

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20220620

Dossier : T-1384-21

Référence : 2022 CF 926

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

MONDO FOODS CO. LTD.

demanderesse

et

**LES INDUSTRIES TORRÉMONDE INC. /
TORREMONDO INDUSTRIES INC.**

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mondo Foods Co Ltd cherche à faire respecter, par la présente demande non contestée, ses droits relatifs à la marque de commerce MONDO ou aux marques de commerce formées du mot MONDO par Les Industries Torr monde Inc/TorreMondo Industries Inc, qui a adopt  la marque de commerce TORREMONDO sous forme de mot et de dessin. Pour les motifs qui

suivent, et faute de preuve ou d'observations produites par Torr Monde, la demande est accueillie.

II. Les marques de commerce en cause

[2] Mondo Foods est une importatrice et une distributrice de produits alimentaires et de boissons  tablie   Winnipeg qui exploite son entreprise depuis 1975. Elle poss de les enregistrements de marques de commerce canadiennes suivantes :

Marque de commerce	Num�ro de l'enregistrement	Date de l'enregistrement	Produits et services
MONDO	LMC996,083	2018-05-07	<u>Produits</u> : 1) Caf� pr�par�. 2) Produits de viande, notamment saucisses fra�ches, pepperoni � pizza sal� � sec.
MONDO	LMC766,777	2010-05-13	<u>Produits</u> : Cr�me glac�e et glace italienne.
MONDO	LMC466,497	1996-11-27	<u>Produits</u> : 1) Produits alimentaires en conserve et ou autrement, notamment fruits et l�gumes, notamment tomates, pur�e de tomate/sauce de tomate, concentr� de tomates et olives. 2) Huile v�g�tale, p�tes alimentaires d�shydrat�es et fromages. 3) Farine. 4) Aromatisants alimentaires/extraits � base d'alcool. 5) Huile d'olive, fruits en conserve.
MONDO	LMC317,799	1986-08-29	<u>Produits</u> : 1) Aliments en bo�te, notamment tomates, sauce tomate et olives. 2) Haricots en conserve, ananas en

Marque de commerce	Numéro de l'enregistrement	Date de l'enregistrement	Produits et services
			<i>conserves, pâte d'artichauts en boîtes, huile végétale, huile d'olives, nectars et jus de fruits, et pâtes alimentaires déshydratées.</i>
MONDO FOODS	LMC452,101	1995-12-22	<u>Produits</u> : 1) Jus de fruits. 2) Bonbons.
BEL' MONDO	LMC462,081	1996-08-30	<u>Produits</u> : 1) Produits alimentaires en conserve et/ou sous autres formes, notamment légumes, notamment tomates, fruits, notamment ananas; huile d'olive. 2) Anchois et huiles végétales.
BEL' MONDO	LMC318,653	1986-09-19	<u>Produits</u> : Aliments en boîtes, notamment tomates, sauce tomate, pâte de tomates, ananas, olives, haricots et pâte d'artichauts; huile végétale et huile d'olives; nectars et jus de fruits; pâtes alimentaires déshydratées.
 <p>MONDO FOODS COMPANY LTD. Conception</p> <p><i>[Description de l'image ci-dessous.]</i></p>	LMC490,664	1998-03-02	<u>Produits</u> : Farine, raisins de cuve et huile de colza vendus en gros. <u>Services</u> : Importation, emballage et distribution d'aliments et de boissons.

Description de l'image : Le terme MONDO s'affiche devant le dessin d'un « globe » composé d'ovales entrelacés et est placé au-dessus d'un dessin de bannière qui comporte les mots FOODS COMPANY LTD. Les mots sont entourés d'une couronne de laurier.

[3] Mondo Foods revendique ses droits à l'égard de ces marques de commerce, déposées ou non. Elle conteste l'emploi de la marque de commerce TORREMONDO par TorrèMonde, que ce soit sous une forme nominale ou dans le dessin suivant, que je désignerai comme la marque de commerce TORREMONDO et dessin :



Description de l'image : Un rectangle encadre le mot TORRE, placé au-dessus du mot MONDO. Le deuxième O du mot MONDO est représenté sous la forme d'une fève de café. Une fève de café apparaît également à deux reprises sur la ligne supérieure du rectangle et une fois sur la ligne inférieure. La ligne inférieure du rectangle comporte un intervalle et une courte ligne verte est tracée sous celui-ci.

[4] TorrèMonde a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce TORREMONDO et dessin en mars 2019. Les renseignements versés au dossier montrent qu'il y a eu traitement et saisie de la demande, mais que la demande n'a pas encore été examinée. Le requérant est « Martin Hegyesy Les Industries TorrèMonde inc. / TorreMondo Industries inc. ». Il semble que M. Hegyesy est un directeur de TorrèMonde.

[5] Tom De Nardi, le président de Mondo Foods, qui a souscrit un affidavit à l'appui de la demande de Mondo Foods, a affirmé qu'il a appris l'existence du site Web de TorrèMonde à *torremondo.com* en août 2019. Les captures d'écran de ce site jointes en tant que pièces à l'affidavit de M. De Nardi montrent que TorrèMonde offre la livraison à domicile de fèves de café torréfiées en liaison avec les marques de commerce TORREMONDO et TORREMONDO et dessin. Le site Web fait également la publicité d'un produit de bière nommé « Torremondo Stout au café ». Ce produit, qui semble être brassé par un brasseur tiers et confectionné avec le

café de Torr Monde, serait vendu dans 135 points de vente partout au Qu bec. Selon la demande d'enregistrement de marque de commerce de Torr Monde, l'entreprise a  galement employ  la marque de commerce en liaison avec les *caf s-restaurants*, mais il n'existe pas de preuve directe de cet emploi ni de l'exploitation par Torr Monde d'un  tablissement physique pour le commerce au d tail.

III. Questions en litige

[6] Les questions en litige relatives   la pr sente demande sont les suivantes :

A. Mondo Foods a-t-elle  tabli la violation, par Torr Monde, des droits qui lui sont conf r s par les marques de commerce, et plus pr cis ment :

(1) une violation au sens des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13;

(2) une commercialisation trompeuse selon l'alin a 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 r paration appropri e?

[7] Bien que Torr Monde n'ait pas r pondu   la pr sente demande, il incombe   Mondo Foods de prouver le bien-fond  de ses pr tentions selon la pr pond rance des probabilit s.

IV. Analyse

A. *Mondo Foods a établi la violation des droits qui lui sont conférés par ses marques de commerce.*

(1) Violation

(a) *Les principes*

[8] 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 violé par une personne qui vend, distribue ou annonce des produits ou des services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion : *Loi sur les marques de commerce*, art 20(1)a). 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 » 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 »), art 6(1)-(2).

[9] Le critère prévu par la loi 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 contestée 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 Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 aux para 18–20. Lorsqu'elle se prononce sur l'existence de la confusion, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; le degré de ressemblance entre les marques de commerce. Parmi ces éléments, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion », mais le poids à accorder à chacun d'entre eux dépendra des circonstances de l'espèce : *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 au para 49; *Veuve Clicquot*, au para 21.

[10] Lorsqu'un inscrivant est propriétaire d'une série de marques qui possèdent toutes les mêmes caractéristiques, l'existence de cette « famille » de marques de commerce peut justifier d'accorder une protection d'une portée plus large aux éléments communs entre les marques et peut constituer une « circonstance pertinente » dans l'analyse relative à la confusion : *Arterra Wines Canada, Inc. c Diageo North America, Inc.*, 2020 CF 508 au para 41. Toutefois, bien que certains facteurs pertinents puissent être identiques pour plus d'une marque de commerce, l'analyse relative à la confusion doit être effectuée pour chacune d'entre elles et ne doit pas être le produit d'une analyse globale : *Masterpiece*, aux para 42-48.

(b) *La confusion*

[11] Parmi les marques de commerce énumérées au paragraphe [2], Mondo Foods s'appuie principalement sur les quatre enregistrements relatifs à la marque nominale MONDO dont elle est propriétaire. Parmi ceux-ci, la marque MONDO enregistrée sous le n° LMC996,083 [l'enregistrement 083] en mai 2018 vise le produit *café préparé*. Mondo Foods revendique l'emploi de cette marque depuis au moins juin 2011. La marque MONDO visée par l'enregistrement n° LMC317,799 [l'enregistrement 799] a été enregistrée en liaison avec des produits alimentaires moins similaires, mais existe depuis plus longtemps, puisque son enregistrement remonte à 1986. À mon sens, l'analyse comparative entre les marques de commerce TORREMONDO et les marques de commerce visées par les enregistrements susmentionnés est déterminante. En effet, si TORREMONDO crée de la confusion avec l'une de ces marques de commerce, je n'ai pas à pousser plus loin mon analyse. Or, si ce n'est pas le cas, la marque ne créera pas de confusion avec l'une ou l'autre des autres marques de commerce déposées de Mondo Foods. Je vais donc me livrer à l'analyse relative à la confusion pour ces deux marques de commerce : *Masterpiece*, au para 61. Je souligne que Mondo Foods, à juste titre selon moi, ne fait pas valoir que l'élément « BEL' » de la marque de commerce BEL' MONDO ni aucun des éléments graphiques relatifs à la marque figurative de MONDO FOODS COMPANY LTD, accroissent la probabilité de créer de la confusion avec les marques de commerce TORREMONDO et TORREMONDO et dessin.

(i) Le degré de ressemblance

[12] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce s'évalue en tenant compte de leur présentation, du son ou des idées qu'elles suggèrent : *Loi sur les marques de commerce*, art 6(5)e). La ressemblance des marques de commerce doit être appréciée globalement, mais comprend l'examen des éléments constitutifs, dont les aspects « particulièrement frappant[s] ou unique[s] » de la marque de commerce : *Masterpiece*, au para 64.

[13] En l'espèce, les marques de commerce TORREMONDO de TorrèMonde qui sont contestées englobent le mot MONDO, qui constitue en lui-même l'ensemble des marques de commerce visées par les enregistrements 083 et 799. Elles englobent également l'élément supplémentaire TORRE, qui lui ne fait pas partie des marques de commerce MONDO de Mondo Foods.

[14] Sans surprise, Mondo Foods met fortement l'accent sur l'élément MONDO, qu'elle tient pour l'élément le plus frappant des marques de commerce de TorrèMonde. Elle souligne que le premier élément d'une marque, quoiqu'important, n'est pas toujours le plus significatif ni le plus frappant : *Masterpiece*, aux para 63–64, citant *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{er} inst.) à la p 188. Mondo Foods s'appuie sur un certain nombre de décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC). Dans ces décisions, la COMC a jugé qu'il y avait ressemblance et confusion entre des marques dont la deuxième partie était identique, et ce, malgré des différences dans la première partie de la marque, ou encore entre des marques présentant certaines différences, à savoir que les marques contestées comprenaient des éléments supplémentaires ne se trouvant pas dans la marque déposée : *Advance Magazine Publishers Inc c MacRae*, 2016 COMC 27 aux para 43–44

(INVOGUE DESIGNER contre TEEN VOGUE); *Unilever Canada Inc. c Rain Shields*, 2019 COMC 32 au para 44 (STARSICLES contre POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE); *Heather Ruth McDowell c Derma Sciences, Inc.*, 2020 COMC 55 aux para 55–57 (MEDIHONEY contre HONEY); *Origins Natural Resources Inc v Laboratoires Contapharm*, 2014 COMC 183 aux para 37–39 (NATORIGIN contre ORIGINS); *Tradall SA v Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda*, 2008 CanLII 88436 (CA TMOB) (DE MARTINO contre MARTINI).

[15] Bien que la deuxième partie d'une marque puisse certainement être son élément le plus frappant, je ne puis être d'accord avec la prétention de Mondo Foods selon laquelle le mot MONDO est l'élément le plus frappant des marques de TorrèMonde. En fait, les éléments TORRE et MONDO semblent être plus ou moins également frappants, quoique l'élément TORRE revêt une certaine importance puisqu'il apparaît le premier dans les marques TORREMONDO. Cet élément sert de critère de distinction et diminue le degré de ressemblance entre les marques TORREMONDO et les marques de Mondo Foods. Je ne souscris donc pas à l'argument de Mondo Foods voulant que les marques de TorrèMonde soient [TRADUCTION] « presque identiques » à celles de Mondo Foods. En ce qui concerne la marque de commerce TORREMONDO et dessin, les éléments graphiques contribuent quelque peu à atténuer le degré de ressemblance avec les marques de commerce MONDO, bien que les mots TORRE et MONDO mis ensemble demeurent l'élément particulièrement frappant de la marque. Je conviens avec Mondo Foods que la marque de commerce TORREMONDO et dessin met en relief l'élément MONDO en le séparant de l'élément TORRE.

[16] Au vu du degré de ressemblance entre les marques dans leur ensemble et à la lumière des motifs qui précèdent, je conclus qu'il existe un degré modéré de ressemblance entre chacune des marques TORREMONDO et les marques de commerce MONDO visées par les enregistrements 083 et 799.

(ii) Le caractère distinctif inhérent et acquis

[17] Mondo Foods prétend que ses marques donnent un caractère distinctif inhérent à ses produits et ses services parce que le mot MONDO n'a aucune signification dans la langue courante française ou anglaise. Elle renvoie aux décisions de la COMC dans lesquelles elle a eu gain de cause dans ses oppositions contre les demandes d'enregistrement des marques de commerce MONDO GELATO et NUMONDO : *Mondo Foods Co Ltd c Mondo Gelato (Denman) Inc*, 2008 CanLII 88226 (CA COMC); *Mondo Foods Co Ltd c Saverio Coppola*, 2011 COMC 228. Dans l'affaire *Mondo Gelato*, la COMC s'est exprimée comme suit :

MONDO est une marque ayant un caractère distinctif inhérent relativement aux marchandises de l'Opposante puisqu'elle n'a aucune signification dans le langage courant applicable aux marchandises (voir plus loin les motifs que j'ai rédigé à l'égard de l'al.6(5)e) concernant les idées que suggère ce mot). [...]

[...]

Je signale que les deux parties conviennent que « mondo » signifie « monde » (*world*) en italien. Cependant, rien dans la preuve n'indique que c'est ce que comprendrait le consommateur canadien moyen. La Requérante m'a demandé de prendre connaissance d'office du fait qu'il y a un nombre appréciable d'italophones au Canada. L'Opposante s'est opposée à toute admission d'office semblable et m'a renvoyée à la décision *Krazy Glue, Inc. c Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette affaire (qui concernait la probabilité de confusion entre KRAZY GLUE et son équivalent espagnol, COLA LOCA), il y avait des éléments de preuve indiquant le nombre d'hispanophones au Canada (environ 70 000). Se permettant de dire que moins de

1% de la population canadienne comprenait l'espagnol, la Commission a conclu que cela ne représentait pas une part appréciable de la population canadienne. La Cour lui a donné raison et a confirmé la décision selon laquelle le consommateur canadien moyen n'y verrait aucune ressemblance entre les deux marques. Bien que nous n'ayons pas affaire ici à une marque qui est la traduction étrangère de l'autre, la notion de consommateur moyen s'applique évidemment lors de l'appréciation de la probabilité de confusion. Puisqu'aucune preuve n'indique qu'une part appréciable de la population canadienne comprend l'italien, et compte tenu que je ne me sens pas autorisée à prendre connaissance d'office d'une telle allégation, je dispose des questions dont je suis saisie en supposant que le Canadien moyen ne comprend pas que MONDO veut dire MONDE (WORLD). Cependant, même si le Canadien moyen devait associer le mot « mondo » à « monde » (« world ») (soit à cause de sa signification en italien soit à cause de sa ressemblance avec le mot français « monde »), cela n'influerait pas sur ma conclusion en bout de ligne puisque « monde » (« world ») n'est pas descriptif des marchandises ou services des parties.

Dans son plaidoyer écrit, la requérante renvoie à la définition de « mondo » qui apparaît dans le *Canadian Oxford Dictionary*. Elle est rédigée comme suit :

mondo /'mondo:/ slang • **adj.** big, large, considerable (mondo waves). • **adv.** very, extremely (mondo cool)

[TRADUCTION] **mondo** /'mondo:/ argot **adj.** gros, large, considérable (*ondes mondo*). **adv.** très, extrêmement (*mondo cool*). Cette définition ne semble pas présenter de liens avec les marchandises et les services de l'une ou l'autre des parties. En outre, puisqu'il s'agit d'une expression argotique, je ne puis dire dans quelle mesure le Canadien moyen connaîtrait cette signification du mot « mondo ».

[Non souligné dans l'original, caractères gras dans l'original.]

[18] Dans l'affaire *Saverio Coppola*, la COMC a tiré des conclusions semblables à partir du même raisonnement, y compris en adoptant le même langage pour faire part de ses réserves quant à la connaissance d'office et au caractère descriptif.

[19] Nul ne conteste que MONDO signifie « monde » en italien. Cet élément est soulevé dans l'enregistrement 083 lui-même, puisqu'il comprend une section intitulée « Traduction des caractères étrangers » dans laquelle on précise que « [s]elon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MONDO est WORLD [monde en français] ». Ce fait est confirmé par le site Web de Mondo Foods que l'entreprise a présenté en preuve, où il est indiqué ce qui suit dans la section [TRADUCTION] « À propos de Mondo Foods » : « Mondo Foods Co. Ltd. (se traduit littéralement par Aliments du Monde) [...] » [Non souligné dans l'original.] J'ai moins de réserves que la COMC à reconnaître que le consommateur canadien moyen comprendrait que le mot MONDO signifie « monde » (« *world* »), ou y renvoie. À mon avis, la question ne concerne pas le pourcentage de Canadiens qui parlent ou comprennent globalement la langue italienne, mais plutôt simplement celle de savoir si le consommateur canadien moyen saurait que le mot MONDO signifie « monde » (« *world* »). Le caractère courant du mot, sa ressemblance avec le mot français « monde » et la prédominance de l'italien dans le paysage linguistique canadien m'amènent à conclure que le consommateur canadien moyen associerait l'élément MONDO des marques de commerce de Mondo Foods au mot « monde ».

[20] Cela dit, je conviens avec la COMC que MONDO, même de par sa traduction et sa connotation du mot « monde », n'est pas descriptif des produits et services de Mondo Foods : voir également *Mondo Foods Co Ltd c Les Distributions Mondoux Inc*, 2012 COMC 155 au para 40. Cependant, cet élément est, dans une certaine mesure, suggestif d'aliments typiques d'autres régions du monde, ou qui en sont importés, y compris certains des produits mentionnés dans les enregistrements de Mondo Foods (par exemple, le *café préparé*, le *pepperoni à pizza salé à sec*, la *glace italienne*, les *olives*, les *ananas en conserve*, l'*huile d'olive*, les *pâtes*

alimentaires déshydratées et les *anchois*). Par conséquent, bien que je conclue que la marque MONDO visée par les enregistrements 083 et 799 possède un certain caractère distinctif inhérent, je ne lui attribuerais pas le même degré élevé de caractère distinctif inhérent que celui qui serait attribuable à un mot inventé ou à un mot totalement distinct des produits mentionnés dans les enregistrements.

[21] En ce qui concerne les marques TORREMONDO, l'élément MONDO revêt les mêmes connotations que l'élément MONDO figurant dans les marques MONDO de Mondo Foods. L'élément TORRE, employé en liaison avec les produits du café, est encore une fois non descriptif, mais suggestif, puisqu'il évoque la torréfaction, ou *roasting*. Ainsi, bien que TORREMONDO semble être un mot-valise, ses éléments sont suggestifs des produits offerts. Cette réalité ressort des éléments de preuve tirés du site Web de TorréMonde, qui fait référence aux [TRADUCTION] « grains de café qui proviennent de partout dans le monde » et au « monde du café ». La connotation est mise en relief par la demande d'enregistrement de la marque de commerce de TorréMonde, dans laquelle il est indiqué que la marque de commerce est « un rappel que le café est consommé partout dans le monde et qu'il provient de plusieurs endroits. Les cafés TORREMONDO constituent en réalité un tour du monde ». Je conclus donc que la marque nominale TORREMONDO possède un certain caractère distinctif inhérent, mais qu'il n'est pas très élevé. La marque de commerce de TORREMONDO et dessin possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus important au vu de ses autres éléments graphiques distincts.

[22] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, je ne dispose d'aucune preuve sur la mesure dans laquelle les marques de commerce TORREMONDO sont devenues connues au

Canada. De son côté, Mondo Foods a établi qu'elle emploie la marque de commerce MONDO depuis plus de 40 ans, en liaison avec l'importation et la distribution de produits alimentaires et de boissons (dont des produits de marque provenant de tiers) à des magasins d'alimentation ou de boissons au détail et des épiceries, des distributeurs, des restaurants, et par la vente de ses propres produits de marque MONDO et BEL' MONDO. Mondo Foods a connu une croissance de sa clientèle; elle est passée de 500 clients en 1992 à 700 clients aujourd'hui. Les ventes annuelles des produits de marque MONDO et BEL' MONDO de l'entreprise sont passées de 1 million de dollars durant l'exercice 1990-1991 à plus de 2,5 millions de dollars depuis 2016-2017; 95 % de ces ventes sont associées à la marque de commerce MONDO. Les ventes annuelles des services d'importation et de distribution de Mondo Foods ont crû de manière semblable, passant de 10 millions de dollars en 1990-1991 à plus de 18 millions depuis 2016-2017. M. De Nardi produit également des éléments de preuve démontrant les efforts déployés par Mondo Foods pour faire la publicité et la promotion de l'entreprise, notamment en participant à des foires commerciales, en établissant des listes de prix et en distribuant des dépliants à ses clients existants et potentiels.

[23] En ce qui concerne plus particulièrement le café, Mondo Foods emploie la marque de commerce MONDO en liaison avec le café préparé depuis 2011, et a réalisé des ventes annuelles de 42 000 \$ en 2019 et de 32 000 \$ en 2020 par l'intermédiaire d'un licencié. M. De Nardi signale également que Mondo Foods a vendu des fèves de café et du café moulu provenant d'un tiers, et que les ventes annuelles de ces produits étaient de l'ordre de 20 000 \$. Les fèves de café et le café moulu ne sont pas des produits énumérés dans les enregistrements des marques de commerce de Mondo Foods. Toutefois, leur importation, leur emballage et leur distribution

seraient visés par les services liés à la marque de commerce figurative MONDO FOODS COMPANY LTD.

[24] D'après la preuve précitée, je suis convaincu que la marque de commerce MONDO est devenue connue au Canada dans une mesure qui a contribué à rehausser son caractère distinctif et à lui conférer une protection supplémentaire. Quoique l'emploi de la marque MONDO en liaison avec le café préparé en particulier soit moins répandu, la marque est tout de même en usage depuis plus d'une décennie et la réputation générale de la marque de commerce MONDO contribue vraisemblablement à rehausser le caractère distinctif de la marque lorsqu'elle est employée en liaison avec le café préparé.

(iii) Le genre de produits et d'entreprises et la nature du commerce

[25] Au vu de la preuve versée au dossier, Torr Monde emploie ses marques de commerce en liaison avec la vente en ligne de f ves de caf  et la vente au d tail de bi re aromatis e au caf  par l'interm diaire de fournisseurs ind pendants. Ces deux produits sont, par nature, tr s semblables au *caf  pr par * vis  par l'enregistrement 083. Quoique le produit de la bi re soit une boisson alcoolis e, elle est  galement une boisson aromatis e au caf  qui pr sente des ressemblances avec le caf  pr par . Les produits de Torr Monde ressemblent moins aux autres produits alimentaires vis s par les enregistrements 083 et 799. Bien que les produits de Torr Monde et de Mondo Foods rel vent tous deux de la cat gorie des « aliments et boissons », le fait de placer tous les produits alimentaires dans la m me cat gorie g n rale pourrait entra ner une conclusion de confusion lorsqu'il n'y a pas de probabilit  raisonnable d'une telle confusion dans l'esprit des

consommateurs : *Boulangerie Vachon Inc c Racioppo*, 2021 CF 308 aux para 79–81, citant *Clorox Co c Sears Canada Inc*, [1992] 2 CF 579 aux p 589–590.

[26] Les entreprises et les activités commerciales générales de Mondo Foods et de TorréMonde sont distinctes, mais se chevauchent également en partie. Mondo Foods semble exercer la plupart de ses activités dans le domaine de la vente en gros de produits aux détaillants en alimentation et en boisson ainsi qu’aux restaurants. Par ailleurs, des captures d’écran du site Web de Mondo Foods révèlent que les clients peuvent commander des produits en ligne, bien que M. De Nardi n’ait pas produit de ventilation des ventes effectuées sur Internet. Quoique la plupart des activités exercées par Mondo Foods semblent relever de la vente en gros, l’affidavit complémentaire de M. De Nardi confirme que les ventes de café préparé se font au détail, par un licencié qui exploite un restaurant et un magasin de vente d’aliments au détail. TorréMonde vendrait son café en ligne alors que sa stout au café est offerte dans des points de vente au détail. Comme je l’ai mentionné plus haut, TorréMonde emploierait également les marques de commerce TORREMONDO en liaison avec les cafés-restaurants, selon l’emploi revendiqué dans sa demande d’enregistrement. Outre l’emploi actuel par les parties, Mondo Foods signale que son enregistrement lui donne le droit exclusif d’utiliser sa marque en liaison avec les produits inscrits dans ses enregistrements en empruntant n’importe quelle voie de commercialisation : *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, [1988] 3 CF 91 aux p 102–103.

(iv) La période pendant laquelle la marque a été en usage

[27] Mondo Foods emploie la marque de commerce MONDO en liaison avec certains produits alimentaires depuis plus de 40 ans, et en liaison avec le produit *café préparé* depuis juin 2011. M. De Nardi affirme qu'il a appris l'existence du site Web de TorrèMonde en 2019. Dans sa demande d'enregistrement de marque de commerce, TorrèMonde revendique l'emploi de la marque de commerce TORREMONDO depuis novembre 2014 en liaison avec différents produits de café, mais rien ne permet d'établir qu'il s'agit de la date de premier emploi de la marque. Dans tous les cas, l'emploi de la marque MONDO par Mondo Foods précède de plusieurs années celui de TORREMONDO par TorrèMonde en ce qui concerne le *café préparé* mentionné dans l'enregistrement 083, et le précède de plusieurs dizaines d'années en ce qui a trait aux produits énumérés dans l'enregistrement 799.

(v) Les autres circonstances de l'espèce

[28] Mondo Foods soulève deux facteurs qui élargissent la portée de la protection à laquelle ses marques MONDO ont droit. En premier lieu, elle fait valoir que ses marques de commerce MONDO, BEL' MONDO et MONDO FOODS et sa marque figurative MONDO FOODS COMPANY LTD forment une « famille » de marques de commerce. Je suis convaincu que la preuve produite par Mondo Foods concernant son emploi d'une famille de marques formées du mot MONDO a quelque peu élargi la portée de la protection accordée à l'élément MONDO dans les marques, et en particulier à la marque de commerce MONDO visée par les enregistrements 083 et 799 : *Arterra Wines* au para 41.

[29] En deuxième lieu, Mondo Foods renvoie aux efforts qu'elle a déployés pour faire respecter ses droits à l'égard des marques formées du mot MONDO en vue de restreindre le nombre de marques de commerce employées sur le marché et consignées dans le registre qui utilisent le mot MONDO en liaison avec des produits alimentaires. Outre les oppositions formulées dans les affaires *Mondo Gelato* et *Saverio Coppola* mentionnées plus haut, Mondo Foods renvoie à diverses mesures fructueuses qu'elle a prises en vue de faire respecter ses droits depuis environ 20 ans, notamment au moyen d'oppositions à l'enregistrement de marques de commerce, de procédures de radiation, de mises en demeure et de poursuites visant des marques comme OSCAR MONDO, MONDO PIZZA, VANILLA AL'MONDO, MONDOUX, UN MONDO, MONDO CAFÉ, MONDO BURRITO, MONDO GELATO CAFFÉ, MONDO SALAMI et PASTA MONDO.

[30] Bien que la preuve produite par Mondo Foods illustre qu'elle s'est appliquée activement à protéger sa marque, j'estime que je ne peux pas vraiment tirer de conclusion à partir de ces efforts, sauf dans les cas où la COMC a rendu des décisions sur le fond. En effet, Mondo Foods n'a produit aucun élément de preuve pour étayer l'état actuel ou subséquent du marché ou du registre en ce qui concerne l'emploi du mot MONDO en liaison avec les produits alimentaires ou de boissons. Une marque de commerce peut être jugée plus faible et bénéficier d'une protection restreinte si elle comporte un même élément qui est commun à plusieurs autres marques sur le marché, de sorte que le consommateur serait plus sensible aux petites différences entre les marques : *Kellogg Salada Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1992] 3 CF 442 aux p 456–457. En l'espèce, il n'y a aucun élément de preuve sur l'état du marché qui justifie de restreindre la portée de la protection. Qui plus est, il n'y a également aucun élément de

preuve permettant de déterminer si les efforts déployés par Mondo Foods visant à faire respecter ses droits ont fait en sorte que le mot MONDO est rarement employé sur le marché, ou si ces efforts ne représentent plutôt qu'une goutte dans l'océan.

(vi) Conclusion sur la confusion

[31] Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, je conclus que l'emploi par Torr Monde des marques de commerce TORREMONDO et TORREMONDO et dessin en liaison avec la vente de caf  et de produits associ s au caf , y compris des bi res aromatis es au caf , cr era vraisemblablement de la confusion avec la marque de commerce d pos e MONDO de Mondo Foods vis e par les enregistrements 083 et 799.

[32] En ce qui concerne l'enregistrement 083, la port e de la protection   laquelle la marque de commerce MONDO a droit, la ressemblance entre les marques quant   l'emploi de l' l ment MONDO, la ressemblance directe entre les produits de Torr Monde et le *caf  pr par * mentionn  dans l'enregistrement 083, le chevauchement actuel et potentiel des voies de commercialisation et l'emploi ant rieur de la marque par Mondo Foods pendant plusieurs ann es font en sorte qu'un consommateur ordinaire qui verrait les marques de commerce TORREMONDO alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce MONDO et qui ne s'arr te pas pour r fl chir   la question en profondeur, conclurait vraisemblablement que les produits li s   ces marques sont vendus par la m me personne. Je tire la m me conclusion   l' gard de la marque nominale TORREMONDO et de la marque TORREMONDO et dessin malgr  le caract re distinctif des  l ments du dessin puisque les  l ments nominaux restent les  l ments les plus frappants du dessin et les  l ments figuratifs n'aideraient en rien   att nuer la probabilit  de

confusion résultant de la ressemblance entre les éléments nominaux de cette marque et la marque visée par l'enregistrement 083.

[33] En ce qui concerne l'enregistrement 799, les produits en cause ne sont pas aussi semblables, bien qu'ils restent des produits alimentaires et de boissons. En revanche, la marque de commerce MONDO a été employée en liaison avec ces produits depuis bien plus longtemps et a par conséquent acquis un caractère distinctif plus prononcé en liaison avec ces produits. Compte tenu de ces conclusions, des autres facteurs de ressemblance entre les marques et du fait que les voies de commercialisation des marques TORREMONDE et celles de la marque visée par l'enregistrement 083 sont les mêmes, je conclus de nouveau qu'un consommateur ordinaire qui verrait les marques de commerce TORREMONDO alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce MONDO et qui ne s'arrêterait pas pour réfléchir à la question en profondeur, conclurait vraisemblablement que les produits liés aux marques de commerce sont vendus par la même personne.

[34] Je conclus donc que l'emploi par TorrèMonde des marques de commerce TORREMONDO contrevient aux droits exclusifs de Mondo Foods à l'égard de la marque de commerce MONDO conférés par les enregistrements 083 et 799. Étant donné que j'ai tiré cette conclusion, je n'ai pas besoin de me pencher sur les autres marques de commerce revendiquées par Mondo Foods.

(2) La commercialisation trompeuse

[35] Mondo Foods plaide également que l'emploi par Torr Monde des marques de commerce TORREMONDO constitue de la commercialisation trompeuse en contravention de l'alin a 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'alin a 7b) interdit   un commer ant d'attirer l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise d'une mani re susceptible de causer de la confusion entre ceux-ci et les produits, les services ou l'entreprise d'un autre. Il s'agit d'une codification du d lit de commercialisation trompeuse en common law : *Kirkibi AG c Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65 au para 23.

[36] Pour prouver l'existence d'une commercialisation trompeuse, Mondo Foods doit prouver: a) l'existence d'un achalandage; b) la d ception du public due   la repr sentation trompeuse; c) des dommages-int r ts actuels ou possibles : *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120   la p 132; *Kirkbi*, aux para 66-68. Elle doit  galement prouver qu'elle poss de une marque de commerce valide opposable, d pos e ou non : *Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 295 au para 39 [*Hamdard Trust (2019)*].

[37] Au vu de la preuve mentionn e pr c demment, je suis convaincu que Mondo Foods a d montr  qu'elle poss de des droits valides et opposables relatifs   la marque de commerce MONDO, et qu'il existe un achalandage associ    celle-ci.   cet  gard, les facteurs tels que le caract re distinctif inh rent, le caract re distinctif acquis, la p riode pendant laquelle la marque a  t  en usage, les ventes et la publicit  peuvent servir    tablir l'existence de l'achalandage, pour en arriver   trancher la question de savoir si la marque est distinctive et a acquis une r putation :

Hamdard Trust (2019), au para 48. La preuve décrite précédemment se rapportant à ces questions suffit à établir l'existence d'un achalandage constitué grâce à des ventes et à des activités de promotion substantielles depuis plus de 40 ans.

[38] Mondo Foods invoque l'existence d'une représentation trompeuse au motif que Torr Monde emploie une marque de commerce cr ant de la confusion. L'analyse relative   la confusion sur cette question reprend essentiellement celle expos e pr cedemment et n'a pas besoin d' tre r p t e. Mondo Foods invoque en outre ses ventes de f ves de caf  en liaison avec la marque de commerce MONDO, un produit qui n'est pas  num r  dans les enregistrements de sa marque de commerce. Le chevauchement direct entre ces produits et ceux vendus par Torr Monde accro t la probabilit  de confusion et affermit les conclusions tir es plus haut. Je suis donc convaincu que Mondo Foods a prouv  l'existence d'une repr sentation trompeuse par l'emploi d'une marque de commerce cr ant de la confusion.

[39] En ce qui concerne le volet portant sur les dommages-int r ts, Mondo Foods ne pr tend pas avoir perdu des ventes ou des revenus en particulier au profit de Torr Monde. Toutefois, l'exigence relative   la pr sence d'un pr judice pour pr senter une demande fond e sur la commercialisation trompeuse « peut  tre  tablie au moyen d'une preuve de la perte de contr le sur la r putation, l'image ou l'achalandage » : *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2016 CAF 69 au para 31. En l'esp ce, Mondo Foods n'a pas produit d' l ments de preuve pr cis concernant la perte de contr le sur sa r putation ou son achalandage. N anmoins, Torr Monde vend du caf  et des produits associ s au caf  en liaison avec une marque de commerce cr ant de la confusion, ce qui nuira   l'achalandage li    la marque de commerce. Je

suis convaincu que ces répercussions permettent de satisfaire au troisième volet du critère applicable à une allégation de commercialisation trompeuse, malgré la difficulté à fixer le montant de ces dommages-intérêts, que j'examinerai plus loin.

[40] Par conséquent, je conclus que, pour des raisons qui ressemblent étroitement à celles invoquées pour la violation, l'emploi par Torr Monde des marques de commerce TORREMONDO et TORREMONDO et dessin constitue de la commercialisation trompeuse en contravention de l'alin a 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(3) La d pr ciation de l'achalandage

[41]   la lumi re des conclusions tir es plus haut, je n'ai pas besoin de me pencher sur les all gations de Mondo Foods portant que l'emploi par Torr Monde des marques de commerce TORREMONDO d pr cie l'achalandage des marques de commerce d pos es en violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

B. *Les réparations*

(1) Déclaration, injonction et saisie

[42] Torr Monde aurait refus  de se conformer aux demandes  crites formul es par Mondo Foods lui intimant de cesser d'employer les marques de commerce TORREMONDO, quoique la teneur de cette correspondance n'ait pas  t  vers e au dossier de preuve de Mondo Foods. Torr Monde n'a pas r pondu   la pr sente demande et ne semble pas avoir cess  d'employer les marques TORREMONDO. Je conclus que Mondo Foods a droit au jugement d claratoire et   l'injonction permanente qu'elle sollicite et qui interdit   Torr Monde de violer ses droits relatifs aux marques de commerce dont elle est propri taire.

[43] Mondo Foods a  galement droit   une ordonnance visant la saisie ou la destruction des produits, emballages,  tiquettes et documents publicitaires contrefaits, notamment l'emploi par le truchement du site Web. Cette ordonnance n'emp che pas Torr Monde de r emballer et d' tiqueter de nouveau des produits, comme le caf , qui n'ont pas encore  t  vendus, c'est- -dire qu'elle n'est pas tenue de remettre   Mondo Foods tout le caf  contenu dans les emballages sur lesquels figure la marque de commerce TORREMONDO. Elle est simplement tenue de remettre ou de d truire les emballages eux-m mes et de s'abstenir de vendre du caf  dans des emballages sur lesquels figurent les marques de commerce TORREMONDO.

(2) Les dommages-int r ts

[44] Il incombe à un demandeur de faire la preuve des dommages-intérêts qu'il réclame pour la violation de sa marque de commerce ou la commercialisation trompeuse, même dans le cadre d'une procédure par défaut : *Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc*, 2020 CF 379 au para 208. Par ailleurs, dans le cadre de jugements par défaut, la Cour s'est montrée disposée à prononcer une ordonnance fondée sur la meilleure estimation des dommages-intérêts généraux lorsque l'absence ou le manque de collaboration d'un défendeur rend difficile la preuve ou la quantification des dommages-intérêts réels : *Clearview Plumbing & Heatings Ltd c Clockwork IP, LLC*, 2018 CF 169 au para 50; *Pick c 1180475 Alberta Ltd (Queen of Tarts)*, 2011 CF 1008 au para 51; *Teavana Corporation c Teayama Inc*, 2014 CF 372, aux paras 39, 41). Dans la décision *Biofert*, la juge McVeigh a résumé des affaires tranchées par la Cour dans lesquelles celle-ci a attribué une « valeur globale et arbitraire » pour les dommages-intérêts compensatoires faute de preuve à l'appui d'un montant précis quant aux pertes subies : *Biofert*, aux para 208–209, annexe B(1).

[45] Mondo Foods renvoie au montant des dommages-intérêts accordés par la Cour dans des affaires de contrefaçon, rajusté pour tenir compte de l'inflation, à l'appui de sa réclamation de 14 500 \$ à titre de dommages-intérêts : *Harley-Davidson Motor Company Group, LLC c Manoukian*, 2013 CF 193 au para 40. À mon sens, les affaires de contrefaçon sont peu utiles ici, puisque l'espèce fait intervenir une entreprise en apparence légitime qui vend des produits en liaison avec une marque de commerce qui, comme l'a jugé la Cour, crée de la confusion de par sa ressemblance avec les marques de commerce de Mondo Foods.

[46] En l'espèce, j'estime que les facteurs suivants sont pertinents quant à l'évaluation des dommages-intérêts : la nature de l'entreprise actuelle de TorrèMonde et celle de Mondo Foods, qui met l'accent sur le marché de la vente en gros; les ventes limitées de produits du café de Mondo Foods, qui réduisent le montant de l'estimation des dommages-intérêts découlant de la vente de café en liaison avec la marque responsable de la violation; l'étendue apparente des ventes réalisées par TorrèMonde compte tenu de sa prétention selon laquelle sa stout est disponible dans 135 points de vente partout au Québec; la période pendant laquelle la marque a été en usage; le défaut de TorrèMonde de répondre à la présente demande et donc de fournir les renseignements pertinents pour évaluer les dommages-intérêts. Tout bien considéré, je conclus qu'un montant de 13 000 \$ constitue une estimation raisonnable des dommages-intérêts établis par Mondo Foods dans la présente demande.

[47] Mondo Foods réclame des intérêts avant et après jugement, tous deux composés annuellement. Je ne suis pas convaincu de la pertinence des intérêts avant jugement, compte tenu du fait que l'estimation des dommages-intérêts faite par la Cour est d'ordre général et qu'elle tient compte de la période pendant laquelle la marque a été en usage, plutôt que d'être liée au moment précis où le préjudice a été subi. Je ne pense pas non plus qu'il s'agisse d'un cas approprié pour accorder des intérêts composés, encore que la Cour dispose du pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance. Je vais adjuger des intérêts simples au taux annuel de 5 %.

[48] Dans son avis de demande, Mondo Foods sollicitait des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, mais n'a rien fait valoir à ce sujet lors de l'instruction de la présente demande.

(3) Les dépens

[49] Mondo Foods demande la totalité des frais qu'elle a engagés dans la présente instance, soit un montant global de 29 143 \$. Elle a préparé un mémoire de frais à l'appui de sa position. Je conviens que Mondo Foods a droit à ses frais à titre de partie qui a eu gain de cause dans la présente demande. Dans ces circonstances, et compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 et du fait que Mondo Foods a été contrainte d'intenter la présente action et de mener la procédure à son terme vu le défaut de TorrÉMonde de se conformer à ses demandes antérieures et de répondre à la demande, je suis convaincu que Mondo Foods a droit à la totalité des dépens qu'elle réclame.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1384-21

LA COUR STATUE :

1. La Cour déclare que Les Industries Torr Monde Inc/TorreMondo Industries Inc a, par l'adoption et l'emploi des marques de commerce TORREMONDO et TORREMONDO et dessin :
 - a. viol  les droits de Mondo Foods Co Ltd conf r s par les marques de commerce d pos es au Canada n^{os} LMC996,083 et LMC317,799, en contravention de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - b. appel  l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de mani re   causer ou   vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de Mondo Foods Co Ltd, en contravention de l'alin a 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.
2. Il est interdit de fa on permanente   Les Industries Torr Monde Inc/TorreMondo Industries Inc, ainsi qu'  ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, mandataires, pr pos s, employ s, successeurs et ayants droits d'effectuer les actes suivants, que ce soit directement ou indirectement :
 - a. vendre, distribuer ou annoncer des produits ou services en liaison avec les marques de commerce TORREMONDO ou TORREMONDO et dessin, ou en faire autrement le commerce;
 - b. appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de mani re   causer ou   vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de Mondo Foods Co

Ltd, y compris par l'emploi des marques de commerce TORREMONDO et TORREMONDO et dessin.

3. Les Industries Torr Monde Inc/TorreMondo Industries Inc doit,   ses frais et au plus tard dans un d lai de 10 jours ouvrables suivant la r ception du jugement, remettre ou d truire sous serment l'ensemble des produits, y compris les brochures, d pliants,  tiquettes, autocollants, sacs, bo tes, cartes professionnelles, papeterie, produits d'emballage, sites Web, produits publicitaires, qui sont en sa possession, sous son autorit  ou sous sa garde, et dont l'emploi irait   l'encontre des pr sentes injonctions.
4. Les Industries Torr Monde Inc/TorreMondo Industries Inc verse   Mondo Foods Co Ltd des dommages-int r ts de 13 000 \$.
5. Les d pens relatifs   la pr sente demande, fix s   29 143 \$ au total, sont adjug s   Mondo Foods Co Ltd et payables imm diatement par Les Industries Torr Monde Inc/TorreMondo Industries Inc.
6. Tous les montants payables aux termes du pr sent jugement porteront int r t apr s jugement au taux simple de 5 % par an,   compter de la date du pr sent jugement.

« Nicholas McHaffie »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1384-21

INTITULÉ : MONDO FOODS CO LTD c LES INDUSTRIES
TORRÉMONDE INC / TORREMONDO INDUSTRIES
INC

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE

DATE DES MOTIFS : LE 20 JUIN 2022

COMPARUTIONS :

Abbas A. Kassam

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE