

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210610

Dossier : T-888-20

Référence : 2021 CF 583

Ottawa (Ontario), le 10 juin 2021

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SUBWAY IP LLC

demanderesse

et

**BUDWAY, CANNABIS & WELLNESS
STORE, WILLIAM MATOVU ET
ATLANTIC COMPASSION CLUB SOCIETY**

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Subway IP LLC, qui est la propriétaire de marques de commerce déposées au Canada et employées en liaison avec les restaurants Subway, introduit la présente demande en vue d'interdire aux défendeurs d'employer la marque de commerce « BUDWAY » suivante, en liaison avec un [TRADUCTION] « magasin de cannabis et de bien-être » :



[Description de l'image insérée : Le mot BUDWAY est représenté par les lettres BUD apparaissant en jaune vert pâle et les lettres WAY apparaissant en vert, le tout sur un fond ovale vert plus foncé. Les lettres U, W, A et Y se terminent chacune par une flèche pointant vers la gauche (dans le cas des lettres U, W et A) ou vers la droite (dans le cas de la lettre Y).]

[2] Les défendeurs n'ont pas répondu à la présente demande. La preuve montre qu'une des sociétés défenderesses, Atlantic Compassion Club Society, a cessé d'exister. Dans les présents motifs, je désignerai Budway, Cannabis & Wellness Store et William Matovu comme étant les défendeurs.

[3] Sur la base des éléments de preuve déposés par Subway, je conclus que l'emploi de la marque de commerce BUDWAY ci-dessus constitue une violation des marques de commerce déposées de Subway, équivaut à une commercialisation trompeuse et entraîne la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques, en violation de l'alinéa 7b) et des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13. L'injonction demandée sera donc accordée, ainsi que des mesures accessoires, des dommages-intérêts d'un montant de 15 000 \$ et des dépens d'un montant de 25 000 \$.

II. Questions en litige

[4] Les questions soulevées par Subway dans le cadre de la présente demande sont les suivantes :

- A. Subway a-t-elle établi une violation ouvrant droit à réparation de la *Loi sur les marques de commerce*, en particulier :

- (1) une violation au sens de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;
- (2) une commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- (3) une diminution probable de la valeur de l'achalandage aux termes de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*?

B. Dans l'affirmative, quelle est la réparation appropriée, et contre qui devrait-elle être accordée?

[5] Même si les défendeurs n'ont pas répondu à la présente demande, Subway doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a droit à l'ordonnance demandée.

III. Analyse

A. *Subway a établi la violation des droits qui lui sont conférés par la marque de commerce*

(1) Subway a établi la violation de ses marques de commerce



(a) *Les marques de commerce en cause*


[6] Les éléments de preuve de Subway sont présentés principalement dans deux affidavits souscrits par Jessica Johnson, une avocate spécialisée en marques de commerce et en publicité travaillant pour une société sœur de Subway (les deux sociétés étant issues de la même société mère). Le premier affidavit contient les principales allégations factuelles de Subway, tandis que le second fournit des détails supplémentaires concernant l'employeur de M^{me} Johnson et sa relation avec Subway. Sur la base des renseignements fournis, je suis convaincu que

M^{me} Johnson a connaissance des renseignements relatifs aux marques de commerce SUBWAY et à leur emploi qui sont exposés dans son premier affidavit.

[7] Subway a fourni des éléments de preuve concernant un certain nombre de marques de commerce déposées. Lors de l’instruction de la présente demande, Subway a invoqué cinq marques en particulier. Deux d’entre elles sont des mots servant de marque pour la marque de commerce SUBWAY, à savoir la marque LMC323814, enregistrée le 20 février 1987 en vue de son emploi en liaison avec des *services de restauration*, et la marque LMC513236, enregistrée le 26 juillet 1999 en vue de son emploi en liaison avec des *sandwichs, salades préparées, brioches et pains mollets, biscuits, muffins, pâtisseries, boissons, nommément, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses, thé et café*.

[8] Les trois autres sont des dessins-marques représentant différentes versions du logo SUBWAY, chacune d’entre elles revendiquant la couleur comme une caractéristique de la marque :

| Dessin-marque | No d’enregistrement | Date d’enregistrement | Revendication de couleur |
|---|---------------------|-----------------------|---|
|  | LMC521134 | 6 janvier 2000 | Le fond est vert foncé, le mot SUB est en blanc, et le mot WAY est en jaune. |
|  | LMC694322 | 20 août 2007 | Les lettres SUB sont en blanc et les lettres WAY sont en jaune. Le contour des lettres formant la marque est en vert. |

| | | | |
|---|------------|-------------|--|
|  | LMC1047443 | 7 août 2019 | Les lettres SUB sont en jaune et les lettres WAY sont en blanc. La couleur de l'arrière-plan n'est PAS revendiquée comme étant une caractéristique de la marque. |
|---|------------|-------------|--|

[9] Chacune de ces marques de commerce est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec des *services de restauration*. De plus, les marques LMC694322 et LMC1047443 sont enregistrées en vue de leur emploi en liaison avec une variété de produits alimentaires, y compris des *sandwichs*, des *biscuits*, des *grignotines* et des *boissons*.

(b) *L'emploi par les défendeurs de la marque de commerce BUDWAY*

[10] M^{me} Johnson a déclaré dans son affidavit qu'à un moment donné en 2020, Subway IP avait appris que les défendeurs avaient adopté et employaient le dessin BUDWAY reproduit au paragraphe [1] ci-dessus dans un magasin de détail situé au 1024A Clark Drive, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle a ensuite reproduit une photo des enseignes extérieures du magasin censé être le magasin de vente au détail de cannabis des défendeurs, mais elle n'a fourni aucune preuve de l'endroit où la photo en question a été prise ni de l'identité du photographe. Pris isolément, ces éléments de preuve pourraient être insuffisants pour prouver que la marque de commerce BUDWAY était employée à l'endroit et au moment allégués.

[11] Toutefois, M^{me} Johnson a également joint à son affidavit des renseignements provenant du site Web Reddit, qui semble être la source de la photo en question, qui décrivent le magasin comme un [TRADUCTION] « nouveau magasin de cannabis sur la rue Clark ». La photo a

également été jointe à une lettre envoyée par les avocats au propriétaire du bâtiment situé au 1024 Clark Drive, qui a répondu à la lettre sans contester que la photo représentait cet endroit. En outre, M^{me} Johnson a reproduit des images et un clip vidéo du compte Instagram « budwayonclark » qu'elle a examinés elle-même et qui montrent l'adresse 1024A Clark Drive, ainsi que des exemples d'emploi de la marque de commerce BUDWAY.

[12] Sur la base des éléments de preuve qui précèdent, considérés ensemble, je suis convaincu que Subway a établi que les défendeurs ont employé et emploient la marque de commerce BUDWAY en liaison avec un magasin de vente au détail de cannabis situé au 1024A Clark Drive.

[13] Les publications sur Instagram reproduites dans l'affidavit de M^{me} Johnson montrent également l'emploi par « budwayonclark » d'une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin rempli de feuilles de cannabis, avec des yeux apparemment injectés de sang et mi-ouverts. Cette mascotte apparaît dans le clip vidéo en train de fumer ce qui est vraisemblablement un joint, avec le slogan « It's the way, bud » [c'est le meilleur, mon pote] apparaissant en dessous.

[14] Subway a également déposé un bref affidavit d'une stagiaire en droit qui a décrit son accès à la page Instagram « budwayonclark » et a joint une vidéo d'elle accédant à la page et, en particulier, à une vidéo publiée sur la page qui montre des produits comestibles à base de cannabis (biscuits et brownies) destinés à la vente, portant la mention [TRADUCTION] « *Grignotines du lundi* 10 % de réduction sur tous les produits comestibles pour les membres aujourd'hui! »

[15] L'utilisation d'un affidavit sur une question de fond provenant d'un membre du cabinet d'avocats représentant la demanderesse soulève des préoccupations : *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133 aux para 4-5; *AB Hassle c Apotex Inc*, 2008 CF 184 aux para 45-46, conf par 2008 CAF 416; *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, art 82. Étant donné que le second affidavit de M^{me} Johnson a été préparé le même jour que l'affidavit de la stagiaire et que M^{me} Johnson connaissait manifestement bien Instagram, il n'y a aucune raison apparente pour laquelle la preuve en question n'aurait pas pu être fournie par M^{me} Johnson ou un autre témoin non associé au cabinet d'avocats. On peut supposer que le fait que les affidavits aient été souscrits le vendredi avant que l'affaire ne soit entendue le lundi a fait en sorte qu'il était peu pratique de déposer un affidavit auquel était joint un fichier vidéo. Toutefois, aucune raison n'a été invoquée pour justifier que la preuve en question devait être préparée et déposée le jour ouvrable précédant l'audience.

[16] Néanmoins, je tiens compte des facteurs pertinents pour déterminer s'il faut accepter la preuve fournie par les employés du cabinet d'avocats s'occupant du litige : *Cross-Canada*, au para 5. Compte tenu de la nature de la preuve, du fait qu'elle semble émaner des défendeurs et du fait qu'elle est présentée en termes objectifs qui expliquent clairement la source de la pièce vidéo, je conviens que l'affidavit et la pièce vidéo connexe établissent que les défendeurs ont annoncé la vente de biscuits et de brownies au cannabis comestible au magasin Budway de la rue Clark.

(c) *La marque de commerce BUDWAY employée par les défendeurs crée de la confusion avec les marques de commerce de Subway*

[17] L'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les produits ou services énumérés dans l'enregistrement : *Loi sur les marques de commerce*, art 19. Ce droit à l'emploi exclusif est réputé être violé par toute personne qui vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion : *Loi sur les marques de commerce*, art 20(1)a). L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région « serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale » : *Loi sur les marques de commerce*, art 6(2).

[18] Pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les circonstances particulières énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, à savoir le caractère distinctif inhérent ou acquis des marques de commerce; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce. Bien que tous les facteurs doivent être pris en considération, le poids accordé à chacun d'entre eux dépend des circonstances, le degré de ressemblance étant souvent susceptible d'avoir le plus d'importance : *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*,

2006 CSC 23 au para 21. Le critère applicable en matière de confusion 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 » de la marque déposée et qu'il ne s'arrête pas pour « réfléchir à la question en profondeur » : *Veuve Clicquot*, aux para 18-20.

[19] Je concentrerai mon examen de la confusion sur deux des dessins-marques de Subway, à savoir ceux qui font l'objet des enregistrements LMC521134 [la marque 134] et LMC1047443 [la marque 443], étant donné que c'est à ces deux marques que la marque BUDWAY ressemble le plus : *Masterpiece*, au para 61. Je conclus qu'il y a eu violation de ces marques de commerce et qu'elles sont donc déterminantes quant à l'issue de la présente demande.

Degré de ressemblance

[20] La marque de commerce BUDWAY employée par les défendeurs ressemble fortement à la fois à la marque 134 et à la marque 443. Dans les deux cas, les mots servant de marque sont similaires, les similitudes entre SUBWAY et BUDWAY, concernant les lettres et la prononciation, étant évidentes. Le fait que « budway » ne soit pas un mot en soi signifie qu'il aurait tendance à être lu de manière à évoquer le mot commun « subway ». En contexte, le mot évoque les restaurants Subway en particulier. La similarité entre les marques et la connotation associative avec les restaurants Subway sont davantage renforcées par l'emploi, par les défendeurs, d'un logo qui comporte les mêmes éléments que ceux de la marque 134 et de la marque 443, à savoir la différenciation de couleur entre les trois premières et les trois dernières lettres, et le dessin de flèche. L'utilisation de la couleur verte et d'un fond ovale est un autre point de similitude avec la marque 134 en particulier. Les différences entre les marques, y

compris les deux lettres différentes et l'ajout d'autres flèches, ne compromettent pas de façon appréciable la ressemblance, en particulier pour un consommateur ordinaire.

[21] La ressemblance entre les marques favorise fortement la conclusion selon laquelle la marque des défendeurs crée de la confusion.

Caractère distinctif

[22] La marque 134 et la marque 443 ont chacune un caractère distinctif inhérent assez important. Le mot « subway » est un mot courant, mais il ne décrit ni n'évoque en soi les produits ou services de Subway. La syllabe « sub » est clairement liée aux sandwichs sous-marins vendus dans les restaurants Subway, mais l'utilisation de cette syllabe dans les marques SUBWAY est distinctive. Ce caractère distinctif est davantage renforcé par les éléments graphiques des marques, qui comprennent le dessin des flèches et la différenciation des couleurs.

[23] De plus, l'affidavit de M^{me} Johnson contient de nombreux éléments de preuve qui montrent que Subway et ses marques de commerce sont bien connus au Canada. Il y avait plus de 3 100 restaurants Subway au Canada en septembre 2020, dont plus de 400 en Colombie-Britannique, 67 à Vancouver et 4 à Vancouver-Ouest en particulier. Le chiffre d'affaires de Subway au Canada était d'au moins 1,5 milliard de dollars US par an de 2014 à 2019, avec des dépenses annuelles de marketing d'au moins 80 millions de dollars US. Le site Web de Subway, qui montre le logo SUBWAY dont la forme est essentiellement celle de la marque 443, a enregistré 32,3 millions de visiteurs en 2019. Bien que la preuve fournie par M^{me} Johnson n'associe pas ces chiffres aux diverses marques de commerce SUBWAY et qu'il

puisse être difficile, voire impossible, de le faire, il est clair que les marques de commerce SUBWAY, notamment par leur représentation graphique telle qu'illustrée par la marque 134 et la marque 443, sont devenues bien connues au Canada et ont acquis un caractère distinctif important.

[24] Bien que la marque de commerce BUDWAY des défendeurs présente également un certain caractère distinctif, le caractère distinctif de ses éléments graphiques découle principalement de l'adoption des éléments observés dans les marques de commerce SUBWAY. Il n'y a aucune preuve que la marque BUDWAY se soit fait connaître de façon considérable. Le caractère distinctif relatif des marques favorise encore une fois la conclusion de confusion.

Période d'usage

[25] La marque 134 est enregistrée depuis 2000 sur le fondement de son emploi depuis 1997, tandis que la marque 443 a été enregistrée en 2019. La preuve historique fournie par M^{me} Johnson montre que les marques sont employées depuis de nombreuses années. Les défendeurs, en revanche, n'ont apparemment employé leur marque que pendant une courte période d'un an peut-être. Ce facteur favorise lui aussi la conclusion de confusion.

Genre de produits, services ou entreprises

[26] La marque 134 est enregistrée en liaison avec des *services de restauration, y compris préparation d'aliments pour plats à emporter*. La marque 443 est enregistrée en liaison avec une variété de produits alimentaires, y compris des *sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur*

place ou à l'extérieur et des grignotines, nommément [...] des pâtisseries et biscuits, et avec un certain nombre de services, y compris des services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter et des services de restaurant offrant des plants à consommer sur place ou à emporter.

[27] Bien qu'aucune des deux marques ne soit enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec des produits à base de cannabis, Subway fait ressortir les produits de boulangerie dans l'enregistrement de la marque 443 et les produits de boulangerie offerts en vente dans le magasin de cannabis Budway de la rue Clark. Subway fait valoir que l'enregistrement de la marque 443 en liaison avec des « biscuits » ne limite pas le contenu de ces biscuits et viserait même les biscuits contenant du cannabis. Elle fait remarquer que ce chevauchement des produits distingue le cas d'espèce de l'affaire *Herbs "R" Us*, dans laquelle j'ai conclu que les produits à base de cannabis offerts par la défenderesse, ainsi que les jouets et autres gammes de produits énumérés dans les enregistrements de la demanderesse étaient fondamentalement différents et rendaient la confusion improbable : *Toys "R" Us (Canada) Ltd c Herbs "R" Us Wellness Society*, 2020 CF 682 aux para 35-38, 43-45.

[28] Je conviens que le chevauchement entre les produits offerts par les défendeurs et ceux énumérés dans l'enregistrement distingue la présente affaire de l'affaire *Herbs "R" Us*. Comme le souligne Subway, bien que [TRADUCTION] « les ingrédients puissent différer, les deux parties offrent des denrées alimentaires et des produits comestibles à leurs consommateurs ». De plus, même si on fait abstraction de l'enregistrement de la marque en vue de son emploi en liaison avec des biscuits, en particulier, je considère que les produits et services énumérés dans les

enregistrements de la marque SUBWAY et les produits à base de cannabis comestibles et autres offerts par les défendeurs sont moins fondamentalement différents que ceux qui étaient en cause dans l'affaire *Herbs "R" Us*. Je suis également d'accord avec Subway sur le fait que l'utilisation par les défendeurs d'une mascotte représentant un sandwich sous-marin et le renvoi aux [TRADUCTION] « grignotines » renforce la similitude entre les produits.

Nature du commerce

[29] Bien que Subway ne se soit pas beaucoup appuyé sur ce facteur, Subway et les défendeurs semblent offrir des produits au détail dans des magasins de taille similaire, offrant des produits pour achat immédiat, y compris des produits à emporter. Bien qu'il y ait peu d'éléments de preuve quant à la nature du commerce des défendeurs, ce facteur ne remet pas en cause la probabilité de confusion.

[30] Compte tenu des facteurs susmentionnés, je suis convaincu que Subway a démontré qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque BUDWAY des défendeurs et chacune des marques 134 et 443. Comme dans l'affaire *Herbs "R" Us*, le contexte indique clairement que les défendeurs ont adopté leur marque en s'inspirant délibérément de la marque célèbre de la demanderesse. Toutefois, contrairement à la conclusion qui a été tirée dans cette affaire, je conclus qu'il existe une probabilité de violation en l'espèce, étant donné les produits et services énoncés dans l'enregistrement de la demanderesse.

(2) Subway a établi l'existence d'une commercialisation trompeuse

[31] L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law en interdisant à un commerçant d'attirer l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise d'une manière susceptible de causer de la confusion entre ceux-ci et les produits, les services ou l'entreprise d'un autre. Les éléments nécessaires d'une action en commercialisation trompeuse sont l'existence d'un achalandage, le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse et l'existence d'un préjudice réel ou possible : *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 à la p 132. Le demandeur doit également démontrer qu'il possède une marque de commerce valide, enregistrée ou non, ce que Subway a fait en démontrant qu'elle était la propriétaire des droits conférés par sa marque, y compris les droits conférés par les enregistrements mentionnés ci-dessus : *Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 295 aux para 36-39.

[32] Pour établir l'existence d'un achalandage pour les besoins de la commercialisation trompeuse, il faut qu'une marque soit distinctive et qu'elle possède une certaine réputation, ce qui peut exiger la prise en compte du caractère distinctif, de la durée de l'emploi, du volume des ventes, de la publicité et de la copie intentionnelle : *Sandhu Singh*, au para 48. Je suis convaincu que la preuve fournie par M^{me} Johnson démontre clairement l'existence d'un achalandage attaché aux marques de commerce SUBWAY. Je suis d'accord avec Subway pour dire que l'existence de l'achalandage est confirmée par la conduite des défendeurs, qui ont profité de cet achalandage et de cette réputation en copiant le logo et en utilisant une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin. La preuve fournie par M^{me} Johnson ne vise pas à distinguer la réputation

ou l'achalandage lié aux différentes marques de commerce. De fait, il est probablement impossible de le faire étant donné la similitude entre les marques de commerce déposées et le fait qu'elles comprennent le mot servant de marque SUBWAY. Cependant, je suis convaincu qu'il existe un achalandage attaché au moins à la marque 134 et à la marque 443.

[33] La déclaration trompeuse au public invoquée par Subway est la confusion probable avec ses marques de commerce : *Sandhu Singh*, aux para 21, 53. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, je conclus qu'il existe un risque de confusion entre la marque de commerce BUDWAY des défendeurs et les marques 134 et 443.

[34] Quant à l'existence d'un préjudice, Subway ne prétend pas avoir perdu des ventes ou avoir subi un autre préjudice financier direct. Elle invoque plutôt la perte de contrôle relative à l'emploi et aux répercussions commerciales de ses marques, qui a été reconnue comme un préjudice réel suffisant pour satisfaire au troisième élément du critère de la commercialisation trompeuse : *Cheung c Target Event Production Ltd*, 2010 CAF 255 aux para 26-28. Je suis convaincu que la perte de contrôle de Subway sur ses marques et l'atteinte à son achalandage et à sa réputation résultant de la conduite des défendeurs sont suffisantes pour satisfaire au troisième élément du critère de la commercialisation trompeuse.

[35] Je suis donc convaincu que Subway a démontré chacun des éléments de la commercialisation trompeuse au sens de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(3) Subway a démontré une diminution probable de la valeur de son achalandage

[36] L'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'emploi d'une marque de commerce déposée « d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce ». L'article 22 comporte quatre éléments, à savoir l'emploi, l'achalandage, le lien et le préjudice :

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

[Italiques dans l'original; soulignement ajouté; *Veuve Clicquot*, au para 46]

[37] J'estime que Subway a démontré chacun de ces éléments.

Emploi

[38] Aux fins de l'article 22, il n'est pas nécessaire que l'emploi soit celui de la marque exactement telle qu'elle a été enregistrée. Il suffit de prouver que la « ressemblance avec [la marque] suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à [la marque

déposée] » : *Veuve Clicquot*, au para 38. La marque contestée doit « s'apparente[r] à ce point » à la marque déposée qu'on la considérerait comme la marque déposée : *Venngo Inc c Concierge Connection Inc (Perkopolis)*, 2017 CAF 96 aux para 13, 80.

[39] La preuve fournie par Subway montre que la marque de commerce BUDWAY des défendeurs est employée au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. La marque BUDWAY s'apparente à ce point à la marque 134 et à la marque 443 qu'elle évoquerait dans l'esprit des consommateurs un lien entre les deux marques, tel qu'il est décrit dans l'arrêt *Veuve Clicquot*.

Achalandage

[40] L'achalandage attaché à une marque de commerce désigne l'avantage, pour le propriétaire de la marque, découlant des liens établis et de la réputation acquise relativement aux produits en liaison avec la marque : *Veuve Clicquot*, aux para 50-52. Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Sandhu Singh*, l'objectif de l'évaluation de l'achalandage diffère selon qu'on examine la dépréciation de l'achalandage ou la commercialisation trompeuse, bien que les facteurs examinés dans chacun des cas puissent se recouper : *Sandhu Singh*, aux para 44-50. Les facteurs pertinents pour évaluer l'achalandage aux fins de l'article 22 comprennent la célébrité, le degré de reconnaissance, le volume des ventes, le degré de pénétration du marché, l'étendue et la durée de la publicité, la portée géographique, le caractère distinctif inhérent ou acquis, les voies de commercialisation et la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité : *Veuve Clicquot*, au para 54.

[41] La preuve de M^{me} Johnson concernant la pénétration du marché, les ventes, la présence dans les médias et les médias sociaux, les efforts de marketing et la présence pancanadienne de Subway me convainc aisément que les marques de commerce déposées de Subway bénéficient d'un achalandage substantiel. Encore une fois, bien que la preuve ne soit pas présentée pour chaque marque de commerce distinctement, des éléments de preuve établissent l'emploi répandu de la marque 134 et de la marque 443, qui comportent toutes deux le nom SUBWAY. Je suis convaincu que ces marques de commerce sont suffisamment connues pour qu'un achalandage important leur soit attaché.

Lien

[42] Je suis également convaincu qu'il existe un lien, une connexion ou une association mentale susceptible d'avoir un effet sur l'achalandage : *Veuve Clicquot*, aux para 46, 56-57. Étant donné les similitudes importantes entre la marque de commerce BUDWAY des défendeurs et les marques 134 et 443, et la copie apparemment délibérée de ces deux marques, l'association mentale est inéluctable. En effet, il ressort clairement du fait que les défendeurs ont employé une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin que ce lien était voulu et considéré comme souhaitable. Les captures d'écran d'utilisateurs de médias sociaux faisant immédiatement le lien entre le magasin BUDWAY et l'entreprise de Subway étayent davantage l'existence d'un lien probable dans l'esprit du public consommateur.

Préjudice

[43] Le préjudice causé par la dépréciation de l'achalandage peut résulter d'un affaiblissement de l'image de marque ou de l'« érosion » de la capacité d'une marque de distinguer les produits de son propriétaire : *Veuve Clicquot*, aux para 63-64. Subway n'a aucun contrôle sur le caractère et la qualité des produits et services des défendeurs, et l'emploi par les défendeurs de la marque de commerce BUDWAY entraîne un affaiblissement de l'image de la marque SUBWAY et une réduction de sa capacité à distinguer les produits et services de Subway.

[44] Je suis également d'accord avec Subway pour dire que l'atteinte à son achalandage est accrue par la nature des produits des défendeurs, qui contraste avec le mode de vie sain et actif que Subway cherche à associer aux marques de commerce SUBWAY, y compris la marque 134 et la marque 443. Elle est également accrue par la preuve que les défendeurs semblent exploiter un dispensaire de cannabis sans licence provinciale, à partir d'un bâtiment que M^{me} Johnson a décrit à juste titre comme étant [TRADUCTION] « quelque peu dégradé, vu de l'extérieur ».

[45] Je suis donc convaincu que Subway a établi que l'emploi de la marque de commerce BUDWAY des défendeurs constitue un emploi de la marque 134 et de la marque 443 d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage qui y est attaché, en violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

B. *Réparation*

(1) Parties défenderesses

[46] La défenderesse Atlantic Compassion Club Society était une société constituée en Nouvelle-Écosse, comme l'indique le profil d'entreprise joint à l'affidavit de M^{me} Johnson. Comme je l'ai mentionné au début des présents motifs, il est établi que cette entité n'existe plus, et Subway ne cherche plus à obtenir réparation contre elle. L'instance à l'encontre de cette partie sera rejetée sans dépens.

[47] La preuve concernant le statut de la défenderesse, Budway, Cannabis & Wellness Store, suscite une certaine incertitude. M^{me} Johnson a appelé cette défenderesse une [TRADUCTION] « entité » et une des [TRADUCTION] « sociétés défenderesses », mais elle n'a joint aucun profil d'entreprise ou autre preuve de son existence comme personne morale. Les avocats de Subway ont indiqué à l'audience que leur cliente pensait que la société était enregistrée, mais qu'elle avait été dissoute pour défaut de production. Or, il n'y a aucune preuve à cet effet dans le dossier. Si le magasin Budway de la rue Clark n'est pas une personne morale en exploitation, il semble être géré comme une entreprise individuelle. Bien qu'il incombe à la demanderesse d'établir sa preuve, les problèmes posés par la structure d'exploitation du magasin Budway de la rue Clark découlent en grande partie du fait que les défendeurs n'ont pas répondu à la présente procédure.

[48] William Matovu est un particulier que M^{me} Johnson a décrit comme étant le propriétaire et dirigeant du magasin Budway de la rue Clark. Le propriétaire du bâtiment situé au 1024 Clark Drive a répondu aux demandes de Subway en leur suggérant de s'adresser directement à son

locataire, à savoir M. Matovu, à l'adresse 1024A Clark Drive. Subway a envoyé des lettres à M. Matovu et au magasin Budway, Cannabis & Wellness Store, qui sont restées sans réponse.

[49] Je conclus que, dans les circonstances, l'injonction et la réparation pécuniaire décrites ci-dessous devraient être accordées à l'encontre de Budway, Cannabis & Wellness Store, dans la mesure où elle existe et continue d'exister en tant qu'entité, et de M. Matovu.

(2) Injonction et restitution

[50] Les défendeurs n'ont pas répondu aux lettres de Subway ni à la présente demande et n'ont démontré aucune intention de cesser d'employer la marque de commerce BUDWAY. Subway a droit à une injonction interdisant aux défendeurs d'employer la marque de commerce BUDWAY : *Pick c 1180475 Alberta Ltd (The Queen of Tarts)*, 2011 CF 1008 au para 54; *Loi sur les marques de commerce*, art 53.2(1).

[51] Je suis également convaincu que je devrais ordonner la restitution ou la destruction des produits, des emballages, des étiquettes et du matériel publicitaire qui portent la marque de commerce BUDWAY sous quelque forme que ce soit. Le paragraphe 53.2(2) de la *Loi sur les marques de commerce* précise qu'avant qu'une telle ordonnance soit rendue, un préavis doit être donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les biens en cause. J'estime qu'un préavis a été donné aux défendeurs par la signification de l'avis de demande concernant la présente affaire, et qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'une autre personne ayant un intérêt ou un droit sur les biens en cause.

(3) Dommages-intérêts et dommages-intérêts punitifs

[52] Subway demande des dommages-intérêts compensatoires de 25 000 \$ en raison de l'atteinte aux droits conférés par sa marque et de la diminution probable de la valeur de son achalandage. Elle demande aussi des dommages-intérêts symboliques, tout en précisant qu'il ne s'agit pas nécessairement de dommages-intérêts peu élevés : *Pick*, aux para 49-52; *Herbs "R" Us*, au para 67. Subway souligne qu'un montant de 15 000 \$ a été accordé dans des circonstances très similaires dans l'arrêt *Herbs "R" Us*, au para 68, et qu'un montant de 25 000 \$ a accordé dans les affaires *Trans-High Corporation c Conscious Consumption Inc*, 2016 CF 949 au para 40, et *Trans-High Corporation c Hightimes Smokeshop and Gifts Inc*, 2013 CF 1190 au para 26.

[53] Subway souligne la nécessité d'un effet dissuasif, soutenant que la situation similaire dans l'affaire *Herbs "R" Us* donne à penser qu'il est nécessaire d'envoyer un message de dissuasion à l'industrie du cannabis sur l'importance de respecter les droits conférés par les marques de commerce. Bien que je note la similarité de l'affaire *Herbs "R" Us*, je ne crois pas pouvoir tirer des conclusions plus larges sur la base cette affaire en l'absence de preuve d'un problème répandu dans l'industrie. À mon avis, les circonstances de la présente affaire et celles de l'affaire *Herbs "R" Us* sont similaires et devraient donner lieu à une évaluation similaire des dommages-intérêts. Dans ces circonstances, j'évalue les dommages-intérêts à 15 000 \$, payables par les défendeurs, Budway, Cannabis & Wellness Store et M. Matovu.

(4) Dommages-intérêts punitifs

[54] Subway demande des dommages-intérêts punitifs d'un montant de 20 000 \$. Elle fait valoir que les actes des défendeurs, lorsqu'ils ont adopté la marque de commerce contrefaite BUDWAY, étaient planifiés et délibérés et qu'ils ont persisté pendant un an malgré ses tentatives de dissuasion. Elle fait remarquer que les défendeurs n'ont pas répondu à leurs lettres ni à la présente demande, et qu'ils n'ont fait aucun effort pour modifier leur emploi de la marque BUDWAY et leur association avec Subway par le biais de cette marque et de la mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin.

[55] Les dommages-intérêts punitifs sont réservés aux cas exceptionnels lorsqu'une conduite « malveillante, opprimante et abusive » représente « un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable » et choque le sens de la dignité de la cour : *Whiten c Pilot Insurance Co*, 2002 RCS 18 au para 36. Divers facteurs peuvent éclairer l'enquête visant à déterminer si la conduite d'un défendeur mérite l'octroi de dommages-intérêts punitifs : *Whiten*, aux para 112-113; *Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776 au para 166. En matière de propriété intellectuelle, des dommages-intérêts punitifs ont été accordés dans des cas de conduite « inacceptable » ou « extrêmement répréhensible », ou de conduite témoignant d'un « mépris caractérisé des droits du demandeur ou des injonctions prononcées par le tribunal » : *Singga*, au para 168.

[56] Bien que les défendeurs aient obligé Subway à dépenser du temps et de l'argent pour faire valoir ses droits, je ne considère pas que la conduite attentatoire des défendeurs et leur

défaut de répondre soient suffisants dans les circonstances pour satisfaire à la norme décrite dans l'arrêt *Whiten*. Je conclus donc qu'il ne convient pas en l'espèce d'accorder des dommages-intérêts punitifs.

(5) Dépens

[57] Subway réclame l'ensemble de ses dépens liés à la présente demande. Je conviens que, à titre de partie gagnante, ayant été forcée à introduire la présente demande en raison du défaut des défendeurs de répondre à leurs lettres et ayant été obligée de mener la procédure à bien malgré le défaut des défendeurs d'y répondre, elle a droit à ses dépens.

[58] Subway n'a présenté aucune preuve des frais qu'elle a engagés. Elle n'a pas non plus déposé de mémoire de dépens ou d'autres documents à l'appui de sa demande visant à obtenir des dépens de 30 000 \$, si ce n'est l'affirmation de ses avocats selon laquelle ces frais ont bel et bien été engagés. Bien que l'affirmation des avocats en tant qu'officiers de la Cour soit acceptée, les demandes visant à obtenir des dépens, particulièrement celles qui visent des montants importants, devraient être appuyées par un mémoire de dépens ou d'autres éléments de preuve justifiant le montant réclamé.

[59] En l'espèce, d'après mon examen de la preuve et des arguments déposés par Subway dans le cadre de la présente instance, et compte tenu des facteurs énoncés à l'article 400 des *Règles des Cours fédérales*, je conclus que l'adjudication d'un montant de 25 000 \$ au titre des dépens est justifiée dans les circonstances actuelles.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-888-20

LA COUR ORDONNE :

1. Budway, Cannabis & Wellness Store et William Matovu ont, par leur adoption et leur emploi de la marque de commerce BUDWAY en liaison avec l'exploitation, la publicité et la promotion d'un magasin de vente au détail de cannabis à Vancouver, en Colombie-Britannique, sans le consentement, l'autorisation ou la permission de la demanderesse :
 - a. violé les marques de commerce déposées LMC521134 et LMC1047443 de Subway IP LLC, en violation 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 Subway IP LLC, en violation de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - c. employé les marques de commerce déposées LMC521134 et LMC1047443 de Subway IP LLC d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage qui s'y attache, en violation du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.
2. Il est interdit de façon permanente à Budway, Cannabis & Wellness Store et à William Matovu, ainsi qu'à leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, partenaires ou ayants droit respectifs, d'effectuer les actes suivants, que ce soit directement ou indirectement :

- a. vendre, distribuer ou annoncer des produits ou services en liaison avec la marque de commerce ou le nom commercial BUDWAY, ou en faire le commerce;
 - 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 Subway IP LLC, y compris par l'adoption, l'emploi ou la promotion du nom BUDWAY en tant que marque de commerce, nom commercial, dénomination sociale, nom d'entreprise, nom de domaine ou nom de compte de médias sociaux, ou en tant que partie de ceux-ci;
 - c. employer les marques de commerce déposées LMC521134 et LMC1047443 de Subway IP LLC d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage qui y est attachée.
3. Budway, Cannabis & Wellness Store et William Matovu doivent restituer ou détruire sous serment l'ensemble des affiches, produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, qui portent la marque de commerce BUDWAY ou toute autre marque de commerce qui est ou serait contraire au présent jugement, conformément à l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*.
4. Budway, Cannabis & Wellness Store et William Matovu, doivent payer conjointement et solidairement à Subway IP LLC, sans délai, des dommages-intérêts de 15 000 \$.

5. Les dépens de la présente demande, fixés au montant forfaitaire de 25 000 \$, sont accordés à Subway IP LLC et payables immédiatement par Budway, Cannabis & Wellness Store et William Matovu.
6. Tous les montants payables aux termes du présent jugement porteront intérêt après jugement au taux de 5 % par an à compter de la date du présent jugement.
7. La demande introduite contre la Atlantic Compassion Club Society est rejetée sans dépens.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T -888-20

INTITULÉ : SUBWAY IP LLC c BUDWAY, CANNABIS &
WELLNESS STORE ET AL

**AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 19 AVRIL 2021 À OTTAWA
(ONTARIO) (TRIBUNAL) ET MONTRÉAL (QUÉBEC) (DEMANDERESSE)**

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE

DATE DES MOTIFS : LE 10 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Camille Aubin
Gabriel St-Laurent

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robic LLP
Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE