



T-2097-96

ENTRE

MAN AND HIS HOME LTD.,  
exerçant son activité sous la dénomination  
Alarme Sentinelle/Sentinel Alarm,

demanderesse,

et

MANSOOR ELECTRONICS LTD.  
et  
RENO-DEPOT INC.,

défenderesses.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

La demanderesse Man and His Home Ltd./Sentinel Alarm (ci-après appelée «Sentinel Alarm») est une société par actions constituée sous le régime de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*<sup>1</sup>, qui est propriétaire de cinq marques de commerce déposées SENTINEL. Elle est spécialisée dans les systèmes de sécurité qui émettent un signal dès que certaines conditions sont réalisées. Son activité comprend l'installation, l'entretien et la réparation de ces systèmes, ainsi que le contrôle et la surveillance des signaux par une centrale.

La défenderesse, Mansoor Electronics Ltd. (ci-après appelée «Mansoor»), est une société par actions constituée sous le régime des lois de l'Ontario, qui est propriétaire de la marque de commerce HOME SENTINEL depuis le 22 mars 1996. La défenderesse Reno-Depot Inc. (ci-après appelée «Reno-Depot») est une société

---

<sup>1</sup> L.R.C. (1985), ch. C-44, modifiée.

par actions constituée sous le régime de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*<sup>2</sup> qui vend et commercialise des produits de quincaillerie.

Le 20 septembre 1996, la demanderesse Sentinel Alarm a déposé une déclaration dans laquelle elle allègue que la défenderesse Mansoor emploie une marque de commerce qui viole son nom commercial et ses marques SENTINEL, et qui crée de la confusion avec ceux-ci, actes qui sont interdits par le par. 6(2), l'al. 12(1)d), l'art. 16, le par. 17(1), et les art. 18, 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>3</sup> (ci-après appelée la «Loi»). La demanderesse allègue en outre que les défenderesses font passer leurs services et marchandises pour ceux de la demanderesse, ce qui est interdit par les al. 7b) et c) de la Loi.

Par avis de requête déposé le même jour, Sentinel Alarm sollicite *inter alia* une injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses d'employer le nom SENTINEL pour fabriquer, vendre, commercialiser, promouvoir, installer et annoncer des dispositifs de sécurité et d'alarme, ou en liaison avec l'une ou l'autre des marques de commerce déposées SENTINEL ou avec des marques de commerce ou un nom commercial susceptibles de créer de la confusion avec ces marques, et de faire passer leurs services et marchandises pour ceux de la demanderesse.

#### I. Les faits

Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit. La demanderesse Sentinel Alarm est propriétaire de cinq marques de commerce déposées SENTINEL. En janvier 1993, la demanderesse a

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée.

découvert que les défenderesses employaient, en liaison avec la vente, la commercialisation et la distribution de systèmes d'alarme et de sécurité, une marque de commerce qui viole son nom commercial et ses marques déposées SENTINEL, et qui crée de la confusion avec ceux-ci. Le 15 avril 1993, la défenderesse Mansoor s'est engagée par l'entremise de ses avocats à cesser d'employer et à ne plus employer à l'avenir le mot SENTINEL ou SENTINELLE en liaison avec des systèmes de sécurité et d'alarme pour le foyer. Malgré cet engagement clair et exprès, la défenderesse Mansoor a, le 22 mars 1996, demandé, puis obtenu par la suite, l'enregistrement de la marque de commerce HOME SENTINEL. La défenderesse Reno-Depot vend, commercialise, distribue et annonce les produits de la défenderesse Mansoor portant le nom HOME SENTINEL.

## II. Arguments des parties

### A. La demanderesse

La demanderesse Sentinel Alarm soutient que la marque de commerce de la défenderesse n'était pas enregistrable le 22 mars 1996. À l'appui de cet argument, elle invoque le par. 6(2), l'al. 12(1)d) et les art. 16 et 18 de la Loi. Comme la marque de la défenderesse Mansoor crée de la confusion avec celles de la demanderesse, il y a lieu de la radier. Par leurs actes, les défenderesses ont violé et violent les marques de commerce déposées SENTINEL de la demanderesse, contrevenant ainsi aux art. 19, 20 et 22 de la Loi. Elle soutient de plus que les défenderesses font passer leurs services et marchandises pour ceux de la demanderesse.

La demanderesse souligne aussi qu'en faisant fi de son engagement clair et exprès, la défenderesse Mansoor a commis un acte répréhensible et d'une mauvaise foi extrême et exceptionnelle.

La demanderesse a intenté des actions contre d'autres personnes qui avaient dans le passé violé ses marques déposées SENTINEL. La demanderesse avait tous les motifs de croire que la défenderesse Mansoor ne manquerait pas à son engagement. Par conséquent, elle ne saurait être tenue pour avoir, à la date de l'annonce de la marque de commerce de la défenderesse Mansoor, abandonné ses marques déposées SENTINEL.

La demanderesse Sentinel Alarm allègue que, sans la réparation demandée par cet avis de requête, elle subira un préjudice irréparable. Plus longtemps d'autres personnes employant le nom SENTINEL resteront sur le marché, plus il sera probable que le nombre des acheteurs des produits et services de la demanderesse aille en diminuant. D'où il suit que la valeur des marques déposées SENTINEL de la demanderesse risque d'être réduite. La demanderesse a produit l'affidavit de M. Ivan Spector, représentant dûment autorisé et président de la demanderesse, dans lequel celui-ci déclare qu'au début d'août 1996, M. John Pappas, représentant d'une société appelée Spartan Security qu'il connaissait depuis dix ans, s'est adressé à lui. M. Pappas voulait se renseigner sur certains produits qu'il avait vus dans un magasin Reno-Depot à Montréal, qui portaient le nom HOME SENTINEL, qu'il croyait fabriqués ou commercialisés par Man and His Home Ltd./Sentinel Alarm et qu'il pensait pouvoir utiliser dans l'exploitation de son entreprise. M. Pappas l'a félicité plus particulièrement d'avoir mis en place un programme de commercialisation par le truchement d'un important détaillant comme Reno-Depot. Immédiatement après la rencontre avec M. Pappas, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse Mansoor de cesser son activité. Quand il est devenu évident que celle-ci n'obtempérerait pas, la présente procédure a été engagée.

Les produits de la défenderesse Mansoor qui sont vendus au Québec le sont dans l'agglomération montréalaise. La demanderesse Sentinel Alarm réalise quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de ses ventes dans la province de Québec, et 90 % de celles-ci dans l'agglomération montréalaise. La défenderesse Mansoor et la demanderesse Sentinel Alarm cherchent à prendre le même segment de marché, car elles vendent leurs systèmes d'alarme aux clients des secteurs résidentiel et commercial. De nombreuses comparaisons sont faites sur l'emballage du produit de Mansoor entre les avantages du système de Mansoor et ceux d'un système relié à une centrale d'alarme comme celui que vend la demanderesse. Les produits de la défenderesse Mansoor, comme ceux de la demanderesse, sont conçus pour être utilisés dans les foyers, les bureaux et les magasins.

Quant à la prépondérance des inconvénients, la demanderesse souligne que la défenderesse Reno-Depot est une importante chaîne commerciale et, en conséquence, ouvre de nombreux débouchés aux marchandises de la défenderesse Mansoor qui contreviennent à la Loi. De plus, soutient-elle, si la Cour refusait de décerner l'ordonnance sollicitée par l'avis de requête, la demanderesse serait vulnérable vis-à-vis d'autres contrevenants possibles.

B. Les défenderesses

La défenderesse soutient d'abord que la demanderesse n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher. En effet, il n'est pas possible de confondre sa marque de commerce avec les marques de la demanderesse. Les marques de la demanderesse ont toutes été enregistrées à l'égard de services seulement, tandis que la marque HOME SENTINEL de Mansoor n'est enregistrée qu'à l'égard de marchandises. Contrairement à la demanderesse, la défenderesse Mansoor distribue ses produits de sécurité pour le foyer dans toutes les régions du pays. Au surplus, le produit de

Mansoor est destiné au consommateur bricoleur qui est prêt à installer le système lui-même. Celui de Sentinel Alarm, en revanche, est conçu pour les consommateurs qui recherchent un système relié à une centrale d'alarme. Contrairement aux clients de Mansoor, environ 50 % des clients de la demanderesse sont des entreprises.

Quant au préjudice irréparable qu'aurait subi la demanderesse, les défenderesses soulignent que la demanderesse n'a pas prouvé qu'une atteinte a effectivement été portée à sa réputation. La défenderesse Mansoor soutient que la demanderesse n'a perdu et ne perdra aucune vente soit de ses services, soit de ses produits, par suite de l'emploi, par la défenderesse Mansoor, de sa marque HOME SENTINEL.

Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, ça coûterait au moins 343 850 \$ à la défenderesse Mansoor si elle cessait d'employer sa marque de commerce HOME SENTINEL<sup>4</sup>. De plus, en raison du volume minimal qu'exigent les fabricants, la défenderesse Mansoor ne serait pas en mesure d'employer deux marques de commerce distinctes en liaison avec les mêmes produits, c'est-à-dire une marque pour le Canada et une autre pour l'exportation. En outre, la défenderesse Reno-Depot offre de tenir, jusqu'à ce que la présente instance ait été tranchée définitivement, des comptes séparés pour toutes les marchandises de la défenderesse Mansoor vendues dans ses magasins<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Affidavit de Ken Aviss, paragraphes 43 et 44.

<sup>5</sup> Affidavit d'André Joly, paragraphe 4.

### III. Analyse

Comme l'a dit le Juge en chef adjoint dans *Astra Aktiebolag c. Astra Corp.*<sup>6</sup>, l'injonction interlocutoire doit être limitée aux cas où la demande apparaît manifestement bien fondée et où la partie lésée risque de subir un préjudice important et imminent. De plus, comme cela a été indiqué dans *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.)*<sup>7</sup>, le critère en trois étapes énoncé par la Chambre des lords dans *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*<sup>8</sup> s'applique à une demande d'injonction interlocutoire au Canada. Voici un résumé des trois étapes du critère:

- a) À la première étape, le requérant d'un redressement interlocutoire doit établir l'existence d'une question sérieuse à juger. Le juge de la requête doit déterminer s'il satisfait au critère, en se fondant sur un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire<sup>9</sup>.
- b) À la deuxième étape, le requérant doit établir qu'il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement. Le préjudice irréparable est établi lorsqu'il est impossible de calculer la perte subie<sup>10</sup>.
- c) La troisième étape du critère consiste dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients. Le juge doit déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde

---

<sup>6</sup> (1996), 63 C.P.R. (3d) 357 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>7</sup> [1994] 1 R.C.S. 311.

<sup>8</sup> [1975] A.C. 396.

<sup>9</sup> *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.)*, supra note 7, à la p. 337.

<sup>10</sup> *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1994), 83 F.T.R. 161 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); demande de réexamen rejetée (1994), 83 F.T.R. 233 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond<sup>11</sup>.

A. Questions sérieuses à trancher

Il faut répéter que les arguments de la demanderesse reposent sur deux bases. D'abord, elle allègue que la marque de commerce de la défenderesse Mansoor viole ses marques de commerce SENTINEL et crée de la confusion avec celles-ci. Ensuite, elle soutient que les défenderesses font passer leurs services et marchandises pour ceux de la demanderesse. La Cour doit maintenant décider si la demanderesse a établi l'existence d'une question sérieuse à trancher. Il convient d'examiner en premier lieu la question de la violation de marque de commerce alléguée par la demanderesse.

Quoiqu'il soit possible que le juge du fond tire une conclusion différente, au vu de l'ensemble de la preuve, à l'issue de son étude préliminaire, je ne suis pas convaincue que la prétention de la demanderesse quant à la violation de ses marques de commerce déposées soulève une question sérieuse à trancher. Bien qu'il incombe à la demanderesse d'établir que la marque de commerce de la défenderesse Mansoor est susceptible de créer de la confusion avec ses marques de commerce, j'estime que leur seul élément commun est l'emploi du mot SENTINEL, qui n'est pas très distinctif. À cet égard, il convient de remarquer que, d'après la preuve produite par les défenderesses, 54 marques de commerce déposées comprennent ce mot. À mon avis, le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans *General Motors Corporation v. Bellows*<sup>12</sup> est applicable en l'espèce:

---

<sup>11</sup> *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.)*, supra note 7, à la p. 342.

<sup>12</sup> [1949] R.C.S. 678, à la p. 691.



[TRADUCTION] Lorsqu'une partie s'approprié un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif.

De plus, la preuve montre que les parties cherchent à prendre des créneaux différents. Alors que le client de Sentinel Alarm, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, veut obtenir la protection d'un système de sécurité de haute technicité -- système de sécurité relié à une centrale -- le marché de la défenderesse Mansoor est composé principalement de consommateurs intéressés à acquérir des prêts-à-monter pour éviter le coût additionnel du système central<sup>13</sup>. J'estime que cette distinction réduit le risque de confusion. Dans *M.K. Stereo Plus Ltd. c. Broadway Sound Plus Ltd.*<sup>14</sup>, où une distinction du même ordre a été relevée, le juge McNair a dit ceci:

Vu l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que les circuits commerciaux des parties sont très différents, en ce sens que les services et l'entreprise de l'appelante sont dirigés vers le consommateur économe et non vers l'audiophile exigeant recherché par l'intimée.

De même, dans *Bally Schuhfabriken AF/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.*<sup>15</sup>, mon collègue le juge Rouleau a déclaré:

D'autre part, pour ce qui est d'évaluer la probabilité de confusion, bien qu'il ne soit pas nécessaire de prouver que les marchandises sont vendues aux mêmes endroits, le fait qu'elles soient vendues dans des endroits différents est un facteur qui serait de nature à diminuer le risque de confusion.

---

<sup>13</sup> Affidavit de Ken Aviss, paragraphes 34 et 35.

<sup>14</sup> (1985), 5 C.P.R. (3d) 390 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 398 et 399.

<sup>15</sup> (1992), 41 C.P.R. (3d) 204 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 211.

J'en arrive à l'action en *passing-off* de la demanderesse. Dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*<sup>16</sup>, la Cour suprême du Canada a défini les trois éléments nécessaires à ce type d'action: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur. Après avoir examiné la preuve produite jusqu'ici par les parties et étant donné ces exigences, je ne suis pas convaincue que la demanderesse a établi l'existence d'une question sérieuse à trancher.

B. Préjudice irréparable

Si j'avais conclu que la demanderesse a établi l'existence d'une question sérieuse à trancher, j'aurais néanmoins rejeté la demande parce que la demanderesse n'a pas prouvé de préjudice irréparable en cas de refus de décerner l'injonction.

Dans *Center Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey*<sup>17</sup>, la Cour d'appel fédérale a décidé qu'on ne peut inférer qu'il y a nécessairement préjudice irréparable dès que l'on démontre l'existence d'une confusion. En particulier, comme je l'ai souligné dans *Caterpillar Inc. c. Chaussures Mario Moda Inc.*<sup>18</sup>, la Cour ne peut pas conclure, à partir de la preuve de confusion, à une perte d'achalandage ou à une atteinte à la réputation. L'atteinte à la réputation doit être prouvée. La preuve produite doit être claire et ne pas tenir compte de la conjecture. La simple allégation du demandeur que les activités du défendeur lui ont causé un préjudice irréparable est, à mon avis, insuffisante.

---

<sup>16</sup> [1992] 3 R.C.S. 120, à la p. 132 (le juge Gonthier).

<sup>17</sup> (1994), 53 C.P.R. (3d) 34, 166 N.R. 44 (C.A.F.).

<sup>18</sup> (1995), 62 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

Quant à la possibilité de calculer la perte que subirait la demanderesse si sa requête était rejetée et que son action soit accueillie, la défenderesse Reno-Depot a offert de tenir des comptes séparés à l'égard de toutes les marchandises de la défenderesse Mansoor qu'elle aura vendues. La demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve établissant la perte de ventes à laquelle il ne peut être remédié par l'octroi de dommages-intérêts.

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que la demanderesse n'a pas établi l'existence de préjudice irréparable, réel et immédiat, auquel il ne peut être remédié par l'octroi de dommages-intérêts.

Étant donné cette conclusion, je n'ai pas besoin de trancher la question de la prépondérance des inconvénients. De toute façon, il me semble que, parce que le préjudice que prétend avoir subi la demanderesse peut être réparé par l'octroi de dommages-intérêts, la demanderesse ne peut pas établir que la prépondérance des inconvénients la favorise<sup>19</sup>.

La demande d'injonction interlocutoire présentée par la demanderesse est donc rejetée avec dépens suivant l'issue de la cause.

Ottawa (Ontario)  
Le 28 novembre 1996

\_\_\_\_\_  
(signature)

Juge

Traduction certifiée conforme

\_\_\_\_\_  
R. Jacques, L.L. L.

---

<sup>19</sup> *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.*, [1990] 1 C.F. 221 (C.A.F.).

COUR FÉDÉRALE DU CANADA  
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats et procureurs inscrits au dossier

N° DU GREFFE: T-2097-96

INTITULÉ DE LA CAUSE: Man and His Home Ltd.  
c.  
Mansoor Electronics Ltd. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: le 18 novembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Madame le juge Tremblay-Lamer en date  
du 28 novembre 1996

ONT COMPARU:

Joanne Rabinovitch  
pour la demanderesse

François Guay  
Christian Bolduc  
pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Seal & Associés  
Montréal (Québec)  
pour la demanderesse

Smart & Biggar  
Montréal (Québec)  
pour les défenderesses