

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20220812**

**Dossier : T-722-21**

**Référence : 2022 CF 1193**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 12 août 2022**

**En présence de monsieur le juge Gleeson**

**ENTRE :**

**MARS CANADA INC.**

**demanderesse**

**et**

**M. UNTEL n° 1, faisant affaire sous le nom de  
KING TUTS CANNABIS, M. UNTEL n° 2,  
faisant affaire sous le nom de WEST COAST  
SUPPLY, M. UNTEL n° 3, faisant affaire sous  
le nom de SHROOMS ONLINE, M. UNTEL  
n° 4, faisant affaire sous le nom de FLASH  
BUDS, et M. UNTEL n° 5, faisant affaire sous  
le nom de SURE BUDS**

**défendeurs**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mars Canada Inc., a intenté une action alléguant que les défendeurs avaient commercialisé et vendu, au Canada, des produits de confiserie infusés au THC en liaison avec les marques de commerce déposées SKITTLES et dans des emballages SKITTLES similaires.

[2] La demanderesse cherche à obtenir un jugement déclaratoire portant que les défendeurs ont contrefait les marques déposées de la demanderesse, utilisé les marques d'une manière susceptible de déprécier l'achalandage, causé de la confusion et fait passer leurs produits pour ceux de la demanderesse, en violation des articles 19, 20 et 22 ainsi que des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13. La demanderesse sollicite des dommages-intérêts pour les activités de contrefaçon, des dommages-intérêts punitifs et exemplaires, une injonction permanente contre les défendeurs ainsi qu'une ordonnance exigeant que les défendeurs remettent et détruisent tous les produits et emballages contrefaits.

[3] La demanderesse a sollicité et obtenu une ordonnance autorisant la signification substitutive de la déclaration par courrier électronique [l'ordonnance du 16 septembre 2021]. Le 17 septembre 2021, la signification a été effectuée conformément à l'ordonnance du 16 septembre 2021.

[4] La demanderesse présente maintenant la présente requête écrite aux termes des articles 369, 210 et 211 des *Règles des Cours fédérales*, DORS 98-106 [les Règles], en vue d'obtenir ce qui suit :

- A. l'autorisation de présenter la présente requête par écrit au titre de l'article 369 des Règles;
- B. un jugement par défaut à l'encontre des défendeurs (à l'exception de M. Untel n° 1, faisant affaire sous le nom de King Tuts Cannabis [King Tuts Cannabis]);
- C. les dépens de la requête et de l'action à l'encontre des défendeurs (à l'exception de King Tuts Cannabis).

[5] La demanderesse reconnaît qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve dans le dossier de la requête pour justifier un jugement par défaut à l'encontre de King Tuts Cannabis.

[6] Une audience s'est tenue à la demande de la Cour pour répondre aux questions soulevées par le dossier écrit de la requête.

[7] Pour les motifs qui suivent, la requête en jugement par défaut sera accueillie en partie.

## II. Le contexte et la preuve

[8] La demanderesse a déposé trois affidavits à l'appui de la requête : les affidavits de Jay Burgett, souscrit le 24 janvier 2022; de Melissa Marsan, souscrit le 11 février 2022; et de Kim Humphrey, souscrit le 7 mars 2022. La demanderesse s'appuie également sur l'affidavit de Kim Humphrey, souscrit le 11 juin 2021.

[9] Jay Burgett est avocat chez Mars, Incorporated, une société affiliée à la demanderesse.

Voici le contenu de l'affidavit de M<sup>e</sup> Burgett :

- A. Il atteste que la demanderesse vend des produits de confiserie au Canada, en liaison avec ses marques SKITTLES, depuis de nombreuses décennies, la première marque ayant été enregistrée au Canada en 1976;
- B. Il désigne un certain nombre d'enregistrements des marques SKITTLES de la demanderesse et joint des copies de ces enregistrements à la pièce A de l'affidavit [les marques SKITTLES];
- C. Il s'appuie sur les conseils de Barbara Cooper (la directrice du marketing de la demanderesse) pour établir la valeur des ventes de produits SKITTLES au Canada au cours de chacune des cinq dernières années, et il désigne les détaillants qui vendent ces produits;
- D. Il s'appuie sur les conseils de M<sup>me</sup> Cooper pour décrire les activités publicitaires et promotionnelles de la demanderesse au Canada, et il joint à la pièce B des exemples de mise en marché de produits SKITTLES sur Internet et dans les médias sociaux;
- E. Il décrit l'emballage distinctif utilisé pour les produits SKITTLES et exprime l'opinion que la disposition ainsi que la conception de l'emballage sont uniques parmi les produits de confiserie [la présentation commerciale des produits SKITTLES];
- F. Il explique qu'en février 2021, M<sup>e</sup> Burgett a appris que des magasins et des sociétés en ligne au Canada vendaient des produits de confiserie infusés au THC,

en liaison avec les marques SKITTLES et dans des emballages SKITTLES similaires [les produit contrefait];

- G. Il raconte qu'il a été chargé de gérer l'enquête sur ces questions et décrit un incident survenu en février 2021, dans lequel un enfant en Ontario qui avait consommé par erreur le produit contrefait (pièces C, D et E) a dû être hospitalisé.
- H. Il déclare que son enquête a indiqué que chacun des défendeurs semblait vendre le produit contrefait sur ses sites Web, que des captures d'écran de chacun des sites Web des défendeurs, à l'exception de M. Untel n° 1, ont été acquises montrant le produit contrefait en vente (pièce H) et que la demanderesse a retenu les services d'Integra Investigation Services Ltd. [Integra] pour l'aider à repérer les défendeurs et à entrer en contact avec eux;
- I. Il atteste qu'il n'a pas été possible d'identifier les personnes qui possèdent et exploitent les entreprises défenderesses, mais que chacune d'entre elles a été contactée de façon électronique par Integra;
- J. Il raconte qu'en janvier 2022, seul le défendeur M. Untel n° 5 continuait à faire de la publicité pour le produit contrefait sur son site Web;
- K. Il exprime l'opinion que la vente du produit contrefait a porté atteinte à la réputation et à l'achalandage associés aux marques SKITTLES, en partie parce que le produit contrefait présente un risque de préjudice pour les consommateurs et n'est pas conforme aux lois canadiennes régissant la commercialisation et la vente de produits du cannabis.

[10] Melissa Marsan est détective privée et directrice des services d'enquête d'Integra.

L'affidavit de M<sup>me</sup> Marsan précise ce qui suit :

- A. Les services d'Integra ont été retenus par la demanderesse, et M<sup>me</sup> Marsan a participé à sa mission, laquelle consistait à examiner les sites Web des défendeurs et à acheter le produit contrefait offert sur ces sites Web;
- B. Integra a préparé un rapport et des documents à l'appui, joints en tant que pièce A à l'affidavit;
- C. Elle a fourni un résumé des résultats de la mission :
  - i. **M. Untel n° 2, faisant affaire sous le nom de West Coast Supply** [West Coast Supply] : le produit contrefait ne se trouvait pas sur le site Web de West Coast Supply; Integra a pu communiquer avec West Coast Supply par courriel et elle a été informée, par un échange de courriels le 10 mars 2021, que le produit contrefait n'était pas vendu par West Coast Supply (pièce A, à la p 345). Cependant, cela est contraire à une capture d'écran non datée montrant que le produit contrefait était offert en vente par West Coast Supply (pièce D);
  - ii. **M. Untel n° 3, faisant affaire sous le nom de Shrooms Online** [Shrooms Online] : Integra n'a pas été en mesure de repérer ni d'acheter le produit contrefait auprès de Shrooms Online et a communiqué avec le défendeur par courriel le 11 mars 2021, date à laquelle elle a été informée que le défendeur ne vendait pas le produit contrefait (pièce A, à la p 355). Cette information est contraire à une capture d'écran non datée indiquant que

l'entreprise avait, à un moment donné, annoncé et offert le produit contrefait en vente (pièce E);

- iii. **M. Untel n° 4, faisant affaire sous le nom de Flash Buds** [Flash Buds] :  
Integra a pu communiquer avec le défendeur par courriel le 11 mars 2021, et a acheté et reçu le produit contrefait à partir du site Web [www.flashbuds.ca](http://www.flashbuds.ca) (pièce A, aux p 366, 374, 385, 386, 387, 388, 396-398, qui sont également reproduites à la pièce B);
- iv. **M. Untel n° 5, faisant affaire sous le nom de Sure Buds** [Sure Buds] :  
Integra n'a pas été en mesure de communiquer avec le défendeur par courriel ni par téléphone, et une commande passée auprès de lui n'a pas été traitée. Le produit contrefait continue d'être offert en vente sur le site Web de Sure Buds (pièce A, aux p 400, 412-418, et pièce C).

[11] Kim Humphrey est adjointe et auxiliaire juridique au sein du cabinet qui représente la demanderesse dans la présente action. Elle a participé aux communications avec les défendeurs et à la liaison avec Integra. L'affidavit de M<sup>me</sup> Humphrey précise ce qui suit :

- A. Le 17 septembre 2021, conformément à l'ordonnance du 16 septembre 2021, des courriels ont été envoyés à chacun des défendeurs avec, en pièces jointes, une lettre de l'avocat de la demanderesse, la déclaration et une copie de l'ordonnance du 16 septembre 2021 (pièce C);
- B. Aucune réponse n'a été reçue aux courriels du 17 septembre, et rien n'indique que les courriels n'ont pas été reçus ou qu'ils n'ont pas pu être livrés aux adresses de courriel utilisées;

- C. Après la signification de la déclaration, une réponse substantielle a été reçue de la part de l'entreprise défenderesse Flash Buds, la nature et le moment de cette réponse n'étant pas abordés dans le dossier de la requête;
- D. Les sites Web de chacun des défendeurs ont été visités à trois reprises, deux fois en décembre 2021 et une fois en février 2022. À l'exception de l'entreprise défenderesse Sure Buds, qui a continué à répertorier le produit contrefait et à en faire la publicité, rien n'indique que les défendeurs faisaient, à ce moment-là, la publicité ou la vente du produit contrefait.

[12] L'affidavit du 11 juin 2021 de M<sup>me</sup> Humphrey, déposé à l'appui de la requête en ordonnance de signification substitutive, précise les renseignements relatifs aux sites Web des défendeurs et aux efforts déployés pour communiquer avec eux par courrier électronique.

### III. Les questions en litige

[13] L'article 210 des Règles prévoit ce qui suit :

#### **Cas d'ouverture**

**210 (1)** Lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l'égard de sa déclaration.

#### **Motion for default judgment**

**210 (1)** Where a defendant fails to serve and file a statement of defence within the time set out in rule 204 or any other time fixed by an order of the Court, the plaintiff may bring a motion for judgment against the defendant on the statement of claim.



**Requête écrite**

(2) Sous réserve de l'article 25 de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée *ex parte* et selon la règle 369.

**Preuve**

(3) La preuve fournie à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.

**Pouvoirs de la Cour**

(4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :

a) accorder le jugement demandé;

b) rejeter l'action;

c) ordonner que l'action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l'indique.

**Motion in writing**

(2) Subject to section 25 of the *Crown Liability and Proceedings Act*, a motion under subsection (1) may be brought *ex parte* and in accordance with rule 369.

**Affidavit evidence**

(3) A motion under subsection (1) shall be supported by affidavit evidence.

**Disposition of motion**

(4) On a motion under subsection (1), the Court may

(a) grant judgment;

(b) dismiss the action; or

(c) order that the action proceed to trial and that the plaintiff prove its case in such a manner as the Court may direct.

[14] Une requête en jugement par défaut soulève deux questions : (1) la question de savoir si le défendeur est en défaut; et (2) celle de savoir si les prétentions de la demanderesse sont étayées par la preuve, y compris le droit aux réparations sollicitées (*Canada (Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires) c Wilson*, 2017 CF 796 au para 2, renvoyant à *Chase Manhattan Corp c 3133559 Canada Inc*, 2001 CFPI 895).

IV. Analyse

A. *Les principes – le jugement par défaut*

[15] Les principes guidant le jugement par défaut ont été examinés d'une manière très utile par le juge Andrew Little dans la décision *NuWave Industries Inc c Trennen Industries Ltd*, 2020 CF 867 aux para 16-21. Ces principes sont les suivants :

- A. Dans le cadre d'une requête en jugement par défaut, toutes les allégations contenues dans la déclaration de la partie demanderesse doivent être considérées comme niées : à la Cour fédérale, c'est la partie demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve et elle est tenue de produire des éléments de preuve qui établissent, selon la prépondérance des probabilités, les allégations qu'elle a formulées dans sa déclaration ainsi que son droit à la mesure de réparation qu'elle sollicite (voir *BBC Chartering Carriers GMBH & CO KG c Openhydro Technology Canada Limited*, 2018 CF 1098 au para 15; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c Rubuga*, 2015 CF 1073 au para 77; *Teavana Corporation c Teayama Inc*, 2014 CF 372 au para 4; *Aquasmart Technologies Inc C Klassen*, 2011 CF 212 au para 45; *Louis Vuitton Malletier SA c Yang*, 2007 CF 1179 au para 4);
- B. La preuve doit être examinée attentivement et doit être suffisamment claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités (*FH c McDougall*, 2008 CSC 53 aux para 45, 46; *Canada (Procureur général) c Hôtels Fairmont Inc*, 2016 CSC 56 aux para 35, 36; *Nelson (City) c Mowatt*, 2017 CSC 8 au para 40).

C. Le jugement par défaut n'est jamais automatique; il s'agit d'une ordonnance discrétionnaire (*Johnson c Gendarmerie royale du Canada*, 2002 CFPI 917 au para 20).

B. *Les défendeurs sont-ils en défaut?*

[16] Pour obtenir gain de cause dans la présente requête, la demanderesse doit, comme il a été mentionné ci-dessus, démontrer d'abord que les défendeurs sont en défaut : ils ont reçu un avis, et le délai pour la signification ainsi que le dépôt d'une défense a expiré.

[17] Les défendeurs ayant organisé leurs activités en ligne de manière à protéger leur anonymat, la demanderesse n'a pas été en mesure de signifier à personne la déclaration. La demanderesse a sollicité et obtenu l'ordonnance du 16 septembre 2021 prévoyant une signification substitutive par courriel.

[18] Lorsqu'un demandeur s'appuie sur la signification substitutive, l'article 211 des Règles prescrit que la Cour doit être convaincue qu'il est équitable d'accorder au demandeur un jugement par défaut dans les circonstances :

**Signification substitutive en vertu d'une ordonnance**

**211** Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d'une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu'il est

**Service pursuant to order for substitutional service**

**211** Judgment shall not be given against a defendant who is in default where service of the statement of claim was effected pursuant to an order for substitutional service, unless the Court is satisfied that it is just to do so having

équitable de le faire dans les      regard to all the  
circonstances.                              circumstances.

[19] M<sup>me</sup> Humphrey atteste que la signification conformément à l'ordonnance du 16 septembre 2021 a été effectuée le 17 septembre 2021. Elle atteste en outre, après avoir accédé aux sites Web des défendeurs les 24 décembre 2021, 30 décembre 2021 et 8 février 2022, que quatre des cinq défendeurs ne faisaient plus de publicité et n'offraient plus en vente le produit contrefait à ces dates. La demanderesse affirme qu'il s'agit là d'une preuve solide que les défendeurs ont reçu la déclaration. Je ne suis pas prêt à tirer cette conclusion pour deux motifs.

[20] Premièrement, la preuve indique que les entreprises défenderesses West Coast Supply et Shrooms Online ne faisaient pas de publicité ou n'offraient pas en vente le produit contrefait au moment où la déclaration a été signifiée. Deuxièmement, l'enquête menée en mars 2021 (affidavit de M<sup>me</sup> Marsan, pièce A) a donné lieu à des affirmations par courriel des entreprises défenderesses West Coast Supply et Shrooms Online, selon lesquelles elles ne vendent pas le produit contrefait. Bien qu'aucun de ces facteurs n'établisse que l'avis n'a pas été reçu, ils affaiblissent l'idée que les entreprises défenderesses ont retiré le produit contrefait du site Web à la suite de la réception de la déclaration.

[21] Cependant, la preuve démontre que la société enquêteuse Integra a réussi à communiquer avec les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds au moyen des adresses de courriel autorisées par la suite pour la signification substitutive. La preuve indique également que la déclaration a été envoyée de manière informelle à chacune des trois entreprises défenderesses mentionnées ci-dessous, aux mêmes adresses de courriel, en

mai 2021, dans le cadre des efforts de la demanderesse pour effectuer une signification à personne. La demanderesse a fourni une preuve par affidavit de la signification substitutive, conformément à l'ordonnance du 16 septembre 2021, et il y a eu une communication indépendante substantielle par courriel avec l'entreprise défenderesse Flash Buds depuis que la signification a eu lieu le 17 septembre 2021.

[22] Compte tenu de la preuve résumée ci-dessus, je conclus que la signification a été effectuée et que l'avis a été reçu par les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online ainsi que Flash Buds. Il n'existe aucune trace de dépôt d'une défense par ces entreprises défenderesses dans le délai imparti par l'article 204 des Règles, et rien n'indique dans le registre de la Cour qu'une prorogation de délai a été demandée. Je conclus donc que les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds sont en défaut.

[23] En ce qui concerne l'entreprise défenderesse Sure Buds, la preuve n'est pas suffisante pour établir le défaut. Il n'existe aucune preuve d'une communication antérieure avec l'entreprise défenderesse Sure Buds à l'adresse de courriel utilisée pour la signification. Dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Marsan, il est bel et bien déclaré qu'une commande du produit contrefait a été passée auprès de Sure Buds au cours de l'enquête d'Integra. Cependant, M<sup>me</sup> Marsan atteste qu'aucune confirmation de la commande n'a été fournie par Sure Buds, qu'aucune instruction n'a été donnée pour effectuer le paiement et que les communications par courriel initiées par Integra à la suite de la commande ont été retournées comme étant non livrables. De plus, les numéros de téléphone de l'entreprise défenderesse figurant sur les listes d'entreprises ne sont plus associés à Sure Buds (affidavit de M<sup>me</sup> Marsan, pièce A, à la p 2).

[24] En l'absence de toute preuve démontrant une communication réussie de quelque nature que ce soit avec Sure Buds, à l'adresse de courriel désignée pour la signification substitutive ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de téléphone, je ne suis pas convaincu que Sure Buds a reçu la signification ou un avis de la déclaration. La demanderesse n'a donc pas réussi à démontrer que M. Untel n° 5 est en défaut.

C. *La demanderesse a établi qu'il y avait eu violation de la Loi sur les marques de commerce*

(1) Les généralités

[25] Le propriétaire d'une marque déposée a le droit exclusif à l'emploi de cette marque dans tout le Canada (*Loi sur les marques de commerce*, art 19). Ce droit est violé par la vente, la distribution ou la publicité de produits ou de services associés à une marque créant de la confusion (*Loi sur les marques de commerce*, art 20(1)a)). Une marque crée de la confusion avec une autre marque lorsque son emploi est susceptible de faire conclure que les produits sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services sont loués ou exécutés par le propriétaire de la marque déposée (*Loi sur les marques de commerce*, art 6(2)).

[26] Afin d'apprécier la confusion, la Cour prend en considération 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; la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce (*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 [*Veuve Clicquot*] au para 21).

Le critère de confusion applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce alors qu'il n'en a qu'un vague souvenir (*Veuve Clicquot* aux para 18 à 20).

(2) La contrefaçon et la confusion établies

[27] La preuve de la contrefaçon par West Coast Supply et Shrooms Online est exposée dans la pièce H de l'affidavit de M<sup>e</sup> Burgett ainsi que dans les pièces D et E de l'affidavit de M<sup>me</sup> Marsan. Les éléments de preuve démontrent que les pages Web attribuées respectivement à chacune des entreprises défenderesses faisaient de la publicité pour le produit contrefait et l'offraient en vente. Bien que les éléments de preuve détaillant les circonstances entourant la collecte des captures d'écran soient rares, il est déclaré dans l'affidavit de M<sup>e</sup> Burgett qu'il avait recueilli les captures d'écran au cours de son enquête. Cette enquête a été menée à un moment donné en février 2021.

[28] West Coast Supply et Shrooms Online ont indiqué, dans des courriels en réponse à des demandes de renseignements d'Integra en mars 2021, qu'elles ne vendaient pas le produit contrefait. Cependant, je suis convaincu que cet échange a eu lieu après que les captures d'écran ont été prises et ne contredit pas les éléments de preuve indiquant que les deux entreprises défenderesses avaient auparavant commercialisé et offert le produit contrefait en vente.

[29] En ce qui concerne l'entreprise défenderesse Flash Buds, la preuve établit qu'une page Web attribuée à Flash Buds fait la publicité du produit contrefait et que Flash Buds a confirmé dans des échanges de courriels avec Integra qu'elle offrait le produit contrefait en

vente. Integra a passé avec succès une commande du produit contrefait auprès de Flash Buds et l'a payé sur Internet. Le produit contrefait a ensuite été livré. Le produit contrefait est annoncé et vendu dans un emballage qui représente les marques et la présentation commerciale SKITTLES.

[30] La preuve établit en outre que les activités des entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds n'ont pas été autorisées par la demanderesse.

[31] Les marques de la demanderesse sont distinctives, et la preuve établit qu'elles sont bien connues et largement reconnues. Les marques et la présentation commerciale utilisées pour commercialiser et emballer le produit contrefait sont presque identiques aux marques de la demanderesse. La preuve fournit également un exemple de confusion réelle chez le consommateur qui a entraîné un préjudice au sein d'un segment particulièrement vulnérable de la population, à savoir les enfants.

[32] La demanderesse a établi que les activités des entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds ont, selon la prépondérance des probabilités, entraîné une confusion sur le marché.

(3) La commercialisation trompeuse établie

[33] L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit à tout commerçant d'appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion, en l'espèce entre les SKITTLES infusés au cannabis et les SKITTLES authentiques. Pour établir la commercialisation trompeuse, la demanderesse



doit prouver (1) l'existence d'un achalandage, (2) le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration et (3) le préjudice réel ou possible pour la demanderesse (*Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 295 [*Navsun Holdings*] au para 38).

[34] La preuve établit que les marques SKITTLES sont déposées, qu'elles sont utilisées depuis longtemps et qu'elles ont généré des ventes importantes. Les marques sont distinctives et reconnues. L'existence d'un achalandage a été prouvée, de même que la confusion (paragraphe 31 et 32 ci-dessus).

[35] L'affidavit de M<sup>c</sup> Burgett atteste d'une large couverture médiatique faisant référence au produit de la demanderesse tout en représentant le produit contrefait. Cette preuve est suffisante pour établir l'atteinte potentielle à la réputation et à l'achalandage de la demanderesse.

[36] La preuve établit, selon la prépondérance des probabilités, que les actes posés par les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds sont contraires aux dispositions des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(4) La dépréciation de l'achalandage

[37] Dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, la Cour suprême du Canada a énoncé ce qu'un demandeur devait établir pour avoir gain de cause dans une action en dépréciation de l'achalandage au titre de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* :

46. [...] L'article 22 comporte quatre éléments. 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). [...]

[En italique dans l'original; non souligné dans l'original.]

[38] Je suis convaincu que la preuve établit chacun de ces éléments. La marque a été utilisée par les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds pour annoncer et offrir en vente le produit contrefait. Les marques et la présentation commerciale SKITTLES sont bien connues, et la preuve démontre l'achalandage rattaché à la marque. La nature illégale du produit contrefait et la publicité négative qu'il a attirée ont probablement eu un effet négatif sur l'achalandage, dépréciant probablement sa valeur.

#### D. *Les réparations*

(1) Le jugement déclaratoire, l'injonction et la remise du matériel contrefait

[39] Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds n'ont pas répondu à l'action ou à la présente requête. La preuve indique que le produit contrefait a été commercialisé et offert en vente par chacune des entreprises défenderesses. De plus, l'entreprise défenderesse Flash Buds a reçu une commande, a traité cette commande et a livré le produit contrefait.

[40] La demanderesse a droit au jugement déclaratoire et à l'injonction qu'elle sollicite à l'égard des entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds. Je suis également convaincu qu'il y a lieu de rendre l'ordonnance demandée pour la remise et la destruction du produit contrefait et de l'emballage. (A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> édition, feuilles mobiles (Toronto : Thomson Reuters Canada, 2002), au c 13.22; *Loi sur les marques de commerce*, art 53.2(1)).

(2) Les dommages-intérêts

[41] Les dommages doivent être prouvés par la demanderesse (*Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc*, 2020 CF 379 [*Biofert*] au para 208). Les dommages-intérêts hypothétiques ou non prouvés ne seront pas accordés. Toutefois, la Cour peut tirer des inférences des actes d'un défendeur et des résultats de ces actes pour estimer raisonnablement les dommages, parfois appelés dommages-intérêts symboliques (*Ragdoll Productions (UK) Ltd c Personnes inconnues (1<sup>re</sup> inst)*, 2002 CFPI 918 au para 42). Cela est particulièrement vrai lorsque le défaut de participation des défendeurs à l'instance contrecarre les efforts du demandeur pour établir les dommages-intérêts (*H-D USA, LLC c Varzari*, 2021 CF 620 [*H-D USA*] au para 54; *UBS Group AG c Yones*, 2022 CF 132 aux para 52, 53).

[42] La demanderesse réclame 20 000 \$ en dommages-intérêts symboliques de chaque entreprise défenderesse (soit un total de 60 000 \$), en faisant valoir que cette somme se situe dans la fourchette des dommages-intérêts symboliques accordés selon la jurisprudence. Par exemple, la demanderesse invoque la décision *Nintendo of America Inc C King of Windows Home Improvements Inc*, 2021 CF 291, dans laquelle une somme de 32 000 \$ a été accordée

pour contrefaçon de marque (voir également *Navsun Holdings, Subway IP LLC c Budway, Cannabis & Wellness Store*, 2021 CF 583; *H-D USA*).

[43] Dans la décision *Biofert*, la juge Glennys McVeigh a joint, à l'annexe B, un résumé très utile des affaires dans lesquelles des dommages-intérêts ont été accordés en cas de « preuve insuffisante ». Ce tableau indique que la somme forfaitaire des dommages-intérêts accordés dans de tels cas varie de 1 000 \$ à 25 000 \$.

[44] J'ai examiné la jurisprudence invoquée par la demanderesse ainsi que le tableau annexé à la décision *Biofert*, et j'ai pris en compte la preuve démontrant que la publicité négative entourant le produit contrefait avait eu une incidence défavorable sur les marques de la demanderesse. Ayant fait cela, je conclus qu'une somme de 15 000 \$ par entreprise défenderesse est une estimation raisonnable du préjudice subi.

(3) Les dommages-intérêts punitifs

[45] La demanderesse sollicite des dommages-intérêts punitifs de 100 000 \$ par entreprise défenderesse (300 000 \$ au total).

[46] 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 [*Whiten*] au para 36. Le châtimeur, la dénonciation et la dissuasion sont des justifications acceptées relativement à l'attribution de dommages-intérêts

punitifs (*Whiten*, au para 111). La question de savoir si le comportement d'un défendeur justifie ou non de le condamner à des dommages-intérêts punitifs, ainsi que celle du quantum de tels dommages-intérêts, doit être éclairée par divers facteurs (*Whiten*, aux para 112, 113).

[47] En l'espèce, la demanderesse fait valoir que les entreprises défenderesses commercialisent et offrent en vente un produit qui non seulement viole ses droits, mais va également à l'encontre de la *Loi sur le cannabis*, LC 2018, c 16, et peut causer un préjudice. La demanderesse ajoute que les entreprises défenderesses devaient être conscientes de la nature illégale de leurs activités et souligne les efforts déployés qu'elles ont déployés pour dissimuler leur identité. La demanderesse soutient qu'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs est nécessaire pour signaler que l'appropriation de la propriété intellectuelle en liaison avec la vente de produits alimentaires non conformes et potentiellement dangereux aura des conséquences.

[48] Les inférences fondées sur des actes qui pourraient avoir d'autres explications doivent être tirées avec prudence. Après avoir examiné la preuve et les circonstances, y compris les communications avec les entreprises défenderesses avant et après la signification de la déclaration, je suis d'accord avec la demanderesse et je conclus que les efforts des entreprises défenderesses pour rester anonymes soutiennent la conclusion selon laquelle elles avaient connaissance de la nature illégale de leur activité. Je conclus également que la publicité et l'offre en vente d'un produit potentiellement dangereux, utilisant des marques de commerce qui ont fait l'objet d'une appropriation et qui sont manifestement attrayantes pour les enfants, représentent

un écart marqué par rapport aux normes ordinaires de comportement acceptable qui méritent d'être dénoncées et dissuadées.

[49] Des dommages-intérêts punitifs sont justifiés. Le quantum de ces dommages-intérêts doit être proportionnel aux objectifs recherchés par l'octroi de tels dommages-intérêts, en l'occurrence la dénonciation et la dissuasion. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans cette appréciation, notamment la gravité du caractère répréhensible du comportement d'un défendeur, le préjudice causé au demandeur et le profit réalisé par le défendeur. Le caractère répréhensible suppose un examen du comportement du défendeur, y compris la question de savoir si le comportement a été planifié, si le défendeur savait qu'il était illégal ou s'il y a eu une tentative de dissimulation de l'activité (*Whiten*, au para 113).

[50] La demanderesse s'appuie sur l'arrêt *Lam c Chanel S de RL*, 2017 CAF 38 [*Lam*], pour étayer son point de vue selon lequel une somme de 100 000 \$ par entreprise défenderesse est appropriée en l'espèce. Dans l'arrêt *Lam*, la Cour d'appel a confirmé l'octroi de dommages-intérêts punitifs de 250 000 \$. Dans cet arrêt, les dommages-intérêts ont été accordés en fonction d'un certain nombre de considérations allant au-delà d'une motivation de profit et de l'érosion des droits afférents aux marques de commerce de la demanderesse. Il s'agissait notamment des efforts visant à induire la cour en erreur, des activités frauduleuses après le dépôt de la déclaration et du comportement récidiviste. L'arrêt *Lam* concernait une défenderesse qui avait fait preuve d'un mépris flagrant et constant de la loi et, à ce titre, je conclus que cet arrêt n'est que d'une utilité minimale en l'espèce.

[51] J'ai accordé une grande importance à la question du préjudice subi, non seulement par la demanderesse, mais aussi par les membres du public qui pourraient accidentellement consommer le produit contrefait des entreprises défenderesses, en croyant qu'il s'agit d'un produit SKITTLES authentique. Le fait que les SKITTLES sont des produits de confiserie attrayants pour les enfants renforce la nécessité de dénoncer le comportement des entreprises défenderesses. J'ai également pris en considération le fait que les entreprises défenderesses n'avaient pas répondu à la déclaration et n'avaient pas comparu dans le cadre de la présente procédure, et j'ai conclu que le comportement des entreprises défenderesses était connu pour être de la contrefaçon. Je note également que les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds semblent avoir cessé de commercialiser et d'offrir en vente le produit contrefait, ce qui constitue un facteur atténuant, mais qui renforce également la valeur d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs en tant que moyen de dissuasion d'un futur comportement illégal.

[52] Après avoir pris en compte tous ces facteurs, je suis d'avis qu'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs de 30 000 \$ par entreprise défenderesse (West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds) est suffisante pour atteindre les objectifs que sont la dissuasion et la dénonciation du comportement inacceptable des entreprises défenderesses.

(4) Les dépens

[53] La demanderesse sollicite l'adjudication de la somme forfaitaire de 10 000 \$ par entreprise défenderesse au titre des dépens, ce qui, selon elle, est une somme raisonnable. Toutefois, la demanderesse n'a pas fourni de mémoire de frais ni même de ventilation simplifiée

des frais. En l'absence d'éléments de preuve, je ne suis pas disposé à accorder la somme forfaitaire demandée au titre des dépens.

[54] J'ai examiné les entrées consignées dans la présente affaire et j'ai été guidé par la colonne III du tarif B des Règles. La demanderesse se verra attribuer des dépens de 3 200 \$ par entreprise défenderesse (West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds), y compris tous les débours.



**JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-722-21**

**LA COUR STATUE :**

1. La demanderesse est autorisée à présenter la présente requête par écrit;
2. La requête de la demanderesse est rejetée en ce qui concerne M. UNTEL n° 1, faisant affaire sous le nom de KING TUTS CANNABIS, et M. UNTEL n° 5, faisant affaire sous le nom de SURE BUDS;
3. La requête est accueillie en ce qui concerne M. UNTEL n° 2, faisant affaire sous le nom de WEST COAST SUPPLY [West Coast Supply], M. UNTEL n° 3, faisant affaire sous le nom de SHROOMS ONLINE [Shrooms Online] et M. UNTEL n° 4, faisant affaire sous le nom de FLASH BUDS [Flash Buds], qui ont :
  - a) contrefait les marques de commerce déposées SKITTLES énumérées à l'annexe A [les marques SKITTLES], en contravention des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, dans sa version modifiée [la Loi];
  - b) utilisé les marques SKITTLES d'une manière susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage qui y est rattachée, en contravention de l'article 22 de la Loi;
  - c) ont attiré l'attention du public sur leurs marchandises de manière à créer ou à être susceptible de créer de la confusion au Canada entre leurs produits et les produits SKITTLES de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi;

- d) fait passer leurs produits pour les produits SKITTLES de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7c) de la Loi;
4. Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds, y compris leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, préposés et ayants droit, ainsi que toute autre personne ou entité agissant en leur nom, y compris les sites Web ou les sites de médias sociaux que les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds possèdent, exploitent et/ou contrôlent, sont par la présente interdits d'importer, d'exporter, d'emballer, d'étiqueter, de publiciser, de commercialiser, de distribuer, d'offrir en vente ou de vendre, directement ou indirectement, au Canada ou à partir de ce pays :
- a) des produits contenant du tétrahydrocannabinol [THC] ou d'autres cannabinoïdes en liaison avec les marques SKITTLES ou des marques similaires d'une manière qui crée de la confusion, y compris tout produit dont l'emballage illustre ou décrit les marques SKITTLES [les produits contrefaits];
  - b) des produits contenant du THC ou d'autres cannabinoïdes dans des emballages qui sont similaires d'une manière qui crée de la confusion avec l'emballage SKITTLES décrit à l'annexe B [la présentation commerciale des produits SKITTLES];
  - c) un emballage et/ou un étiquetage utilisé ou destiné à être utilisé pour le produit contrefait qui représentent les marques SKITTLES ou des marques de commerce similaires d'une manière qui crée de la confusion, ou qui est

similaire d'une manière qui crée de la confusion avec la présentation commerciale des produits SKITTLES, y compris l'emballage décrit à l'annexe C [l'emballage contrefait];

- d) des produits SKITTLES de Mars Canada auxquels du THC ou d'autres cannabinoïdes ont été ajoutés ou introduits;
5. Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds devront, à leurs frais, dans les dix (10) jours suivant la réception d'une copie du présent jugement, remettre à la demanderesse ou à son représentant, pour destruction, tous les produits et emballages contrefaits en leurs possession, pouvoir et/ou contrôle direct ou indirect, y compris les produits et les emballages décrits à l'annexe C, et tout produit SKITTLES en vrac ou non emballé auquel du THC ou d'autres cannabinoïdes ont été ajoutés ou introduits;
6. Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds devront, à leurs propres frais, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date du présent jugement :
- a) divulguer à la demanderesse par écrit la source de tous les produits et emballages contrefaits;
  - b) envoyer à la demanderesse tous les documents et toutes les communications en leurs possession, pouvoir ou contrôle concernant l'acquisition ou la vente par les défenderesses de produits ou d'emballages contrefaits, ou s'y rapportant;
7. Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds devront chacune payer à la demanderesse des dommages-intérêts de 15 000 \$;

8. Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds devront chacune payer à la demanderesse des dommages-intérêts punitifs de 30 000 \$;
9. Les entreprises défenderesses West Coast Supply, Shrooms Online et Flash Buds devront chacune payer à la demanderesse 3 200 \$ au titre des dépens liés à la présente requête et à l'action, y compris tous les débours;
10. Le présent jugement portera intérêt au taux de 2 p. cent.

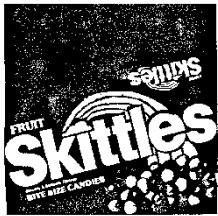



« Patrick Gleeson »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
C Laroche

## ANNEXE A -- LES MARQUES SKITTLES

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits ou services
SKITTLES	Enr. LMC214430	(1) Bonbons
SKITTLES et DESSIN COULEUR 	Enr. LMC313971	(1) Aliments de confiserie, à savoir des bonbons
Skittles et dessin 	Enr. LMC887985	(1) Confiserie, à savoir des bonbons
SKITTLES et dessin d'arc-en-ciel à l'envers 	Enr. LMC894368	(1) Confiserie, à savoir des bonbons
Dessin D'ARC-EN-CIEL À L'ENVERS SKITTLES 	Enr. LMC894366	(1) Confiserie, à savoir des bonbons

**ANNEXE B — L'EMBALLAGE ET LA PRÉSENTATION COMMERCIALE  
DES PRODUITS SKITTLES**



ANNEXE C — LES PRODUITS ET L'EMBALLAGE CONTREFAITS



**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-722-21

**INTITULÉ :** MARS CANADA INC. c M. UNTEL n° 1, faisant affaire sous le nom de KING TUTS CANNABIS, M. UNTEL n° 2, faisant affaire sous le nom de WEST COAST SUPPLY, M. UNTEL n° 3, faisant affaire sous le nom de SHROOMS ONLINE, M. UNTEL n° 4, faisant affaire sous le nom de FLASH BUDS, et M. UNTEL n° 5, faisant affaire sous le nom de SURE BUDS

**REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT, EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) AU TITRE DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES, ET AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 29 JUILLET 2022**

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE GLEESON

**DATE DU JUGEMENT  
ET DES MOTIFS :** LE 12 AOÛT 2022

**OBSERVATIONS ÉCRITES ET COMPARUTION :**

James J. Holloway

POUR LA DEMANDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Baker & McKenzie LLP  
Avocats  
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE