

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210409

Dossier : T-1762-17

Référence : 2021 CF 308

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2021

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

**BOULANGERIE VACHON INC./VACHON
BAKERY INC. ET
CANADA BREAD COMPANY, LIMITED**

demandereses

et

**SILVANO RACIOPPO,
NATURAL STUFF INC. ET
HOSTESS BREAD COMPANY, INC**

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La question en litige dans le cadre du présent procès sommaire est de savoir si l'emploi par les défendeurs de la marque de commerce HOSTESS sur des produits panifiés contrevenait

aux droits conférés à la Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc par la marque de commerce HOSTESS, employée et enregistrée en liaison avec des gâteaux. Je conclus que c'est le cas.

[2] Compte tenu des facteurs pertinents à l'analyse relative à la confusion, notamment les marques effectivement identiques, la similarité entre les produits et la façon dont ils sont commercialisés, je conclus que l'emploi par les défendeurs de la marque HOSTESS en liaison avec des produits panifiés permettrait vraisemblablement de conclure que ces produits ont été vendus par le propriétaire de la marque de commerce HOSTESS, la Boulangerie Vachon. La vente, par les défendeurs, de produits panifiés sous le nom HOSTESS de 2016 à 2019 constituait donc une violation du droit à l'emploi exclusif, contrairement au paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13. Je conclus également que l'emploi par les défendeurs de la marque HOSTESS constituait une commercialisation trompeuse, contrairement à l'alinéa 7b) et une dépréciation de l'achalandage lié à la marque de commerce de la Boulangerie Vachon, contrairement au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[3] Pour en arriver à ces conclusions, je rejette les arguments des défendeurs selon lesquels les marques de commerce HOSTESS ont été rendues non distinctives; que l'absence, et dans un cas le retrait, du mot [TRADUCTION] « pain » [« bread » en anglais] des enregistrements de marque de commerce de la Boulangerie Vachon permet aux défendeurs d'utiliser la marque HOSTESS sur des produits panifiés; que les déclarations faites par un représentant de Saputo Boulangerie (l'ancien nom de la Boulangerie Vachon) constituent une défense à la contrefaçon alléguée. À mon avis, aucun de ces arguments n'affecte la validité ou le caractère exécutoire des marques HOSTESS. Je conclus également que les défendeurs n'ont pas établi qu'ils avaient des

droits exécutoires pour empêcher les demanderessees de vendre du pain sous la marque HOSTESS.

[4] Je ferai donc droit en grande partie à la requête des demanderessees en procès sommaire. Je rendrai le jugement déclaratoire et l'injonction que les demanderessees sollicitent, et je leur accorderai des dommages-intérêts pour une somme de 10 000 \$. Toutefois, je conclus que les demanderessees n'ont pas établi, dans les circonstances, que le défendeur particulier, Silvano Racioppo, devrait être personnellement responsable des actions des sociétés défenderesses.

[5] Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, elles pourront présenter des observations, conformément au calendrier fourni à la fin des présents motifs

II. Les questions en litige

[6] Les demanderessees présentent leur requête en procès sommaire en vue d'obtenir un jugement sur l'ensemble de leur demande. Les défendeurs n'ont pas présenté de requête distincte en procès sommaire sur la demande reconventionnelle, mais dans leur mémoire des faits et du droit, ils sollicitent un jugement déclaratoire et des dommages-intérêts fondés sur les questions soulevées dans la demande reconventionnelle. Ce procès sommaire soulève donc les cinq questions suivantes :

- A. S'agit-il d'un cas approprié pour un procès sommaire en ce qui concerne la demande et/ou la demande reconventionnelle?

- B. Les demanderesse ont-elles établi qu'elles sont les propriétaires de marques de commerce valides ou, à l'inverse, les défendeurs ont-ils établi que les marques sont invalides?
- C. Les demanderesse ont-elles établi une violation des droits qui leur sont conférés par les marques de commerce, et, en particulier, ont-elles établi qu'un ou plusieurs des défendeurs :
- (1) ont violé les droits sur les marques de commerce déposées de la Boulangerie Vachon, contrairement au paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - (2) ont effectué une commercialisation trompeuse, contrairement à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - (3) ont déprécié l'achalandage des marques de commerce déposées de la Boulangerie Vachon, contrairement au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*?
- D. Les défendeurs ont-ils établi une allégation de commercialisation trompeuse contre les demanderesse?
- E. Quelles sont les mesures de redressement appropriées?

III. Analyse

- A. *Il s'agit d'un cas approprié pour un procès sommaire*

[7] L'article 216 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [les Règles], régit la conduite des procès sommaires. En particulier, les paragraphes 216(5) à (8) des Règles traitent

des cas où un procès sommaire est approprié et des résultats qui peuvent en découler. La Cour rejette la requête si les questions « ne se prêtent pas à la tenue d'un procès sommaire » ou si « un procès sommaire n'est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l'action » : art 216(5) des Règles. À l'inverse, la Cour peut rendre un jugement sur l'ensemble des questions ou sur une question en particulier si elle est convaincue de « la suffisance de la preuve pour trancher l'affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l'existence d'une preuve contradictoire », à moins qu'elle ne soit d'avis qu'il serait injuste de le faire : art 216(6) des Règles.

[8] Les deux parties soutiennent que c'est un cas approprié pour un procès sommaire. Je suis d'accord. La preuve est suffisante pour que les questions soient tranchées. Les parties ont chacune déposé une preuve par affidavit importante et des pièces documentaires. Les demandereses ont déposé des affidavits de Heather Crees, vice-présidente, Marketing, Boulangerie Vachon; de Tania Goecke, directrice principale, Marketing, Canada Bread Company, Limited; de Jacinta De Abreu, auxiliaire juridique principale, Litiges, auprès de leurs avocats. Les défendeurs ont déposé des affidavits de Silvano Racioppo, défendeur agissant à titre personnel, président et unique propriétaire de Natural Stuff Inc, qui était auparavant président et propriétaire de Hostess Bread Company Inc; de Ken Skellett, un associé de M. Racioppo, le président de 2207831 Ontario Inc, faisant affaire sous le nom de Snack Sales Canada, et maintenant le propriétaire de Hostess Bread.

[9] Mme Crees, Mme Goecke, M. Racioppo et M. Skellett ont chacun été soumis à un contre-interrogatoire sur leurs affidavits. Une transcription de l'interrogatoire préalable de

M. Racioppo au nom des trois défendeurs a également été déposée. D'après mon examen de cette preuve, il y a quelques divergences ou différends de fait mineurs, mais il n'y a pas de questions importantes de crédibilité ou de fait qui nécessitent un procès pour être tranchées : *Kwan Lam c Chanel S de RL*, 2016 CAF 111 aux para 15, 16.

[10] Les questions sont circonscrites et ne sont pas d'une grande complexité. Les sommes en jeu sont modestes. À mon avis, il ne serait pas injuste de trancher l'action par un procès sommaire. Au contraire, un procès sommaire sur la base des documents présentés par les parties permettrait d'apporter au présent litige une détermination qui soit juste et la plus expéditive et économique possible sur le fond : Règles, art 3 et 216; *Driving Alternative Inc c Keyz Thankz Inc*, 2014 CF 559 aux para 35, 36.

[11] Il convient également de souligner qu'il a fallu près de deux ans pour présenter la présente requête. Les demandresses ont d'abord indiqué leur intention d'introduire une requête en procès sommaire au début de 2019. Il y a eu un certain nombre de retards, ainsi qu'une gestion active de l'affaire par le protonotaire Aalto, à titre de juge responsable de la gestion de l'instance. Les étapes de la préparation du procès sommaire ont été réalisées en 2019 et 2020, ce qui a conduit à l'audience de la présente requête en décembre 2020. Ces efforts des parties et de la Cour pour faire avancer l'affaire vers un jugement par procès sommaire pèsent en outre en faveur d'une décision sur l'affaire maintenant, plutôt que de prolonger davantage la présente action, qui a été engagée en novembre 2017.

[12] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, comme il a été mentionné, les défendeurs n'ont pas présenté de requête distincte en procès sommaire. Toutefois, dans leur mémoire des faits et du droit en réponse, les défendeurs ont sollicité le jugement déclaratoire et les dommages-intérêts qui sont réclamés dans la demande reconventionnelle. Les demanderesses n'ont pas soulevé de problème de procédure concernant le fait que les défendeurs demandaient ces mesures de redressement dans le cadre du procès sommaire. Au contraire, les deux parties ont indiqué qu'elles comprenaient que le procès sommaire devait être une audience sur toutes les questions dans le cadre de l'instance. En outre, les questions fondamentales qui ont été soulevées par les défendeurs, notamment concernant la validité des marques de commerce déposées des demanderesses et les déclarations faites par un représentant de Saputo Boulangerie, sont soulevées à la fois en défense et comme fondement de la demande reconventionnelle. Comme je dois traiter ces questions comme faisant partie des moyens de défense des défendeurs, il serait inefficace de ne pas traiter les demandes reconventionnelles en mesures de redressement qui en découlent. Dans ces circonstances, et compte tenu des articles 3, 55 et 216 des Règles, je suis convaincu que je peux et dois trancher toutes les questions de la procédure, y compris la demande reconventionnelle.

B. *Les demanderesses sont propriétaires de marques de commerce déposées valides*

[13] Les demanderesses allèguent que les ventes par Hostess Bread de produits panifiés en liaison avec la marque de commerce HOSTESS et le nom commercial Hostess Bread Company Inc violaient leurs droits sur trois marques de commerce déposées. Les défendeurs font valoir que ces marques ont perdu leur caractère distinctif, dans la mesure où d'autres commerçants utilisent la marque HOSTESS sur le marché. Les défendeurs demandent également à la Cour

d'ordonner que soit radié du registre des marques de commerce le terme [TRADUCTION] « pains mollets » [« *rolls* » en anglais], dans l'un des enregistrements, pour cause de non-usage.

[14] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les enregistrements de marque de commerce de la Boulangerie Vachon sont valides et que la demande de radiation partielle des défendeurs est théorique, en raison de la récente décision du registraire rendue au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

(1) Les marques de commerce déposées de la Boulangerie Vachon

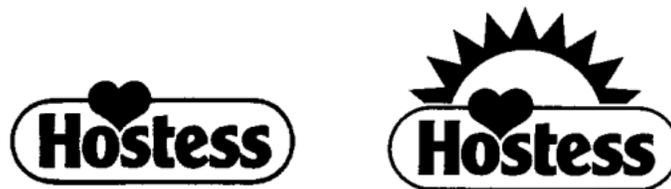
[15] Les demandresses s'appuient sur trois marques de commerce enregistrées au nom de la Boulangerie Vachon. La première, LMCA37702, concerne la marque de commerce HOSTESS en tant que mot servant de marque [le mot servant de marque HOSTESS]. Elle a été enregistrée en 1925, sous le régime de l'ancienne *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, SRC 1906, c 71. Je note que, comme cette marque figurait au registre le 1^{er} septembre 1932, le paragraphe 27(2) de la *Loi sur les marques de commerce* exige qu'elle soit traitée comme un « mot servant de marque », selon la définition qu'en donne la *Loi sur la concurrence déloyale*, SRC 1952, c 274. Les mots servant de marques et les dessins-marques sont définis séparément dans la *Loi sur la concurrence déloyale* et comportent des dispositions différentes en matière d'enregistrabilité. Toutefois, aucune des parties n'a laissé entendre que le paragraphe 27(2) avait une incidence sur le traitement du mot servant de marque HOSTESS.

[16] Au moment où la présente affaire a été entendue, le mot servant de marque HOSTESS était enregistré pour être employé en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Pains mollets,

gâteaux et biscuits » [« *Rolls, cakes and biscuits* » en anglais]. Comme nous le verrons dans la prochaine section, les produits [TRADUCTION] « pains mollets » et [TRADUCTION] « biscuits » ont été par la suite radiés de l'enregistrement par le registraire des marques de commerce.

[17] En plus de cette radiation récente des [TRADUCTION] « pains mollets » et des [TRADUCTION] « biscuits », le mot servant de marque HOSTESS a subi un certain nombre de changements au fil des ans, tant au niveau de la propriété que de la liste des produits. Ce qui est important pour les besoins de la présente requête, c'est que l'enregistrement a été modifié en 1980 pour supprimer les produits [TRADUCTION] « pain » après une procédure de radiation, sous le régime de ce qui était alors l'article 44 (maintenant l'article 45) de la *Loi sur les marques de commerce*. En 1994, l'enregistrement a été modifié pour refléter l'achat de la marque en 1993 par Vachon (alors connu sous le nom de Culinar Inc) de George Weston Limited. La même société est propriétaire de l'enregistrement depuis lors, bien qu'elle ait changé de nom un certain nombre de fois, notamment pour devenir Saputo Groupe Boulangerie inc/Saputo Bakery Group Inc en 2001, après que Saputo eut acquis Vachon, et pour devenir la Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc actuelle en 2015, après que Canada Bread eut acquis Saputo Boulangerie de Saputo. La Boulangerie Vachon est une filiale en propriété exclusive de Canada Bread.

[18] Les deux autres enregistrements de Boulangerie Vachon, LMC388644 et LMC457357 respectivement, concernent chacun des dessins comportant le mot HOSTESS, illustrés ainsi :



LMC388644

LMC457357

[Description de l'image insérée : deux dessins sont présentés. À gauche, au-dessus de la légende LMC388644, le dessin comprend le mot HOSTESS écrit avec un H majuscule et les autres lettres en minuscules. Le mot se trouve dans un ovale. Un cœur est dessiné au-dessus du mot et croise l'ovale qui l'entoure, de sorte que la pointe inférieure du cœur se trouve entre la lettre O et la lettre S du mot. À droite, au-dessus de la légende LMC457357, se trouve un deuxième dessin. Le dessin est le même que celui de gauche, avec, en plus, une courbe semi-circulaire en rayons de soleil au-dessus de l'ovale.]

[19] La marque LMC388644 [le dessin HOSTESS accompagné d'un cœur] a été enregistrée en 1991 en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Petits gâteaux » [*Snack cakes*] en anglais]. La marque LMC457357 [le dessin HOSTESS accompagné d'un cœur et d'un soleil] a été enregistrée en 1996 en liaison avec les produits « Collations et desserts, notamment: gâteaux, tartes, biscuits, tartelettes, pâtisseries, danoises, muffins, beignes, petits-fours, gaufrettes, feuilletés ».

[20] La Boulangerie Vachon vend des produits de boulangerie-pâtisserie sucrés sous la marque HOSTESS. Certains de ces produits portent des marques de commerce additionnelles, comme KING DONS et TWINKIES, tandis que d'autres sont vendus simplement avec la marque HOSTESS et le nom du produit, notamment « CupCakes » ou « Brownies Arc-en-ciel ». La preuve de Mmes Crees et Goecke indique que la marque HOSTESS est représentée sur ces produits sous la forme du dessin HOSTESS accompagné d'un cœur, bien que les emballages plus récents présentent une variation de ce dessin :



[Description de l'image insérée : un dessin est illustré, sur lequel le mot HOSTESS est écrit avec un H majuscule et les autres lettres en minuscules. Le mot est écrit sous forme de petit arc. Il est

entouré d'un ovale. Un cœur apparaît au-dessus et entre la lettre O et la lettre S et coupe l'ovale.]

[21] La Boulangerie Vachon a également demandé plus récemment l'enregistrement de la marque HOSTESS pour l'employer en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Pain et pain tranché » [« *Bread and sliced bread* » en anglais]. Cette demande, portant le numéro 1781357, a été déposée le 9 mai 2016, sur la base d'un usage proposé au Canada. Elle semble avoir été déposée après que les demanderesses eurent pris connaissance de la première demande de Natural Stuff visant à enregistrer la marque HOSTESS, analysée plus en détail ci-dessous, et peu de temps avant que les demanderesses écrivent pour la première fois à Natural Stuff pour l'aviser des droits de la Boulangerie Vachon et enjoignent à Natural Stuff de ne pas utiliser ou enregistrer une marque HOSTESS. Cette demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement.

[22] Canada Bread a commencé à vendre du pain sous la marque HOSTESS en avril 2017, initialement dans l'Ouest canadien. Ce lancement a eu lieu environ un an après que les défendeurs eurent commencé à vendre du pain sous le nom HOSTESS en mars 2016. Canada Bread utilise les marques de commerce HOSTESS sous licence de la Boulangerie Vachon. Cet emploi profite davantage à la Boulangerie Vachon, conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. C'est donc la Boulangerie Vachon, plutôt que Canada Bread, qui détient les droits sur les marques de commerce et l'achalandage associé aux marques de commerce HOSTESS.

(2) L'effet de la décision du registraire au titre de l'article 45

[23] En 2017, à la demande des défendeurs, le registraire a émis un avis au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, exigeant que la Boulangerie Vachon fournisse une preuve d'emploi de la marque de commerce au cours de la période de trois ans précédant la date de l'avis. Au moment de l'audition de la présente affaire, cette procédure n'avait pas encore été instruite.

[24] Le 22 mars 2021, les défendeurs ont informé la Cour que le 9 mars 2021, la Commission des oppositions des marques de commerce avait, au nom du registraire des marques de commerce, rendu sa décision concernant la procédure visée à l'article 45 : *Natural Stuff Inc c Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc*, 2021 COMC 41. Le registraire a maintenu l'enregistrement pour les produits [TRADUCTION] « gâteaux », tout en radiant les produits [TRADUCTION] « pains mollets » et [TRADUCTION] « biscuits » de l'enregistrement. Dès la réception de la décision du registraire, j'ai invité les parties à formuler des observations sur l'impact de la décision, le cas échéant, sur la présente requête.

[25] Les demanderesses font valoir que la décision n'est pas pertinente pour le présent procès sommaire, pour un certain nombre de raisons. Elles affirment que leur réclamation pour commercialisation trompeuse n'est pas fondée sur l'enregistrement d'une marque de commerce et qu'elle n'est donc pas affectée par la décision. Elles font également valoir que la date pertinente pour apprécier la confusion dans une action en contrefaçon, y compris lorsqu'une injonction permanente est demandée, est généralement la date de l'audience, bien que cela puisse

dépendre des allégations et des faits de l'affaire : *Alticor Inc c Nutravite Pharmaceuticals Inc*, 2005 CAF 269 aux para 10-16. Elles maintiennent qu'au moment où les défendeurs ont intenté des actions, l'enregistrement leur donnait le droit exclusif à l'emploi du terme HOSTESS en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Pains mollets, gâteaux et biscuits », de sorte que les changements apportés à l'enregistrement après cette date, et en fait après l'audience, ne peuvent affecter leur cause d'action. Par ailleurs, elles soulignent qu'en tout état de cause, leur preuve et leurs observations lors du procès sommaire étaient axées sur les produits de petits gâteaux des demanderessees, et non sur la présence de [TRADUCTION] « Pains mollets » ou de [TRADUCTION] « biscuits » dans l'enregistrement.

[26] Les défendeurs, pour leur part, font valoir que le mot servant de marque HOSTESS devrait être reconnu comme ayant été maintenu uniquement en liaison avec des [TRADUCTION] « gâteaux » et que les demanderessees ne devraient pas pouvoir invoquer l'enregistrement pour les [TRADUCTION] « Pains mollets ». Ils font remarquer que le but d'une procédure au titre de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort » : *Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp*, 2016 CAF 44 aux para 56-59. Ils font valoir que la Cour devrait éviter un résultat qui serait incompatible avec la conclusion du registraire selon laquelle le mot servant de marque HOSTESS était un tel bois mort en ce qui concernait les [TRADUCTION] « Pains mollets ». Quant à la date de l'appréciation de la confusion, les défendeurs soulignent la conclusion dans *Alticor*, selon laquelle l'utilisation de la date de l'audience n'est pas une règle absolue : *Alticor*, au para 16.

[27] Je note qu'en discutant de la date pertinente comme étant la date du procès, l'arrêt *Alticor* semble prendre principalement en compte d'autres dates avant le procès, plutôt que des occurrences après le procès : *Alticor*, aux para 13-15. À mon avis, il peut y avoir, dans certaines circonstances, des aspects d'une procédure, y compris des mesures de redressement prospectives, comme une injonction permanente, qui pourraient être touchées par un changement dans un enregistrement après une audience, mais avant qu'une décision soit rendue.

[28] En l'espèce, cependant, je conclus que la requête en procès sommaire n'est, en grande partie, pas affectée par la décision du registraire. La preuve et les principaux arguments des demanderesse concernaient tous l'enregistrement et l'emploi, par la Boulangerie Vachon, du mot servant de marque HOSTESS en liaison avec des [TRADUCTION] « gâteaux », et des petits gâteaux en particulier. Bien que les demanderesse se soient fondées, pour la commercialisation trompeuse, sur l'enregistrement pour les [TRADUCTION] « pains mollets », toute la preuve qu'ils ont présentée au sujet de la durée d'emploi, du caractère distinctif acquis et de la nature du commerce concernait les petits gâteaux. Comme il est expliqué ci-dessous, je conclus que l'emploi, par les défendeurs, de la marque HOSTESS en liaison avec du pain et des petits pains porte à confusion avec le mot servant de marque HOSTESS, enregistré en liaison avec des [TRADUCTION] « gâteaux », de sorte que la présence du terme « pains mollets » dans l'enregistrement est sans importance.

[29] La décision du registraire est pertinente pour un aspect du présent procès sommaire. Les défendeurs ont demandé à la Cour, dans le cadre de la présente requête, d'ordonner au registraire de supprimer le terme [TRADUCTION] « pains mollets » de l'enregistrement, en raison de

l'absence d'usage par les demanderessees. Les demanderessees se sont opposées à cette demande. Étant donné la nature des arguments des défendeurs, je pense qu'ils demandaient effectivement à la Cour d'ordonner une issue dans le cadre de la procédure en cours au titre de l'article 45. Ce n'est pas le rôle de la Cour; le législateur a donné au registraire le mandat de rendre des décisions au titre de l'article 45, et d'agir en conséquence. Quoi qu'il en soit, cependant, la décision du registraire rend la demande des défendeurs théorique, car il ne servirait à rien que la Cour ordonne au registraire de faire quelque chose qu'il a déjà fait, même si elle avait le pouvoir de le faire.

(3) Les enregistrements de la Boulangerie Vachon sont valides

[30] Les défendeurs se fondent beaucoup sur l'existence d'autres enregistrements de marques de commerce qui consistent en ou comportent le mot HOSTESS pour emploi en liaison avec des produits alimentaires. Ils invoquent cette preuve de [TRADUCTION] « l'état du registre » pour saper le caractère distinctif des marques de commerce de la Boulangerie Vachon. Sur cette base, ils font valoir à la fois que les marques de la Boulangerie Vachon sont non distinctives au point d'être inopposables et que les autres marques HOSTESS sont pertinentes comme facteur dans l'analyse relative à la confusion.

[31] À mon avis, il s'agit de questions différentes, mais liées. Si une marque de commerce n'est pas du tout distinctive, elle n'est pas valide et ne peut être appliquée : *Loi sur les marques de commerce*, art 2 (« distinctif », « marque de commerce »), 18(1)b). Si elle est distinctive, le degré de son caractère distinctif inhérent ou acquis est un facteur à prendre en considération pour apprécier la confusion : *Loi sur les marques de commerce*, art 6(5)a). J'aborderai donc ces deux

questions séparément, en traitant l'argument du caractère non distinctif à ce stade, et en examinant, plus loin, l'impact de cette preuve sur l'analyse relative la confusion.

[32] Dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs allèguent que les marques de commerce de la Boulangerie Vachon sont invalides, aux termes de l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce*, car elles ne sont pas distinctives ou ne permettent pas de distinguer les produits des demanderesse de ceux des autres. Bien que cela ne soit pas exprimé en ces termes dans la présente requête, je considère que l'argument d'absence de caractère distinctif avancé par les défendeurs est en fait une allégation d'invalidité fondée sur l'absence de caractère distinctif au sens de l'alinéa 18(1)b).

[33] Cet alinéa prévoit qu'un enregistrement est invalide si « la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement » : *Loi sur les marques de commerce*, art 18(1)b). Ainsi, la date pertinente pour cette appréciation est la date de la demande reconventionnelle des défendeurs, soit le 12 janvier 2018 : *Bodum USA c Meyer Housewares Canada Inc*, 2012 CF 1450 [*Bodum (CF)*] aux para 19, 23, conf par 2013 CAF 240. Il incombe à la partie qui attaque l'enregistrement d'une marque de démontrer qu'il n'est pas valide : *Cheaptickets and Travel Inc c Emall Inc*, 2008 CAF 50 au para 12. Bien que les marques de commerce déposées bénéficient d'une présomption de validité, la formulation de celle-ci est « plutôt faible » et ajoute donc peu à la charge générale qui incombe à la partie attaquante : *Bodum (CF)*, au para 20; *Cheaptickets*, au para 12; *Loi sur les marques de commerce*, art 19.

[34] L'argument d'absence de caractère distinctif avancé par les défendeurs repose sur le fait qu'il existe un certain nombre d'autres enregistrements de marques de commerce qui consistent en ou contiennent le mot HOSTESS. Les défendeurs soutiennent que le fait que plusieurs commerçants utilisent des marques liées à HOSTESS, ainsi que le fait que les demanderesses n'ont pas fait valoir leurs marques contre ces commerçants, signifie que la marque HOSTESS ne sert pas et ne peut servir à distinguer les produits de la Boulangerie Vachon de ceux des autres commerçants.

[35] La preuve présentée par les défendeurs montre les enregistrements de marques de commerce suivants qui incluent le mot HOSTESS pour emploi en liaison avec des produits alimentaires :

- une série de onze enregistrements de marques de commerce HOSTESS et de marques formelles HOSTESS appartenant à PepsiCo Canada ULC, s/n de Frito Lay Canada, pour emploi en liaison avec une variété de collations, y compris les croustilles. La plus ancienne de ces marques, pour le mot servant de marque HOSTESS, a été enregistrée en 1930;
- HOSTESS, enregistrée par Maple Leaf Foods Inc en 1961 pour être employée en liaison avec des [TRADUCTION] « Viandes fraîches et transformées, à l'exception de la viande hachée, des tartes et tartelettes à la viande hachée ainsi que des pâtés à la viande » [*Fresh and processed meat excluding mince meat, mince meat pies and tarts and meat pies*] en anglais]. L'exclusion de [TRADUCTION] « la viande hachée, des tartes et tartelettes à la viande hachée ainsi que des pâtés à la viande » de la marque Maple Leaf Foods Inc semble avoir été faite à la lumière d'un enregistrement de 1959 pour

HOSTESS qui couvre ces produits et qui est également détenu par la Boulangerie Vachon;

- HOSTESS PACKAGE, enregistrée en 1925 pour des emballages contenant des boissons gazeuses et appartenant à Canada Dry Mott's Inc;
- THE HOSTESS SHOP, propriété de Sears Canada Inc et enregistrée en 1935 pour être employée en liaison avec des [TRADUCTION] « Cornichons, thés, gelées, marmelades, confitures et tartinades pour sandwichs » [« *Pickles, teas, jellies, marmalades, jams and sandwich spreads* » en anglais].

[36] Cette preuve démontre que différentes marques de commerce liées à HOSTESS peuvent coexister et coexistent effectivement dans le registre à l'égard de différents produits alimentaires. Cependant, elle est à mon avis insuffisante pour démontrer que les marques HOSTESS ne se distinguent pas de celles de la Boulangerie Vachon ou que les enregistrements sont invalides.

[37] Comme le reconnaissent les défendeurs, les diverses marques HOSTESS de PepsiCo sont apparentées, de sorte qu'il y a en fin de compte quatre autres commerçants qui utilisent des enregistrements de marques formelles HOSTESS en liaison avec des aliments. Deux de ces enregistrements contiennent d'autres mots qui ajoutent des éléments de distinction par rapport à la marque de commerce HOSTESS de la Boulangerie Vachon : HOSTESS PACKAGE et THE HOSTESS SHOP. Aucun des enregistrements ne concerne des produits alimentaires particulièrement similaires aux gâteaux et autres pâtisseries énumérés dans les enregistrements de la Boulangerie Vachon. Le fait que quelques autres commerçants utilisent des marques

formelles HOSTESS enregistrées pour d'autres produits alimentaires est loin d'être suffisant pour démontrer que les marques de commerce de la Boulangerie Vachon ne permettent pas de distinguer ses produits de ceux des autres.

[38] Fait important, les défendeurs n'ont déposé aucune preuve d'un emploi réel de ces autres marques de commerce HOSTESS au Canada. Bien que la présence d'un grand nombre d'enregistrements puisse donner une certaine indication de l'état du marché, l'emploi sur le marché ne peut être présumé simplement à partir d'un enregistrement : *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 [*McDowell*] aux para 41-46; *Eclectic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP*, 2015 CF 1332 [*Eclectic Edge*] aux para 82-84. En l'espèce, il n'y a aucune preuve que l'une des marques identifiées est utilisée, et encore moins que l'emploi est de nature à rendre les marques de la Boulangerie Vachon non distinctives.

[39] Les défendeurs s'appuient également sur la supposée omission de la Boulangerie Vachon de faire valoir ses marques contre ces autres commerçants. Comme ils le font remarquer, l'omission de protéger une marque peut entraîner une perte de caractère distinctif : *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 [*Mattel*] au para 26; *8073902 Canada Inc c Vardy*, 2019 CF 743 [*Vardy*] au para 67. Cet argument ne peut être retenu, pour trois raisons.

[40] Premièrement, comme il a été mentionné, il n'y a aucune preuve que les propriétaires des marques ont utilisé les marques en question. Il n'y a donc aucun fondement probatoire pour reprocher à la Boulangerie Vachon d'avoir omis de faire valoir ses marques pour empêcher un tel usage. Deuxièmement, même s'il y avait une preuve d'usage, l'article 19 de la *Loi sur les*

marques de commerce accorde aux propriétaires des enregistrements le droit à l'emploi de leurs marques. Ce droit constituerait une défense contre toute action de la Boulangerie Vachon en contrefaçon ou en commercialisation trompeuse : *Philip Morris Products SA c Marlboro Canada Limitée*, 2010 CF 1099 aux para 183, 207-210; *Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Limited*, 2007 CAF 258 aux para 110-113. Troisièmement, même si la Boulangerie Vachon n'a pas fait valoir ses marques auprès de certains commerçants, cela ne suffit pas, en soi, à démontrer une perte de caractère distinctif. L'usage continu et non imposé de la marque doit être tel que les consommateurs n'étaient plus en mesure, à la date de la contestation, de distinguer les produits de la Boulangerie Vachon de ceux d'autres personnes utilisant les marques HOSTESS. Il n'y a aucune preuve que c'est le cas. Essentiellement, les défendeurs demandent à la Cour de conclure que les marques de la Boulangerie Vachon ont perdu leur caractère distinctif du simple fait qu'elle ne les a pas fait valoir contre quatre autres commerçants dont il n'a pas été démontré qu'ils utilisaient leurs marques, et qui auraient le droit statutaire de le faire, le cas échéant. À mon avis, il n'y a aucun fondement pour arriver à une telle conclusion.

[41] Comme le soulignent les demanderesses, la situation actuelle est très différente de celle de l'affaire *Vardy* sur laquelle les défendeurs s'appuient. Dans cette affaire, la preuve démontrait un usage répandu, non enregistré et non autorisé, de la marque DIAL-A-BOTTLE par de nombreuses entreprises, ainsi que le défaut du propriétaire inscrit de la marque de commerce de faire suffisamment valoir sa marque, causant de la confusion sur le marché : *Vardy*, aux para 57-63. Il n'y a pas de preuve équivalente en l'espèce. Au contraire, la seule preuve d'usage sur le marché concerne les demanderesses et les défendeurs.

[42] Je conclus donc que les défendeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que les marques HOSTESS de la Boulangerie Vachon ont perdu leur caractère distinctif, de sorte qu'elles sont invalides ou que les demanderesses ne peuvent les faire valoir. Comme il a été mentionné, j'examinerai si la preuve de l'état du registre a une incidence sur l'analyse relative à la confusion lorsque j'aborderai cette question ci-dessous.

C. *Les demanderesses ont établi une violation des droits qui leur sont conférés par les marques*

[43] Les demanderesses allèguent que les défendeurs ont contrefait leurs marques de commerce déposées, ont effectué une commercialisation trompeuse et ont déprécié l'achalandage de leurs marques de commerce. Dans la mesure où chacune de ces allégations est fondée sur les mêmes actions des défendeurs, je vais résumer la conduite des défendeurs en cause avant de passer aux causes d'action pertinentes et aux dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce*.

[44] Natural Stuff est un distributeur alimentaire qui vend et distribue, depuis 1994, divers produits alimentaires, dont des produits de collation, au Canada et aux États-Unis. M. Racioppo est le président de Natural Stuff. À partir de 2010 environ, M. Racioppo et Natural Stuff ont commencé à travailler en collaboration avec Ken Skellett et son entreprise de distribution alimentaire, Snack Sales Canada. M. Racioppo et M. Skellett, dans leurs affidavits déposés dans le cadre de la présente requête, décrivent chacun l'arrangement comme une [TRADUCTION] « coentreprise informelle », bien que les parties n'aient jamais conclu d'entente écrite.

[45] Avant 2012, une société américaine connue sous le nom de Hostess Brands, Inc. détenait certains droits sur la marque HOSTESS aux États-Unis. Il n'y a pas eu une grande preuve détaillée concernant ces droits américains, mais l'avocat des défendeurs les a décrits en des termes qui donnaient à entendre qu'il existait un parallèle avec ceux que détenait alors Saputo Boulangerie au Canada. Natural Stuff et/ou Snack Sales Canada ont importé au Canada certains produits fabriqués par Hostess Brands, Inc, tels que les petits gâteaux ZINGERS et DOLLY MADISON.

[46] En 2012, Hostess Brands, Inc. a déclaré faillite. Cela semble avoir incité M. Skellett à explorer les possibilités impliquant la marque de commerce HOSTESS. Il a communiqué avec le président et chef de l'exploitation de Saputo Boulangerie, Lionel Ettetdgui, en octobre ou novembre 2012. Après quelques appels téléphoniques, M. Skellett et M. Racioppo ont rencontré M. Ettetdgui en novembre 2012. Lors de cette réunion, il a notamment été question de la possibilité de produire du pain sous la marque HOSTESS. M. Ettetdgui a déclaré que Saputo Boulangerie ne vendait pas et n'était pas disposée à vendre du pain sous le nom HOSTESS. Il n'était pas non plus certain que Saputo avait le droit de vendre du pain, mais a affirmé qu'il allait examiner la question.

[47] Après la réunion, M. Skellett a échangé des courriels avec M. Ettetdgui en novembre et décembre 2012. Alors que les premiers courriels ne faisaient pas référence au pain, le 11 décembre 2012, M. Skellett a demandé à M. Ettetdgui, entre autres choses, s'il serait [TRADUCTION] « opposé à un contrat de licence concernant la marque Hostess pour le pain et les pains mollets ». M. Ettetdgui a répondu le lendemain en déclarant, en réponse à cette question :

[TRADUCTION] « Je ne pense pas que nous possédions la marque pour cette catégorie de produits. Je vais vérifier à nouveau auprès du service juridique, mais je pense que la marque est détenue par Weston pour le pain. » Le lendemain, M. Etedgui a écrit à nouveau à M. Skellett en se basant sur les commentaires du service juridique de Saputo Boulangerie, déclarant :

[TRADUCTION] « En ce qui concerne la marque Hostess, nous ne possédons la marque que pour les petits gâteaux, de sorte que nous ne pouvons donc pas accorder de licence pour d'autres catégories. »

[48] Rien d'autre ne semble avoir été fait concernant la vente de pain sous la marque HOSTESS jusqu'à environ un an plus tard. En novembre ou décembre 2013, M. Skellett a communiqué avec des représentants de Hostess Brands, LLC, qui avait acquis les droits américains sur la marque HOSTESS, à la suite de la faillite de Hostess Brands, Inc. Le résultat pertinent de ces discussions fut que la société Hostess Brands, LLC a informé M. Skellett qu'elle n'avait aucun droit sur la marque de commerce HOSTESS au Canada.

[49] Le 22 décembre 2014, quatre jours après que l'acquisition de Saputo Boulangerie par Canada Bread eut été annoncée et rapportée dans divers médias canadiens, Natural Stuff a demandé l'enregistrement de la marque de commerce HOSTESS, demande n° 1708488, pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Pain, pains mollets et bagels » [« *Bread, bread rolls, and bagels* » en anglais] et les services [TRADUCTION] « Distribution en gros de pain, pains mollets et bagels » [« *Wholesale distribution of bread, bread rolls and bagels* » en anglais]. Selon la preuve de M. Racioppo, il n'était pas au courant de l'acquisition au moment de la demande et il avait entamé le processus de préparation de la demande plus tôt en 2014. Je suis

d'accord avec les demanderessees quant au fait qu'il semble y avoir une coïncidence remarquable avec le moment de la demande. Cependant, je n'ai pas besoin de déterminer si la demande de Natural Stuff a été déclenchée par les rapports sur l'acquisition, car la connaissance ou l'intention de Natural Stuff au moment de la demande n'est finalement pas pertinente pour les questions du présent procès sommaire.

[50] La demande de Natural Stuff demeure en suspens. Au cours de l'examen, il y a eu un certain nombre de mesures administratives, lesquelles faisaient état de l'avis selon lequel la marque qui était l'objet de la demande portait à confusion avec le mot servant de marque HOSTESS précédemment enregistré. Pour surmonter ces objections, Natural Stuff a révisé sa demande afin de retirer les [TRADUCTION] « pains mollets » de la liste des produits et services, puis a révisé l'énoncé des produits et services pour [TRADUCTION] « (i) pain, à savoir : miches de pain tranchées et non tranchées, pains mollets et petits pains, et (ii) bagels » [« *(i) bread, namely: sliced and unsliced loaves of bread, bread rolls and bread buns, and (ii) bagels* » en anglais] et les services connexes de distribution en gros. Cependant, les objections de l'examineur ont été maintenues. Le rapport le plus récent de l'examineur, daté du 11 août 2017, portait surtout sur le fait que les [TRADUCTION] « pains mollets » étaient visés par le mot servant de marque HOSTESS.

[51] Le 3 février 2016, M. Racioppo a constitué Hostess Bread en société. Selon sa preuve, l'intention initiale était que Hostess Bread s'approvisionne en produits panifiés destinés à la vente sous la marque HOSTESS, qui seraient ensuite vendus à Natural Stuff pour la distribution.

En fin de compte, cependant, un fournisseur unique a été identifié, et Natural Stuff a commencé à vendre du pain sous la marque HOSTESS en mars 2016.

[52] Le pain HOSTESS vendu par Natural Stuff porte le nom HOSTESS sous la forme du dessin suivant :



[Description de l'image insérée : un dessin est illustré, dans lequel le mot HOSTESS est écrit avec un H majuscule et les autres lettres en minuscules. Une petite feuille d'érable apparaît au-dessus et entre la lettre E et la lettre S. Le mot entier apparaît sur un angle incliné vers le haut et vers la droite, et sur un fond de bannière rectangulaire ondulé et ombragé.]

[53] Natural Stuff a déposé une autre demande d'enregistrement de ce dessin HOSTESS (demande n° 1784614) le 30 mai 2016, pour un emploi en liaison avec les produits

[TRADUCTION] « (i) pain, à savoir : miches de pain tranchées et non tranchées, pains mollets et petits pains (ii) et bagels » [« (i) bread, namely: sliced and unsliced loaves of bread, bread rolls and bread buns (ii) and bagels » en anglais] et les services [TRADUCTION] « Distribution en gros de (i) pain, à savoir : miches de pain tranchées et non tranchées, pains mollets et petits pains et (ii) bagels » [« Wholesale distribution of (i) bread, namely: sliced and unsliced loaves of bread, bread rolls and bread buns and (ii) bagels » en anglais]. Il s'agit des mêmes produits et services que dans la demande révisée de Natural Stuff pour la marque de commerce HOSTESS. Comme dans le cas de l'autre demande de Natural Stuff, l'examineur a édicté des mesures administratives, lesquels faisaient état d'une confusion potentielle avec le mot servant de marque HOSTESS. Là encore, le rapport le plus récent de l'examineur, daté du 18 juillet 2018, portait

en particulier sur le fait que les [TRADUCTION] « pains mollets » étaient visés par le mot servant de marque HOSTESS.

[54] L'examen des deux demandes de Natural Stuff a été effectivement suspendu en attendant la procédure au titre de l'article 45. Comme il a été mentionné ci-dessus, la procédure au titre de l'article 45 a récemment abouti à la radiation des [TRADUCTION] « pains mollets » et des [TRADUCTION] « biscuits » de l'enregistrement du mot servant de marque HOSTESS, sous réserve d'un éventuel appel de cette décision. La Cour ne dispose d'aucune autre information sur la poursuite des demandes de Natural Stuff à la suite de cette décision.

[55] Natural Stuff et Hostess Bread ont vendu du pain et des petits pains sous la marque de commerce HOSTESS entre mars 2016 et vers mai 2019, moment où elles ont cessé de vendre des produits panifiés sous la marque HOSTESS, en attendant la décision de la Cour. La grande majorité de ces ventes ont été réalisées par Natural Stuff. Ces ventes étaient principalement destinées à des dépanneurs et à des pharmacies en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les défendeurs vendent maintenant du pain sous une autre marque de commerce, SOFT AND FRESH, le nom de la compagnie étant indiqué sur l'emballage comme « HBCI. »

- (1) La violation des droits au sens du paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce*

[56] L'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services donne au propriétaire le droit exclusif à

l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services. Les défendeurs ont apparemment conclu, à un moment donné entre 2012 et 2016, que, puisque les enregistrements de la Boulangerie Vachon pour le mot servant de marque et les dessins-marques HOSTESS ne mentionnaient pas le pain, la Boulangerie Vachon n'avait pas le droit exclusif de vendre du pain en liaison avec la marque de commerce HOSTESS, et que les défendeurs avaient donc le droit de le faire. Cette impression semble avoir été façonnée par la déclaration de M. Ettetdgui selon laquelle [TRADUCTION] « nous possédions la marque que pour les petits gâteaux, de sorte que nous ne pouvions donc pas accorder de licence pour d'autres catégories »; par l'avis de Hostess Brands, LLC, selon lequel elle ne possédait aucun droit sur la marque HOSTESS au Canada; par l'examen du registre des marques de commerce effectué par les défendeurs, qui a révélé les enregistrements dont il a été question ci-dessus pour des marques de commerce liées à HOSTESS, appartenant à différentes parties, pour des produits alimentaires, dont aucun n'incluait le pain.

[57] Toutefois, il peut y avoir contrefaçon même lorsqu'un défendeur vend un produit qui ne figure pas expressément dans un enregistrement, même si ces produits ne font pas partie de la même catégorie générale. L'alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le droit exclusif accordé au titre de l'article 19 est réputé être violé par une personne qui vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. L'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial « 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 [elles] 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. » : *Loi sur les marques de commerce*, art 2 (« créant de la confusion »), 6(1), (2), (4). Pour décider, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l'espèce », y compris en particulier la liste des circonstances énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Éléments d'appréciation

What to be considered

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

(5) In determining whether trademarks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

(a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade names and the extent to which they have become known;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

(b) the length of time the trademarks or trade names have been in use;

c) le genre de produits, services ou entreprises;

(c) the nature of the goods, services or business;

d) la nature du commerce;

(d) the nature of the trade; and

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[58] Le poids à accorder à chacun de ces facteurs dépendra des circonstances d'un cas particulier, et il se peut qu'on ne leur accorde pas le même poids : *Mattel*, aux para 54, 73; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 [*Veuve Clicquot*] au para 21. Selon la formulation reconnue, dans l'analyse relative à la confusion, le critère applicable est « celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il 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 » : *Veuve Clicquot*, au para 20; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 [*Masterpiece*] au para 40. Si une telle personne est susceptible d'être confuse, c'est-à-dire de considérer que le pain HOSTESS des défendeurs provient de la Boulangerie Vachon en tant que propriétaire de ses marques de commerce déposées HOSTESS, il y a alors contrefaçon : *Masterpiece*, au para 41.

[59] Les demanderesses revendiquent le mot servant de marque HOSTESS, le dessin HOSTESS accompagné d'un cœur ainsi que le dessin HOSTESS accompagné d'un cœur et d'un soleil. Toutefois, ils ont concentré leurs observations sur le mot servant de marque HOSTESS. À mon avis, l'analyse relative à la confusion en lien avec le mot servant de marque HOSTESS est décisive. Ni les éléments de conception du dessin HOSTESS accompagné d'un cœur ainsi que du dessin HOSTESS accompagné d'un cœur et d'un soleil ni les différences dans les déclarations de produits n'améliorent la cause de contrefaçon des demanderesses par rapport au mot servant de marque HOSTESS. J'aborderai donc l'analyse relative à cette marque en particulier : *Masterpiece*, au para 61.

[60] Comme il a été mentionné plus haut, à l'époque où les défendeurs vendaient des produits de pain, et au moment de l'audience, l'enregistrement du mot servant de marque HOSTESS mentionnait non seulement des [TRADUCTION] « gâteaux », mais aussi des [TRADUCTION] « pains mollets » et des [TRADUCTION] « biscuits ». Les demanderesses ont fait valoir en passant que la similitude entre les [TRADUCTION] « pains mollets » et les produits panifiés commercialisés par les défendeurs, en particulier leurs pains à hamburger et à hot dog, est telle qu'une demande en contrefaçon au titre de l'article 19 pourrait être présentée. Cependant, les demanderesses se sont principalement appuyées sur l'article 20 et sur l'enregistrement des [TRADUCTION] « gâteaux ». Comme je conclus que les demanderesses ont établi la contrefaçon du mot servant de marque HOSTESS sur la base de l'enregistrement des [TRADUCTION] « gâteaux », je n'ai pas besoin d'aborder la confusion potentielle fondée sur les [TRADUCTION] « pains mollets » ou l'impact de la décision du registraire au titre de l'article 45 sur la capacité des demanderesses de se fonder sur les [TRADUCTION] « pains mollets ».

a) *Le degré de ressemblance*

[61] Dans l'arrêt *Masterpiece*, le juge Rothstein, au nom de la Cour suprême du Canada, a laissé entendre que l'analyse relative à la confusion devrait généralement commencer par le degré de ressemblance, car il s'agit du facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse : *Masterpiece*, au para 49. La ressemblance entre les marques est un facteur important en l'espèce, et je commence donc l'analyse par ce facteur.

[62] Les défendeurs soutiennent que la comparaison à faire concerne leur propre dessin HOSTESS, reproduit au paragraphe [52] ci-dessus, et le dessin HOSTESS actuellement employé

par la Boulangerie Vachon, illustré au paragraphe [20]. Je ne suis pas d'accord. Dans l'analyse relative à la confusion avec une marque de commerce déposée, la comparaison se fait entre la marque telle qu'elle est enregistrée et l'usage contesté : *Masterpiece*, aux para 53-59; *Black & Decker Corporation c Piranha Abrasives Inc*, 2015 CF 185 au para 83. Le mot servant de marque HOSTESS n'est pas limité par des éléments de conception particuliers : *Masterpiece*, au para 55, citant *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, [1988] 3 CF 91 aux p 102, 103. Dans l'appréciation de la contrefaçon du mot servant de marque HOSTESS, les distinctions entre le dessin des défendeurs et ceux qui ont été adoptés par la Boulangerie Vachon sont d'une pertinence limitée.

[63] À cet égard, le recours des défendeurs à l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*, [1998] 3 CF 534 (CA) [*Pink Panther*], est déplacé. Dans cet arrêt, la Cour d'appel a souligné qu'une marque est utilisée pour distinguer les marchandises et les services d'une personne de ceux d'autres personnes, et que, « [p]ar conséquent, la marque ne peut être considérée isolément, mais seulement en liaison avec ces marchandises ou ces services » : *Pink Panther*, au para 21. Toutefois, la Cour d'appel a affirmé de manière générale que la confusion concernait les produits et les services, et pas seulement les marques prises isolément. Elle ne laissait pas entendre que la confusion avec un mot servant de marque enregistré soit appréciée uniquement en fonction du dessin avec lequel la marque est généralement utilisée.

[64] À mon avis, le consommateur ordinaire plutôt pressé qui examine la marque de commerce des défendeurs retiendrait principalement le mot HOSTESS. Bien que je considère les marques dans leur ensemble, il s'agit de « la caractéristique dominante de chacune, sa

caractéristique la plus frappante ou singulière » : *Masterpiece*, au para 92. La marque des défendeurs comporte des éléments de conception, mais aucun d'entre eux, à mon avis, n'affecterait l'impression du consommateur ordinaire que la marque est essentiellement une représentation graphique du mot HOSTESS. Cet aspect verbal de la marque est identique au mot servant de marque HOSTESS en termes de son, de signification et de connotation. Ce facteur pèse donc en faveur d'une conclusion de confusion.

[65] Je fais remarquer que, même si je comparais le dessin des défendeurs avec celui utilisé par la Boulangerie Vachon, je conclurais qu'il y a une similarité importante. Dans chaque dessin, c'est le mot HOSTESS qui retient le plus l'attention. Le lettrage particulier utilisé dans chaque marque est peu susceptible de faire une impression importante sur le consommateur ordinaire pressé. Les autres éléments du dessin — la présence d'une petite feuille d'érable à un endroit différent de celui du cœur ou l'encadrement du mot — ne sont pas non plus susceptibles de donner au consommateur ayant un souvenir vague du dessin de la Boulangerie Vachon une impression sensiblement différente.

b) *Le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[66] Les demanderesses affirment que HOSTESS est une marque importante et intrinsèquement distinctive, puisqu'elle n'est ni descriptive ni évocatrice de leurs produits de boulangerie. À mon avis, bien que la marque ait un certain caractère distinctif inhérent, celui-ci n'est pas très prononcé. Le mot HOSTESS n'est pas inventé, mais est plutôt un mot anglais courant. Il a des connotations associées aux invités et à l'hospitalité, qui, si elles ne sont pas

directement évocatrices des produits de boulangerie, ont au moins une certaine association connotative avec la nourriture.

[67] Bien qu'il n'ait qu'un caractère distinctif inhérent modéré, la preuve donne à entendre que le mot servant de marque HOSTESS a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi par la Boulangerie Vachon. Selon la preuve de Mme Crees, la Boulangerie Vachon utilise les marques de commerce HOSTESS de façon continue [TRADUCTION] « depuis des décennies » (ce qui a été précisé en contre-interrogatoire comme étant depuis l'acquisition de la marque en 1993). Bien que l'étendue de cet usage historique n'ait pas été mise en preuve, Mme Crees a fourni une preuve claire relativement à des ventes annuelles, entre 2009 et 2018, allant de 4,5 à 7,9 millions de dollars, ce qui représente plus de 18 000 000 d'unités vendues sur le plan de la vente en gros. Elle a également une preuve sur les dépenses de publicité et de promotion de plus de 300 000 dollars entre 2015 et 2017. Compte tenu de l'ampleur de ces ventes et de cette publicité, je suis prêt à déduire que la marque HOSTESS a acquis un caractère distinctif important par sa présence et son emploi sur le marché en liaison avec les produits de petits gâteaux de la Boulangerie Vachon.

[68] Quelques éléments de preuve indiquent que ce caractère distinctif acquis présente un certain caractère régional. Mme Goecke a joint à son affidavit une présentation interne préparée en 2016 lorsque Canada Bread envisageait de lancer la commercialisation du pain HOSTESS. Dans cette présentation, il était déclaré, entre autres, que [TRADUCTION] « la marque Hostess n'[était] pas vendue au Québec et [que] la reconnaissance de la marque [était] nulle (selon le suivi effectué par Vachon) ». Néanmoins, selon la preuve fournie en 2019 par Mme Crees, la

Boulangerie Vachon distribuait et vendait ses produits de boulangerie-pâtisserie HOSTESS [TRADUCTION] « à travers le Canada »; elle n'a pas été contre-interrogée sur cette déclaration. Quoi qu'il en soit, les ventes en cause des défendeurs ont eu lieu à l'extérieur du Québec. Ainsi, tout degré inférieur de caractère distinctif acquis dans cette province n'a aucune pertinence.

[69] Je considère qu'il est pertinent pour l'appréciation du caractère distinctif acquis que, lorsque les défendeurs cherchaient à vendre des produits sous la marque HOSTESS, ils aient cherché à communiquer avec la Boulangerie Vachon (alors nommée Saputo Boulangerie), en tant que société propriétaire de la marque en liaison avec des produits de petits gâteaux. Bien que la connaissance personnelle des défendeurs ne soit pas nécessairement représentative de la connaissance de la marque sur le marché, les défendeurs cherchaient apparemment à s'appuyer sur une marque connue et ont pris contact avec la Boulangerie Vachon à cette fin. Ceci appuie davantage la conclusion selon laquelle la marque de commerce HOSTESS est et était bien connue sur le marché.

[70] À l'encontre de cette preuve, les défendeurs invoquent la présence au registre des autres marques formelles HOSTESS, dont il a été question plus haut. Ils soutiennent que cette preuve de l'état du registre donne à entendre qu'il y a un usage répandu des marques HOSTESS et permet d'inférer que le marché peut faire la distinction entre les marques concurrentes contenant cet élément : *United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp*, 2000 CanLII 16099 (CAF) [*Polo Ralph Lauren*] aux para 22, 23.

[71] Comme il a été mentionné précédemment, je conviens que les enregistrements identifiés démontrent que différentes marques formelles HOSTESS peuvent coexister dans le registre pour différents produits alimentaires. Ils fournissent également quelques éléments de preuve pour confirmer la conclusion ci-dessus selon laquelle le mot HOSTESS n'a pas un grand caractère distinctif inhérent lorsqu'il est employé en liaison avec des produits alimentaires : *Kellogg Salada Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1992] 3 CF 442 (CA) [*Kellogg*] aux p 454-457.

[72] Toutefois, pour les raisons données dans l'analyse relative à l'allégation d'absence de caractère distinctif, l'état du registre est généralement invoqué comme un indicateur de l'état du marché, ce qui donne à entendre qu'un consommateur serait en mesure de distinguer les marques de différents commerçants sur la base de petites différences lorsque le marché est encombré de marques similaires : *Polo Ralph Lauren*, aux para 23-26; *Kellogg*, à la p 455; *McDowell*, aux para 41-46; *Eclectic Edge*, aux para 82-84. En l'espèce, il n'y a aucune preuve de l'emploi au Canada des autres marques HOSTESS ou marques formelles HOSTESS. Sans preuve quant à l'étendue de l'emploi des marques, il est difficile de tirer une conclusion valable quant à l'adoption commune de la marque HOSTESS dans le commerce de manière à réduire la probabilité de confusion : *Ports International Limited c Dunlop Limited*, 1992 CanLII 7031 (COMC). Je conclus donc que la présence de ces autres enregistrements n'affecte pas matériellement le caractère distinctif acquis du mot servant de marque HOSTESS et donc l'étendue de la protection à lui accorder.

[73] En ce qui concerne la marque de commerce HOSTESS des défendeurs, elle a essentiellement le même degré de caractère distinctif inhérent que la marque de commerce de la Boulangerie Vachon, étant donné qu'elle est constituée principalement du même mot. Les éléments graphiques additionnels de la marque des défendeurs ajoutent quelque peu au caractère distinctif inhérent de la marque de commerce, bien qu'il s'agisse d'un effet assez minime, compte tenu de la nature de ces éléments graphiques et du rôle central du mot dans la marque. Contrairement au mot servant de marque HOSTESS, cependant, il y a peu d'éléments de preuve à l'appui d'un caractère distinctif matériel acquis dans la marque. Les ventes de tous leurs produits panifiés sous le nom HOSTESS, y compris par les défendeurs et leur titulaire de licence, semblent avoir été de l'ordre d'environ 70 000 \$ sur la période de 2016 à 2019. Bien que Natural Stuff ait eu une équipe de vente, et que M. Racioppo ait enregistré le nom de domaine <hostessbread.com>, il n'y a aucune preuve d'autres efforts de marketing ou de promotion.

[74] Je conclus que le caractère distinctif des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues sont des facteurs qui militent en faveur d'une conclusion de confusion.

c) *La période d'usage*

[75] La période d'usage des marques favorise également la Boulangerie Vachon. Il existe des éléments de preuve de l'emploi du mot servant de marque HOSTESS par la Boulangerie Vachon en liaison avec des gâteaux depuis 1993 et une preuve plus solide d'un emploi significatif depuis 2009. Bien que le mot servant de marque HOSTESS soit enregistré depuis 1925, il existe peu d'éléments de preuve de son usage à une époque aussi lointaine, si ce n'est les déclarations figurant dans l'historique du dossier de la marque. En tout état de cause, même en se fondant

uniquement sur la preuve de l'usage depuis 1993, cela indique plus de 25 ans d'usage, alors que l'usage des défendeurs était limité à la période de trois ans considérablement plus récente, soit de 2016 à 2019.

[76] Les défendeurs soutiennent qu'ils ont commencé à vendre du pain sous la marque HOSTESS avant Canada Bread, ayant commencé à vendre leurs produits panifiés environ un an avant que Canada Bread ne commence à commercialiser son pain de marque HOSTESS. Bien que ce soit vrai, cela ne fait pas de la période globale d'usage un facteur en faveur des défendeurs. Dans l'examen de la question de savoir si la vente de pain par les défendeurs à partir de 2016 a contrefait le mot servant de marque HOSTESS, la durée considérable pendant laquelle la Boulangerie Vachon a employé sa marque en liaison avec les produits visés par son enregistrement, à savoir des gâteaux, pèse en faveur d'une conclusion de confusion.

d) *Le genre de produits, services ou entreprises*

[77] L'usage de marques de commerce ou de noms commerciaux peut prêter à confusion « que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice » : *Loi sur les marques de commerce*, art 6(2)-(4); *Mattel*, aux para 65-71. Néanmoins, plus les produits sont similaires, plus il est probable qu'une conclusion de confusion résultera de l'usage de marques identiques ou similaires : *Reynolds Presto Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119 aux para 26-30; *Pink Panther*, au para 26; *Mattel*, au para 71.

[78] À mon avis, il existe de grandes similitudes entre les produits de pain tranché et de petits pains vendus par les défendeurs, et les [TRADUCTION] « gâteaux » visés par le mot servant de marque HOSTESS. Comme le soulignent les demanderesse, les deux ne sont pas seulement des produits alimentaires, mais entrent dans une catégorie plus étroite qui pourrait être décrite comme des [TRADUCTION] « produits de boulangerie » ou des [TRADUCTION] « produits de boulangerie-pâtisserie. » En même temps, les défendeurs ont raison d'affirmer qu'il s'agit de produits différents au sein de cette catégorie.

[79] Il existe, bien entendu, une grande variété de produits alimentaires différents. Comme le soutiennent les défendeurs, la Cour a reconnu que le fait de placer, par exemple, la sauce barbecue et le gâteau aux fruits dans une catégorie générale de « produits alimentaires » pouvait entraîner une conclusion de confusion lorsqu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable d'une telle confusion dans l'esprit des consommateurs : *Clorox Co c Sears Canada Inc (1^{re} inst)*, [1992] 2 CF 579 [*Clorox*] aux p 589, 590; voir aussi *Loblaws Inc v Tritap Food Broker* (1999), 3 CPR (4th) 108 (COMC) au para 23.

[80] De façon particulièrement pertinente, les défendeurs s'appuient sur la décision du juge Blanchard dans l'affaire *Tradition Fine Foods Ltd c Group Tradition 'L Inc*, 2006 CF 858 [*Tradition Fine Foods*]. Dans cette affaire, la Cour a confirmé la décision du registraire selon laquelle un dessin-marque, BAGEL TRADITION'L ET DESSIN, était enregistrable pour emploi en liaison avec des bagels, des pizzas-bagels, de la pâte et des pâtisseries, malgré les enregistrements de Tradition Fine Foods pour TRADITION, pour emploi en liaison avec des muffins, des croissants, des biscuits, des gâteaux et des pâtisseries : *Tradition Fine Foods*, aux

para 3, 4, 6, 35, 49, 73-81, 85. Le registraire avait conclu que les produits des parties appartenaient à la même catégorie générale de produits de boulangerie-pâtisserie, mais qu'il « exist[ait] une différence entre un bagel et un muffin » : *Tradition Fine Foods*, au para 40. En confirmant la décision du registraire, le juge Blanchard a traité de la décision *Clorox* dans les termes suivants :

[...] Dans cette décision, le juge Joyal a fait remarquer que la doctrine de la [TRADUCTION] « protection étroite » s'applique tout autant au facteur de la [TRADUCTION] « ressemblance des marchandises » qu'à celui du « caractère distinctif inhérent » formulé au paragraphe 6(5) de la Loi. Il voulait mettre en garde contre l'attribution d'un trop grand poids au fait que des produits appartiennent à la « même catégorie générale »; à défaut, les titulaires de marques de commerce faibles s'assureraient pratiquement d'un monopole sur un mot particulier. Autrement dit, le seul fait que deux marques de commerce sont exploitées dans « la même catégorie générale » n'entraînera pas nécessairement de confusion. Plus exactement, la Commission et la Cour doivent étudier le degré de similitude entre les marchandises, particulièrement lorsque le tribunal juge que la marque de commerce de l'opposante ne présente pas un caractère distinctif inhérent. Dans le cas présent, la Commission a conclu à la faiblesse tant des marques de commerce de la demanderesse que de celles de la défenderesse et relevé que la nature de leurs marchandises respectives – muffins dans un cas et bagels dans l'autre – est différente. J'estime en conséquence que la Commission a correctement appliqué la décision de la Cour dans *Clorox* en n'accordant que peu de poids au fait que les marques de commerce de la demanderesse et de la défenderesse font toutes deux partie de la « même catégorie générale » de marchandises.

[Non souligné dans l'original; *Tradition Fine Foods*, au para 77.]

[81] Je crois que cela résume clairement et précisément l'approche appropriée. Le fait que deux marques fassent partie de la même catégorie générale n'entraînera pas nécessairement de confusion, tout comme le fait qu'elles fassent partie de catégories différentes n'empêche pas de conclure à une confusion. Le paragraphe 6(5) impose une approche multifactorielle dans laquelle

le caractère distinctif et la similitude des marques sont pris en compte ensemble, avec les similitudes ainsi que les différences entre les produits et les circuits commerciaux. Lorsqu'il s'agit d'une marque intrinsèquement faible et peu similaire, la différence entre les muffins et les bagels peut être plus importante. Lorsqu'une marque présente un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent ou acquis et/ou que les marques présentent plus de similitudes, les différences entre les produits de boulangerie-pâtisserie, voire entre les produits alimentaires, peuvent être insuffisantes pour empêcher une probabilité de confusion.

[82] En l'espèce, je suis convaincu qu'il existe une similitude importante entre le pain et les gâteaux. Cette similitude est mise en évidence par la preuve qui démontre que ces produits sont souvent vendus à proximité les uns des autres chez les détaillants, que ce soit dans la même allée ou dans des allées adjacentes. Certains des éléments de preuve photographique montraient que les petits gâteaux, y compris les produits de la Boulangerie Vachon, étaient exposés dans les épiceries près ou très près des rayons de pain. La preuve fournie par M. Racioppo indiquait que cela variait d'un détaillant à l'autre, certains détaillants vendant des petits gâteaux à côté du pain, d'autres non.

[83] À cet égard, j'accorde moins de poids aux éléments de preuve des demanderesses montrant qu'après avoir commencé à vendre des produits panifiés de marque HOSTESS en avril 2017, ces derniers ont été vendus à proximité immédiate de leurs produits de petits gâteaux. Cela a apparemment été fait par les détaillants à la demande des demanderesses, souvent avec les gâteaux et les produits panifiés des demanderesses sur le même présentoir portant le motif HOSTESS accompagné d'un cœur. Le fait que les demanderesses ont demandé que leurs propres

produits soient exposés à proximité les uns des autres n'indique pas grand-chose, à mon avis, sur la façon dont les gâteaux et les pains sont généralement exposés ou vus par les consommateurs. Néanmoins, même en laissant de côté ces éléments de preuve spécifiques, le reste de la preuve montre encore que les gâteaux et les produits panifiés sont fréquemment exposés et vendus à proximité les uns des autres. Cela ajoute à la similarité inhérente entre ces produits en tant que produits de boulangerie ou de boulangerie-pâtisserie.

[84] Je fais remarquer que, même si je devais considérer la preuve des défendeurs sur l'état du registre comme démontrant l'usage de multiples marques HOSTESS pour des produits alimentaires, je considérerais toujours que les produits panifiés des défendeurs sont de nature très similaire aux [TRADUCTION] « gâteaux » dans l'enregistrement du mot servant de marque HOSTESS. Les autres enregistrements HOSTESS concernent d'autres aliments qui ressemblent beaucoup moins aux gâteaux que les pains commercialisés par les défendeurs. Alors que les marques de PepsiCo sont associées à diverses collations, le mot servant de marque HOSTESS concerne les [TRADUCTION] « gâteaux », et non les petits gâteaux en particulier. Quoiqu'il en soit, même si les croustilles, les noix, les graines et le chocolat des marques HOSTESS de PepsiCo peuvent offrir à la Boulangerie Vachon une protection moins étendue pour les collations ou même les aliments en général, ils ne réduiraient pas, à mon avis, la portée du mot servant de marque HOSTESS, au point de la limiter aux gâteaux exclusivement, ce qui est essentiellement ce que recherchent les défendeurs.

[85] Je souligne également que je considère comme largement non pertinent le fait que le aux [TRADUCTION] « pain » a été supprimé de l'enregistrement du mot servant de marque HOSTESS

à la suite d'une action en radiation antérieure. Les articles 6 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* indiquent clairement qu'il peut y avoir confusion et contrefaçon, même si le produit contesté ne figure pas expressément dans l'enregistrement d'une marque de commerce. Ce qui importe, c'est de savoir si l'emploi de la marque de commerce est susceptible de créer de la confusion dans toutes les circonstances de l'espèce. Je considère donc que la tâche du tribunal est d'examiner la question de savoir si, dans toutes les circonstances, l'emploi par les défendeurs de leur marque HOSTESS en liaison avec du pain et des petits pains crée de la confusion avec le mot servant de marque HOSTESS tel qu'il existe actuellement. La question n'est pas de savoir s'il aurait pu y avoir un risque de confusion plus ou moins grand sur la base d'une liste antérieure de produits.

e) *La nature du commerce*

[86] Le mot servant de marque HOSTESS ne limite pas les canaux commerciaux à travers lesquels la Boulangerie Vachon peut vendre ses gâteaux. Toutefois, les deux parties vendent leurs produits de boulangerie-pâtisserie commerciaux à travers des canaux de vente au détail qui vendent couramment à la fois des gâteaux et des produits panifiés : le canal « des stations-service et des dépanneurs », ainsi que celui des épiceries et de la distribution alimentaire. Il n'est pas nécessaire que les produits soient vendus aux mêmes endroits pour qu'il y ait une probabilité de confusion : *Everex Systems, Inc c Everdata Computer Inc*, [1992] ACF n° 701 au para 25. Néanmoins, selon la preuve, en plus de vendre aux mêmes canaux généraux, les deux parties ont en fait vendu à certaines des mêmes chaînes de stations-service et de dépanneurs.

[87] J'ai décrit plus haut la façon dont ces canaux commerciaux tendent à exposer et à vendre des produits de gâteaux, particulièrement des petits gâteaux et des produits panifiés. Sans vouloir faire une « double prise en considération » de cet élément, j'ajoute que le fait que ces produits soient souvent vendus dans des zones similaires de ces magasins indique une plus grande probabilité de confusion entre les produits des défendeurs et ceux de la Boulangerie Vachon. À cet égard, je ne souscris pas à l'argument des défendeurs selon lequel la disposition des produits pour la vente très près les uns des autres réduirait la probabilité de confusion, puisque les clients pourraient alors voir les différences dans les dessins des marques côte à côte. En plus d'être contre-intuitive, cette approche donne à entendre qu'un consommateur entreprendrait une comparaison côte à côte des marques de commerce, ce qui est contraire au critère relatif au « consommateur ordinaire plutôt pressé » imposé par la Cour suprême du Canada : *Veuve Clicquot*, au para 20. Elle ne tient pas compte non plus de l'allégation selon laquelle les défendeurs contrefont le mot servant de marque HOSTESS de la Boulangerie Vachon, qui ne repose pas sur une représentation graphique spécifique et ne la protège pas.

[88] Les gâteaux et les pains sont tous deux des marchandises « de consommation courante », qui sont choisies « sur les rayons d'un supermarché » et pour lesquelles un consommateur aurait tendance à passer moins de temps que pour un article de luxe : *Mattel*, au para 58; *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 [*Ciba-Geigy*] aux p 137, 138. Cela donne en outre à entendre qu'un consommateur serait moins sensible aux différences entre les marques de commerce ou les produits que ce ne serait le cas pour d'autres articles ou canaux commerciaux.

[89] Je suis donc d'accord avec les demanderessees pour affirmer que la nature du commerce est un facteur qui favorise la conclusion d'une confusion probable.

f) *Les autres circonstances de l'espèce*

[90] Les parties ont soulevé trois autres facteurs en tant qu'autres circonstances de l'espèce à examiner par la Cour. À mon avis, aucun d'eux n'a un effet particulièrement persuasif.

[91] Les demanderessees soulignent le fait que le registraire a jusqu'à présent refusé les demandes d'enregistrement des marques de commerce HOSTESS et du dessin HOSTESS présentées par Natural Stuff. Elles laissent entendre qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce susceptible de créer de la confusion, citant la décision *McCallum Industries Limited c HJ Heinz Company Australia Ltd*, 2011 CF 1216 au para 52, conf par 2013 CAF 5. Cependant, étant donné que les demandes d'enregistrement de marques de commerce de Natural Stuff sont en cours d'examen et que les décisions du registraire n'étaient pas définitives, je ne crois pas qu'un poids significatif puisse être accordé au fait que l'examineur a édicté des mesures administratives évoquant le mot servant de marque HOSTESS.

[92] Les demanderessees soulignent également ce qu'elles décrivent comme l'adoption intentionnelle par les défendeurs de la marque de commerce HOSTESS de la Boulangerie Vachon. Elles soulignent en partie la preuve montrant que le site Web des défendeurs comprenait du matériel promotionnel mentionnant ce qui suit : [TRADUCTION] « Maintenant, la marque de petits gâteaux la plus emblématique des États-Unis offrira aussi du pain blanc et du pain de blé, ainsi que des pains à hamburger et à hot dog. » Elles soutiennent que cela démontre une intention

claire de profiter l'achalandage de la marque HOSTESS, et elles citent deux jugements de la Cour d'appel de l'Ontario dans lesquels la copie intentionnelle a été examinée dans le contexte de la commercialisation trompeuse : *Orkin Exterminating Co Inc v Pestco Co of Canada Ltd et al*, [1985] OJ No 2536, 5 CPR (3d) 433 (CA) [*Orkin*] aux para 46-48, 56; *Ray Plastics Ltd v Dustbane Products Ltd*, [1994] OJ No 2050, 57 CPR (3d) 474 (CA) [*Ray Plastics*] aux para 13-15.

[93] Je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance pertinente en l'espèce, pour deux raisons. Premièrement, je comprends que le point principal dans *Orkin* et *Ray Plastics* était que la copie intentionnelle peut être une preuve de l'existence d'un achalandage lié à la marque copiée, plutôt qu'un facteur de confusion. En effet, comme le soutiennent les défendeurs, dans l'arrêt *Mattel*, la Cour suprême du Canada confirme que l'intention « n'est guère pertinente en ce qui concerne la confusion » : *Mattel*, au para 90; *Roots Corporation c YM Inc (Ventes)*, 2019 CF 16 aux para 49-51. Deuxièmement, la preuve concernant le site Web des défendeurs a été contestée par ces derniers, et n'a été présentée que sous la forme de l'affidavit de Mme De Abreu, sur la foi de renseignements tenus pour véridiques provenant d'un avocat des demanderesse. Je ne suis pas disposé à accepter une telle preuve sur une question controversée, à la lumière du paragraphe 81(1) et de l'article 82 des Règles : *AB Hassle c Apotex Inc*, 2008 CF 184 aux para 45, 46, conf par 2008 CAF 416.

[94] Enfin, les défendeurs soulignent l'absence de confusion réelle comme circonstance de l'espèce indiquant qu'il n'y a pas de probabilité de confusion. Comme le confirme le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, la présence ou l'absence de confusion réelle peut constituer une circonstance de l'espèce : *Mattel*, au para 55. Toutefois, l'absence de confusion n'écarte la probabilité de confusion que dans des circonstances où la preuve de la confusion serait facilement disponible si la confusion était probable, comme dans le cas d'un usage simultané significatif : *Mattel*, aux para 55, 89, citant *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA*, 2002 CAF 29 au para 19. En l'espèce, les ventes des défendeurs au cours de la période de 2016 à 2019 étaient modestes et géographiquement localisées. Dans ces circonstances, je ne crois pas que l'absence de preuve de confusion réelle ait un poids important dans l'analyse relative à la confusion.

g) *Conclusion sur l'analyse relative à la confusion*

[95] Compte tenu des facteurs qui précèdent, je conclus que l'emploi de la marque de commerce HOSTESS des défendeurs en liaison avec ses produits panifiés, dans le même secteur que les gâteaux visés par le mot servant de marque HOSTESS de la Boulangerie Vachon, pourrait vraisemblablement mener à l'inférence selon laquelle les produits sont vendus par la même personne. Des marques effectivement identiques, utilisées sur des produits très similaires, dans un contexte de vente au détail où les produits sont vendus à partir des mêmes canaux, où ils sont couramment vus à proximité les uns des autres et sur lesquels les consommateurs passent moins de temps, sont susceptibles de créer de la confusion.

[96] J'en arrive à la même conclusion en ce qui concerne le nom commercial Hostess Bread Company Inc. L'inclusion dans le nom commercial du produit pertinent, le pain, et des identificateurs génériques de la société n'affecte pas l'analyse relative à la confusion. À mon avis, un consommateur qui verrait le nom commercial Hostess Bread Company Inc. sur un produit panifié conclurait probablement que le produit panifié et les gâteaux portant la marque HOSTESS ont été fabriqués ou vendus par la même personne : *Loi sur les marques de commerce*, art 6(4).

[97] Les défendeurs ont raison d'affirmer qu'aucune entreprise ne possède les droits à l'emploi du nom HOSTESS en lien avec la vente de l'ensemble des produits alimentaires au Canada. Les autres marques de commerce déposées HOSTESS et marques formelles HOSTESS confèrent à leurs propriétaires respectifs le droit exclusif à l'emploi de leurs marques en liaison avec les produits visés par les enregistrements. Toutefois, la question qui se pose à la Cour n'est pas de savoir si une compagnie possède le droit exclusif donné par la marque HOSTESS à l'égard de tous les produits alimentaires, mais plutôt de savoir si l'emploi de la marque HOSTESS par les défendeurs en liaison avec les produits alimentaires particuliers qu'ils ont vendus était susceptible de créer de la confusion. Je conclus que c'était le cas. Cela ne signifie pas, comme le prétendent les défendeurs, que la Boulangerie Vachon a été autorisée à étendre rétroactivement la portée de sa marque de commerce au-delà de son enregistrement ni que cela va à l'encontre de l'objectif d'identification des produits dans un enregistrement de marque de commerce. Il s'agit simplement de reconnaître que l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* protège les marques de commerce déposées en considérant l'emploi d'une marque

créant de la confusion comme une violation, même lorsque l'enregistrement ne couvre pas les produits spécifiques pour lesquels la marque créant de la confusion est utilisée.

h) *Les déclarations d'un représentant de Saputo Boulangerie*

[98] Comme il a été mentionné ci-dessus, les défendeurs ont déposé une preuve sur des communications entre M. Skellett, M. Racioppo et le chef de l'exploitation de Saputo, M. Ettetdgui. Les défendeurs ont fait référence à ces discussions comme faisant partie de l'historique factuel et comme un indicateur de l'existence de leur diligence et de leur bonne foi pour déterminer s'ils pouvaient vendre du pain sous la marque HOSTESS. Ils n'ont toutefois pas soutenu qu'il s'agissait d'une circonstance de l'espèce affectant l'analyse relative à la confusion. Ils n'ont pas non plus poursuivi l'argument avancé dans leur nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée, à savoir que les demanderesses ne pouvaient pas faire valoir des droits sur les marques de commerce HOSTESS à l'égard des produits panifiés, à la lumière des déclarations de M. Ettetdgui. Néanmoins, les communications sont soulevées comme une forme de défense aux allégations de contrefaçon; je les examinerai donc à ce stade.

[99] Je commence par souligner que les communications en question n'ont aucune incidence sur la question de la confusion. Comme il est indiqué ci-dessus, l'intention n'est guère pertinente en ce qui concerne la confusion : *Mattel*, au para 60. L'allégation des demanderesses selon laquelle les défendeurs ont délibérément copié la marque HOSTESS n'a aucune incidence sur l'analyse relative à la confusion. Pour la même raison, la conviction des défendeurs qu'ils avaient le droit d'utiliser la marque est également sans importance à ce stade.

[100] Je ne puis non plus conclure que les déclarations de M. Ettetdgui affectent la responsabilité des défendeurs ou constituent une défense contre la contrefaçon. Comme le font remarquer les demanderesses, bien que M. Racioppo ait [TRADUCTION] « assisté » à une réunion avec M. Ettetdgui, toutes les communications ultérieures avec M. Ettetdgui n'ont eu lieu qu'avec M. Skellett. Comme l'a admis M. Racioppo, M. Skellett a participé aux discussions uniquement en tant que représentant de sa propre société, Snack Sales. Toute observation de M. Ettetdgui après cette réunion a été faite à M. Skellett, et non aux défendeurs. Les défendeurs se réfèrent à la [TRADUCTION] « coentreprise informelle » entre M. Skellett ainsi que sa société et M. Racioppo ainsi que sa société. Toutefois, en l'absence de toute relation juridique et de toute indication que Saputo Boulangerie savait qu'elle faisait affaire avec les défendeurs, je ne peux conclure que les défendeurs peuvent considérer les déclarations de M. Ettetdgui comme des observations à leur intention.

[101] Quoi qu'il en soit, même si elles avaient été faites aux défendeurs, je ne crois pas que les déclarations de M. Ettetdgui auraient une incidence sur leur responsabilité. La première déclaration évoquée est que Saputo Boulangerie n'avait [TRADUCTION] « aucun intérêt actuel ou futur à vendre du pain au Canada sous quelque nom que ce soit. » Le fait que Saputo Boulangerie (maintenant Boulangerie Vachon) ait été intéressée ou non à vendre du pain sous la marque HOSTESS n'a pas affecté et n'affecte pas sa capacité à empêcher l'emploi d'une marque créant de la confusion.

[102] La deuxième déclaration évoquée est que la marque détenue par Saputo Boulangerie ne s'appliquait qu'aux petits gâteaux, et elle ne pouvait donc pas accorder de licence pour d'autres

catégories. Les enregistrements de Saputo Boulangerie à l'époque allaient clairement au-delà des [TRADUCTION] « petits gâteaux » pour inclure les gâteaux, d'autres desserts et, à l'époque, les pains mollets et les biscuits. En laissant de côté la question de savoir si M. Ettetdgui ou ses conseillers juridiques avaient raison d'affirmer que Saputo Boulangerie ne pouvait fournir une licence pour le pain, puisque sa marque de commerce n'était pas enregistrée pour ce produit, cette déclaration n'affecte pas non plus la question de savoir si Saputo Boulangerie avait le droit de faire valoir ses marques de commerce en empêchant l'emploi d'une marque créant de la confusion.

[103] Je conviens avec les demanderesses que M. Ettetdgui n'a pas conclu d'entente avec M. Skellett ou les défendeurs ni ne leur a donné de consentement, au nom de Saputo Boulangerie, pour commercialiser du pain au Canada sous la marque de commerce HOSTESS. En réalité, ni M. Skellett ni les défendeurs n'ont demandé une telle entente ou un tel consentement. La simple déclaration selon laquelle Saputo Boulangerie estimait ne pas pouvoir accorder de licence pour des catégories autres que les petits gâteaux n'accorde pas une autorisation ou une approbation qui empêcherait de faire valoir ultérieurement les marques de commerce.

- (2) La commercialisation trompeuse au sens du paragraphe 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*

[104] Les observations des parties concernant la commercialisation trompeuse au sens du paragraphe 7b) étaient beaucoup plus courtes et correspondaient largement à leurs observations concernant la contrefaçon. Le paragraphe 7b) est considéré comme une codification du délit de

commercialisation trompeuse en common law : *Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc*, 2005 CSC 65 [*Kirkbi*] au para 23. Les parties conviennent que, pour démontrer qu'il y a commercialisation trompeuse, les demanderesses doivent démontrer a) l'existence d'un achalandage; b) la déception du public due à la représentation trompeuse; c) des dommages actuels ou possibles : *Ciba-Geigy*, à la p 132; *Kirkbi*, aux para 66-68. Elles doivent également démontrer l'existence d'une marque valide opposable, déposée ou non : *Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 295 [*Sandhu Singh*] au para 39.

[105] Les demanderesses ont démontré l'existence de marques de commerce valides opposables, y compris le mot servant de marque HOSTESS. Je note que les demanderesses soutiennent, dans le contexte de la décision de radiation du Registraire, que leur réclamation fondée sur la commercialisation trompeuse ne repose pas sur leurs enregistrements. En tout état de cause, que ce soit sur la base de l'enregistrement ou de la marque qui sous-tend l'enregistrement, je suis convaincu que les demanderesses ont démontré que le mot servant de marque HOSTESS est une marque de commerce opposable. J'ai déjà rejeté les arguments des défendeurs selon lesquels cette marque avait perdu son caractère distinctif soit en raison de la présence d'autres marques de commerce HOSTESS sur le marché, soit en raison du fait que les demanderesses n'avaient pas fait valoir leurs marques.

[106] Il faut démontrer l'existence d'un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit : *Kirkbi*, au para 67; *Sandhu Singh*, au para 48. Les tribunaux ont tenu compte de facteurs tels que le caractère distinctif inhérent et acquis, la durée de l'utilisation, les sondages, les ventes, l'étendue et la durée de la publicité et de la commercialisation, ainsi que la copie intentionnelle :

Sandhu Singh, au paragraphe 48, citant l'ouvrage de Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd (Toronto : Thomson Reuters, 2019) (feuilles volantes, mise à jour 2019, version 5), c 4 aux p 4-77-4-81.

[107] Je suis convaincu que les demandresses ont démontré l'existence d'un achalandage lié à la marque HOSTESS employée en liaison avec de petits gâteaux. La preuve de ventes et de promotions significatives sur une longue période est, à mon avis, suffisante en l'espèce pour démontrer l'existence d'un achalandage. Bien qu'aucune preuve de sondage n'ait été déposée, une telle preuve n'est pas une condition préalable à la conclusion de l'existence d'un achalandage. En outre, les défendeurs ont eux-mêmes envisagé d'utiliser la marque de commerce HOSTESS, au moins en partie sur la base de leur connaissance de cette marque, telle que l'utilisait Saputo Boulangerie (mais aussi la société Hostess Brands, aux États-Unis), ce qui donne également à entendre une reconnaissance de l'existence d'un achalandage. Le seul argument des défendeurs sur la question de l'achalandage consiste à répéter que la marque de commerce HOSTESS n'est pas distinctive. J'ai déjà rejeté cet argument, plus haut.

[108] Pour les motifs énoncés ci-dessus à l'égard de l'analyse relative à la confusion, je suis également convaincu que la vente, par les défendeurs, de produits panifiés sous la marque de commerce HOSTESS qui crée de la confusion constitue une déception du public due à la représentation trompeuse.

[109] En ce qui concerne les dommages, les demandresses ne font référence à aucune preuve spécifique relativement aux pertes liées aux ventes. Elles soulignent plutôt la perte de contrôle de

leur marque de commerce découlant de l'emploi par les défendeurs d'une marque créant de la confusion. Une inférence relative au préjudice peut être tirée de l'emploi par les défendeurs de la marque du propriétaire, même en l'absence de pertes liées aux ventes : *Cheung c Target Event Production Ltd*, 2010 CAF 255 au para 28; *Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc*, 2020 CF 379 aux para 80, 137; *Edward Chapman Ladies' Shop Limited v Edward Chapman Limited et al*, 2006 BCSC 14 aux para 53-60, conf par 2007 BCCA 370; *Orkin*, au para 51. Je suis convaincu que la présence des produits panifiés de marque HOSTESS des défendeurs sur le marché canadien était suffisante pour causer un certain préjudice à l'achalandage lié à la marque de commerce HOSTESS des demanderesse, en raison de la perte de contrôle implicite dans l'emploi par un autre commerçant d'une marque créant de la confusion.

[110] Je conclus donc que les demanderesse ont établi les éléments liés à la commercialisation trompeuse.

- (3) La dépréciation de l'achalandage au sens de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*

[111] Les demanderesse affirment également que l'emploi par les défendeurs de la marque de commerce HOSTESS constitue un emploi de leur mot servant de marque enregistré HOSTESS d'une manière susceptible d'avoir pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage qui s'y rattache, en contravention du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, la Cour suprême du Canada a confirmé que l'article 22 comportait quatre éléments : a) la marque de commerce déposée du demandeur a été utilisée par le défendeur; b) la marque est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable; c) la

marque a été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien); d) cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice) : *Veuve Clicquot*, au para 46.

[112] Il n'est pas nécessaire que la marque de commerce utilisée par le défendeur soit identique à celle du demandeur, mais elle doit s'apparenter « à ce point à la marque déposée que la population pertinente de consommateurs la considérerait comme la marque déposée » : *Venngo Inc c Concierge Connection Inc (Perkopolis)*, 2017 CAF 96 aux para 79, 80; *Veuve Clicquot*, aux para 38, 48. En l'espèce, la marque en cause est le mot servant de marque enregistré HOSTESS. La marque de commerce HOSTESS des défendeurs, bien que comprenant des éléments de dessin, constitue un usage du mot servant de marque HOSTESS ou, en tout état de cause, s'apparente à ce point à la marque déposée que les consommateurs la considéreraient comme le mot servant de marque HOSTESS.

[113] Pour être « suffisamment connue, » une marque n'a pas besoin d'être « connue ou célèbre, », mais il doit y avoir un achalandage susceptible de se déprécier : *Veuve Clicquot*, au para 46; *Sandhu Singh*, au para 34. La Cour d'appel fédérale a fait remarquer que les objectifs de l'évaluation de l'achalandage sont différents pour la commercialisation trompeuse et la dépréciation de l'achalandage, mais que les facteurs considérés pour chacune d'elles peuvent se chevaucher et être pertinents pour les deux : *Sandhu Singh*, aux para 44-50. Les facteurs pertinents pour l'évaluation de l'achalandage comprennent :

[...] 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. [...]

[Non souligné dans l'original; *Veuve Clicquot*, au para 54.]

[114] Encore une fois, comme il a été mentionné ci-dessus, le volume des ventes, l'étendue et la durée de la publicité, ainsi que l'importance du caractère distinctif inhérent ou acquis du mot servant de marque HOSTESS favorisent une conclusion selon laquelle il y a un achalandage. La portée géographique de la marque des demanderesse favorise également une telle conclusion, étant donné la preuve que les produits HOSTESS de la Boulangerie Vachon sont vendus partout au Canada. Les produits de la Boulangerie Vachon ne sont pas non plus confinés à une voie de commercialisation spécialisée, mais sont vendus dans diverses épiceries, des stations-service et des dépanneurs de tierces parties. Je suis convaincu que les demanderesse ont démontré que le mot servant de marque HOSTESS était suffisamment connu pour qu'un achalandage appréciable y soit attaché.

[115] L'exigence d'un lien signifie qu'un consommateur plutôt pressé doit associer l'usage de la marque des défendeurs à celle des demanderesse : *Veuve Clicquot*, aux para 48, 56. Comme l'a déclaré la Cour suprême, la « probabilité » de dépréciation est une question de preuve, non de spéculation : *Veuve Clicquot*, au para 60. Toutefois, je ne pense pas que cela signifie que cette preuve doit inclure l'opinion d'un expert ou une preuve directe que les consommateurs font un lien entre les marques. Au contraire, dans le cas approprié, des inférences peuvent être tirées de la preuve quant à l'existence probable d'un lien qui entraînerait une dépréciation. En l'espèce, on

peut facilement inférer qu'un consommateur plutôt pressé ferait un lien dans son esprit entre la marque de commerce HOSTESS vue sur les produits panifiés des défendeurs et le mot servant de marque HOSTESS de la Boulangerie Vachon.

[116] Enfin, l'exigence d'une dépréciation probable implique une diminution de la valeur de l'achalandage lié à la marque : *Veuve Clicquot*, au para 63. Cela peut inclure des notions d'« affaiblissement » de l'image de marque, d'« érosion » de la capacité d'une marque de distinguer les produits de la demanderesse et d'attirer les consommateurs, de « [diminution du] caractère distinctif » ou de « ternissement » de la marque en raison d'une association négative : *Veuve Clicquot*, aux para 64-67. Ceci non pas parce qu'elle crée de la confusion dans l'esprit des consommateurs, mais « parce qu'elle crée, dans leur esprit, une association entre une marque et un bien ou service différent » : *Veuve Clicquot*, au para 64; citant *Playboy Enterprises, Inc v Welles*, 279 F3d 796 au para 16. Je suis convaincu que l'emploi par les défendeurs de la marque HOSTESS sur des produits panifiés a eu — et si on lui permettait de reprendre, aurait encore — l'effet probable d'affaiblir l'image de marque HOSTESS et de diminuer son caractère distinctif. Ceci est suffisant pour démontrer la dépréciation probable requise pour une réclamation au titre de l'article 22.

[117] Je conclus donc que les demanderesses ont également établi leur demande en dépréciation de l'achalandage lié au mot servant de marque HOSTESS.

(4) La responsabilité personnelle de M. Racioppo

[118] M. Racioppo n'a pas vendu lui-même de produits panifiés sous la marque de commerce HOSTESS. Les ventes, pour la plupart, semblent plutôt avoir été effectuées par Natural Stuff, Hostess Bread ayant réalisé quelques ventes, et une troisième société, National Brands, ayant vendu quelques produits sous licence, en payant une commission à Hostess Bread. Néanmoins, les demanderesses font valoir leurs réclamations contre M. Racioppo à titre personnel ainsi que contre les deux sociétés. Elles soulignent que M. Racioppo est ou était l'âme dirigeante des sociétés défenderesses et soutiennent qu'il a suivi sciemment et délibérément une ligne de conduite susceptible d'enfreindre la loi ou traduisant une indifférence au risque d'une telle infraction : *Louis Vuitton Malletier SA c Singa Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776 au para 113, appliquant l'arrêt *Mentmore Manufacturing Co Ltd et al v National Merchandising Manufacturing Co Inc*, 1978 CanLII 2037, 89 DLR (3d) 195 (CAF) [*Mentmore*].

[119] Dans l'arrêt *Mentmore*, une affaire de contrefaçon de brevet, la Cour d'appel fédérale a reconnu deux principes concurrents. Premièrement, le principe selon lequel [TRADUCTION] « chacun doit répondre de ses actes délictueux ». Et deuxièmement, celui selon lequel une société constituée en personne morale est une entité juridique distincte et que, en général, ses actionnaires, ses administrateurs et ses dirigeants [TRADUCTION] « bénéficient de la responsabilité limitée qu'offre la constitution en personne morale, » peu importe la taille de la société : *Mentmore*, à la p 202. Malgré le principe de la responsabilité limitée, la Cour d'appel a conclu que la participation aux actes de la société pouvait donner lieu à une responsabilité personnelle lorsque l'implication personnelle de l'administrateur ou du dirigeant est d'un degré

et d'une nature tels que l'acte délictueux leur est imputé : *Mentmore*, à la p 203. Il s'agit de la même approche adoptée en ce qui concerne la responsabilité personnelle pour les délits en général : *ScotiaMcLeod Inc v Peoples Jewellers Ltd*, 1995 CanLII 1301, 26 OR (3d) 481 (CA) à la p 491; *Venngo Inc c Concierge Connection Inc (Perkopolis, Morgan C Marlowe et Richard Thomas Joynt)*, 2015 CF 1338 [*Venngo (CF)*] aux para 77, 78, conf en partie par 2017 CAF 96.

[120] Dans le contexte de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle en particulier, la Cour d'appel a conclu que, pour qu'il y ait responsabilité personnelle, il doit y avoir des circonstances indiquant que le but de l'individu n'était pas seulement une activité commerciale ordinaire [TRADUCTION] « mais la poursuite délibérée, volontaire et consciente d'un comportement susceptible de constituer une atteinte ou traduisant une indifférence au risque de celle-ci » : *Mentmore*, aux p 204, 205.

[121] La plupart des éléments sur lesquels les demandereses s'appuient pour établir la responsabilité personnelle sont simplement le fait qu'en tant que propriétaire, administrateur et dirigeant, M. Racioppo était responsable de l'entreprise et inextricablement lié à son succès. Cependant, la Cour a confirmé que le simple fait d'être l'âme dirigeante d'une société n'est pas suffisant pour établir une responsabilité personnelle : *Venngo (CF)*, au para 77, citant *Normart Management Ltd v West Hill Redevelopment Co Ltd*, 1998 CanLII 2447, 37 OR (3d) 97 (CA) à la p 102. Bien que les demandereses soulignent le fait que M. Racioppo a constitué Hostess Bread en société pour vendre du pain sous la marque de commerce HOSTESS, elles concèdent qu'il n'y a aucune preuve qu'il l'a fait pour éviter une responsabilité personnelle pour contrefaçon ou pour tout autre comportement délictueux. À mon avis, les demandereses n'ont

pas établi que la conduite de M. Racioppo répondait au critère de l'arrêt *Mentmore*, décrit ci-dessus. Bien que M. Racioppo ait pris la décision de vendre du pain HOSTESS, le simple fait d'être la personne qui a pris la décision qu'une société pose des actes de contrefaçon ne suffit pas à créer une responsabilité personnelle.

[122] Les demanderesses soutiennent que leur cause pour contrefaçon et commercialisation trompeuse est si claire que la conduite même de M. Racioppo démontre une contrefaçon délibérée et volontaire, ou du moins une indifférence au risque de contrefaçon. À mon avis, toutefois, la preuve révèle que, bien que M. Racioppo puisse avoir été mal conseillé, il croyait que les entreprises avaient le droit de vendre du pain de marque HOSTESS, compte tenu de l'absence de [TRADUCTION] « pain » dans les enregistrements de la Boulangerie Vachon, et des renseignements reçus de M. Skellett concernant les déclarations de M. Ettdgui.

[123] Je concède que certains facteurs vont dans le sens d'une responsabilité personnelle. La plupart des ventes de produits panifiés par les défendeurs ont eu lieu après que les demanderesses eurent fait valoir leurs droits et aient clairement indiqué qu'elles considéraient ces ventes comme une contrefaçon. M. Racioppo a également enregistré le nom de domaine <hostessbread.com> en son propre nom, bien qu'il ait déclaré que c'était parce que Hostess Bread n'était pas encore constituée en société et qu'il avait simplement oublié de le transférer à la société comme il l'avait prévu. Tout compte fait, cependant, je conclus que ces actions ne sont pas suffisantes pour démontrer une infraction délibérée ou une indifférence, de manière à engager la responsabilité personnelle dans les circonstances.

D. *Les défendeurs n'ont pas établi l'existence d'une commercialisation trompeuse*

[124] En plus d'affirmer que les demanderesse ne pouvaient pas les empêcher de vendre du pain portant la marque de commerce HOSTESS, les défendeurs demandent un jugement déclaratoire portant qu'ils possèdent des droits non enregistrés sur la marque de commerce HOSTESS pour emploi en liaison avec du pain, des pains à hamburger, des pains à hot dog et des bagels. Ils prétendent être l'utilisateur principal de la marque HOSTESS en liaison avec le pain, et demandent à la Cour de déclarer les demanderesse responsables de la commercialisation trompeuse pour avoir vendu du pain à partir de 2017.

[125] Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut être fait droit à la demande introduite par les défendeurs pour commercialisation trompeuse. La vente par les défendeurs de produits panifiés de 2016 à 2019 sous la marque HOSTESS a porté atteinte aux droits conférés à la Boulangerie Vachon par sa marque de commerce. Ils ne peuvent pas se fonder sur ces ventes pour établir l'existence d'un achalandage dans le but d'empêcher les demanderesse de vendre du pain sous la marque de commerce HOSTESS.

E. *Les mesures de redressement*

[126] Comme il a été mentionné ci-dessus, la preuve indique que les ventes de produits panifiés par les défendeurs étaient de l'ordre d'environ 70 000 \$. M. Racioppo a présenté une preuve concernant divers coûts associés à ces ventes et les pertes globales de Natural Stuff et de Hostess Bread, mais les demanderesse ne cherchent pas à obtenir une comptabilisation des profits. Les demanderesse n'ont pas non plus tenté de démontrer des dommages réels sous la forme de

pertes découlant des ventes des défendeurs. Elles demandent plutôt des dommages-intérêts symboliques pour la perte de l'achalandage découlant de la conduite des défendeurs : *Toys « R » Us (Canada) Ltd c Herbs « R » Us Wellness Society*, 2020 CF 682 au para 67, citant *Teavana Corporation c Teayama Inc*, 2014 CF 372 aux para 39-41. Les demanderesses ont demandé des dommages-intérêts de 10 000 \$ sur cette base. Les défendeurs ont convenu que cette somme n'était pas déraisonnable, bien qu'ils aient fait valoir que leurs profits avoisinaient davantage 5 000 \$.

[127] Je suis convaincu que la somme de 10 000 \$ est raisonnable dans les circonstances, compte tenu des ventes en cause, de la nature de la contrefaçon et de l'impact potentiel sur l'achalandage des demanderesses. J'accorderai cette somme en dommages-intérêts. Bien que les demanderesses aient initialement demandé des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, elles ont confirmé à l'audience qu'elles ne poursuivaient pas ces aspects de leur demande.

[128] Les demanderesses sollicitent également un jugement déclaratoire, une remise et une injonction. Les défendeurs ont fait valoir qu'une injonction n'était pas nécessaire, puisqu'ils avaient déjà cessé la vente, et, au cours de l'audience, leur avocat a pris l'engagement au nom de ses clients de ne pas utiliser la marque s'ils n'obtenaient pas gain de cause. Dans ces circonstances, après avoir mené l'affaire jusqu'à l'audition, et en l'absence d'un engagement de portée clairement définie de la part des défendeurs mêmes, les demanderesses ont droit à une injonction.

[129] Dans leur action, les demanderesses ont également affirmé que les défendeurs avaient fait passer leurs produits pour ceux qui avaient été commandés ou demandés, contrairement à l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que la requête en procès sommaire présentée par les demanderesses visait à obtenir un jugement déclaratoire à cet effet, les demanderesses n'ont avancé aucun argument à ce sujet. Je refuse donc d'accorder cet aspect du jugement demandé.

[130] Quant à M. Racioppo personnellement, il sera soumis à l'injonction contre les sociétés défenderesses, puisqu'il demeure un dirigeant de Natural Stuff. L'ordonnance de la Cour à l'égard du nom de domaine <hostessbread.com> lui sera également adressée personnellement, puisque la preuve a démontré qu'il avait été enregistré et était demeuré à son nom. Pour le reste, l'action contre M. Racioppo sera rejetée.

[131] Les parties ont demandé l'occasion d'aborder la question des dépens. Je les encourage à parvenir à un accord sur ce point. Si elles n'y parviennent pas, elles pourront présenter des observations écrites, conformément au calendrier suivant :

- dans les 20 jours suivant la date du présent jugement, les demanderesses peuvent déposer des observations sous la forme d'une lettre ne dépassant pas 5 pages, à laquelle elles peuvent joindre un mémoire de frais en annexe;
- dans les 10 jours suivant la réception des observations des demanderesses, les défendeurs peuvent déposer des observations sous la forme d'une lettre ne dépassant pas 5 pages, à laquelle ils peuvent joindre en annexe un mémoire de frais et/ou des observations, ne dépassant pas 2 pages, concernant des postes spécifiques mentionnés dans le mémoire de frais des demanderesses (le cas échéant);

- dans les 5 jours suivant la réception des observations des défendeurs, les demanderesses peuvent déposer des observations en réplique sous la forme d'une lettre ne dépassant pas 2 pages, à laquelle elles peuvent joindre en annexe des observations, ne dépassant pas 2 pages, concernant des postes spécifiques mentionnés dans le mémoire de frais des défendeurs (le cas échéant).

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1762-17

LA COUR STATUE :

1. Les défenderesses, Natural Stuff Inc et Hostess Bread Company Inc, ont :
 - a) contrefait la marque de commerce déposée de la demanderesse, Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc, pour la marque de commerce HOSTESS (LMCA37702), en contravention de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - b) appelé 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 ceux de la demanderesse, Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - c) diminué la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée de la demanderesse, Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc, pour la marque de commerce HOSTESS (LMCA37702), en contravention de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.
2. Il est enjoint aux défenderesses, Natural Stuff Inc et Hostess Bread Company Inc, ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants, préposés, agents, employés, successeurs et ayants droit respectifs, et à tous ceux sur lesquels ils exercent un contrôle, de poser les actes suivants :
 - a) violer les droits conférés par la marque de commerce déposée LMCA37702 pour la marque HOSTESS;

- b) appeler l'attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits, leurs services ou leur entreprise et ceux de la demanderesse, la Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc;
- c) diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée LMCA37702 pour la marque de commerce HOSTESS;

- en employant la marque de commerce HOSTESS ou le nom commercial Hostess Bread Company Inc en liaison avec du pain ou des produits panifiés, ou en utilisant une marque de commerce, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de domaine similaire créant de la confusion.
3. Les défenderesses, Natural Stuff Inc et Hostess Bread Company Inc, doivent immédiatement remettre aux demanderesse, ou détruire sous serment, tous les articles en leur possession, en leur pouvoir et/ou sous leur contrôle qui pourraient contrevenir de quelque manière que ce soit à l'injonction qui précède, y compris l'ensemble des emballages, étiquettes et matériels commerciaux, promotionnels et publicitaires contrevenants.
 4. Les défenderesses, Natural Stuff Inc et Hostess Bread Company Inc, devront payer aux demanderesse des dommages et intérêts de 10 000 \$.
 5. Les défendeurs, Natural Stuff Inc, Hostess Bread Company Inc, et Silvano Racioppo, devront annuler le nom de domaine <hostessbread.com> et tout autre nom de domaine en leur possession, en leur pouvoir ou sous leur contrôle qui pourrait contrevenir à l'injonction qui précède.
 6. À tous autres égards, l'action à l'encontre du défendeur Silvano Racioppo est rejetée.

7. La demande reconventionnelle est rejetée.
8. Les parties peuvent présenter des observations sur les dépens, conformément au calendrier figurant dans les motifs du jugement.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste-traducteur

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1762-17

INTITULÉ DE LA CAUSE : BOULANGERIE VACHON INC/VACHON BAKERY
INC ET CANADA BREAD COMPANY, LIMITED c
SILVANO RACIOPPO, NATURAL STUFF INC, ET
HOSTESS BREAD COMPANY, INC

**AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 7 DÉCEMBRE 2020 À
OTTAWA (ONTARIO) [LA COUR], ET TORONTO (ONTARIO) [LES PARTIES].**

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE

**DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :** LE 9 AVRIL 2021

COMPARUTIONS :

Mark Evans
Graham Hood

POUR LES DEMANDERESSES

Ted A. Kalnins

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Dickinson Wright LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS