

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20180213

Dossier : T-1569-13

Référence : 2018 CF 169

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 février 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

**CLEARVIEW PLUMBING & HEATING LT
D. ET GIRAFFE CORP**

demanderes

(défenderesses reconventionnelles)

et

**CLOCKWORK IP, SARL,
BENJAMIN FRANKLIN FRANCHISING, SARL,
GREGG'S PLUMBING & HEATING LTD.
EXPLOITÉE SOUS LE NOM DE
« BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING –
SASKATOON, SK », AIRTIME CANADA ULC,
EXPLOITÉE SOUS LE NOM DE
« JAMES WALL PLUMBING & HEATING »**

défenderesses

(demanderes reconventionnelles)

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Lorsque cette poursuite a été lancée, les deux parties ont déposé une plainte de contrefaçon de marque l'une contre l'autre. Par la suite, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, puis un exposé conjoint des faits modifié. Ainsi, le procès se limite désormais à l'évaluation des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque dans la poursuite et la contre-poursuite.

[2] Les deux parties ont reconnu avoir contrefait la marque de l'autre et qu'aucune confusion ni perte n'ont découlé de la contrefaçon.

[3] Pourquoi sommes-nous ici si ni l'une ni l'autre des parties n'a subi ni perte de vente, ni confusion, ni perte de revenus?

[4] Clearview reconnaît n'avoir subi aucun dommage économique. Mais Clearview soutient qu'elle est présente parce qu'elle sollicite des « dommages-intérêts généraux » ou, sinon, des dommages-intérêts punitifs de 40 000 \$. Selon Clearview, je dois lui accorder ces « dommages-intérêts généraux » nets plus élevés en raison de la conduite de Clockwork.

[5] Clockwork affirme qu'elle n'a aucune raison d'être ici et qu'aucuns dommages-intérêts ne doivent être accordés. En revanche, si des dommages-intérêts sont accordés, Clockwork

soutient qu'ils doivent être compensés. Les parties se sont bel et bien entendues que tous dommages-intérêts accordés doivent être compensés.

[6] Pour avoir gain de cause pour dommages-intérêts punitifs, Clearview doit prouver que la conduite de Clockwork répond aux critères rigoureux des dommages-intérêts punitifs.

Clearview ne m'a pas convaincue que des dommages-intérêts généraux doivent lui être accordés. Je ne suis pas d'accord avec son affirmation selon laquelle la conduite de Clockwork était abusive, malveillante, arbitraire ou hautement répréhensible et je ne n'accorderai pas de dommages-intérêts punitifs. Les motifs pour lesquels les dommages-intérêts ne sont pas accordés sont indiqués ci-dessous.

A. *Remarques préliminaires*

[7] Clearview a abandonné la poursuite contre Gregg's Plumbing & Heating Ltd.

B. *Deux oppositions*

[8] Au procès, Clearview s'est opposée à l'affidavit déposé par une ancienne employée de Clockwork, Michelle Schlingmann. Aucune importance ne sera accordée à l'affidavit. Je n'ai aucun doute quant à son intégrité. Par contre, puisque les parties se sont entendues que la contrefaçon est réciproque, l'affidavit n'est pas pertinent au présent procès pour dommages-intérêts.

[9] Au cours des contre-interrogatoires, Clockwork s'est opposée à la référence faite par l'avocat de Clearview relativement au contentieux qui se déroule aussi sur ces questions aux États-Unis. Je ferai abstraction du contentieux aux États-Unis, à l'exception de la réponse de M. Baker au cours du contre-interrogatoire selon laquelle Clockwork a poursuivi Clearview aux États-Unis. Je l'accueillerai comme une réponse à l'égard des gestes qui, selon les affirmations de Clearview, établissent que la conduite justifie des dommages-intérêts punitifs.

II. Contexte

[10] L'exposé conjoint des faits modifié est joint au titre de l'annexe A et représentera les faits.

A. « *The Punctual Plumber* »

[11] Les deux demandereses (aussi défenderesses reconventionnelles) sont des sociétés inscrites en application de la *Business Corporations Act*, RSA 2000, c B-9 de l'Alberta. La première de ces sociétés, Giraffe Corp, est une société de portefeuille. La deuxième société, Clearview Plumbing & Heating Ltd [Clearview], offre des services de plomberie et de chauffage à Calgary, en Alberta, et dans les environs. Les actionnaires de ces deux sociétés sont Kyle Lumsden et sa femme Melanie Lumsden. M. Lumsden est aussi le président de Clearview. Cette dernière a déposé la marque de commerce « The Punctual Plumber » et a attribué cette marque à Giraffe, qui a ensuite concédé sous licence la marque de commerce à Clearview. Clearview réclame des dommages-intérêts pour [TRADUCTION] « utilisation et contrefaçon » de sa marque de commerce « The Punctual Plumber » déposée au Canada.

[12] Tout au long de la décision, je ferai référence aux deux sociétés comme étant la demanderesse au singulier ou Clearview.

- 1) Propriétaire de la marque de commerce déposée canadienne « *The Punctual Plumber* »

[13] Au Canada, vers 2002, Clearview a commencé à faire la publicité d'une promesse d'offre de services ponctuels. Au moins avant février 2004, Clearview utilisait l'image d'une horloge ou d'un chronomètre dans son marketing.

[14] Le 2 juin 2003, Clearview a présenté une demande d'enregistrement de sa marque de commerce « *The Punctual Plumber* » à utiliser en association avec des [TRADUCTION] « services de plomberie, de chauffage, de nettoyage de drains, de nettoyage de tapis et de nettoyage de fournaise et de conduits ». Le 17 juillet 2006, l'enregistrement a été accordé. Clearview a par la suite attribué cette marque à Giraffe, qui concède désormais sous licence la marque de commerce à Clearview. Clockwork n'a pas contesté la marque canadienne.

- 2) Propriétaire de la marque de commerce « *The Punctual Plumber* » déposée aux États-Unis

[15] La défenderesse principale est Clockwork IP LLC [Clockwork], société immatriculée au Delaware, qui possède la marque de commerce « *The Punctual Plumber* » aux États-Unis. Direct Energy est la société mère qui a acquis Clockwork en 2010. Clockwork a déposé sa demande de marque de commerce « *Punctual Plumber* » aux États-Unis le 9 avril 2007. Le

25 décembre 2007, l'enregistrement aux États-Unis. a été accordé et il indique que la première utilisation commerciale de cette marque était « 20020300 ».

[16] Les autres défenderesses (Benjamin Franklin Franchising LLC, Airtime Canada ULC, et Gregg's Plumbing & Heating Ltd) sont toutes associées à Clockwork par un réseau de franchises. Benjamin Franklin Franchising LLC est immatriculée au Missouri. Airtime Canada ULC est immatriculée en Nouvelle-Écosse ainsi qu'à l'extérieur de la province, en Ontario et au Manitoba. Gregg's Plumbing & Heating Ltd est immatriculée en Saskatchewan, mais comme indiqué précédemment, la poursuite contre elle a été abandonnée.

[17] Aux États-Unis comme au Canada, Clockwork a utilisé la marque de commerce « The Punctual Plumber » en association avec des services identiques ou très semblables à ceux de Clearview. À l'été de 2016, il semble que toutes les défenderesses aient cessé d'utiliser « The Punctual Plumber » au Canada.

[18] Un autre aspect des activités de Clockwork est que l'entreprise offre un soutien aux entrepreneurs qui veulent non pas se franchiser, mais qui veulent accroître les profits. En cette qualité, Clockwork exploite au Canada l'entreprise non affiliée Plumbers' Success Canada Inc, qui fait affaire sous le nom de Success Group Canada Inc (SGI). On appelle membres du Affinity Group les entrepreneurs qui reçoivent de l'aide.

[19] Clearview avait fait partie du groupe professionnel Contractors 2000, par la suite devenu Nexstar, puis SGI. Plus tard, elle était membre du groupe professionnel concurrent de Clockwork, Airtime 500.

[20] Entre le 15 mars 2011 et le 21 mars 2013, Clearview a conclu un contrat de soutien avec SGI. Pendant ce temps, SGI fournissait à Clearview du matériel utile ainsi que des contrats de licence.

[21] Tout au long de la décision, je ferai référence aux défenderesses comme étant la défenderesse, au singulier, et Clockwork.

3) Utilisation de « The Punctual Plumber » au Canada

[22] Bien que Clockwork ait tenté de déposer la marque de commerce « The Punctual Plumber » au Canada, la demande a été rejetée en juin 2010. Malgré ce rejet, Clockwork a élargi le réseau de franchises au Canada et a continué d'utiliser « The Punctual Plumber » dans ses publicités.

[23] En novembre 2012, Gregg's est franchisée à Saskatoon et faisait affaire sous le nom commercial de Benjamin Franklin Plumbing Saskatoon. Le contrat de franchise a pris fin le 1^{er} février 2016, mais Gregg's a continué d'utiliser la marque de commerce « The Punctual Plumber » jusqu'à l'été 2016.

[24] Pendant une période inconnue entre 2013 et 2014, Clockwork avait un emplacement détenu par une société à Winnipeg. Le propriétaire de cet emplacement, Airtime Canada ULC, n'utilise plus la marque « The Punctual Plumber ».

[25] Aucune des défenderesses n'a offert des services en Alberta. Toutefois, Clearview craignait que les franchises de Clockwork comptent éventuellement un emplacement à Calgary. Les éléments de preuve de Clearview comprenaient une capture d'écran du site Web Benjamin Franklin Plumbing de la défenderesse qui indiquait [TRADUCTION] « nous ajoutons continuellement de nouveaux emplacements ».

[26] Il existe un conflit factuel entre les parties à savoir si Clearview a d'abord vu « The Punctual Plumber » aux États-Unis. lors d'un événement de Clockwork, ou si elle l'a développé elle-même. L'exposé conjoint des faits modifié déposé auprès de la Cour le 4 octobre 2017 indique : [TRADUCTION] « Kyle Lumsden reconnaît avoir entendu parler de l'utilisation d'une marque "punctual plumber" par les défenderesses. Il existe un conflit factuel à savoir à quel moment Kyle Lumsden a entendu parler de la marque aux États-Unis ».

[27] Dans une lettre adressée à Clearview, Plumbers Success International a déclaré que Clearview avait plagié « The Punctual Plumber » de sa franchise aux États-Unis, lui avait demandé de cesser immédiatement l'utilisation des documents et du slogan dans son entreprise, et de reconnaître par écrit qu'elle avait cessé. Clearview a accepté d'arrêter d'utiliser les documents et a détruit le dépliant concernant le nettoyage de drains, mais a envoyé une lettre

dans laquelle elle disait qu'elle continuerait d'utiliser « The Punctual Plumber ». La lettre de réponse n'a pas été retracée.

[28] Clearview soutient qu'elle n'a jamais fait de mauvais usage des documents d'information ou de marketing qu'elle a reçus à son adhésion à SGI, mais que si c'était le cas, la *Limitations Act*, RSA 2000 c L-12 de l'Alberta empêche Clockwork d'intenter toute poursuite connexe.

B. « *The Technician Seal of Safety* »

[29] Clockwork est la propriétaire de la marque déposée « Technician Seal of Safety Your Symbol of Trust Drug Tested Background Checked Professionally Trained » [The Technician Seal of Safety] au Canada (présentée le 5 novembre 2013 et déposée le 14 décembre 2015) et aux États-Unis.

[30] Clearview utilisait une marque semblable à « The Technician Seal of Safety » au Canada. Ce sceau était utilisé sur le site Web de Clearview et sur environ quatre camions de service depuis 2008 ou 2009.

[31] Lorsque Clearview est devenue membre du Affinity Group, SGI a offert de lui concéder la marque de commerce « The Technician Seal of Safety ». Toutefois, Clearview indique qu'elle avait déjà créé une marque semblable et ne l'a par conséquent pas utilisée sous licence.

[32] À titre de demanderesse reconventionnelle, Clockwork sollicite des dommages-intérêts pour « utilisation et contrefaçon » de sa marque de commerce « The Technician Seal of Safety ».

[33] Bien que Clearview ne conteste plus la responsabilité, ses éléments de preuve établissaient selon elle une série d'événements qui démontre le comportement répréhensible de Clockwork. Plus précisément, la déclaration de Clearview a été déposée le 4 septembre 2013, la demande de Clockwork pour la marque canadienne « The Technician Seal of Safety » remonte au 5 novembre 2013, et la défense a été déposée le 11 décembre 2013. Autrement dit, Clockwork a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce « The Technician Seal of Safety » au Canada seulement après que Clearview eut déposé sa déclaration auprès de la Cour, soit environ deux mois avant que Clockwork ne dépose sa défense.

III. Questions en litige

[34] Les questions en litige sont les suivantes :

- A. Quel type et quel montant de dommages-intérêts doivent être accordés, le cas échéant, à Clearview pour la contrefaçon de sa marque de commerce déposée « The Punctual Plumber »?
- B. Quel type et quel montant de dommages-intérêts doivent être accordés, le cas échéant, à Clockwork pour la contrefaçon de sa marque de commerce « Technician Seal of Safety »?

IV. Preuve

[35] Chaque partie a appelé un témoin au cours du procès.

A. *Témoign de Clearview*

[36] Kyle Lumsden est propriétaire et président de Clearview et il a témoigné au nom de Clearview. M. Lumsden a expliqué avoir créé Clearview et développé l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a expliqué à quel point il était stressant qu'une grande société comme Clockwork s'établisse dans son secteur de services, comme le démontre le site Web de Clockwork qui indiquait [TRADUCTION] « bientôt » lorsque son code postal ou Calgary y était saisi. La capture d'écran déposée à titre de pièce au procès indiquait en fait [TRADUCTION] « Le code Zip que vous avez saisi ne correspond pas à l'un de nos secteurs de services actuels, mais nous ajoutons des emplacements continuellement. Revenez donc nous visiter bientôt! » La possibilité que la grande société Clockwork s'établisse dans le secteur comme concurrente à son commerce était très stressante et troublante pour Kyle Lumsden. En outre, il a compris que s'il ne défendait pas ses droits en matière de marque de commerce, il perdrait ces droits à l'égard de la marque de commerce.

[37] Au cours du contre-interrogatoire, M. Lumsden a reconnu qu'il n'avait subi aucune perte de vente ni de revenus et qu'aucune confusion n'avait été créée par la contrefaçon de la marque de commerce « Punctual Plumber ». M. Lumsden affirme qu'il a communiqué avec Clockwork après avoir appris qu'elle utilisait « Punctual Plumber » au Canada. Il a affirmé avoir essayé de traiter les choses comme des questions d'affaires, mais qu'il a été intimidé, qu'il a subi de la pression et qu'il a senti que son moyen de subsistance était menacé par Clockwork, qui avait un portefeuille illimité puisqu'elle appartient à une grande société pétrolière. Il a senti que la conduite de Clockwork – ayant négligé de défendre sa marque de commerce jusqu'à ce que

Clearview intente une poursuite, alléguant la contrefaçon de plus de 20 marques jusqu'à la veille du procès (puis a présenté seulement une contrefaçon), continuant d'utiliser la marque de commerce même après avoir su que la marque était déposée au Canada, et refusant de retirer Giraffe de la poursuite – établissait que l'octroi de dommages-intérêts était justifié. Sa preuve était que la poursuite aux États-Unis démontrait le comportement malveillant de Clockwork.

[38] M. Lumsden a aussi expliqué que l'utilisation de la marque « Technician Seal of Safety » par Clearview se limitait à l'affichage sur les portes de deux (2) ou de quatre (4) camions de la compagnie et sur le site Web de Clearview. Il estimait que sa contrefaçon était mineure. Il a utilisé la marque pendant six (6) ou sept (7) ans, mais il l'a désormais retirée de son site Web. En comparaison, il affirme que Clockwork a utilisé sa marque de commerce « Punctual Plumber » pendant des années en sachant ou en ignorant volontairement qu'elle n'en était pas la propriétaire, puis en continuant de l'utiliser à l'échelle nationale (à l'instar de ses franchises), même après qu'on lui eut demandé d'arrêter. En outre, même si M. Lumsden reconnaît que son entreprise a contrefait la marque de commerce de Clockwork, il affirme que cette contrefaçon est innocente puisqu'il croyait avoir créé la marque de commerce après en avoir entendu parler d'un de ses fournisseurs. Ses éléments de preuve portaient aussi sur le fait qu'il avait créé le slogan « Punctual Plumber » dans le cadre d'une publicité radiophonique, ce qui constituait une question litigieuse. Toutefois, puisque la contrefaçon a été reconnue, je n'ai pas à établir l'origine du slogan.

[39] Au cours du contre-interrogatoire, on a confirmé que le 3 novembre 2017, le site Web de Clearview comportait une section de référence qui renvoyait les consommateurs à d'autres

plombiers, notamment à des plombiers établis à Scottsdale, Tempe et Columbus aux États-Unis. Dans son témoignage, il a dit qu'il ne connaissait pas les plombiers des États-Unis auxquels son site Web renvoyait les consommateurs et qu'il pouvait faire retirer les renvois aux États-Unis de son site Web.

[40] Je conclus que M. Lumsden est sincère et que toute l'affaire n'a pas été agréable pour lui. Il est fier de son entreprise et l'a montée à partir de rien. M. Lumsden a reconnu qu'il n'avait aucun élément de preuve établissant un préjudice économique et l'exposé conjoint des faits modifié le confirme au paragraphe 29. Les éléments de preuve démontrent que la possibilité qu'une grande entreprise étasunienne appartenant à une société pétrolière s'établisse dans le secteur de services de Clearview a grandement préoccupé Clearview. Les éléments de preuve au sujet de la création des marques de commerce et de leur utilisation subséquente visaient non pas à contester la contrefaçon, mais à montrer le comportement de Clockwork.

B. *Témoignage de Clockwork*

[41] Mark Baker, de Houston au Texas, est le président du franchisage de Clockwork et a témoigné pour le compte des défenderesses. Il a expliqué que Clockwork enseigne aux franchisés la façon de réussir (M. Baker appelle cet enseignement la [TRADUCTION] « sauce secrète »), expliquant l'importance de la ponctualité des employés, de la vérification des antécédents et du dépistage de la consommation de drogues chez les employés, et de l'établissement général d'une impression de professionnalisme et de fiabilité des plombiers.

[42] M. Baker a expliqué qu'elles avaient décidé de présenter une demande reconventionnelle après avoir étudié l'affaire et après avoir eu l'impression que Clearview utilisait la [TRADUCTION] « sauce secrète » de Clockwork.

[43] Quant à la tentative de Clockwork de déposer la marque de commerce canadienne « Punctual Plumber », M. Baker a dit dans son témoignage qu'elles n'ont pas donné suite au dépôt, mais il ne connaissait pas la raison pour laquelle elles ne l'avaient pas fait. Il a en outre expliqué que Clockwork a d'abord pris connaissance de la marque de commerce canadienne « Punctual Plumber » de Clearview lorsqu'elle a reçu une mise en demeure peu avant la poursuite.

[44] Selon M. Baker, Clockwork a concédé la responsabilité quant à la marque « Punctual Plumber » comme une décision économique. Puisqu'aucun préjudice n'a été causé à ni l'une ni l'autre des parties, et en raison du coût du litige, elle a estimé qu'il valait mieux éviter un procès et a donc essayé de régler l'affaire.

[45] Je conclus que M. Baker était un témoin très crédible et direct. Je crois que Clockwork a entamé la demande reconventionnelle au sujet d'un certain nombre de ses marques, non pas pour anéantir la demanderesse grâce aux ressources et à [TRADUCTION] « l'argent infini » de Clockwork, mais pour certaines des mêmes raisons pour lesquelles M. Lumsden l'a fait : les marques de commerce de Clockwork doivent être défendues puisqu'elle tente encore de vendre des franchises au Canada et aux États-Unis. Bien que Clockwork ait engagé quelqu'un pour déposer la marque « Punctual Plumber », elle ne l'a pas enregistrée. Les éléments de preuve

indiquent que Clockwork n'a poursuivi aucune autre partie que Clearview pour avoir utilisé le symbole de l'horloge ou du chronomètre dans son marketing. En l'espèce, la marque de commerce a attiré l'attention de Clockwork lorsque celle-ci a reçu une mise en demeure. Aucun élément de preuve ne démontrait que, bien qu'elle savait qu'elle n'était pas propriétaire de la marque au Canada, elle continuait de l'utiliser pour des raisons répréhensibles. Cependant, il existait des éléments de preuve de ce que je qualifie de quelqu'un qui a failli à la tâche pour ce qui est de la marque de commerce canadienne. Dans son témoignage, il a dit qu'il s'agit d'une grande entreprise qui utilise de nombreuses marques de commerce et qu'il ne donnerait personnellement aucune directive à quiconque à propos des oppositions des dépôts, et cetera. M. Baker était au courant de la poursuite aux États-Unis étant donné qu'après avoir été poursuivie, elle défendrait ses marques de commerce dans le cadre normal des activités d'une entreprise. Rien dans le témoignage de M. Baker ne sortait de l'ordinaire quant à la commercialisation de franchises ou des groupes et entreprises connexes, et il a confirmé n'avoir perdu aucune vente, qu'il n'y a pas eu de confusion ni perte de revenu attribuable à Clearview en raison de la contrefaçon de la marque de commerce « Technician Seal of Safety ».

V. Discussion

[46] Le pouvoir d'origine législative concernant les dommages-intérêts est la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 :

Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

53.2 (1) Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées,

Power of court to grant relief

53.2 (1) If a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of

notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

injunction and the recovery of damages or profits, for punitive damages and for the destruction or other disposition of any offending goods, packaging, labels and advertising material and of any equipment used to produce the goods, packaging, labels or advertising material.

Compétence de la Cour fédérale

55 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l'application de la présente loi — à l'exception de l'article 51.01 — ou liée à l'exercice d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

Jurisdiction of Federal Court

55 The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding, other than a proceeding under section 51.01, for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined by this Act.

A. Dommages-intérêts « généraux »

[47] Au procès, Clearview a évalué le montant qu'elle sollicite à 40 000 \$. L'avocat de Clearview a reconnu que des « dommages-intérêts généraux » ont été accordés dans des affaires semblables selon lui (lorsqu'aucun élément de preuve ne démontre des pertes économiques) allant de 10 000 à 15 000 \$ (*Decommodification LLC c Burn BC Arts Cooperative*, 2015 CF 42 [*Decommodification*]; *Maxwell Realty Inc c Omax Realty Ltd*, 2016 CF 1122 [*Maxwell*]; *Thoi Bao Inc c 1913075 Ontario Limited (VO Media)*, 2016 CF 1339 [*Thoi Bao Inc*]). Clearview soutient que subsidiairement, je pourrais accorder des dommages-intérêts punitifs à la suite des actions de Clockwork.

[48] Puisque l'expression « dommages-intérêts généraux » employé et sollicité par Clearview n'est pas une notion qui existe en droit, j'emploie l'expression « dommages-intérêts ».

[49] Dans *Ragdoll Productions (UK) Ltd c Personnes inconnues*, 2002 CFPI 918, au paragraphe 40, la Cour fédérale a continué d'approuver un passage de l'ouvrage de Fox intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, troisième édition (1972), aux pages 648 et 649. Le passage explique que les dommages-intérêts pour contrefaçon sont évalués selon la perte réelle que subit le demandeur pour atteinte à la réputation, à l'entreprise, à l'achalandage ou au commerce. De plus, l'évaluation ne concerne pas les dommages-intérêts spéculatifs et non prouvés.

[50] En revanche, compte tenu de la difficulté à obtenir des éléments de preuve économiques de certaines contrefactrices, les tribunaux ont exercé leur pouvoir discrétionnaire pour accorder des dommages-intérêts lorsque la partie contrefactrice n'a pas fourni d'éléments de preuve quant au montant des préjudices. Dans la jurisprudence présentée dans ces circonstances, les dommages-intérêts ordonnés allaient de 10 000 à 15 000 \$ (*Teavana Corporation c Teayama Inc*, 2014 CF 372; *Maxwell; Decommodification*).

[51] Une différence flagrante entre ces affaires et celle dont je suis saisie est que les jugements sont des jugements par défaut. Lorsque ces défenderesses ont été en défaut, les demanderesses n'ont pas été en mesure d'obtenir les preuves de ventes réalisées par la défenderesse contrefactrice. Cela signifiait que ces demanderesses n'ont pas été en mesure de présenter au procès des preuves de leurs pertes parce qu'elles ne connaissaient pas le montant d'argent réalisé par la contrefactrice et, par conséquent, le montant d'argent qu'elles avaient perdu.

[52] Les autres affaires présentées comme faisant autorité quant à l'octroi de dommages-intérêts sont aussi différentes. Dans ces affaires, la contrefactrice n'a pas participé à la procédure. Cela signifiait que bien que quelques-unes des demanderessees avaient certaines preuves de confusion ou de dommages à l'image, elles n'ont pas pu présenter d'éléments de preuve quant au montant puisqu'il s'agissait de renseignements que les défenderesses contrefactrices malhonnêtes détenaient. Dans les affaires où les demanderessees ont pu produire des preuves de confusion, même si la défenderesse n'a pas défendu l'affaire, des dommages-intérêts ont été accordés selon les éléments de preuve que la défenderesse avait présentés. Par exemple, dans *Aquasmart Technologies c Klassen*, 2011 CF 212, la Cour a accordé 15 597,35 \$, en plus des dépens procureur-client, parce que la défenderesse n'a pas participé. Dans le même ordre d'idées, dans *Thoi Bao Inc*, l'une des défenderesses a poursuivi l'action, mais n'avait pas d'éléments de preuve quant à ses profits, et la Cour a accordé 15 000 \$ à la demanderesse. Cette indemnité était justifiée au titre du montant des redevances annuelles minimales qui auraient été facturées.

[53] L'octroi de dommages-intérêts sous la forme d'un montant forfaitaire est approprié lorsque les pertes sont réelles. Cependant, parce que la contrefactrice ne participe pas à la poursuite, les éléments de preuve concernant le montant de la perte qu'a subie la défenderesse ne peuvent pas être présentés. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Tout d'abord, des éléments de preuve indiquent qu'aucune perte économique n'est survenue. En fait, l'exposé conjoint des faits modifié l'indique et les éléments de preuve présentés par les deux parties au procès le confirment. Ensuite, les deux parties ont participé au procès. Si des pertes avaient été subies, des éléments de preuve quant au montant auraient été produits. En l'espèce, ni l'une ni l'autre des

parties n'a produit d'éléments de preuve relativement à des pertes. En fait, les éléments de preuve présentés indiquent le contraire; les deux témoins ont affirmé qu'aucune perte n'a découlé en raison de confusion ou de perte de ventes.

[54] Je n'accorderai aucuns dommages-intérêts à Clearview ni à Clockwork par voie de demande reconventionnelle.

B. *Dommages-intérêts punitifs*

[55] Au nom de la Cour d'appel fédérale (CAF) dans *Bauer Hockey Corp c Sport Masko Inc (Reebok-CCM Hockey)*, 2014 CAF 158, le juge Mainville a discuté de dommages-intérêts punitifs dans le contexte d'une poursuite pour contrefaçon d'une marque de commerce. Le juge Mainville a sondé la loi dans sa forme actuelle et a décrit les critères à respecter pour les dommages-intérêts punitifs comme un obstacle important; les dommages-intérêts punitifs sont l'exception à la règle générale des dommages-intérêts. En plus de dresser une liste non exhaustive des facteurs dont un juge devrait tenir compte, la CAF a conclu que l'on peut obtenir des dommages-intérêts punitifs dans les affaires de contrefaçon de marques de commerce :

[19] Les dommages-intérêts punitifs, comme leur nom l'indique, visent à punir. À ce titre, ils constituent une exception à la règle générale, tant en common law qu'en droit civil, selon laquelle les dommages-intérêts visent à indemniser la personne lésée et non à punir l'auteur du méfait. On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour. Les dommages-intérêts punitifs n'ont aucun lien avec ce que le demandeur est fondé à recevoir au titre d'une compensation. Ils visent non pas à indemniser le demandeur, mais à punir le défendeur. C'est le moyen par lequel le juge exprime son indignation à l'égard du comportement inacceptable du défendeur, lorsque ce comportement est véritablement outrageant. Ils revêtent

le caractère d'une amende destinée à dissuader le défendeur et les autres d'agir ainsi (*Hill c Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 RCS 1130, aux paragraphes 196 à 199 [*Hill*]; *Whiten c Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18, [2002] 1 RCS 595 [*Whiten*], au paragraphe 36).

[20] De nombreux facteurs peuvent influencer sur la gravité du caractère répréhensible du comportement du défendeur et justifier une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. En voici quelques-uns : a) le fait que la conduite répréhensible ait été préméditée et délibérée; b) l'intention et la motivation du défendeur; c) le caractère prolongé de la conduite inacceptable du défendeur; d) le fait que le défendeur ait caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler; e) le fait que le défendeur savait ou non que ses actes étaient fautifs; f) le fait que le défendeur ait ou non tiré profit de sa conduite répréhensible; g) le fait que le défendeur savait que sa conduite répréhensible portait atteinte à un intérêt auquel le demandeur attachait une grande valeur (*Whiten*, au paragraphe 113).

[...]

[26] Les dommages-intérêts punitifs « sont vraiment l'exception et non la règle » et il faut y recourir « uniquement dans les cas exceptionnels et faire alors preuve de modération » (*Whiten*, aux paragraphes 94 et 69). Les dommages de cette nature ne doivent être accordés que lorsqu'il ressort des éléments de preuve qu'il y a eu conduite abusive, malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui déroge nettement aux normes ordinaires de bonne conduite. Il s'agit d'un critère très exigeant, qui restreint considérablement les circonstances donnant ouverture à une condamnation à des dommages-intérêts punitifs (*Eurocopter, CAF*, au paragraphe 184).

[Souligné dans l'original.]

[56] M. Lumsden s'est senti bouleversé par l'établissement d'un concurrent franchisé, qui appartient à une grande société pétrolière, dans son secteur commercial où il fait affaire en tant que propriétaire d'entreprise indépendant. M. Lumsden a aussi affirmé que Clockwork n'a rien fait pour défendre sa marque jusqu'à ce qu'il la poursuive. Cette déclaration a été appuyée par le contre-interrogatoire du témoin de Clockwork qui a reconnu avoir pris des mesures seulement

lorsqu'on l'a poursuivie. Par contre, les éléments de preuve démontrent aussi qu'avant que Clockwork ne soit poursuivie et mène une enquête, la société ne savait pas qu'une entreprise canadienne possédait la marque de commerce « Punctual Plumber » et croyait que cette entreprise contrefaisait sa propre marque de commerce.

[57] Clearview a soutenu qu'une partie du comportement répréhensible de Clockwork était son refus d'abandonner la poursuite contre la société de portefeuille passive Giraffe Corp, et Clearview affirme qu'aucune raison juridique ne l'empêchait de le faire. Selon Clearview, il s'agit d'un facteur qui penche en faveur de l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

[58] Clearview fait valoir un autre facteur punitif, à savoir que Clockwork a sollicité la radiation de la marque de commerce jusqu'à [TRADUCTION] « la veille du procès ».

[59] Clearview a soutenu que la demande reconventionnelle de Clockwork et la défense générale de la poursuite étaient pour Clockwork une [TRADUCTION] « façon de dissimuler sa propre contrefaçon ». Clearview affirme que cet argument est appuyé par le fait que la défense a allégué 25 contrefaçons et que pourtant, Clockwork n'a invoqué qu'une seule contrefaçon au procès. Clearview a dit que cette situation était en net contraste avec sa déclaration de contrefaçon d'une marque de commerce contre Clockwork, et a souligné que quatre ans plus tard, Clockwork a reconnu avoir contrefait cette marque.

[60] Un autre argument de Clearview est que pendant au moins deux ans, Clockwork a utilisé la marque contrefaite « Punctual Plumber » alors qu'elle savait qu'elle n'était pas la propriétaire

de la marque. Il s'est écoulé quatre autres années avant que l'emplacement de Saskatoon ne soit plus franchisé. Les éléments de preuve présentés démontrent que la marque a été employée dans des publicités qui visaient les consommateurs et d'éventuels franchisés.

[61] Clearview soutient que son utilisation de la marque contrefaite était en net contraste avec l'exploitation contrefaisante par Clockwork. Par exemple, Clearview a utilisé « Technician Seal of Safety » sur le marché de Calgary en quelques occasions et Clockwork ne lui a jamais demandé de cesser d'utiliser la marque.

[62] Clearview a soutenu que je dois accorder des dommages-intérêts punitifs parce qu'en ayant embauché un avocat pour déposer la marque de commerce au Canada, Clockwork a commencé à l'utiliser et à la commercialiser sans que son avocat l'informe qu'elle était déjà déposée. Les éléments de preuve de Clockwork sont que même si elle a embauché un avocat pour déposer la marque au Canada, elle n'y a pas donné suite et ne savait pas que la marque était déjà déposée.

[63] Bien que Clockwork ait commencé par réfuter en présentant un certain nombre d'allégations de contrefaçon, elle n'en a invoqué qu'une seule en fin de compte. Clearview soutient que cela démontre un comportement répréhensible. Je ne suis pas d'accord. À mesure que le litige se déroule, les plaidoyers se resserrent souvent à la suite de la divulgation de la preuve et des interrogatoires préalables, ainsi que des discussions de règlement. Je conclus la même chose au sujet du litige aux États-Unis : le fait d'intenter une poursuite pour contrefaçon

de marque de commerce n'est pas une preuve de comportement malveillant ou irrépréhensible en soi.

[64] On a demandé au juge Heneghan d'ordonner des dommages-intérêts punitifs dans *Gary Gurmukh Sales Ltd c Quality Goods IMD Inc*, 2014 CF 437 [*Gurmukh*]. Cette défenderesse a soutenu que « la partie lésée dans une demande en contrefaçon de marque de commerce a le droit d'être indemnisée soit pour les dommages qu'elle a subis, soit pour les profits réalisés par la partie fautive. » La demanderesse sollicitait des dommages-intérêts punitifs « attendu que Quality savait qu'elle avait enregistré les marques de commerce et qu'elle a néanmoins continué de les employer [...] La violation des droits de GGS par Quality était planifiée et délibérée » (aux paragraphes 119 et 121). Le juge Heneghan a conclu que quoique la contrefactrice « ne soit pas irréprochable et que sa conduite ne mérite pas d'éloges, son comportement ne peut être qualifié de malveillant, d'opprimant ou de choquant pour le sens de la dignité de la Cour » et n'a pas ordonné de dommages-intérêts punitifs. Le juge Heneghan a accordé des dommages-intérêts compensatoires parce que la demanderesse a présenté des preuves de dommages réels.

[65] En l'espèce, les éléments de preuve présentés par Clearview pour démontrer une « conduite abusive, malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui déroge nettement aux normes ordinaires de bonne conduite » sont à des lieues de ce qui est nécessaire. Les éléments de preuve présentés en l'espèce sont révélateurs de pratiques commerciales courantes.

[66] Aucun comportement ou mépris choquant ou hautement répréhensible à l'égard d'ordonnances de la cour n'a obligé Clearview à dépenser des sommes supplémentaires pour

faire appliquer ses droits comme il est exposé dans *Louis Vuitton Malletier SA c Singga Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776.. Par conséquent, à l’instar du juge Heneghan dans *Gurmukh*, je n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.

Demande reconventionnelle

[67] Je suis d’accord avec Clockwork quand elle dit qu’aucuns dommages-intérêts ne doivent être accordés à l’une ou l’autre des parties. La demande en dommages-intérêts de Clockwork est aussi rejetée parce qu’elle n’a subi aucune perte, économique ou autre.

Compensation

[68] Puisqu’aucuns dommages-intérêts n’ont été accordés, il est inutile d’accorder des dommages compensatoires comme le demandent les parties.

VI. Dépens

[69] Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur les dépens, alors l’une ou l’autre peut présenter des observations écrites (pas plus de deux pages accompagnées de l’établissement des dépens et d’un mémoire des textes cités) sur le droit et les montants dans les deux semaines à compter d’aujourd’hui. Toute observation en réponse doit être présentée dans la semaine suivante et être assujettie aux mêmes restrictions.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1569-13

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. La poursuite des demandereses est rejetée, tout comme la demande reconventionnelle.
2. Aucuns dommages-intérêts ne sont accordés à l'égard de la poursuite ou de la demande reconventionnelle.
3. L'une ou l'autre des parties peut présenter des observations écrites (pas plus de deux pages accompagnées de l'établissement des dépens et d'un mémoire des textes cités) sur le droit et les montants dans les deux semaines à compter d'aujourd'hui. Toute observation en réponse doit être présentée dans la semaine suivante et être assujettie aux mêmes restrictions.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 5^e jour de février 2020

Lionbridge

Court File Number: T-1569-13

IN THE FEDERAL COURT OF CANADA

B E T W E E N:

Clearview Plumbing and Heating Ltd. and Giraffe Corp.

Plaintiffs

-and-

Clockwork IP, LLC, Benjamin Franklin Franchising, LLC, Gregg's Plumbing & Heating Ltd. operating as "Benjamin Franklin Plumbing – Saskatoon, SK", Airtime Canada ULC operating as "James Wall Plumbing & Heating"

Defendants

-and-

Clockwork IP, LLC, Benjamin Franklin Franchising, LLC, Gregg's Plumbing & Heating Ltd. operating as "Benjamin Franklin Plumbing – Saskatoon, SK", Airtime Canada ULC and Clockwork Inc.

Plaintiffs by Counterclaim

-and-

Clearview Plumbing and Heating Ltd. and Giraffe Corp.

Defendants

AMENDED AGREED STATEMENT OF FACTS

C:\Users\gleimh\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\ZNSKDORR\DOCS-#16478304-v7-Agreed_Statement_of_Facts_(Clockwork__Clearview)_ (2).docx

Received Time Oct. 4. 2017 3:12PM No. 4644

Oct. 4. 2017 4:02PM Wilson Laycraft

No. 7662 P. 4

1. The parties wish to ensure the efficient disposition of this action on its merits. To achieve this objective, the parties admit the facts hereunder for the purposes of this action.
2. This agreement is based on the understanding the parties have at the present. The parties specifically reserve their right to call further evidence, should they consider it necessary. Should a party propose to tender additional evidence, the parties undertake to one another and to the Court to endeavour to reach further agreed statements about those additional facts.
3. The parties therefore agree to the following facts.

Nature of the Proceeding

4. The Plaintiffs sue the Defendants for having breached the registered trademark THE PUNCTUAL PLUMBER (TMA667,803) filed June 2, 2003, registered July 17 2006. The phrase was registered for use in association with "plumbing, heating, drain cleaning services, carpet cleaning and furnace and duct cleaning."
5. There is a counterclaim for infringements of copyright and trademark by the Plaintiffs by Counterclaim of the following marks:
 - (a) BENJAMIN FRANKLIN THE PUNCTUAL PLUMBER design (Ca. App. No. 1531362) filed June 10, 2011 in association with the following wares: "biological cleaning preparations for unclogging and maintaining drains and septic systems" and with "plumbing services";
 - (b) BENJAMIN FRANKLIN THE PUNCTUAL PLUMBER (Ca. App. No. 1531361) filed June 10, 2011 in association with "plumbing services";
 - (c) WE'RE ON TIME YOU'LL SEE, OR THE REPAIR IS FREE! Design (Ca. Reg. No. TMA 862562) filed June 06, 2011 and registered on October 11, 2013, in association with the following services: "repair, maintenance, and installation of electrical wiring, outlets, light fixtures, switches, and electrical panels";
 - (d) ONE HOUR and Design (Ca. Reg. No. TMA838298) filed June 10, 2011 and registered on December 11, 2012, in association with the following services: "repair, maintenance, and installation services in the field of heating, ventilation, and air conditioning";
 - (e) ONE HOUR and Design (Ca. App. No. 1531709) filed June 14, 2011, in association with the following services: "repair, maintenance, and installation services in the field of heating, ventilation and air conditioning"; and

C:\Users\glenmhl\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AZN5KDORR\DOCS-#16478304-v7-Agreed_Statement_of_Facts_(Clockwork_Clear)law_(2).docx

Received Time Oct. 4. 2017 3:12PM No. 4644

Oct. 4. 2017 4:02PM Wilson Laycraft

No. 7662 P. 5

- (f) TECHNICIAN SEAL OF SAFETY YOUR SYMBOL OF TRUST DRUG TESTED BACKGROUND CHECKED PROFESSIONALLY TRAINED ^ (Ca. Reg. No. TMA923433) filed November 5, 2013 and registered on December 14, 2015, in association with the following services: "repair, maintenance, and installation services in the field of plumbing, heating, ventilation, air conditioning, and roofing; repair, maintenance, and installation of electrical wiring, outlets, light fixtures, and electrical panels".

The Parties

6. The Plaintiff Clearview Plumbing and Heating Ltd. ("Clearview") is a plumbing and heating business which operates in the Calgary, Alberta region. Clearview primarily serves residential customers. The other Plaintiff, Giraffe Corp. ("Giraffe") is a passive holding company. The shareholders of the two companies are spouses, Kyle Lumsden and Melanie Lumsden.
7. The Defendants Clockwork IP, LLC and Benjamin Franklin Franchising, LLC (collectively "Clockwork") are related corporations based in the United States which operate a franchise network.
8. Airtime Canada ULC ("Airtime") is a corporation registered pursuant to the laws of Nova Scotia, is extra provincially registered in Ontario and Manitoba and operated a franchise in Manitoba under the trade names "Benjamin Franklin Plumbing", "Benjamin Franklin Winnipeg", "James Wall Plumbing" and "James Wall Plumbing Heating and Cooling". Airtime no longer uses any of the referenced marks.
9. The remaining Defendant Gregg's Plumbing & Heating Ltd. ("Gregg's") was at the material time a Saskatoon, Saskatchewan-based franchisee of Clockwork. Gregg's no longer uses any of the referenced marks. It is agreed the action will be discontinued in its entirety against Gregg's Plumbing & Heating Ltd. Operating as "Benjamin Franklin Plumbing - Saskatoon, SK".

The Punctual Plumber Trademark

10. Clearview filed an application to register a trademark for "The Punctual Plumber" on June 2, 2003, and the registration was granted on July 17, 2006. Clearview subsequently assigned the trademark to Giraffe, which then licensed it back to Clearview. A true copy of the Certificate of Registration and the License are attached as Tab 1 and Tab 2.

C:\Users\glennh\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\ZNSKDORR\DOCS-#16478304-v7-Agreed_Statement_of_Facts_(Clockwork_-_Clearview)_ (2).docx

Received Time Oct. 4. 2017 3:12PM No. 4644

Oct. 4. 2017 4:02PM Wilson Laycraft

No. 7662 P. 6

11. "The Punctual Plumber" trademark was registered for use associated with plumbing, heating, drain cleaning, carpet cleaning and furnace and duct cleaning services.
12. The Defendants have registered a similar mark in the United States. The Defendants registered a U.S. mark on December 25, 2007. Attached as Tab 3 is a copy of the U.S. Registration. They used it in association with their franchise business "Benjamin Franklin Plumbing" which operates with a tagline "The Punctual Plumber". Those franchises provide essentially the same services as does Clearview.
13. Kyle Lumsden does acknowledge hearing about the Defendants' use of a "punctual plumber" mark. There is a factual dispute as to when Kyle Lumsden heard about the U.S. mark.

The Counterclaim Infringements

14. The Defendants have counterclaimed, alleging a number of infringements of their intellectual property rights. [^] The only claim being pursued at trial by the Defendants is with respect to the use of the mark "Technician Seal of Safety" as more particularly described in paragraph 5(f) above. The Defendants no longer assert any claim for infringement of the marks more particularly described in paragraphs 5(a) through to 5(e).
15. Attached as Tabs 4 through 10 respectively are copies of the applications and registrations (as the case may be) related to those marks and copyright claims.
16. The Plaintiffs do not dispute the Defendants' valid registration either of the Punctual Plumber mark in the United States or pending applications of the Canadian trademarks listed in sub-paragraphs 5(a) to (f) above.

Use of The Punctual Plumber

17. Clockwork also does business as Success Group International ("SGI") and offers services to contractors that desire Clockwork's help in growing their business and increase profitability.
18. In Canada, SGI retains its services on a non-affiliated company, Plumbers' Success Canada Inc. doing business as Success Group Canada ("SGI Canada").
19. The Plaintiff, Clearview, and SGI Canada entered into a member agreement dated March 15, 2011 (the "Member Agreement") whereby Clearview became a member of SGI Canada and Clockwork provided Clearview certain confidential

CA:\braj\glenn\it\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZNSKDORR\DOCS-#16478304-v7-Agreed_Statement_of_Facts_(Clockwork__Clearview)_ (2).docx

Received Time Oct. 4. 2017 3:12PM No. 4644

Oct. 4. 2017 4:03PM Wilson Laycraft

No. 7662 P. 7

- and copyrighted materials belonging to Clockwork including materials related to training, advertising, contracts, forms and operating techniques and methods.
20. In or about October 2011, Clearview executed certain licence agreements (the "Licence Agreements") with SGI Canada for certain marks owned by the Defendants.
 21. Clearview did not execute any licence agreement pertaining to the Defendants' trademark "Technician Seal of Safety". Attached as Tab 11 is a copy of the proposed licensing agreement returned to SGI Canada.
 22. On or about March 21, 2013 Clearview terminated the Member Agreement and the Licence Agreements.
 23. On expanding into Canada, the franchise network operated by the Defendants used the "The Punctual Plumber" tagline in television and radio advertising, internet advertising, in signage on stores and service vehicles and other applications.
 24. The Defendants opened a franchise location in Saskatoon, Saskatchewan in November 2012. That location operated as "Benjamin Franklin Plumbing Saskatoon" from that time until it terminated its franchise on February 1st, 2016, though in the summer of 2016 it was still using signage and other marketing material referencing the "The Punctual Plumber" mark. The franchisee was Gregg's.
 25. The Defendants also operated a corporately-owned location in Winnipeg, Manitoba from early 2013 to 2014. This was Airtime Canada ULC operating as "James Wall Plumbing & Heating".
 26. Each used the tagline "The Punctual Plumber" in its advertising, on its service trucks signage and similar applications. Attached as Tab 12 are photos of the mark's use.
 27. The Defendants ceased using the trademark in Canada as of the summer of 2016.
 - 27(a) For the purposes of trial, the Defendants admit use of the mark "The Punctual Plumber" as described in paragraphs 24 through 27 and will no longer contest liability with respect to matters raised in these specific paragraphs and further take no issue with the registration of the trademark for "The Punctual Plumber" by the Plaintiffs as described in paragraph 10 herein.
 28. The Defendant Gregg's Plumbing & Heating Ltd. operating as "Benjamin Franklin Plumbing - Saskatoon, SK" ("Gregg's") used the "The Punctual Plumber" mark in the Saskatoon, Saskatchewan area, and the Defendant Airtime used mark in Manitoba.
 29. The Plaintiffs do not know of any lost sales, confusion, or lost revenue that is attributable to the Defendants' use of the mark and will not tender any evidence at the trial of this action to support a claim for compensatory damages for lost sales, confusion, or lost revenue.

C:\Users\glionnh\AppData\Local\Microsoft\Windows\UNetCache\Content\Outlook\ZNS\KDORR\DOCS-#16478304-v7-Agreed_Statement_of_Facts_(Clockwork___Clearview)_(2).docx

Received Time Oct. 4. 2017 3:12PM No. 4644

Oct. 4. 2017 4:03PM Wilson Laycraft

No. 7662 P. 8

30. Neither the Plaintiffs nor the Defendants know of any instance when Gregg's or James Wall Plumbing and Heating performed work in southern Alberta.
31. The Plaintiffs by Counterclaim did not contest the Canadian mark during the registration period or during the period allowed after its registration to contest the registration.
32. Attached as Tab 13 is a letter from Daurel Yashinsky of Plumbers' Success Canada. Clearview acknowledges receiving the letter within a reasonable time after the date on the letter.
33. Clearview instructed its lawyer Reid Schmidt to send a letter to Mr. Yashinsky and that letter was sent. However, the letter has not been located. It is agreed that the letter acknowledged that Clearview had been using a drain cleaning brochure that belonged to Plumbers Success and advised that the brochure had been destroyed. The letter advised that Clearview planned to continue using the "The Punctual Plumber" tagline.
34. Mr. Yashinsky informed the Defendants of Clearview's use of the "The Punctual Plumber" mark at approximately the same time as the letter he sent to Clearview.

Use of the Counterclaim Marks

35. Clearview began using a promise to be on time as part of its marketing at some time in 2002. It uses the tagline "On time or we pay you." The earliest version of the use of that tagline is a recovered version of its website dated April 2004. However, it is acknowledged that this tagline would likely have been used before that. An image of the website is at Tab 14. The image shows the textual use of the idea of being on time. It also shows use of another trademark now owned by Giraffe "2on-time" though that trademark is not the subject of these proceedings. Clearview acknowledges it would have included messaging about being on time and the tagline "On time or we pay you." for much of the time since 2004.
36. Clearview began using a clock or stopwatch design in its advertising at least as early as February 2004 when a clock design appeared in its Yellow Pages ad. A true copy of that advertisement is attached as Tab 15.
37. Clearview acknowledges having used a clock or stopwatch symbol in association with its marketing. Attached collectively as Tab 16 are Clearview uses of a clock or stopwatch symbol. Attached collectively as Tab 17 are examples of use by other plumbing companies.

C:\Users\glembh\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KZNSKDCRR\DOCS-#16478304-v7-Agred_Statement_of_Facts_(Clockwork_-_Clearview)_(2).docx

Received Time Oct. 4. 2017 3:12PM No. 4644

Oct. 4. 2017 4:03PM Wilson Laycraft

No. 7662 P. 9

38. Attached as **Tab 18** is the Clearview "Technician Seal of Safety" which is the subject of Clockwork's claim regarding the Benjamin Franklin seal. This design was used on Clearview's website and approximately four service trucks since 2008 or 2009. ^

38(a) For the purposes of trial, Clearview admits use of the mark "Technician Seal of Safety" and will no longer contest liability with respect to the use of the mark and further will not take issue with the trademark application and registration as filed by the Defendants and more particularly described in paragraph 5(f) herein.

39. The trial will proceed as an assessment of damages, if any, arising from the use and infringement of the mark "The Punctual Plumber" by the Defendants as claimed in paragraphs 27(a) and the use and infringement of the mark "The Technician Seal of Safety" by Clearview as described in paragraphs 38 and 38(a).

AGREED to at the City of Calgary, in the Province of Alberta, this 4 day of ^ ~~September~~, 2017.

October

WILSON LAYCRAFT

McCARTHY TETRAULT LLP

(Signature of solicitor or plaintiff)
Glen Hickerson
#1601 333 11th Avenue S.W.
Calgary, Alberta T2R 1D9
Phone: 403-441-2006
Fax: 403-290-0828

(Signature of solicitor or defendant)
Timothy Blam, Q.C. / Kara L. Smyth
Suite 4000, 421 7th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 4K9
Phone: 403-260-3500
Fax: 403-260-3501

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1569-13

INTITULÉ : CLEARVIEW PLUMBING & HEATINGS LTD ET AU
TRES c CLOCKWORK IP, SRL ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 NOVEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE MCVEIGH

DATE DES MOTIFS : LE 13 FÉVRIER 2018

COMPARUTIONS :

M. Glen Hickerson POUR LES DEMANDERESSES

M^{me} Kara Smyth POUR LES DÉFENDERESSES
M^{me} Elisabeth Cochrane

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WILSON LAYCRAFT POUR LES DEMANDERESSES
Calgary (Alberta)

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. POUR LES DÉFENDERESSES
Calgary (Alberta)