

Date : 20080702

Dossier : T-2278-06

Référence : 2008 CF 828

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2008

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ORVILLE FRENETTE

ENTRE :

PHARMACOMMUNICATIONS HOLDINGS INC.

demanderesse

et

**AVENCIA INTERNATIONAL INC., JASON LEWIS,
DONALD LAJOIE ET GREGORY KOCHUK**

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I. La réparation demandée

[1] Il s'agit d'une demande formulée par PharmaCommunications Holdings Inc. (la « demanderesse ») en vue d'obtenir les réparations suivantes en vertu de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») :

- un jugement déclaratoire selon lequel :
 - i. la demanderesse est la propriétaire de la marque de commerce non enregistrée « PharmaCommunications » (la « marque de commerce »);

- ii. Avencia International Inc., Jason Lewis, Donald Lajoie et Gregory Kochuk (les « défendeurs ») ont appelé l'attention du public sur les services et l'entreprise d'Avencia International Inc. (la « société défenderesse » ou « Avencia ») de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les services et l'entreprise de cette dernière, d'une part, et les services et l'entreprise de PharmaCommunications Group Inc./Groupe PharmaCommunications Inc. (« GPI »), d'autre part;
 - iii. le nom commercial « PharmaComm » de la société défenderesse est similaire à la marque de commerce de la demanderesse au point de créer de la confusion.
- une ordonnance d'injonction permanente :
 - i. interdisant aux défendeurs d'employer la marque de commerce de la demanderesse ou tout nom commercial ou marque de commerce qui y est similaire au point de créer de la confusion, notamment les noms commerciaux « Pharmacomm » et « PharmaComm »;
 - ii. exigeant que les défendeurs cessent d'employer, et détruisent sans délai, toute brochure ou carte d'affaires et tout papier à en-tête, document de vente ou promotionnel ou autre document, déclaration ou publicité, sous quelque forme ou format que ce soit, qui comporte ou mentionne les noms commerciaux « Pharmacomm » et « PharmaComm » ou tout nom commercial similaire à la marque de commerce de la demanderesse;

- iii. interdisant aux défendeurs d'énoncer ou de mentionner les noms commerciaux « Pharmacomm » et « PharmaComm » sur le site Web de la société défenderesse et exigeant que les défendeurs modifient son localisateur uniforme de ressource et tout autre moyen par lequel elle identifie ou localise son site Web de telle sorte que celui-ci ne mentionne pas ni n'énonce les noms « Pharmacomm » ou « PharmaComm » ni aucun autre nom commercial similaire à la marque de commerce de la demanderesse;
 - iv. interdisant aux défendeurs d'appeler l'attention du public sur les services et l'entreprise de la société défenderesse de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et son entreprise, d'une part, et les services et l'entreprise de GPI, d'autre part.
- une ordonnance portant que tous les articles, y compris notamment les affiches, la papeterie commerciale et les publicités, arborant les noms commerciaux « Pharmacomm » ou « PharmaComm » ou tout autre mot ou mots ayant une ressemblance phonétique ou présentant une similitude avec les marques de commerce de la demanderesse, indépendamment de leur orthographe, soient retirés des locaux de la société défenderesse et soient remis à la demanderesse aux frais des défendeurs, pour que la demanderesse en dispose comme elle l'estime indiqué.
 - toute autre réparation que la Cour estimera juste.
 - les frais relatifs à la demande conformément à la colonne III du tableau du tarif B des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

II. Le contexte

[2] La demanderesse est constituée en personne morale depuis le 26 septembre 1995. Elle affirme que depuis qu'elle a été constituée en personne morale, elle est propriétaire de la marque de commerce non enregistrée et l'a concédée sous licence à GPI, une société liée qui a également été constituée en personne morale en 1995. La demanderesse fait également valoir que la marque de commerce a été employée par ses sociétés prédécesseures depuis décembre 1982, et que la marque de commerce a toujours été employée en liaison avec la prestation de services de marketing et de publicité et de services-conseils connexes à l'industrie pharmaceutique au Canada.

[3] La société défenderesse a été constituée en personne morale le 20 janvier 2004, et elle a enregistré le nom « PHARMACOMM » en vertu de la *Loi sur les noms commerciaux*, L.R.O. 1990, ch. B.17, le 2 décembre 2004. Depuis, elle emploie ce nom pour exploiter son entreprise. Bien que les défendeurs admettent que le défendeur Jason Lewis est l'administrateur d'Avencia, ils font valoir que les défendeurs Donald Lajoie et Gregory Kochuk ne sont ni des dirigeants ni des administrateurs de la société.

[4] C'est dans ce contexte que la demanderesse a affirmé qu'Avencia et les personnes physiques intimées qui y sont liées exploitent une entreprise ayant le même objet que celle de la demanderesse en employant un nom qui est similaire à la marque de commerce alléguée de cette dernière au point de créer de la confusion. Elle insiste pour dire que les actes des défendeurs

constituent une violation de l'alinéa 7b) de la *Loi*, et qu'elle devrait obtenir les réparations considérables qu'elle a demandées.

A. L'entreprise de GPI

[5] La demanderesse décrit GPI comme une société de marketing desservant des sociétés pharmaceutiques au Canada. Il s'agit d'un créneau de marché comprenant environ une centaine de sociétés. En revanche, les défendeurs qualifient GPI de société de distribution.

[6] En tout état de cause, les deux parties semblent convenir que les activités de l'entreprise de PGI consistent à diffuser des renseignements au sujet des produits de ses clients auprès de travailleurs de la santé au moyen d'activités de marketing direct et d'un centre d'appel. En outre, elles semblent convenir que PGI recueille également des données sur les besoins et les pratiques des professionnels de la santé en matière d'ordonnances, qu'elle met ensuite à la disposition de ses clients par l'entremise d'un site Web en particulier.

B. Les activités commerciales d'Avencia

[7] La question des activités commerciales d'Avencia est plus controversée.

[8] La demanderesse affirme que les activités commerciales d'Avencia ressemblent pour l'essentiel à celles de GPI, en ce que toutes deux offrent des renseignements en matière de marketing et des programmes à des fabricants de médicaments au Canada. La demanderesse insiste pour dire que la société défenderesse assure aussi la livraison des documents promotionnels qu'elle

créées. Par exemple, la demanderesse a attiré l'attention sur un bon de commande qui mentionne une [TRADUCTION] « campagne de publipostage » et comporte le commentaire manuscrit suivant : [TRADUCTION] « les coûts comprennent l'impartition de la livraison à des médecins par Dendrite [...] ».

[9] La demanderesse signale également que le site Web d'Avencia énumère une série de services qu'elle fournit. La demanderesse affirme ensuite tout simplement que ces services sont similaires ou identiques à ceux qu'offre GPI en liaison avec la marque de commerce. Les services énumérés sur le site Web vont de services difficiles à cerner (comme [TRADUCTION] « exciter et mettre en œuvre des tactiques ciblées basées sur le Web ») à ceux qui semblent effectivement ressembler à ceux que la demanderesse dit être offerts par GPI (comme [TRADUCTION] « recherches, communications et établissement de profils axés sur le Web, sur une plateforme commune conçue pour les clients – locaux et mondiaux »).

[10] Les défendeurs, quant à eux, soutiennent qu'Avencia est une agence de publicité. Ils décrivent aussi ses activités en des termes de marketing quelque peu ésotériques, comme le [TRADUCTION] « développement de marques créatives de base », [TRADUCTION] « la planification stratégique liée aux marques », [TRADUCTION] « les dialogues et l'analyse de marques avec des professionnels de la santé pour les clients » et [TRADUCTION] « la gestion de la production et la fourniture de produits finis ». En fin de compte, les défendeurs soutiennent que l'entreprise d'Avencia a essentiellement pour objet le service-conseil en matière de marques, la publicité médiatique, la promotion de produits et les techniques de ventes.

V. Questions en litige

[11] Bien que de nombreuses questions aient été soulevées, je traiterai uniquement de la plus importante, à savoir : les défendeurs se sont-ils livrés à une imitation frauduleuse contraire à la *Loi*?

VI. Dispositions législatives

[12] Les dispositions pertinentes de la *Loi* sont les suivantes :

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« marque de commerce » Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

Definitions

2. In this Act,
...

"trade-mark" means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

"use" , in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

Quand une marque de commerce est réputée employée

When deemed to be used

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

4. (2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

When mark or name confusing

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

Éléments d'appréciation

What to be considered

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be,

registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

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

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

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

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

Interdictions

7.

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

shall have regard to all the surrounding circumstances including

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

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

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

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

Prohibitions

7.

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

VII. Les arguments

A. *La preuve de la demanderesse*

[13] La preuve de la demanderesse se compose de l'affidavit de Ronald Maheu, son président, et de différents documents y annexés.

- Une version imprimée d'une page Web portant la date du « 8/2/2007 » qui énumère les fabricants de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé pour consommateurs pour le compte desquels GPI allègue avoir réalisé des projets.
- Un échantillon de lettre de l'entreprise de publipostage de la demanderesse.
- Une liasse de documents, parmi lesquels : (1) un document non daté faisant la publicité de PharmaCommunications Direct Marketing; (2) une version imprimée de pages Web du site Web de PharmaCommunications Direct Marketing portant la date « 8/2/2007 »; (3) une copie imprimée de pages Web du site Web du Medication Information Center portant la date du « 8/2/2007 »; et (4) une version imprimée de pages Web de MedBase Marketing Intelligence Inc. portant la date [TRADUCTION] « 8/2/2007 ».
- Un rapport de recherche de noms commerciaux indiquant qu'Avencia a enregistré le nom commercial PHARMACOMM.
- Une copie imprimée de pages Web du site Web pharmacomm.ca d'Avencia portant la date [TRADUCTION] « 8/2/2007 ».

- Une brochure non datée de PharmaCommunications Direct Marketing.

[14] La demanderesse a également présenté une requête pour autorisation de produire : (1) à titre confidentiel, un document créé après l'introduction de la présente instance qui démontre que GPI a été désignée sous le nom de PharmaComm par au moins un client; (2) un échange de correspondance entre les avocats de la demanderesse et une société nommément désignée qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 2007. Dans cette correspondance, la société en question, en réponse à une mise en demeure de la demanderesse, nie fournir des services de marketing en concurrence avec la demanderesse. Les deux documents susmentionnés étaient étayés par un autre affidavit de Ronald Maheu. Le protonotaire Aalto a fait droit à la requête le 21 avril 2008.

[15] Le avocat des défendeurs a contesté avec véhémence la valeur probante du document confidentiel pour les motifs suivants :

- A. le dossier ne comportait aucun élément de preuve concernant la soi-disant confusion entre les noms avant que ce document soit publié le 25 juillet 2007 par Diffmarv. Communications et, dans le document, le client emploie généralement le nom « PharmaCommunications », sauf à la page 6, où il fait allusion à PharmaComm.;
- B. la demande a été déposée le 22 décembre 2006 et le document susmentionné a seulement été produit à la suite d'une ordonnance datée du 21 avril 2008;
- C. la crédibilité de M. Maheu est affaiblie par la décision rendue par le juge Roger E. Baker de la Cour supérieure, le 12 février 2004, dans *IMS du Canada Ltée c. Pharmacommunications Group Inc.*, [2004] J.Q. n° 3410 (C.S.Q.), dans laquelle les

défendeurs ont été déclarés coupables d'outrage au tribunal. Les défendeurs en l'espèce signalent en particulier que le juge Baker a écrit que [TRADUCTION] « [l]e témoignage de M. Maheu manquait de crédibilité ».

[16] Considérant l'ensemble des facteurs pertinents soulevés par les défendeurs, je dois conclure que la valeur probante du document susmentionné est très faible.

B. Les arguments de la demanderesse

[17] La demanderesse formule deux affirmations importantes concernant son emploi de la marque de commerce et la notoriété de sa société : (1) elle soutient que la marque de commerce figure bien en vue sur tous les documents d'information que GPI fournit à ses clients, sur tous les sites Web de GPI et sur toutes les trousse de renseignements remises aux clients de GPI; (2) la demanderesse affirme que GPI est connue comme étant le principal fournisseur de services de marketing depuis plus de 24 ans, et que son nom évoque tout de suite la prestation électronique de services de marketing. Pour une raison quelconque, cette deuxième affirmation a été occultée par les prétentions de la demanderesse concernant la confusion.

[18] Ces affirmations sont étayées principalement par les déclarations contenues dans l'affidavit de M. Maheu, bien que certaines des pièces jointes à cet affidavit puissent peut-être être considérées comme appuyant, à tout le moins dans une certaine mesure, ces affirmations. Par exemple, je pourrais présumer que la version imprimée du site Web de la demanderesse – imprimée après le dépôt initial de la présente demande – comportant une longue liste de sociétés pour lesquelles elle

prétend avoir réalisé des projets vise à prouver la notoriété alléguée de GPI sur le marché pharmaceutique canadien.

[19] Pour ce qui est des autres observations, la demanderesse met l'accent presque exclusivement sur la question de la confusion.

[20] Premièrement, la demanderesse affirme que la marque de commerce et le nom « PharmaComm » se ressemblent beaucoup, compte tenu que : (a) les mots sont presque identiques (par exemple en ce qui a trait au « c » majuscule); (b) les mots se ressemblent dans le son; (c) les idées qu'ils suggèrent sont identiques (« pharmaceutique » et « communications » dans les deux cas).

[21] La demanderesse fait valoir que bon nombre de ceux qui traitent avec GPI l'ont désignée sous le nom de « PharmaComm », et qu'elle a fourni le document confidentiel susmentionné au soutien de cette affirmation. Comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai conclu que ce document avait peu de valeur probante.

[22] En outre, comme je l'ai déjà mentionné, la demanderesse a produit une lettre d'EOCI Pharmacomm Ltd. Cette lettre a été fournie en réponse à l'affirmation des défendeurs – comme je l'expliquerai en détail plus loin – selon laquelle EOCI Pharmacomm Ltd. est une société dont le nom est similaire et qui exerce les mêmes activités que la demanderesse.

[23] Deuxièmement, la demanderesse affirme que dans trois cas précis, des clients de GPI ont confondu les services qu'offrent les défendeurs avec ceux qu'offre GPI.

- Le jeudi 2 novembre 2006, M. Roland Mattern, directeur du marketing d'Alcon Canada Inc., aurait rencontré M. Maheu et l'aurait avisé que les défendeurs Jason Lewis et Gregory Kochuk avaient rencontré un représentant d'Alcon Canada Inc. pour promouvoir leurs services sous le nom « PharmaComm », s'étaient présentés comme des « associés », et avaient décrit leurs services comme suit :

[TRADUCTION] « tout ce dont vous pouvez avoir besoin, nous pouvons le faire ».

M. Mattern aurait exprimé l'avis que la similitude des noms pouvait créer de la confusion chez les membres de son personnel.
- Le 12 octobre 2006, Eric West, président d'Isis Digital Media Inc., aurait décrit une rencontre à M. Maheu au cours de laquelle une représentante d'une de ses clientes, Janssen Ortho Inc., aurait affirmé qu'elle ne parvenait pas à comprendre comment la demanderesse et Avencia pouvaient employer des noms aussi similaires.
- Karen Tuinstra, directrice des ventes et du marketing de GPI, aurait avisé M. Maheu que le directeur du marketing d'une société pharmaceutique appelée « Biogenic-Idex » l'avait invitée à le rencontrer pour décrire les services de GPI, qu'elle avait ensuite tenté de prendre rendez-vous par téléphone vers le 12 janvier 2007 et que l'assistant du directeur du marketing de Biogen-Idex avait confondu l'objet de l'appel téléphonique et avait demandé si M^{me} Tuinstra avait reçu la confirmation de rendez-vous qui avait déjà été envoyée à Jason Lewis de « PharmaComm ».

[24] Troisièmement, concernant la prétention de la demanderesse selon laquelle « son nom évoque tout de suite la prestation électronique de services de marketing », la demanderesse soutient qu'en raison de cette notoriété, l'emploi du nom « PharmaComm » par Avencia est beaucoup plus susceptible de créer de la confusion.

[25] Enfin, la demanderesse soutient que la crédibilité du défendeur Jason Lewis est douteuse. Au soutien de cette prétention, la demanderesse fait remarquer qu'au cours de son contre-interrogatoire, M. Lewis a soutenu ne jamais avoir entendu parler de GPI ni de la demanderesse avant l'avis de demande dans la présente instance. Cependant, la demanderesse signale qu'il contredit ainsi directement le paragraphe 14 de son affidavit, où il affirme qu'il a invité certains clients à faire appel aux services de la demanderesse au fil des ans. En outre, la demanderesse a soutenu que M. Lewis s'est également contredit en ce qu'il avait prétendu initialement ne pas savoir si Avencia exécutait ou non certains travaux pour la société pharmaceutique Biovail, mais il avait admis plus tard qu'Avencia avait effectivement produit quelques documents et images publicitaires pour Biovail.

C. La preuve des défendeurs

[26] La preuve des défendeurs se compose de l'affidavit du président de la société défenderesse, Jason Lewis, et de différents documents y annexés.

- Un rapport sur le profil de la société « PHARMACOMMUNICATIONS HOLDINGS INC. ».
- Un rapport sur le profil de la société « PHARMACOMMUNICATIONS GROUP INC./GROUPE PHARMACOMMUNICATIONS INC. ».
- Une recherche dans le bottin Internet (WHOIS) concernant le domaine « pharmacomm.ca ».
- Une recherche dans le bottin Internet concernant le domaine « pharmacommunications.ca ».
- Une mise en demeure des avocats de la demanderesse et la réponse des avocats des défendeurs.
- Une recherche de « pharmacommunications » dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.
- Un rapport sur le profil de la société « MEDBASE MARKETING INTELLIGENCE INC. ».
- Une recherche dans le bottin Internet concernant le domaine « pharmaqram.com ».
- Une recherche dans le bottin Internet concernant le domaine « medinfocenter.com ».
- Une recherche dans le bottin Internet concernant le domaine « medmarkintel.com ».
- Une version imprimée de la page Web de EOCI Pharmacomm portant la date du « 19/3/2007 ».

- Une version imprimée d'une recherche du terme « pharmacomm » dans google.ca, portant la date du « 19/3/2007 ».

D. *Les arguments des défendeurs*

[27] Premièrement, les défendeurs soutiennent que la marque de commerce alléguée de la demanderesse ne respecte pas les définitions de « marques de commerce », « distinctif » ou « signe distinctif » prévues par la *Loi*. Ils soutiennent que nul ne peut s'approprier le droit exclusif à des mots descriptifs, même en combinant deux mots ensemble (*Westfair Foods Ltd. c. Jim Pattison Industries Ltd.* (1989), 59 D.L.R. (4th) 46, par. 18 et 19, 24 C.I.P.R. 70 (« *Wesfair* »); voir aussi *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2004 CF 235, par. 24 et 90, 247 F.T.R. 85 (« *Alticor Inc.* »)), et que personne n'a le droit de s'approprier des mots courants pour couvrir un domaine étendu (*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 75, [2006] 1 R.C.S. 772 (« *Mattel* »)). En outre, les défendeurs affirment qu'une certaine confusion doit être acceptée lorsque des noms non distinctifs sont choisis (*Alticor Inc.*, par. 60), et que les termes « *pharma* » et « *communications* » sont des mots descriptifs d'emploi courant.

[28] Les défendeurs soutiennent que la demanderesse n'a produit aucun élément de preuve démontrant que sa marque avait acquis un caractère distinctif en devenant bien connue en liaison avec ses services (*Alticor Inc.*, par. 21, 23, 25, 26, 28 et 29). Les défendeurs font valoir que la durée pendant laquelle une marque de commerce est employée ne prouve pas que la marque est bien connue (*Alticor Inc.*, par. 26), mais que, de toute façon, la demanderesse n'a pas produit de preuve d'un emploi depuis 1982. Les défendeurs affirment que les pièces jointes à l'affidavit de Ronald Maheu n'affichent pas en gros caractères la marque de commerce alléguée, et ils contestent l'affirmation selon laquelle la marque de commerce figure bien en vue sur tous les documents d'information que GPI remet à ses clients.

[29] De plus, comme je l'ai indiqué plus haut, les défendeurs prétendent qu'EOCI Pharmacomm Ltd. – une société qui n'a aucun lien avec les parties et dont le siège est situé à Montréal (Québec) – offre des services similaires ou identiques à ceux de GPI et que son site Web montre que plusieurs de ses clients sont les mêmes que ceux de GPI. Ils font en outre valoir qu'une recherche de « pharmacomm » sur www.google.ca donne 279 résultats et révèle que de nombreuses sociétés font affaire sous ce nom. Ils soutiennent également que la demanderesse n'a pas produit d'éléments de preuve démontrant que l'un quelconque de ses clients désignait GPI sous le nom de « PharmaComm ».

[30] Deuxièmement, les défendeurs soutiennent qu'aucune confusion n'a été démontrée. Ils affirment qu'il n'y a aucune ressemblance dans la présentation ou la prononciation entre PharmaComm et le nom commercial Groupe PharmaCommunications Inc. de la licenciée de la demanderesse. Les défendeurs nient également avoir jamais été témoins de confusion chez des clients.

[31] Les défendeurs tentent aussi de distinguer l'entreprise d'Avencia de celle de GPI, comme je l'ai mentionné plus haut, et soutiennent qu'Avencia offre un contenu créatif mais ne le distribue pas, tandis que GPI est principalement une entreprise de distribution. Ils soutiennent qu'Avencia n'offre pas les mêmes services que ceux qu'annonce GPI (tels que des services postaux, de gestion des demandes, d'échantillonnage, de télémarketing, de gestion de bases de données, de bonnes pratiques de fabrication, d'entreposage ou de rappel). Les défendeurs estiment que le bon de commande et le

bon de commande du client démontrent en fait qu'Avencia n'offre pas les mêmes services que GPI. De plus, ils soutiennent que, bien qu'elle soit pertinente, la nature des marchandises ou services n'est pas déterminante (voir *Mattel*, par. 51).

[32] Les défendeurs font également remarquer que si la similarité des produits et services respectifs des parties risque d'accroître la confusion chez le consommateur, d'autres circonstances pertinentes pourraient atténuer l'effet de cette conclusion (*Alticor Inc.*, par. 31). Les défendeurs soutiennent que le fait que le marché sur lequel il y aurait eu de la confusion est un créneau où les parties ont coexisté pendant deux ans sans qu'il ne se produise de confusion étaye la prétention selon laquelle la défenderesse ne fournit pas les mêmes services.

[33] Les défendeurs soutiennent également que les cas de confusion allégués dans l'affidavit de M. Maheu ne sont pas crédibles, puisque : (1) la demanderesse n'a fourni le nom d'aucune des « autres personnes » qui auraient affirmé que les noms pouvaient porter à confusion; (2) aucune confusion réelle n'a été démontrée, puisqu'il a seulement été démontré que quelqu'un qui n'avait pas été induit en erreur pensait que quelqu'un pourrait être induit en erreur; (3) pour ce qui concerne la rencontre avec Roland Mattern, le défendeur Jason Lewis prétend qu'il a parlé à M. Mattern, le 19 février 2007, et que ce dernier l'a avisé que son commentaire avait été pris hors contexte, et que GPI et Avencia fournissaient des services différents à sa société; (4) la preuve d'Isis Digital Media Inc. – concurrente directe des défendeurs – constitue du oui-dire non fiable provenant d'une source anonyme et semble être une tentative de donner des conseils juridiques; et (5) l'affirmation de Karen Tuinstra, qui a travaillé avec les défendeurs Jason Lewis et Gregory Kochuk chez

MarketForce Communications jusqu'au 25 mai 2006 ou vers cette date, lorsqu'il a été mis fin à son emploi, et qui a commencé à travailler au service de la demanderesse le 5 juillet 2006 ou vers cette date, est problématique puisque la société défenderesse n'a jamais fourni de services à Biogen Idec.

[34] Troisièmement, les défendeurs soutiennent que la jurisprudence relative aux marques de commerce enregistrées n'est guère utile lorsqu'il s'agit d'imitation frauduleuse, puisque les particularités juridiques ne sont pas les mêmes. L'article 19 de la *Loi* dispose que le titulaire d'une marque de commerce déposée a « le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada », tandis que l'alinéa 7*b*) ne crée ni droit de propriété ni droit exclusif (*Westfair Foods*, par. 34).

[35] Les défendeurs soutiennent que l'alinéa 7*b*) de la *Loi* est l'équivalent législatif de l'imitation frauduleuse issue de la common law, dont les trois éléments constitutifs sont : (1) l'existence d'un achalandage, (2) le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse; (3) l'existence de dommages actuels ou éventuels au regard du demandeur (*Top Notch Construction Ltd. c. Top-Notch Oilfield Services Ltd.*, 2001 CFPI 642, par. 34 et 37, 207 F.T.R. 260 (« *Top Notch* »)). Les défendeurs soutiennent que dans *Westfair*, au paragraphe 16, la cour a cité un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario selon lequel une demande fondée sur l'allégation que les marchandises sont marquées ou présentées contrairement à l'alinéa 7*b*) sera vouée à l'échec à moins que le demandeur n'établisse que la marque ou la présentation [TRADUCTION] « est connue par le public comme ayant une origine particulière ». Les défendeurs font remarquer que dans *Top Notch*, la cour a conclu à l'absence d'imitation frauduleuse dans un contexte où il n'y avait aucune déclaration trompeuse (intentionnelle ou non) amenant ou étant susceptible d'amener le public à croire que les

biens ou les services vendus étaient ceux de la demanderesse (*Top Notch*, par. 37). Les défendeurs soutiennent que, pour avoir gain de cause dans une action en imitation frauduleuse, le demandeur doit établir qu'il a choisi une conception particulière et originale telle qu'elle confère un caractère distinctif à ses marchandises, que celles-ci sont connues sur le marché, où elles ont acquis une réputation sur le marché, en raison justement de ce caractère distinctif (*Westfair*, par. 36). Ensuite, le demandeur doit aussi prouver que la conduite du défendeur a causé ou était susceptible de causer de la confusion (*Westfair*, par. 36).

[36] Les défendeurs affirment également que la demanderesse a droit à une réparation au titre d'une imitation frauduleuse étant donné qu'elle n'a pas démontré de cas de confusion sur le marché, ni aucun dommage réel ou éventuel découlant de la conduite de la défenderesse.

[37] Quatrièmement, les défendeurs soutiennent que dans *IMS*, aux paragraphes 36, 37, 38, 49 et 50, la cour a jugé que M. Maheu avait délibérément fait croire à ses clients que son concurrent violait les droits de ses sociétés et contrevenait peut-être à la loi.

[38] Cinquièmement, les défendeurs soutiennent que les personnes physiques intimées sont citées à tort dans la présente demande.

VIII. Analyse

[39] Il n'est pas nécessaire d'examiner la requête visant à faire radier la partie du Mémoire des faits et du droit précédemment soumise par la demanderesse au protonotaire Aalto, qui l'a renvoyée à l'audience sur le fond. Il suffit de dire que les observations de la demanderesse sont insuffisantes à cet égard; celle-ci semble croire que l'imitation frauduleuse dépend principalement de la question de la confusion.

[40] Comme l'a affirmé la cour dans *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2003 CAF 297, [2004] 2 R.C.F. 241, p. 245, l'alinéa 7b) est l'équivalent législatif du délit d'imitation frauduleuse issue de la common law. Cependant, pour se prévaloir de l'alinéa 7b), le requérant (puisque'il ne le fait habituellement pas au moyen d'une demande) doit aussi prouver qu'il possède une marque de commerce valide et opposable, déposée ou non.

[41] Par conséquent, la demanderesse doit prouver qu'elle possède une marque de commerce valide et opposable, en plus des trois éléments constitutifs de l'imitation frauduleuse, à savoir : (1) l'existence d'un achalandage, (2) le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse et (3) l'existence de dommages actuels ou éventuels au regard du demandeur (*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, par. 33, [1992] A.C.S. n° 83 (QL)).

[42] Je n'ai pas à me prononcer sur la question de savoir si la demanderesse possède ou non une marque de commerce valide et opposable. Je n'ai pas non plus à examiner la question de savoir si la

demanderesse a démontré l'existence d'un achalandage, ni si le public a été induit en erreur ou non au moyen d'une déclaration trompeuse. Cela n'est pas nécessaire puisque la demanderesse a très clairement omis de démontrer l'existence d'un des éléments constitutifs de l'imitation frauduleuse qu'exige l'alinéa 7b) de la *Loi*, à savoir des dommages réels ou éventuels.

[43] J'estime que la demanderesse a omis de formuler la moindre observation ou de présenter le moindre élément de preuve établissant « des dommages réels ou potentiels ». Pour parvenir à cette conclusion, je signale que je suis aux prises avec un problème semblable à celui auquel la cour s'est heurtée dans *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 267 F.T.R. 259, [2005] A.C.F. n°17 (QL), par. 137 et 138 : une absence de preuve, ou même d'observations, concernant les dommages réels ou éventuels pour la demanderesse.

137 Quant au troisième élément, celui des dommages réels ou éventuels actuels pour les demandereses, je me retrouve devant la même absence de preuve que pour mon analyse de l'article 22 en ce qui concerne les incidences négatives que la concurrence des défendeurs a eues sur l'entreprise des demandereses. Non seulement ne m'a-t-on présenté aucun élément de preuve quantifiant l'atteinte portée aux droits des demandereses, mais on ne m'a présenté aucune preuve indiquant ne serait-ce que le nature du préjudice causé. Le seul élément de preuve qui se rapporte indirectement à cette question est la plainte portée par un client du magasin Galaxi Blue au sujet des produits "Explore Canada". Mais comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la présente décision, le témoin qui a déposé à ce sujet ne se souvenait pas du nom du propriétaire du magasin Galaxi Blue, qui a d'ailleurs fermé ses portes depuis. On ne peut donc accorder aucune valeur à cette plainte. En tout état de cause, sans autres preuves, ce type d'incident isolé serait, même s'il était crédible, loin d'être suffisant pour répondre au critère minimal des "dommages réels ou éventuels" qui doit être rempli pour pouvoir conclure à une imitation frauduleuse au sens de l'alinéa 7b).

138 En somme, en raison de l'absence de preuve au sujet des dommages réels ou éventuels causés aux demanderesse, je ne puis conclure que les défendeurs ont été impliqués dans une imitation frauduleuse au sens de l'alinéa 7b) de la Loi.

[44] Comme l'a fait remarquer la cour dans *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*, 2007 CAF 255, par. 35, 60 C.P.R. (4th) 181, les dommages réels ou éventuels ne sauraient être présumés, et leur existence doit être établie (voir aussi *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, par. 90, 367 N.R. 177).

[45] En l'espèce, l'avis de demande de la demanderesse ne fait aucune mention de dommages réels ou éventuels, non plus que son mémoire des faits et du droit.

[46] La demanderesse n'a pas satisfait à deux des critères de l'imitation frauduleuse, et compte tenu de l'absence d'éléments de preuve démontrant l'existence de dommages éventuels ou réels pour les défendeurs, je ne puis conclure que les défendeurs se sont livrés à une imitation frauduleuse contraire à l'alinéa 7b) de la Loi.

[47] Compte tenu de ce qui précède, je ne statuerai pas sur la question de la responsabilité des personnes physiques intimées ni sur les demandes d'injonctions. En tout état de cause, les conditions de l'octroi d'une injonction, interlocutoire ou permanente, n'ont pas été remplies (*RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.)*, [1994] 1 R.C.S. 311, [1994] A.C.S. n°17 ; *Ault Foods Ltd. c. George Weston Ltd.* (1996), 112 F.T.R. 245 (CFPI), 68 C.P.R. (3d) 87)).

[48] Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée avec dépens contre la demanderesse.

« Orville Frenette »
Juge suppléant

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2278-06

INTITULÉ DE LA CAUSE : Pharmacommunications Holdings Inc.
c.
Avencia International Inc. *et al.*

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 2008

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** Le juge suppléant Frenette

DATE DES MOTIFS : Le 2 juillet 2008

COMPARUTIONS :

Paul Bigioni POUR LA DEMANDERESSE

Daniel J. Mackeigan POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Bigioni POUR LA DEMANDERESSE

BIGIONI LLP

avocats

6060, route 7 Est, bureau 201

Markham (Ontario) L3P 3A9

POUR LES DÉFENDEURS