

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20140612

Dossier : T-779-11

Référence : 2014 CF 559

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

THE DRIVING ALTERNATIVE INC.

demanderesse

et

**KEYZ THANKZ INC., BRENT KILBOURN ET
TRACY WILKINS**

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d'une requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir un jugement contre les défendeurs en application des articles 213 et 216 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [les Règles], conforme au projet d'ordonnance joint en annexe A à son avis de requête. La demanderesse sollicite un redressement fondé sur l'alinéa 7b) et les articles 19, 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi].

- [2] Dans la déclaration qu'elle a déposée le 6 mai 2011, la demanderesse allègue :
- i. qu'il y a eu usurpation de ses marques déposées KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE, respectivement enregistrées sous les numéros LMC 570 390 et LMC 542 824, au regard de l'article 19 et du paragraphe 20(1) de la Loi;
 - ii. que les défendeurs ont appelé l'attention du public sur leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ceux-ci et les services de la demanderesse, et qu'ils ont fausement suggéré que leur entreprise était associée à celle de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7*b*) de la Loi;
 - iii. que les défendeurs ont fait passer leurs services au Canada pour ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7*c*) de la Loi;
 - iv. qu'ils ont entraîné une diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques déposées de la demanderesse, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi.

[3] Dans la présente requête en jugement sommaire, la demanderesse n'a pas invoqué l'alinéa 7*c*) de la Loi.

[4] Les défendeurs n'ont déposé aucun document en réponse à la présente requête, et n'ont pas cherché à contre-interroger les déposants de la demanderesse. Le 19 septembre 2013, une demande d'aveux a été signifiée aux défendeurs, mais la demanderesse n'a reçu aucune réponse.

[5] Les défendeurs ont déposé une défense et demande reconventionnelle le 24 juin 2011.

[6] La réponse et défense à la demande reconventionnelle a été déposée par la demanderesse le 21 juillet 2011.

[7] La réponse des défendeurs à la défense relative à la demande reconventionnelle a été déposée le 2 août 2011.

[8] Les défendeurs ont contesté la validité des marques déposées de la demanderesse, mais n'ont allégué aucun fait substantiel ni fourni d'éléments de preuve à l'appui de ce qui constitue de simples affirmations. Je n'accorde donc aucun poids à leurs allégations d'invalidité.

I. LES FAITS

A. *Entreprise de la demanderesse*

[9] La demanderesse est le propriétaire inscrit des marques canadiennes déposées KEYS PLEASE (LMC 570 390) et THE DRIVING ALTERNATIVE (LMC 542 824). Ces deux marques sont enregistrées à l'égard des marchandises et services suivants :

- Marchandises : Vêtements et accessoires, notamment polos de golf, tee shirts, chemises western; articles de fantaisie, notamment chaînettes porte-clés.
- Services : Fourniture de services professionnels de conduite accompagnée, notamment rencontre des clients à des endroits prédéterminés et conduite de ces clients à destination avec leurs propres véhicules.

[10] La demanderesse a employé sans interruption ses marques de commerce depuis août 1997, en liaison avec des services professionnels de conduite accompagnée au Canada. Ceux-ci sont actuellement offerts par une entreprise de Calgary (Alberta) appartenant à la demanderesse et par des établissements franchisés gérés par des titulaires de licence à Medicine Hat (Alberta) et Prince George (Colombie-Britannique). Depuis qu'elle a commencé à exploiter son entreprise, la demanderesse et ses licenciés ont exploité dix-sept établissements répartis dans cinq provinces, notamment la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario.

[11] La demanderesse affiche ses marques de commerce sur une gamme de matériel promotionnel, dans les médias écrits et télévisuels, et en ligne via le site www.thedrivingalternative.com depuis 2001, le site www.keysplease.net depuis 2004, et une page Facebook depuis 2010. Les marques de commerce figurent également sur les véhicules utilisés par la demanderesse, les vêtements de ses chauffeurs et diverses commandites. Ces éléments de preuve sont présentés dans les affidavits de Ginger Greenwood et de Jill Roberts.

[12] La demanderesse a soumis des éléments de preuve établissant la reconnaissance de sa marque par des tiers, notamment des reportages diffusés à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, et des commentaires directs de clients. Ces éléments de preuve sont présentés dans les affidavits de Ginger Greenwood et de Graham Honsa.

[13] La demanderesse a produit des éléments de preuve établissant qu'elle et ses licenciés ont réalisé des chiffres de vente dépassant les 15 millions de dollars au Canada depuis le lancement

de ses services en 1997. Il ressort clairement de la preuve dont je dispose que les marques KEY PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE de la demanderesse sont toutes deux devenues bien connues au Canada.

B. *Activités des défendeurs*

[14] De 1999 à 2001, les défendeurs ont exploité une franchise en vertu d'une licence et employé les marques de commerce de la demanderesse à London (Ontario). En décembre 2001, la demanderesse a révoqué leur licence pour non-paiement des redevances.

[15] Après la révocation de leur licence, les défendeurs ont continué à offrir un service de conduite accompagnée sous la marque KEYZ PLEAZE. La demanderesse l'a su en 2005 et, par une lettre datée du 15 septembre 2005, a sommé les défendeurs de cesser d'employer les marques THE DRIVING ALTERNATIVE, KEYS PLEASE, KEYZ PLEAZE et KEYS PLEZE.

[16] En réponse à cette lettre, les défendeurs personnels ont signé, le 25 octobre 2005, un engagement de cesser définitivement d'utiliser, entre autres :

[TRADUCTION] [...] toute marque de commerce créant ou susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce canadienne KEYS PLEASE enregistrée sous le n° LMC 570 390 [...] et la marque de commerce canadienne THE DRIVING ALTERNATIVE enregistrée sous le n° LMC 542 824 [...] de quelque manière que ce soit, notamment [...] les marques de commerce de THE DRIVING ALTERNATIVE, KEYS PLEASE, KEYZ PLEAZE et KEYS PLEZE, ainsi que tout logo sur lequel figure les marques ou toute marque similaire et prêtant à confusion dans des sites Web ou sur tout support publicitaire ou promotionnel [...] et les marques de commerce THE DRIVING ALTERNATIVE, DRIVING ALTERNATIVE, KEYS PLEASE, KEYS PLEASE et KEYS PLEASE ou toute marque similaire

prêtant à confusion dans des annuaires téléphoniques, y compris les Pages jaunes, les Pages blanches et l'annuaire Canada 411.

[17] Les défendeurs personnels ont également garanti que :

[TRADUCTION] [...] tous les objets en notre possession ou que nous avons affichés en tous lieux, notamment les enseignes, le matériel publicitaire, les affiches, les sous-verres, les chevalets, les brochures, les factures, les en-têtes, les cartes professionnelles et les vêtements, et toutes les presses à carte de crédit sur lesquels figurent les mots THE DRIVING ALTERNATIVE, KEYS PLEASE, KEYZ PLEAZE et KEYZ PLEZE ou tout mot créant de la confusion avec ceux-ci, ont été retirés et détruits.

[18] Après avoir signé cet engagement, les défendeurs personnels ont constitué la société défenderesse KEYZ THANKZ en personne morale le 30 septembre 2005, et proposé un service de conduite accompagnée à London (Ontario) sous ce nom. Les défendeurs exploitent encore un site Web sous le nom de domaine www.keyzthankz.com.

[19] Les défendeurs allèguent que la demanderesse a consenti oralement à ce qu'ils utilisent la marque KEYZ THANKZ, ce que nie celle-ci, mais aucune preuve, en dehors de la preuve par oui-dire des défendeurs, ne vient étayer leur thèse. Je n'accorde donc aucun poids à cette preuve.

[20] La demanderesse a été mise au fait des activités des défendeurs à l'automne 2010, après avoir reçu un nombre important d'appels de London (Ontario). Son avocat a envoyé une mise en demeure aux défendeurs le 26 novembre 2010, mais ces derniers ont refusé de s'y conformer, aussi bien qu'aux lettres subséquentes qui leur ont été adressées en janvier et février 2011.

[21] La demanderesse a retenu les services d'une agence d'enquête privée pour examiner les activités des défendeurs. Cette enquête s'est achevée en janvier 2011, et a révélé un certain nombre de faits, notamment :

- a. le message suivant a été affiché sur le site www.keyzthankz.com [la déclaration KEYZ LEAZE] :

[TRADUCTION] Keyz Thankz fête ses dix ans d'activités et vous avez peut-être déjà vu son nom sur une affiche dans un bar ou un restaurant; sinon, vous la connaissez peut-être sous le nom de Driving Alternative ou Keyz Please.

Cette déclaration est restée affichée sur le site au moins de mai 2010 jusqu'à juin 2012;

- b. la défenderesse personnelle Tracy Wilkins s'est identifiée sur sa page Facebook comme la [TRADUCTION] « propriétaire de keyz please »;
- c. une représentante de la société défenderesse a établi un lien entre elle et KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE lors d'une conversation téléphonique.

[22] Les défendeurs proposent leurs services de conduite accompagnée dans la région du Grand London, mais ils conduisent leurs clients au-delà de cette région urbaine vers différentes villes comme Windsor, Toronto, Barrie, Oshawa, et même hors de l'Ontario, dans des villes comme Montréal. M. Kilbourn a reconnu lors de l'interrogatoire préalable que l'entreprise conduisait des clients [TRADUCTION] « partout ».

[23] La marque KEYZ THANKZ figurait, entre 2005 et aujourd'hui, sur du matériel publicitaire ou promotionnel ayant été :

- a. distribué dans des bars et des restaurants à London (Ontario);

- b. affiché dans le cadre d'événements organisés à London (Ontario) et commandités par Keyz Thankz;
- c. affiché sur des brochures, des cartes professionnelles, des cartes-cadeaux, des enseignes de véhicules et des uniformes;
- d. annoncé dans des publicités diffusées à la radio et à la télévision;
- e. inséré dans les annuaires téléphoniques des Pages jaunes de London sous le nom KEYZ THANKZ depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui.

[24] La demanderesse a intenté la présente action le 6 mai 2011.

II. QUESTIONS EN LITIGE

[25] La présente requête soulève les questions en litige suivantes :

- a. Le délai de prescription prévu par la *Loi sur les Cours fédérales* s'applique-t-il au présent litige?
- b. Le présent litige peut-il être résolu par voie de procès sommaire?
- c. Les défendeurs personnels sont-ils responsables au même titre que la société défenderesse?
- d. Les défendeurs ont-ils violé des droits relatifs à des marques de commerce au regard des articles 19 et (ou) 20 de la Loi?
- e. Les activités des défendeurs causent-elles ou risquent-elles de causer de la confusion avec les services offerts par la demanderesse et associés à ses marques de commerce, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi?

- f. Les défendeurs diminuent-ils la valeur de l'achalandage attaché aux marques déposées de la demanderesse, en contravention de l'article 22 de la Loi?
- g. Si les défendeurs sont responsables, quel est le montant des dommages-intérêts?

A. *Délai de prescription applicable*

[26] Les défendeurs font valoir que le délai de prescription de deux ans prévu à l'alinéa 5(1)b) de la *Loi de 2002 sur la prescription des actions*, LO 2002, c 24, s'applique :

Découverte des faits	Discovery
5. (1) Les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres :	5. (1) A claim is discovered on the earlier of,
b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l'alinéa a). 2002, chap. 24, annexe B, par. 5 (1).	(b) the day on which a reasonable person with the abilities and in the circumstances of the person with the claim first ought to have known of the matters referred to in clause (a). 2002, c. 24, Sched. B, s. 5 (1).

[27] La demanderesse soutient quant à elle que le délai de six ans prévu au paragraphe 39(2)

de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, c F-7 [la *Loi sur les Cours fédérales*], s'applique :

Prescription — Fait survenu dans une province	Prescription and limitation on proceedings
39. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour	39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal

fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Court in respect of any cause of action arising in that province.

Prescription — Fait non survenu dans la province
 (2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n'est pas survenu dans une province.

Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province
 (2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

[28] Je suis d'accord avec la demanderesse. L'article 39 de la *Loi sur les Cours fédérales* énonce le délai qu'il convient d'appliquer, la cause d'action en l'espèce n'ayant pas exclusivement pris naissance dans la province de l'Ontario.

[29] Dans la décision *Canada c Maritime Group*, [1995] 3 CF 124 [*Maritime Group*], la Cour a estimé que l'expression « cause d'action » dans le contexte de l'article 39 de la *Loi sur les Cours fédérales* se rapportait notamment aux dommages subis par une partie et non pas seulement au fait qui les a causés.

[30] La décision *Maritime Group* a été appliquée dans le contexte des marques de commerce dans l'affaire *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc.*, 2002 CFPI 585 [*Kirkbi*]. Dans cette affaire, le fabricant de jouets Lego a intenté une action pour usurpation d'une marque de commerce à l'encontre d'une société établie au Québec, dont les locaux de fabrication et de distribution étaient situés dans la province, mais qui vendait ses produits dans tout le Canada. Bien que cette affaire se distingue de la présente espèce en ce que l'entreprise responsable de la violation dans

l'affaire *Kirkbi* vendait ses produits dans tout le Canada, la Cour a évoqué la confusion possible pour les consommateurs de tout le pays :

161 Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime que le délai de prescription applicable est de six ans. La preuve produite devant moi me convainc que Ritvik a effectué toutes ses ventes de gros de MICRO MEGA BLOKS pour livraison au détail partout au Canada franco ses établissements situés au Québec. Mais ses programmes de publicité et de promotion ont été exécutés partout au Canada, son matériel de présentation à l'étalage a été utilisé de même, et s'il y a eu confusion préjudiciable entre le produit de Ritvik et celui du Groupe LEGO, c'est en grande mesure, sinon entièrement, dans l'esprit des acheteurs au détail d'un océan à l'autre plutôt que dans l'esprit des grossistes. Je constate donc que l'on ne peut tout simplement pas dire que tous les éléments du fait générateur de la présente instance soient survenus au Québec ou dans une autre province considérée isolément.

[31] La demanderesse a établi que les activités des défendeurs lui ont causé des dommages au-delà de l'Ontario, et qu'il y a eu notamment de la confusion en Alberta.

[32] Par ailleurs, je conviens avec la demanderesse qu'il serait injuste de faire obstacle à ses droits nationaux en matière de marque de commerce en appliquant une loi provinciale sur la prescription.

[33] Le présent litige peut-il être adéquatement résolu par voie de procès sommaire?

[34] Toute partie peut présenter une requête en jugement sommaire en vertu de l'article 213 des Règles. Si elle est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l'affaire, la Cour peut rendre un jugement indépendamment de la quantité d'éléments de preuve en cause, de la

complexité des questions en litige ou de l'existence d'une preuve contradictoire, à moins qu'elle soit d'avis qu'il serait injuste de le faire.

[35] Les circonstances autorisant la Cour à rendre un jugement par voie de procès sommaire ont été bien expliquées par le juge Roger Hughes dans la décision *Teva Canada Ltd c Wyeth LLC*, 2011 CF 1169, au paragraphe 34 :

34 Dans la présente affaire, je suis d'avis que la tenue d'un procès sommaire et le prononcé d'un jugement sommaire constituent une bonne façon de procéder de manière à apporter aux questions en litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. J'en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes :

- a. les questions en litige sont bien définies et, même si la réponse qui leur est donnée ne tranchera peut-être pas tous les points litigieux dans l'action, il s'agit de questions importantes dont la solution permettra d'accélérer le déroulement ou le règlement de l'action ou de ce qui en reste entre les parties agissant de bonne foi;
- b. les faits nécessaires pour répondre aux questions ressortent clairement de la preuve;
- c. la preuve n'est pas controversée et la crédibilité n'est pas en jeu;
- d. bien qu'elles soient nouvelles, les questions de droit peuvent être réglées aussi facilement maintenant qu'elles le seraient par ailleurs à l'issue d'un procès complet.

[36] De même, dans la décision *Louis Vuitton Malletier SA c Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776, aux paragraphes 96 et 97 [Vuitton], le juge James Russell énonce ce qui suit :

96 En outre, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé que si le juge, dans le cadre d'une requête formée sous le régime de l'article 18A, peut constater les faits comme il le

pourrait dans un procès complet, il devrait prononcer un jugement à moins qu'il ne soit injuste de le faire, indépendamment de la complexité des questions en litige et de l'existence d'une preuve contradictoire. Pour établir s'il y a lieu de tenir un procès sommaire, le tribunal devrait prendre en considération des facteurs tels que le montant en question, la complexité de l'affaire, l'urgence de son règlement, tout préjudice que sont susceptibles de causer les lenteurs d'un procès complet, le coût d'un procès complet en comparaison du montant en question, la marche de l'instance et tous autres facteurs qui s'imposent à l'examen. Voir *Inspiration Management Ltd. c. McDermond St. Lawrence Ltd.* (1989), 36 B.C.L.R. (2d) 202, [1989] B.C.J. No. 1003 (C.A.), paragraphes 48 et 53 à 57.

97 La Cour fédérale a confirmé l'applicabilité de cette jurisprudence de la Colombie-Britannique à son examen des requêtes en procès sommaires. Voir *Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.* 2010 CF 966, 87 C.P.R. (4th) 412, paragraphe 34.

[37] Pour les motifs qui suivent, j'estime, en ce qui touche l'usurpation des marques de commerce, le risque de confusion, la commercialisation trompeuse et la dépréciation de l'achalandage, que la preuve établit le bien-fondé des arguments de la demanderesse et qu'il y a lieu de rendre un jugement sommaire.

B. *Responsabilité des défendeurs personnels*

[38] Dans l'arrêt *Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co.*, [1978] ACF n° 521, au paragraphe 28, la Cour d'appel fédérale a décrit les circonstances dans lesquelles les défendeurs seront personnellement tenus responsables de la contrefaçon d'un brevet commise par une société :

[...] il existe [...] certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission

délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon.

[39] Je conclus que le défendeur Brent Kilbourn est personnellement responsable.

[40] Je conclus que la défenderesse Tracey Wilkins n'est pas personnellement responsable.

[41] M. Kilbourn et M^{me} Wilkins admettent ce qui suit :

- a. ils ont tous deux participé au choix du nom KEYZ THANKZ;
- b. ils connaissaient tous deux l'existence des marques déposées KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE de la demanderesse en 2005, date à laquelle Keyz Thankz a été constituée en personne morale.

[42] De 2005 à aujourd'hui, M. Kilbourn :

- a. a été le seul administrateur, directeur et président de Keyz Thankz;
- b. a pris toutes les décisions majeures concernant la conduite des affaires de Keyz Thankz et la publicité concernant l'entreprise;
- c. a fait enregistrer le nom de domaine www.keyzthankz.com.

[43] Au cours de l'interrogatoire préalable, M. Kilbourn a expliqué qu'il était le propriétaire de Keyz Thankz, et a déclaré : [TRADUCTION] « Je suis la société » et « Je supervise tout ». Il a décrit ainsi la façon dont il dirige la société défenderesse et exerce un contrôle sur celle-ci :

- a. il prend toutes les décisions finales concernant Keyz Thankz ainsi que son orientation stratégique et sa croissance;

- b. il exerce un contrôle sur les questions financières concernant Keyz Thankz, y compris en ce qui a trait aux ventes et aux revenus, et en assume la responsabilité en dernier ressort;
- c. il prend les décisions finales concernant le marketing et la publicité, notamment pour ce qui est du contenu et de la forme, pour ce qui est par exemple :
 - i. de l'approbation du contenu de la page Facebook de la société;
 - ii. de la responsabilité et de l'approbation de la conception, de la présentation et du contenu du site Web Keyz Thankz à l'adresse www.keyzthankz.com.

[44] Bien que M^{me} Wilkins ait occupé depuis 2005 des fonctions de direction pour Keyz Thankz, et qu'elle ait été décrite dans la presse comme la directrice de cette société, j'estime que la preuve n'établit pas qu'elle a agi en dehors du cadre de ses fonctions de gestionnaire, ou qu'elle était une administratrice et dirigeante de la société défenderesse. Elle n'est pas personnellement responsable.

[45] Par conséquent, dans les motifs qui suivent, seuls la société défenderesse et M. Kilbourn sont tenus responsables des activités des défendeurs.

C. *Responsabilité au titre des articles 19 et (ou) 20 de la Loi sur les marques de commerce*

[46] Aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi de deux marques de commerce ou noms commerciaux créera de la confusion dans la même région s'il est susceptible de faire conclure que les services liés à ces deux marques sont exécutés ou annoncés par la même société ou par le titulaire d'une licence relevant de son contrôle.

[47] Le critère relatif à la probabilité de confusion est une affaire de première impression et de vagues souvenirs. Cette première impression est celle que laisse dans l'esprit d'un consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque déjà vue. Ce consommateur ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, ni pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[48] Il a également été établi que la distance géographique dans l'emploi de marques créant de la confusion ne modifie en rien le critère relatif à la probabilité de confusion. La raison en est que le régime canadien des marques de commerce a une portée nationale et que le propriétaire d'une marque déposée peut prétendre à l'usage exclusif de sa marque en liaison avec ses marchandises ou services dans tout le Canada. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs indiqué que l'usage de l'expression « dans la même région » au paragraphe 6(3) de la Loi signifie que le critère relatif à la confusion suppose et présume que les deux marques de commerce sont employées dans la même région, peu importe si c'est effectivement le cas (*Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27).

[49] Le paragraphe 6(5) de la Loi énonce un certain nombre de facteurs à prendre en compte afin de déterminer le risque de confusion, notamment :

- a. le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue;
- b. la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage;
- c. le genre de marchandises, services ou entreprise;
- d. la nature du commerce;

- e. le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées que les marques suggèrent.

[50] Je conviens avec la demanderesse qu'en ce qui touche son utilisation de la marque KEYS PLEASE et l'emploi de la marque KEYZ THANKZ par les défendeurs, la preuve montre que :

- i. KEYS PLEASE a un solide caractère distinctif inhérent et acquis;
- ii. la marque KEYS PLEASE a été employée sans interruption depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui par la demanderesse et ses franchisés;
- iii. les défendeurs ont sciemment et délibérément employé la marque KEYZ THANKZ depuis 2005 en liaison avec les mêmes services, alors que les défendeurs personnels s'étaient engagés en 2005 à n'en rien faire;
- iv. les idées véhiculées par les deux marques, KEYS PLEASE et KEYZ THANKZ, se ressemblent beaucoup, et les premiers mots qui les composent sont fondamentalement identiques, dans le son et la présentation;
- v. en se fondant sur sa première impression et de vagues souvenirs, le consommateur ordinaire des services de conduite accompagnée offerts par chacune des parties est susceptible de confondre les deux marques et de croire à tort qu'il existe un lien ou une association entre la demanderesse et les défendeurs.

[51] La demanderesse a établi que les défendeurs ont créé un risque de confusion et réellement causé une confusion et qu'ils ont usurpé ses marques déposées KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE au sens de l'article 20 de la Loi en utilisant les marques DRIVING ALTERNATIVE et KEYS PLEASE à diverses reprises à compter de 2005 :

- i. sur le site Web des défendeurs www.keyzthankz.com depuis au moins mai 2010 jusqu'à juin 2012;
- ii. Tracy Wilkins s'est présentée sur sa page Facebook comme la propriétaire de KEYS PLEASE au cours de la période pertinente;
- iii. le ou les répartiteurs des défendeurs ont indiqué aux personnes qui les ont contactés que les défendeurs étaient associés à KEYS PLEASE et à THE DRIVING ALTERNATIVE;
- iv. les utilisations susmentionnées ont été faites sciemment et délibérément, malgré l'engagement contraire souscrit par les défendeurs personnels en 2005.

[52] Par ailleurs, la demanderesse a établi au moyen des éléments de preuve suivants que les activités, dont certaines remontent à 2005, de KEYZ THANKZ étaient susceptibles de causer de la confusion au sens de l'article 20 de la Loi :

- a. des registres d'appels téléphoniques allant de juillet 2012 à octobre 2013, dans lesquels les répartiteurs de la demanderesse enregistrent et résument des appels effectués à partir des codes régionaux 226 et 529 de London (Ontario) et des régions avoisinantes, et qui attestent qu'il y a confusion entre les services de la demanderesse et ceux des défendeurs;
- b. des notes de courriel créées par Ginger Greenwood, directrice générale de la demanderesse, dans lesquelles elle a enregistré et résumé des appels venant de London (Ontario), qui attestent qu'il y a confusion entre la demanderesse et les défendeurs;

- c. des messages affichés par le public sur le site Web de la demanderesse, qui attestent qu'il y a confusion entre elle et les défendeurs;
- d. des courriels envoyés à la demanderesse par des personnes l'ayant confondue avec les défendeurs.

D. *Responsabilité au titre de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce*

[53] La demanderesse a établi la réputation de sa marque au Canada ainsi que le risque de confusion. La preuve montre également que des dommages sont susceptibles de découler des activités des défendeurs, lesquelles :

- a. diminuent le caractère distinctif des marques déposées KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE de la demanderesse au Canada;
- b. causent une probabilité de confusion sur le marché canadien et une perte de contrôle sur les marques déposées de la demanderesse;
- c. nuisent à la capacité actuelle et ultérieure de la demanderesse de franchiser ses marques.

[54] J'estime que la demanderesse a établi sa cause d'action au titre de l'alinéa 7b) de la Loi.

E. *Responsabilité au titre de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce*

[55] Outre les allégations relatives à l'usurpation et à la commercialisation trompeuse des marques de commerce, la demanderesse allègue qu'il y a eu diminution de l'achalandage au sens de l'article 22 de la Loi, qui se lit comme suit :

Dépréciation de l'achalandage	Depreciation of goodwill
22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.	22. (1) No person shall use a trade mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

[56] Le risque de confusion n'est pas un facteur pertinent au regard de l'article 22. Il suffit à la demanderesse de montrer que les défendeurs ont employé des marques identiques ou ressemblant suffisamment aux marques déposées KEYS PLEASE ou THE DRIVING ALTERNATIVE pour susciter dans l'esprit des consommateurs concernés une association entre les deux marques susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque déposée de la demanderesse.

[57] La marque KEYZ PLEAZE utilisée par les défendeurs est identique sur le plan phonétique à la marque KEYS PLEASE, et elle a le même sens que celle-ci et s'y apparente sur le plan de la présentation. Ces deux marques sont associées à des services de conduite accompagnée. Les défendeurs ont compté intentionnellement sur le fait que l'utilisation de l'expression KEYZ PLEAZE dans la déclaration affichée de 2009 à 2012 sur leur site Web, ainsi que dans la publicité parue en 2009 dans le *London Free Press*, inciterait les consommateurs à faire dans leur esprit un tel lien ou association.

[58] J'estime que l'emploi par les défendeurs de la marque KEYZ PLEAZE, tel que décrit plus haut, contrevient à l'article 22 de la Loi.

[59] De même, l'emploi par les défendeurs des marques KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE de la demanderesse, tel que décrit plus haut, contrevient à l'article 22.

F. *Domages-intérêts*

[60] La demanderesse soutient que si elle avait octroyé une franchise à London permettant l'emploi de ses marques déposées, elle aurait pu exiger des droits de franchise de 35 000 \$ et, suivant une estimation conservatrice, toucher 350 000 \$ de redevances entre 2005 et 2013. Elle fonde cette estimation sur la population locale et les états des redevances perçues de ses franchisés à Prince George, Medicine Hat et Calgary. Ce montant comprend aussi un taux de croissance présumé de 15 %, basé sur le taux de croissance annuel de ses trois franchisés entre 2005 et 2012.

[61] La demanderesse s'appuie aussi sur un jugement par défaut rendu en sa faveur contre l'auteur d'une usurpation à Oshawa (Ontario). Dans l'affaire *The Driving Alternative Inc. c Jarvis (fasrs Keyz Pleezz)*, 2012 CF 1430, le juge Michael Shore a accordé des dommages-intérêts de 50 000 \$ relativement à une usurpation ayant duré environ un an.

[62] Qui plus est, la demanderesse rappelle que M. Kilbourn a versé 200 000 \$ à la société défenderesse pour obtenir le droit exclusif d'utiliser la marque KEYZ THANKZ.

[63] Enfin, la demanderesse fait valoir que la Cour ne devrait pas accorder une grande importance aux renseignements financiers produits par les défendeurs, pour le moins insuffisants, et dépourvus de crédibilité.

[64] Les défendeurs soutiennent que le montant d'éventuels dommages-intérêts devrait être réduit en raison du fait que la demanderesse n'a pas exercé ses droits entre 2005 et 2010, bien qu'elle fût au courant de leurs activités. Par ailleurs, ils notent que la demanderesse n'a accordé aucune franchise en Ontario depuis 2005. Je conviens que ces faits militent contre l'octroi du montant de dommages-intérêts réclamé par la demanderesse.

[65] J'ai attentivement examiné les renseignements financiers fournis par la demanderesse concernant ses franchisés durant la période allant de 2005 à 2013. Il est difficile d'évaluer les éventuels droits de franchise que la demanderesse aurait pu, n'eût été des activités des défendeurs emportant usurpation, percevoir à London ou même ailleurs en Ontario, puisqu'aucun franchisé n'était en activité dans cette province durant la période pertinente.

[66] Cependant, comme l'a justement fait remarquer l'avocat de la demanderesse, la Cour doit faire de son mieux pour déterminer les dommages-intérêts appropriés, même si l'exercice est difficile. De plus, les défendeurs n'ont contre-interrogé aucun des déposants de la demanderesse, et ils n'ont pas présenté de contre-preuve; des inférences défavorables peuvent donc être tirées contre eux (*Vuitton*, précitée, au paragraphe 99).

[67] Compte tenu des faits ayant été prouvés, il est raisonnable d'établir que le montant des dommages-intérêts s'élève à 25 000 \$ pour chacune des années où il y a eu violation des droits de la demanderesse, pour un montant total de 225 000 \$.

[68] J'ai également considéré les arguments de la demanderesse en faveur de l'octroi de dommages-intérêts punitifs, et je ne suis pas convaincu que ceux-ci soient valables. Les activités des défendeurs ne satisfont pas au critère établi dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Whiten c Pilot Insurance*, [2002] 1 RCS 595 [*Whiten*], ni dans la décision *Vuitton*, précitée, relativement aux dommages-intérêts de ce type. Le défaut des défendeurs de se conformer aux ordonnances et aux procédures de la Cour, et leur manque de franchise à l'étape de la communication préalable, seront dûment pris en compte au chapitre des dépens.

G. *Les dépens*

[69] Le fait que les défendeurs aient mis fin au mandat de leur avocat, en raison, disent-ils, de leur impécuniosité, et choisi d'agir pour leur propre compte, n'excuse pas le mépris de nombreuses ordonnances de la Cour, ou celui de leurs obligations à l'étape de la communication préalable. Ils ont notamment refusé à plusieurs reprises de produire des documents pertinents et de déposer une requête au titre de l'article 120 des Règles pour permettre à M. Kilbourn de représenter la société défenderesse, bien que je l'aie autorisé à le faire à l'audience.

[70] Leur manque de considération pour la procédure judiciaire a indûment retardé l'instance et accru inutilement les dépens de la demanderesse. L'aveuglement volontaire des défendeurs à l'égard de l'usurpation persistante des marques de commerce, même s'il procède d'une ignorance de la loi, n'est pas une excuse.

[71] Par conséquent, je conclus qu'il convient d'adjuger des dépens avocat-client.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La demanderesse THE DRIVING ALTERNATIVE INC. est la titulaire des marques de commerce KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE et des enregistrements LMC 570 390 et LMC 542 824 s'y rapportant [les marques de commerce de la demanderesse]; lesdits enregistrements sont valides et ont été violés par chacun des défendeurs KEYZ THANKZ INC. et Brent Kilbourn, en contravention des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;
2. Chacun des défendeurs KEYZ THANKZ INC. et Brent Kilbourn ont appelé l'attention du public sur leurs services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs services ou leur entreprise et ceux et celle de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
3. Chacun des défendeurs KEYZ THANKZ INC. et Brent Kilbourn ont employé les marques de commerce KEYZ PLEAZE, KEYS PLEASE et THE DRIVING ALTERNATIVE d'une manière susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce de la demanderesse;
4. La défenderesse KEYZ THANKZ INC. elle-même, ses préposés, travailleurs, mandataires et employés, ainsi que le défendeur Brent Kilbourn, sont sous le coup d'une interdiction permanente de, directement ou indirectement :
 - a. continuer à usurper les marques de commerce de la demanderesse;
 - b. employer les marques de commerce KEYZ PLEAZE, KEYZ THANKZ, THE DRIVING ALTERNATIVE ainsi que tout autre mot ou combinaison de mots susceptibles de causer de la confusion avec les marques de commerce de la

- demanderesse, dans une marque de commerce ou un nom commercial ou à toute autre fin;
- c. diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce de la demanderesse;
- d. appeler l'attention du public sur les services des défendeurs, de KEYZ THANKZ INC. ou de Brent Kilbourn, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les services ou l'entreprise desdits défendeurs et ceux de la demanderesse;
5. Chacun des défendeurs, KEYZ THANKZ INC. et Brent Kilbourn, doit remettre, ou détruire et en attester sous serment, tout enseigne, étiquette, document, publicité ou tout autre objet en sa possession ou sous son contrôle, susceptible de contrevenir aux conditions de l'injonction ici ordonnée, dans les 60 jours suivant le prononcé du présent jugement;
6. Les défendeurs KEYZ THANKZ INC. et Brent Kilbourn sont condamnés à verser des dommages-intérêts s'élevant à 225 000 \$ CA, plus intérêts à un taux de 3 %;
7. Les défendeurs KEYZ THANKZ INC. et Brent Kilbourn sont condamnés à payer, sur une base avocat-client, les dépens de la demanderesse dans la présente instance, dont le montant reste à déterminer.

« Michael D. Manson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-779-11

INTITULÉ : THE DRIVING ALTERNATIVE INC. c KEYZ THANKZ INC., BRENT KILBOURN ET TRACY WILKINS

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 JUIN 2014

JUGEMENT ET MOTIFS LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 12 JUIN 2014

COMPARUTIONS :

Ahmed Bulbulia POUR LA DEMANDERESSE
THE DRIVING ALTERNATIVE INC.

Brent Kilbourn POUR LES DÉFENDEURS
BRENT KILBOURN ET KEYZ THANKZ INC.

Tracy Wilkins POUR LA DÉFENDERESSE TRACY WILKINS,
POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MACERA & JARZYNA/MOFFAT & CO POUR LA DEMANDERESSE
Avocats THE DRIVING ALTERNATIVE INC.
Ottawa (Ontario)

Brent Kilbourn POUR LES DÉFENDEURS
BRENT KILBOURN ET KEYZ THANKZ INC.

Tracy Wilkins POUR LA DÉFENDERESSE
TRACY WILKINS,
POUR SON PROPRE COMPTE