

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20131126

Dossier : T-1004-13

Référence : 2013 CF 1190

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

TRANS-HIGH CORPORATION

demanderesse

et

HIGHTIMES SMOKESHOP AND GIFTS INC

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La Cour est saisie d'une demande portant sur des contraventions à l'alinéa 7b), aux articles 19 et 20 et au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, C 1985, ch. T-13 [la Loi], qu'aurait commises la défenderesse.

I. Questions à trancher

[1] Les questions soulevées en l'espèce sont les suivantes :

A. Il s'agit de savoir si la défenderesse :

- (i) a usurpé la marque de commerce déposée HIGH TIMES de la demanderesse et l'enregistrement de la marque de commerce LMC 243,868, en violation des articles 19 et 20 de la Loi;
- (ii) a appelé 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'elle a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi;
- (iii) a utilisé la marque de commerce déposée HIGH TIMES de la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce, en violation du paragraphe 22(1) de la Loi;
- (iv) est tenue envers la demanderesse au paiement de dommages-intérêts et de frais et, le cas échéant, pour quel montant.

II. Contexte

[2] La demanderesse, Trans-High Corporation, est propriétaire de la marque de commerce HIGH TIMES, employée en liaison avec des magazines, et de l'enregistrement de la marque de commerce LMC 243,868 y afférent. L'utilisation de la marque de commerce HIGH TIMES a commencé au Canada dès 1982 et s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Le *High Times Magazine* [la publication] est un périodique mensuel qui s'intéresse, d'après l'affidavit de Mary McEvoy, présidente de Trans-High Corporation, à la contre-culture, y compris, sans s'y limiter, aux utilisations médicale et récréative de la marijuana. Un examen du dossier de demande de la

demanderesse montre que l'utilisation de la marijuana est effectivement un volet important de la publication, dont les ventes ont commencé aux États-Unis en 1974, et au Canada en 1982. La publication a fait l'objet d'articles de presse, ou a été mentionnée dans de tels articles, dans des publications canadiennes dès 1993.

[3] Selon l'affidavit de M^{me} McEvoy, la demanderesse vend aussi divers biens portant la marque de commerce HIGH TIMES dans des magasins de détail canadiens, par correspondance, dans des festivals et sur Internet. Il s'agit entre autres de cendriers, de briquets, de DVD, de t-shirts et de casquettes. La demanderesse a signé un certain nombre d'ententes de distribution concernant la publication et divers biens portant la marque de commerce HIGH TIMES, tel qu'il appert des diverses pièces jointes à l'affidavit de M^{me} McEvoy. La publication est vendue non seulement dans des points de vente au détail au Canada, mais aussi au moyen d'abonnements depuis 1986.

[4] La demanderesse exploite aussi le site Web « www.hightimes.com » depuis 1996, et les Canadiens ont accès au site Web et aux biens qui y sont vendus depuis cette date.

[5] Enfin, la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse a aussi été utilisée en liaison avec des livres, des festivals, des parrainages d'événements et des productions vidéo/cinématographiques, bien qu'il n'y ait guère d'éléments de preuve démontrant que ces activités se déroulaient au Canada.

[6] Selon la preuve obtenue au moyen d'une enquête privée menée au nom de la demanderesse, la défenderesse Hightimes Smokeshop and Gifts Inc. [Hightimes Smokeshop] vend une vaste gamme d'accessoires pour fumeurs et d'accessoires liés à la marijuana dans un local commercial d'environ 1 500 pieds carrés [le magasin]. L'enquêteur privé qualifie le magasin de [TRADUCTION] « commerce de détail peu impressionnant et bas de gamme. Il s'en dégage une atmosphère peu professionnelle, et n'a pas l'apparence d'un commerce de détail de moyen à haut de gamme ». Au moment où l'enquêteur privé a acheté certains articles, le membre du personnel n'a pas été en mesure de lui fournir un reçu.

[7] Hightimes Smokeshop est constituée en société depuis le 29 mars 2006. La défenderesse exploite un magasin de détail nommé « High Times Smoke Shop & Gifts » à Niagara Falls (Ontario). Les mots « High Times » figurent sur une grande affiche à l'avant du magasin, accompagnés des mots « Smoke Shop & Gifts » écrits en plus petit. La police utilisée pour les mots HIGH TIMES est très semblable à celle qu'utilise la demanderesse pour les mots HIGH TIMES dans ses magazines et sur ses marchandises.

[8] En outre, d'après une carte professionnelle obtenue au magasin, la défenderesse exploite aussi un site Web à l'adresse « www.hightimesniagarafalls.com ». Le site Web semble inactif.

[9] Hightimes Smokeshop a reçu une mise en demeure datée du 22 avril 2013, comprenant une offre de règlement. Cette lettre faisait allusion à des tentatives préalables infructueuses de communication concernant la violation alléguée de la marque de commerce, la

commercialisation trompeuse et la dépréciation de l'achalandage de la demanderesse concernant la marque de commerce déposée HIGH TIMES.

[10] La défenderesse n'a déposé aucune observation dans le cadre de la présente procédure et elle ne s'est pas présentée à l'audience, bien qu'un avis lui ait été dûment signifié en juin 2013.

III. Analyse

[11] Dans l'arrêt *BBM Canada c. Research in Motion Limited*, 2011 CAF 151, la Cour d'appel a conclu que les propriétaires de marques de commerce peuvent se pourvoir en justice par suite d'une usurpation de marque de commerce, d'une commercialisation trompeuse ou d'une dépréciation de l'achalandage, par voie de demande sommaire à la Cour fédérale – sur preuve produite par affidavit – lorsque les circonstances le permettent.

[12] Au début de l'audience, j'ai soulevé auprès de l'avocat de la demanderesse la question selon laquelle en décidant d'agir par voie de demande, la demanderesse a choisi de renoncer à tout interrogatoire préalable, à la possibilité d'exiger d'autres renseignements plus précis concernant la dépréciation de l'achalandage lié à la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse par suite des activités de la défenderesse, et d'obtenir des faits concernant les dommages causés par ces activités.

[13] Quoi qu'il en soit, après avoir pris en compte la preuve de la demanderesse, consistant en les affidavits de M^{mes} McEvoy et Les Vass, je conclus ce qui suit.

(i) et (ii) *Usurpation de la marque de commerce et commercialisation trompeuse*

[14] Le critère pour déterminer si le nom HIGH TIMES de la défenderesse crée de la confusion avec la marque de commerce déposée HIGH TIMES de la demanderesse consiste à savoir si, à partir de sa première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce de la défenderesse alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de l'une ou l'autre des marques de commerce ou du nom commercial de la demanderesse considérerait que les marchandises ou les services de la défenderesse proviennent de la même source que ceux de la demanderesse, peu importe si les marchandises ou les services des parties sont de la même classe générale (*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, aux paragraphes 39 à 45).

[15] Dans son analyse de la confusion relative aux marques de commerce, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi :

- A. le caractère distinctif inhérent des marques ou des noms et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- B. la période pendant laquelle les marques ou les noms ont été en usage;
- C. le genre de marchandises, de services ou d'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 évoquent.

[16] La période d'utilisation et la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues sont des éléments qui jouent en faveur de la demanderesse. La marque

HIGH TIMES de la demanderesse est enregistrée et utilisée depuis des décennies. Elle est bien connue au Canada des consommateurs concernés qui adhèrent au courant de la contre-culture, autant comme magazine que comme source de marchandises et de services connexes, y compris les accessoires pour fumeurs. Il a été confirmé que le magasin de la défenderesse n'exerce ses activités que depuis peu, et il n'existe aucun élément de preuve quant à la mesure dans laquelle il est devenu connu.

[17] Il existe également un chevauchement évident entre, d'une part, les activités liées au magazine de la demanderesse et aux marchandises connexes vendues par l'intermédiaire de ses magazines, de ses points de vente au détail et sur le site Web, et d'autre part, les marchandises vendues dans le magasin de la défenderesse. Les groupes et les consommateurs visés par les deux parties sont les mêmes ou sont très similaires. Les deux parties vendent aussi leurs marchandises par l'intermédiaire des canaux de vente au détail habituels.

[18] La marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse est utilisée de la même façon par la défenderesse dans sa marque HIGH TIMES, étant donné qu'il s'agit de la partie prééminente et de la seule partie distinctive de HIGH TIMES Smokeshops and Gifts Inc.

[19] J'estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'il existe une probabilité de confusion entre l'utilisation que fait la demanderesse de sa marque de commerce HIGH TIMES en liaison avec ses magazines et ses marchandises connexes vendues par l'intermédiaire de ses magazines et de son site Web www.hightimes.com, et l'utilisation prééminente que fait la défenderesse de HIGH TIMES sur la devanture de son magasin, et que

l'utilisation que cette dernière fait du motif de cannabis de même que la vente de marchandises de la contre-culture dans sa boutique sont très semblables ou identiques au motif et aux marchandises de la demanderesse vendues au Canada.

[20] En outre, la preuve fournie par la demanderesse permet de conclure que celle-ci jouit d'une réputation suffisante au Canada et qu'il existe une probabilité que le public soit induit en erreur par l'utilisation non autorisée de HIGH TIMES par la défenderesse sur la devanture de son magasin et à l'intérieur de sa boutique, ce qui causerait des dommages à la réputation et aux activités de la demanderesse.

[21] Par conséquent, la défenderesse a usurpé la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse, en violation des articles 19 et 20 de la Loi, et a laissé entendre que ses activités et ses marchandises étaient d'une certaine façon associées ou liées aux activités et aux marchandises de la demanderesse, ou que leur utilisation avait été approuvée par la défenderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi.

(iii) *Dépréciation de l'achalandage – Article 22*

[22] La Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'article 22 de la Loi et a conclu que l'achalandage attaché à une marque de commerce est susceptible de diminuer par suite d'un emploi qui ne crée pas de confusion, si la célébrité et l'achalandage de la marque de commerce transcendent les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est habituellement associée ou employée. La cour saisie de la question tiendra compte du degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence et posera la question

« L'achalandage est-il susceptible d'être déprécié? » (*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23).

[23] En l'espèce, je ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour conclure qu'il y a eu dépréciation de l'achalandage au sens de l'article 22 – la preuve relative au volume des ventes et au degré de pénétration au Canada des magazines et marchandises connexes vendus par la demanderesse est limitée, tout comme l'étendue de la publicité accordée à la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse. En outre, il y a peu d'éléments de preuve démontrant l'importance du caractère distinct acquis ou inhérent de la marque, et les produits y associés sont certainement confinés à une voie de commercialisation spécialisée.

(iv) *Domages-intérêts et dépens*

[24] La demanderesse réclame 200 000 \$ en dommages-intérêts, y compris les frais de licence qu'elle aurait demandés à la défenderesse ou à tout autre licencié pour l'exploitation d'un commerce de détail associé à la contre-culture de 1 500 pieds carrés sous le nom de marque HIGH TIMES dans un centre touristique important comme Niagara Falls, en Ontario.

[25] D'abord, aucun élément de preuve ne permet d'étayer le montant réclamé au titre de frais de licence et de dommages-intérêts possibles, si ce n'est qu'une simple affirmation faite par l'auteur de l'affidavit présenté par la demanderesse. Je conviens qu'il est difficile de quantifier des dommages-intérêts lorsque le défendeur refuse de participer à l'instance et qu'il n'existe aucune preuve quant aux ventes, aux profits ou aux valeurs en jeu, mais il reste que le montant

des dommages-intérêts demandé est purement spéculatif et qu'aucune licence volontaire n'a jamais été octroyée à d'autres parties par la demanderesse.

[26] Cependant, compte tenu du témoignage de M^{me} McEvoy, de l'usurpation apparemment volontaire de la marque par la défenderesse et du fait que cette dernière n'a même pas reconnu les droits de la demanderesse à la marque de commerce ou négocié un règlement quelconque, en plus de ne pas participer aux procédures de la Cour, j'estime que des dommages-intérêts s'élevant à 25 000 \$ sont raisonnables dans les circonstances.

[27] Je retiens également les observations de la demanderesse portant que les dépens devraient être fixés à 30 000 \$.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La défenderesse a :
 - a. usurpé et est réputé avoir usurpé la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse (enregistrement n° LMC243,868), en violation des articles 19 et 20 de la Loi;
 - b. appelé 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'elle a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi.
2. La défenderesse et sa société mère, ses sociétés affiliées et filiales et toutes les autres sociétés et entreprises connexes et tous leurs agents, directeurs, employés, mandataires, successeurs et ayants droit respectifs et collectifs, ainsi que toute autre personne sur laquelle l'une quelconque des personnes susmentionnées exerce une autorité, se voient interdire de façon permanente :
 - a. de vendre ou de distribuer des marchandises ou des services associés à la marque de commerce déposée HIGH TIMES de la demanderesse ou à toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial qui pourrait vraisemblablement être confondu avec la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse, y compris toute marque ou tout nom qui comprend l'élément « HIGH TIMES » ou d'en faire la publicité;

- b. d'appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à créer ou à vraisemblablement créer de la confusion au Canada, lorsqu'elle a commencé à y attirer l'attention du public, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et les marchandises, les services ou l'entreprise de la demanderesse en violation de l'alinéa 7b) de la Loi, en adoptant ou en utilisant les mots « HIGH TIMES » ou « HIGHTIMES » ou en en faisant la promotion en tant que partie de toute marque de commerce, de tout nom commercial, style commercial, métabalise (ou de tout autre outil ou dispositif de référencement Internet), dénomination sociale, nom d'entreprise, nom de domaine (y compris tout nom de domaine actif ou simple nom de domaine redirigé);
3. La défenderesse doit rendre ou détruire sous serment toute marchandise, tout emballage, toute étiquette et tout matériel de publicité en sa possession, en son pouvoir ou sous son contrôle, ainsi que toute matrice utilisée à ce titre, qui portent la marque de commerce HIGH TIMES de la demanderesse ou tout autre nom de marque de commerce ou nom commercial semblable au point de créer de la confusion ou qui est ou serait contraire au présent jugement, conformément à l'article 53.2 de la Loi;
4. La défenderesse doit transmettre à la demanderesse ou à son avocat dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance la propriété et tous les droits d'accès, d'administration et de contrôle touchant le nom de domaine « www.hightimesniagarafalls.com » ainsi que tout autre nom de domaine enregistré au nom de la défenderesse, contenant les mots « HIGH TIMES » ou « HIGHTIMES » ou toute autre marque de commerce semblable au point de créer de la confusion et doit autrement prendre toute autre mesure nécessaire pour exécuter un tel transfert en temps

opportun, y compris enjoindre au registraire applicable de transférer le titre de propriété et tous les droits d'accès, d'administration et de contrôle touchant de tels noms de domaine au à la demanderesse;

5. La demanderesse se voit accorder des dommages-intérêts de 25 000 \$ en raison de l'usurpation de la marque de commerce et de la commercialisation trompeuse de la défenderesse, plus la TVH applicable, ainsi que des intérêts avant et après jugement conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*;
6. La demanderesse a droit aux dépens afférents à la demande, fixés à la somme forfaitaire de 30 000 \$ et payables immédiatement par la défenderesse.

« Michael D. Manson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1004-13

INTITULÉ : TRANS-HIGH CORPORATION c.
HIGHTIMES SMOKESHOP AND GIFTS INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 novembre 2013

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE MANSON

DATE : Le 26 novembre 2013

PERSONNES PRÉSENTES :

Kevin Sartorio POUR LA DEMANDERESSE
James Green

S/O POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L. POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

HIGHTIMES SMOKESHOP AND GIFTS INC. POUR LA DÉFENDERESSE,
Niagara Falls (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE