADMIRAL NELSON'S et toute autre bouteille de boisson alcoolisée qui irait à l'encontre de l'injonction demandée, ainsi que tout matériel de toute nature, y compris les emballages, les étiquettes et le matériel publicitaire, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, dont l'utilisation irait à l'encontre de cette injonction;
5. des dommages-intérêts généraux, majorés et exemplaires pour contrefaçon de marques de commerce, commercialisation trompeuse, concurrence déloyale et dépréciation d'un achalandage, ou une ordonnance prévoyant la comptabilisation et le versement des profits de Heaven Hill, selon le choix fait par Diageo après avoir examiné la documentation de Heaven Hill sur la question des dommages-intérêts de Diageo et des profits de Heaven Hill;

6. des intérêts avant et après jugement sur toute réparation pécuniaire accordée en vertu des articles 36 et 37 de la *Loi sur les Cours fédérales*;
7. les dépens de la présente action, y compris la taxe applicable sur les produits et services.

[150] Compte tenu de la preuve présentée et des conclusions qui précèdent, Diageo a établi qu'elle a droit aux mesures de réparation suivantes :

1. une déclaration selon laquelle la vente, la distribution et l'annonce par Heaven Hill des produits de rhum Premium Spiced, Premium Dark, Premium Silver, Premium Gold et Premium Coconut ADMIRAL NELSON'S au Canada contreviennent aux droits de Diageo et déprécient l'achalandage attaché aux marques de commerce de Diageo portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667;
2. une déclaration selon laquelle Heaven Hill a appelé l'attention du public sur ses produits et son entreprise, de manière à causer de la confusion au Canada entre ses produits et son entreprise et les produits et l'entreprise de Diageo;
3. une déclaration selon laquelle Heaven Hill, avec ses bouteilles ADMIRAL NELSON'S, a fait passer ses boissons alcoolisées pour les boissons alcoolisées de Diageo;
4. une injonction permanente empêchant et interdisant à Heaven Hill, à ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, employés, titulaires de licence, représentants, mandataires, ou à toute autre personne relevant d'elle, ainsi qu'à

toute entité économique — société de capitaux, société de personnes ou autre —
ou personne physique à laquelle elle est liée ou affiliée :

- a. de vendre, de distribuer, d'offrir en vente, d'annoncer et d'importer au Canada, ou d'exporter du Canada, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées en liaison avec le personnage ADMIRAL NELSON'S ou avec tout autre personnage qui cause ou est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce déposées de Diageo portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667, ou qui est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce;
- b. de vendre, de distribuer, d'offrir en vente, d'annoncer et d'importer au Canada, ou d'exporter du Canada, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées en liaison avec les bouteilles ADMIRAL NELSON'S ou avec toute autre bouteille susceptible de causer de la confusion avec les boissons alcoolisées et les bouteilles CAPTAIN MORGAN, individuellement ou collectivement,
- c. d'appeler l'attention du public sur les produits, les services ou l'entreprise de Heaven Hill, directement ou indirectement, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et les produits, les services et l'entreprise de Diageo,

- d. de faire passer ses boissons alcoolisées, directement ou indirectement, comme étant les boissons alcoolisées de Diageo;
5. une ordonnance pour que Heaven Hill remette à un représentant de Diageo, ou selon le choix fait par Diego, détruise sous serment toutes les bouteilles ADMIRAL NELSON'S au Canada qui iraient à l'encontre de l'injonction précédemment ordonnée, ainsi que tout matériel de toute nature, y compris les emballages, les étiquettes et le matériel publicitaire, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, dont l'utilisation irait à l'encontre de cette injonction;
6. une comptabilisation des profits et des dommages-intérêts qui pourront être décidés après avoir entendu les questions liées à la quantification énoncées et définies dans l'ordonnance de disjonction;
7. des intérêts avant et après jugement sur tout dommage évalué conformément à l'ordonnance de disjonction, en vertu des articles 36 et 37 de la *Loi sur les Cours fédérales*.

[151] Diageo a droit aux dépens de la présente action, y compris les débours et toute taxe applicable, en fonction du montant convenu par Heaven Hill et Diageo. Si les parties sont incapables de convenir du montant de ces dépens et des débours et taxes applicables dans un délai de 20 jours suivant la date du présent jugement, l'une ou l'autre des parties sera, dès lors, libre de demander une taxation des dépens, en conformité avec les *Règles des Cours fédérales*.

IV. Conclusion

[152] Pour les motifs énoncés précédemment, la demande reconventionnelle de Heaven Hill contre Diageo est rejetée. Les prétentions de Diageo à l'encontre de Heaven Hill ont été établies conformément à ce qui a été dit précédemment. La Cour lève la suspension de la demande et de la demande reconventionnelle entre Diageo et Diamond Estates imposée par l'ordonnance qu'elle a rendue le 25 septembre 2015. Par conséquent, la demande reconventionnelle de Diamond Estates contre Diageo est rejetée, et aucuns dépens ne sont adjugés à Diageo ou à Diamond Estates en ce qui concerne la déclaration modifiée et la demande reconventionnelle entre Diamond Estates et Diageo. Diamond Estates est liée par les modalités du présent jugement en ce qui concerne la distribution, l'annonce, la promotion, la vente et la remise des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S.

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. La vente, la distribution et l'annonce par Heaven Hill des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada contreviennent aux droits de Diageo et déprécient l'achalandage attaché aux marques de commerce de Diageo portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667.
2. Heaven Hill a appelé l'attention du public sur ses produits et son entreprise, de manière à causer de la confusion au Canada entre ses produits et son entreprise et les produits et l'entreprise de Diageo.
3. Heaven Hill a fait passer ses bouteilles ADMIRAL NELSON'S pour les bouteilles CAPTAIN MORGAN.
4. Diamond Estates sera liée par les trois déclarations qui précèdent.
5. Heaven Hill et Diamond Estates, et leurs dirigeants, administrateurs, actionnaires, employés, titulaires de licence, représentants et mandataires respectifs, ou toute autre personne relevant d'elles, ainsi que toute entité économique — société de capitaux, société de personnes ou autre — ou personne physique à laquelle elles sont liées ou affiliées ne peuvent, directement ou indirectement :
 - a. vendre, distribuer, offrir en vente, annoncer et importer au Canada, ou exporter du Canada, des boissons alcoolisées en liaison avec le personnage ADMIRAL NELSON'S ou avec tout autre personnage qui cause ou est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce

- déposées de Diageo portant les numéros d'enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667, ou qui est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce;
- b. vendre, distribuer, offrir en vente, annoncer et importer au Canada, ou exporter du Canada, des boissons alcoolisées en liaison avec les bouteilles ADMIRAL NELSON'S ou avec toute autre bouteille susceptible de causer de la confusion avec les bouteilles CAPTAIN MORGAN, individuellement ou collectivement;
 - c. 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 leurs produits, leurs services ou leur entreprise et les produits, les services et l'entreprise de Diageo;
 - d. faire passer les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S comme étant les produits de rhum CAPTAIN MORGAN de Diageo.
6. Heaven Hill et Diamond Estates devront sans délai, et quoi qu'il en soit dans les 30 jours suivant le présent jugement, remettre à un représentant de Diageo ou, selon le choix fait par Diego, détruire sous serment toutes les bouteilles ADMIRAL NELSON'S en leur possession ou sous leur contrôle au Canada qui iraient à l'encontre de l'injonction précédemment ordonnée, ainsi que tout matériel de toute nature, y compris les emballages, les étiquettes et le matériel publicitaire, se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle au Canada, dont l'utilisation irait à l'encontre de cette injonction.

7. Heaven Hill et Diamond Estates devront présenter une comptabilisation de leurs profits et payer à Diego des dommages-intérêts qui pourront être décidés après avoir entendu les questions liées à la quantification énoncées et définies dans l'ordonnance de disjonction de la Cour, datée du 16 juillet 2015.
8. Heaven Hill et Diamond Estates devront payer à Diageo des intérêts avant et après jugement sur tout dommage évalué conformément à l'ordonnance de disjonction datée du 16 juillet 2015, en vertu des articles 36 et 37 de la *Loi sur les Cours fédérales*.
9. Diageo a droit aux dépens de la présente action, y compris les débours et toute taxe applicable, en fonction du montant convenu par Heaven Hill et Diageo. Si les parties sont incapables de convenir du montant de ces dépens et des débours et taxes applicables dans un délai de 20 jours suivant la date du présent jugement, l'une ou l'autre des parties sera, dès lors, libre de demander une taxation des dépens, en conformité avec les *Règles des Cours fédérales*.

« Keith M. Boswell »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-740-14

INTITULÉ : DIAGEO CANADA INC. c.
HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. ET
DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS LTD.
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE
KRISCOTT DISTRIBUTORS

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LES 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ET 16 FÉVRIER 2017

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE BOSWELL

DATE DES MOTIFS : LE 12 JUIN 2017

COMPARUTIONS :

François Guay
Mark K. Evans
Ekaterina Tsimberis
Renaud Garon Gendron

POUR LA DEMANDERESSE/
DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Peter F. Kappel
Talia Gordner

POUR LA DÉFENDERESSE/
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE/
DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Blaney McMurtry LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE/
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC.

Belmore Neidrauer LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE/
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS LTD.
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE
KRISCOTT DISTRIBUTORS