

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20140417

Dossier : T-1919-13

Référence : 2014 CF 372

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2014

En présence de madame la juge Bédard

ENTRE :

TEAVANA CORPORATION

demanderesse

et

TEAYAMA INC.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La demanderesse, Teavana Corporation [Teavana], société dont le bureau d'affaires est situé à Atlanta (Géorgie), aux États-Unis d'Amérique, vend du thé en vrac et propose des marchandises et des services en ligne liés au thé dans toute l'Amérique du Nord. En novembre 2013, elle a intenté une action en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi], contre la défenderesse, Teayama Inc., pour contrefaçon de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation de l'achalandage. Je suis saisie d'une

requête *ex parte* déposée par Teavana en vertu de l'article 369 de *Règles des Cours fédérales*, DORS/1998-106 [les Règles] en vue d'obtenir un jugement par défaut contre la défenderesse.

[2] La déclaration de la demanderesse a été déposée le 21 novembre 2013, et il ressort de la preuve au dossier qu'elle a été signifiée le lendemain à la défenderesse. Cette dernière n'a ni déposé ni signifié de défense ou autres documents dans le délai prévu par les Règles. La demanderesse rencontre donc l'exigence requise pour présenter une requête *ex parte* en jugement par défaut sur la base de la déclaration en vertu des articles 210 et 369 des Règles.

[3] Dans sa requête en jugement par défaut, Teavana cherche à obtenir les mesures de réparation suivantes :

- a) une déclaration portant qu'elle est la seule partie ayant le droit d'employer la marque de commerce « TEAVANA », ou toute variante similaire prêtant à confusion, au Canada, relativement aux produits et services suivants : « 1) service de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres; et 2) exploitation de magasins de détail et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres »;

- b) une déclaration portant que la défenderesse a appelé l'attention du public sur son entreprise et ses marchandises, à savoir thé en vrac et services et marchandises liés au thé, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi;
- c) une déclaration portant que la défenderesse a fait passer son entreprise et ses produits pour ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7c) de la Loi;
- d) une déclaration portant que la défenderesse a utilisé, en liaison avec ses services et marchandises liés au thé, une désignation fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité et leur composition ainsi que le mode de fabrication, de production et d'exécution de ces marchandises et services liés au thé, en contravention de l'alinéa 7d) de la Loi;
- e) une déclaration portant que la défenderesse a agi et adopté une méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada, en contravention de l'alinéa 7e) de la Loi;
- f) une déclaration portant que la marque de commerce de la demanderesse a été contrefaite par la défenderesse en contravention de l'article 19 de la Loi;
- g) une déclaration portant que les marques de commerce de la demanderesse sont réputées avoir été contrefaites par la défenderesse en contravention de l'article 20 de la Loi;

- h) une déclaration portant que la défenderesse a agi d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce de la demanderesse, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi;
- i) une déclaration portant que la défenderesse a également porté atteinte aux intérêts économiques de la demanderesse;
- j) une déclaration portant que la défenderesse s'est enrichie injustement au détriment de la demanderesse;
- k) une injonction (provisoire, interlocutoire et permanente) interdisant à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires et à tous ceux à l'égard desquels elle exerce un contrôle ou avec qui elle fait affaire :
 - i. d'utiliser des descriptions fausses ou trompeuses dans le but de promouvoir leurs produits ou intérêts commerciaux;
 - ii. d'agir d'une manière qui constitue un enrichissement injustifié;
 - iii. de compromettre illégalement les intérêts économiques de la demanderesse;
- l) une injonction (provisoire, interlocutoire et permanente) interdisant à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires et à tous ceux à l'égard desquels elle exerce un contrôle ou avec qui elle fait affaire, de contrefaire la marque de commerce de la demanderesse en :

- i. appelant l'attention du public sur les services et marchandises liés au thé de la défenderesse ou sur son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses services et marchandises ou entreprise et ceux de la demanderesse;
 - ii. faisant passer l'entreprise ou les produits de la défenderesse comme ceux de la demanderesse;
 - iii. en utilisant, en association avec ses services et marchandises liés au thé, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité et la composition ainsi que le mode de fabrication, de production et d'exécution de ses services et marchandises liés au thé;
 - iv. posant des actes ou en adoptant des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada;
 - v. en se servant des marques de commerce de la demanderesse en liaison avec la prestation de services et la vente de marchandises liés au thé de la défenderesse;
 - vi. en agissant d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de l'achalandage attaché à la marque de commerce de la demanderesse;
- m) une ordonnance enjoignant à la défenderesse de livrer sur-le-champ ou de détruire sous la foi du serment, selon le choix de la demanderesse, l'ensemble des emballages et affichages connexes, publications, documents, dépliants, publicités, enseignes, factures ou tout autre objet en sa possession ou sous son contrôle se rapportant au thé et arborant les marques de commerce de la demanderesse ou tout terme dont la

similarité prête à confusion ou est autrement contraire à l'injonction que la Cour accordera en l'espèce;

- n) des dommages-intérêts de 25 000 \$, comprenant :
 - i. des dommages-intérêts pour la perte de profit ou une restitution des profits, y compris les dommages-intérêts découlant de la contrefaçon des marques de commerce de la demanderesse par la défenderesse;
 - ii. des dommages-intérêts liés à l'enrichissement injustifié de la défenderesse;
 - iii. des dommages-intérêts liés à l'ingérence de la défenderesse dans les intérêts économiques de la demanderesse;
 - iv. des dommages-intérêts liés à la réduction de l'achalandage attaché à la marque de commerce de la demanderesse attribuable à la défenderesse;
- o) les intérêts accumulés avant et après le jugement;
- p) les dépens de la présente action sur une base avocat-client.

Analyse

[4] Dans les requêtes en jugement par défaut, toutes les allégations contenues dans la déclaration sont réputées être contestées et le fardeau de la preuve incombe au demanderesse, qui doit produire des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, les allégations énoncées dans sa demande ainsi que son droit à la réparation sollicitée (*Ragdoll Productions (UK) Ltd c Personnes inconnues* (1^{re} inst), [2003] 2 CF 120, 2002 CFPI 918, au

paragraphe 24 [*Radgoll*]; *Aquasmart Technologies Inc c Klassen*, 2011 CF 212, [2011] ACF n° 256, au paragraphe 45 [*Aquasmart*].

[5] À l'appui de sa requête en jugement par défaut, la demanderesse a déposé l'affidavit de M. John Aylward, son vice-président du marketing, ainsi que les pièces suivantes :

- pièce A : une copie des détails de l'enregistrement de sa marque déposée TEAVANA (LMC 778 428);
- pièce B : extrait de la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada concernant les demandes d'enregistrement déposées par la demanderesse relativement aux marques TEAVANA et TEAVANA et dessin (numéros de demande 1 609 803 et 1 626 316 respectivement);
- pièce C : une capture d'écran de la page d'accueil du site Web de la défenderesse;
- pièce D : une capture d'écran de la page d'accueil du site Web de la demanderesse.

[6] Il ressort de la preuve que la demanderesse exploite une entreprise qui vend du thé en vrac et des accessoires pour le thé en ligne et dans toute l'Amérique du Nord, y compris au Canada. Sa marchandise est vendue en ligne et dans des magasins de détail. La défenderesse, Teayama Inc., exploite aussi une entreprise qui vend du thé en vrac ainsi que des accessoires et des marchandises liés au thé au Canada par l'entremise de son site Web.

[7] La demanderesse est titulaire de la marque de commerce TEAVANA déposée au Canada en liaison avec les services suivants :

- 1) Service de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres.
- 2) Exploitation de magasins de détail et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres.

[8] L'enregistrement de la marque de commerce a été approuvé par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 28 juin 2006 et a été annoncé dans le *Journal des marques de commerce* le 2 août suivant. La marque est employée au Canada depuis au moins mai 2002 à l'égard des services 1).

[9] La demanderesse a présenté deux autres demandes d'enregistrement de marque de commerce, encore en instance, relativement à d'autres marchandises et services liés au thé : numéro de demande 1 609 803 pour la marque TEAVANA, et 1 626 316 pour la marque TEAVANA et dessin.

[10] J'examinerai à présent les revendications précises et la demande de réparation de la demanderesse.

Article 19 – Droit à l’usage exclusif d’une marque

[11] L’article 19 de la Loi confère le droit à l’usage exclusif d’une marque déposée :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.	19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
--	---

[12] Sur les trois marques de commerce en cause en l’espèce, une seule est déposée. Comme la marque de commerce TEAVANA de la demanderesse est valablement enregistrée à l’égard de marchandises et services liés au thé, cette dernière a, en vertu de l’article 19 de la Loi, le droit exclusif d’employer cette marque dans tout le Canada en liaison avec les services suivants :

- 1) Service de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres.
- 2) Exploitation de magasins de détail et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres.

[13] La déclaration que cherche à obtenir la demanderesse afin que soit reconnu son droit à l'usage exclusif de sa marque de commerce est justifiée par la preuve.

Contrefaçon au titre de l'article 20

[14] Aux termes de l'article 20 de la Loi, le droit du titulaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé si une personne non admise à l'employer vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making.

(a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or

(b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,

(i) of the geographical name of his place of business, or

(ii) of any accurate description of the character or quality of

qualité de ses marchandises ou services,	his wares or services,
d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.	in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.
(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.	(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit.

[15] La demanderesse est la titulaire inscrite de la marque TEAVANA. À ce titre, la vente, la distribution ou l'annonce de marchandises et services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion seront réputées porter atteinte au droit de la demanderesse à l'égard de sa marque de commerce.

[16] Dès lors, je dois déterminer en l'espèce si la preuve établit que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce/du nom commercial TEAYAMA crée de la confusion avec la marque TEAVANA de la demanderesse.

[17] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824, au paragraphe 20 [*Veuve Clicquot*], le critère de la confusion « est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du

consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [de la marque de commerce] [...], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir [de l'autre marque de commerce] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques ».

[18] Ce critère de la confusion est énoncé à l'article 6 de la Loi. Aux termes des paragraphes 6(1) à 6(4), il y aura confusion entre des marques de commerce ou noms commerciaux dans les circonstances suivantes :

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.
---	---

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou	(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of
---	---

que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous

the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the

ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. wares or services are of the same general class.

[19] Par ailleurs, pour déterminer si le nom commercial/la marque de commerce TEAYAMA de la défenderesse crée de la confusion avec la marque TEAVANA de la demanderesse, la Cour doit, aux termes du paragraphe 6(5) de la Loi, tenir compte de toutes les circonstances pertinentes 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 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.

[20] Les circonstances de l'espèce énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi ne sont pas exhaustives. Il n'y a pas lieu de leur accorder une importance égale. Au contraire, un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte de l'affaire (*Mattel Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, aux paragraphes 51 et 54).

[21] Par ailleurs, la demanderesse n'est pas tenue de prouver que la défenderesse avait l'intention de contrefaire sa marque, car cette intention n'a aucune pertinence au regard de la

question de la contrefaçon (*Kun Shoulder Rest Inc c Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc*, (1997) 76 CPR (3d) 488 (CF 1^{re} inst)).

[22] La preuve que la demanderesse a déposée ne permet pas à la Cour d'évaluer adéquatement chacun des éléments énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi.

Alinéa 6(5)a) : Caractère distinctif inhérent de la marque de commerce ou la mesure dans laquelle elle est devenue connue

[23] Dans ses observations écrites, la demanderesse soutient en ces termes que sa marque a un caractère distinctif inhérent :

[TRADUCTION] Compte tenu de l'emploi, de l'annonce et de la promotion considérables par la demanderesse de ses produits portant la marque de commerce TEAVANA, celle-ci est devenue bien connue en liaison avec les services et marchandises liés au thé de haute qualité qu'elle propose. La demanderesse emploie la marque de commerce TEAVANA au Canada depuis au moins mai 2002. Elle est présente sur Internet au Canada et dirige plus de 60 points de vente importants dans tout le pays.

En revanche, les défenderesses n'utilisent la marque TEAYAMA en ligne, sur son site Web, que depuis les trois dernières années. Cette marque n'a aucun caractère distinctif inhérent par rapport à la marque de commerce de la demanderesse. À notre connaissance, la marque de la défenderesse n'est pas devenue bien connue et n'a pas acquis de sens secondaire particulier.

[24] Plusieurs de ces assertions ne sont pas appuyées par la preuve ou reposent sur une preuve insuffisante. L'emploi de la marque de commerce de la demanderesse depuis au moins 2002 est établi, et il a été suffisamment démontré qu'elle vend ses marchandises en ligne par l'entremise de son site Web www.teavana.com. Cependant, en dehors des simples déclarations contenues dans l'affidavit de M. Aylward, aucune preuve convaincante n'établit que la marque de

commerce TEAVANA est devenue bien connue et qu'elle est associée aux services liés au thé de haute qualité offerts par la demanderesse. Par ailleurs, rien ne démontre que la demanderesse dirige plus de 60 points de vente au Canada, comme elle le prétend, et rien ne confirme que la défenderesse n'emploie sa marque TEAYAMA que depuis trois ans et qu'elle n'est pas devenue bien connue ou qu'elle n'a pas acquis de sens secondaire particulier.

[25] Par conséquent, j'estime que la preuve est insuffisante pour conclure que ce facteur milite en faveur de la demanderesse.

Alinéa 6(5)b) : La période pendant laquelle la marque de commerce/le nom commercial a été en usage

[26] Les remarques qui précèdent s'appliquent aussi à ce facteur. La preuve permet d'établir que la demanderesse emploie sa marque de commerce depuis 2002 en liaison avec les services suivants : « 1) Service de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres. » Rien n'indique à quelle date la défenderesse a commencé à employer la marque TEAYAMA. L'allégation selon laquelle elle a été constituée en personne morale en août 2011, en même temps qu'a été enregistré le nom de domaine du site Web par l'entremise duquel elle exerce ses activités, n'est étayée par aucune preuve. Ce facteur n'est donc pas déterminant.

Alinéa 6(5)c) : Le genre de marchandises, services ou entreprise

Alinéa 6(5)d) : La nature du commerce

[27] Comme la demanderesse, j'estime que les marchandises et services annoncés et offerts par la défenderesse sous la marque de commerce/le nom commercial TEAYAMA sont très similaires, et identiques en nature (thé et accessoires pour le thé), à ceux que la demanderesse propose sous la marque TEAVANA, et que les deux parties utilisent les mêmes voies de distribution, à savoir les services en ligne. Par conséquent, ce facteur est nettement favorable à la demanderesse.

Alinéa 6(5)e) : Le degré de ressemblance entre les marques de commerce/les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

[28] Dans un arrêt récent de la Cour suprême du Canada, *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, le juge Rothstein a déclaré ce qui suit au paragraphe 49 :

En analysant la question de savoir si les marques de commerce en cause créaient de la confusion, le juge a appliqué dans l'ordre les facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi avant d'examiner si ces marques se ressemblaient. Bien que l'adoption d'une telle démarche ne constitue pas une erreur de droit, il arrive souvent que le degré de ressemblance **soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5)** (K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 8-54; R. T. Hughes et T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2^e éd. (feuilles mobiles)), §74, p. 939). Comme le souligne le professeur Vaver, **si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires** (Vaver, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (*ibid.*). **[Non souligné dans l'original.]**

[29] La Cour suprême du Canada a donc estimé que le degré de ressemblance était le facteur susceptible « d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion ». Je conviens avec la demanderesse que la marque de commerce TEAYAMA de la défenderesse ressemble beaucoup à sa marque TEAVANA, dans la présentation et le son. Compte tenu de la nature des services associés à ces deux marques, elles sont aussi très similaires dans les idées qu'elles suggèrent. Elles donnent toutes deux l'impression que les parties exploitent une entreprise ayant rapport avec le thé. Par conséquent, ce facteur joue en faveur de la demanderesse.

Autres circonstances de l'espèce

[30] La demanderesse soutient qu'en raison de sa notoriété au Canada comme important fournisseur de services et de marchandises liés au thé, il est improbable que la défenderesse n'ait pas su qu'elle employait une marque de commerce créant de la confusion. J'estime respectueusement que cet argument ne repose que sur une simple déclaration contenue dans l'affidavit de M. Aylward, et qui me paraît bien insuffisante pour étayer son allégation.

[31] En résumé, bien que la preuve produite par la demanderesse soit lacunaire, j'estime qu'elle est cependant suffisante, notamment en ce qui intéresse le genre de services offerts par les deux parties, la nature de leurs commerces et la similarité entre les deux marques, pour conclure qu'il existe un risque de confusion entre l'emploi par la demanderesse de sa marque de commerce TEAVANA en liaison avec ses activités de services de magasin de détail en ligne liés aux thés et aux accessoires pour le thé, et les services en ligne offerts par la défenderesse. À ce titre, je conclus que la défenderesse a contrefait la marque de commerce TEAVANA de la demanderesse, en contravention de l'article 20 de la Loi. Plus précisément, la défenderesse a

violé le droit exclusif de la demanderesse à employer sa marque de commerce TEAVANA en liaison avec des services de vente de détail en ligne de thés et d'accessoires pour le thé.

Commercialisation trompeuse au sens de la Loi – alinéas 7b) et c) de la Loi

[32] Les alinéas 7b) et c) de la Loi disposent :

7. Nul ne peut :	7. No person shall
[...]	[...]
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;	(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;
c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;	(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested

[32] Pour les mêmes motifs que ceux qui se rapportent à la violation de l'article 20, j'estime que la preuve est suffisante pour conclure que la défenderesse a appelé l'attention du public sur ses marchandises et services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada avec les services en ligne liés au thé offerts par la demanderesse en liaison avec sa marque de commerce TEAVANA. Par conséquent, la défenderesse a contrevenu à l'alinéa 7b) de la Loi.

[33] Cependant, eu égard à la preuve au dossier, je ne suis pas prête à conclure que la défenderesse a fait passer ses services de vente de détail en ligne de thé et d'accessoires pour le thé comme étant d'une manière ou d'une autre associés ou liés à l'entreprise de la demanderesse et à l'usage de sa marque de commerce TEAVANA.

[34] De plus, j'estime que la preuve est insuffisante pour établir l'emploi des marques de commerce en instance d'enregistrement de la demanderesse. L'affidavit de M. Aylward est muet sur ce point et le dossier de la demande ne suffit pas à établir que les marques de commerce en question sont employées puisqu'elles n'ont pas encore été enregistrées (*Aquasmart*, au paragraphe 47) :

Une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées (paragraphe 54(3), *Loi sur les marques de commerce*).

[35] La demanderesse n'a présenté aucune observation au regard de ses prétentions fondées sur les alinéas 7d) et e) de la Loi. Quoi qu'il en soit, je note que rien n'autorise une conclusion fondée sur l'alinéa 7d) de la Loi et que l'alinéa 7e) a été jugé constitutionnellement invalide (*MacDonald c Vapor Canada Ltd*, [1977] 2 RCS 134; voir aussi *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc*, [2005] ACS n° 66, au paragraphe 34).

Dépréciation de l'achalandage – Article 22

[36] J'estime que la preuve dont je dispose est insuffisante pour établir une dépréciation de l'achalandage au titre de l'article 22 de la Loi, conformément au seuil arrêté par la Cour suprême

du Canada dans *Veuve Clicquot*. La preuve ne permet pas de conclure que la marque de commerce de la demanderesse a acquis de l'achalandage et que l'emploi de la marque de commerce/du nom commercial TEAYANA par la défenderesse a déprécié celui de la demanderesse.

Dommmages-intérêts et dépens

[37] La demanderesse cherche à obtenir 25 000 \$ en dommages-intérêts. L'article 53.2 de la Loi prévoit que les demandeurs ayant eu gain de cause peuvent obtenir des dommages-intérêts ou le recouvrement des profits :

53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

[38] Dans *Ragdoll*, au paragraphe 40, la Cour a écrit ce qui suit au sujet du calcul des dommages-intérêts en cas de contrefaçon ou de commercialisation trompeuse :

La contrefaçon des marques de commerce ayant été établie, comment doit-on déterminer le montant des dommages-intérêts? Voici comment cette question a été abordée dans la décision *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 163 et 164 :

Je pense qu'on peut trouver une bonne base de calcul dans l'ouvrage de Fox intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, troisième édition. L'auteur y déclare à la page 648 :

[TRADUCTION] Pour calculer les dommages-intérêts, on considère que le défendeur est responsable de toute perte réellement subie par le demandeur, qui est la conséquence naturelle et directe des actes illégaux du défendeur, y compris toute perte de commerce provenant directement ou indirectement de ces actes ou leur étant imputable, qui constituent une atteinte à la réputation, à l'entreprise, à l'achalandage ou au commerce du demandeur. Il faut supprimer du calcul les dommages-intérêts spéculatifs et non prouvés. Le tribunal estimera les dommages sur la même base que le ferait un jury et son estimation pourra tenir compte du préjudice causé à l'achalandage du demandeur, car le tribunal agissant comme jury et faisant preuve d'une connaissance normale des affaires et de bon sens, a le droit de considérer qu'il ne peut pas y avoir de commerce trompeur sans que l'achalandage en pâtisse dans une certaine mesure. Les difficultés que le calcul des dommages-intérêts présente ne dispensent pas le tribunal de l'obligation d'y procéder du mieux qu'il peut. Il a le droit de déduire des actes accomplis par les parties, leurs résultats probables. S'il ne peut pas calculer avec exactitude les dommages-intérêts, il doit s'en tenir à l'estimation la plus raisonnable.

[39] Lorsque la contrefaçon et la commercialisation trompeuse sont alléguées, la jurisprudence a établi que les dommages sont présumés lorsque la commercialisation trompeuse est prouvée (*Oakley Inc c Untel*, [2000] ACF n° 1388, au paragraphe 7 [*Oakley*]). Cela étant dit, la Cour a aussi noté au paragraphe 8 de cette décision que « [m]ême dans le cas d'une contrefaçon ou d'une violation non assortie d'une allégation d'imitation frauduleuse, la Cour peut accorder des dommages-intérêts pour la perte d'achalandage sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'un dommage effectif ».

[40] Dans le cas d'un jugement par défaut comme en l'espèce, où la preuve des dommages-intérêts est absente, la Cour précise dans *Oakley*, au paragraphe 10 :

Tout ceci pour dire que les propriétaires des articles protégés par des droits en matière de propriété intellectuelle ont droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi en raison de la violation de chaque marque et de la contrefaçon de chaque œuvre, et que ces dommages-intérêts peuvent être évalués sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'une atteinte effective à l'achalandage. Si l'on fait abstraction de la question du montant des dommages-intérêts pour un instant, il ne semble ni injuste ni déraisonnable d'envisager la question des dommages-intérêts, dans le cas des jugements par défaut, du point de vue d'une évaluation globale pour laquelle un montant fixe a été convenu.

[41] La Cour note que, dans le cas présent, aucune preuve n'a été présentée concernant les dommages subis et aucun élément n'a été présenté concernant les ventes et profits de la demanderesse. Cependant, la Cour reconnaît aussi que la défenderesse n'a pas participé à la présente instance, si bien que la demanderesse ne pouvait pas adéquatement mesurer l'étendue des dommages. L'évaluation des dommages qu'elle a effectivement subis restera donc conjecturale. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve de perte d'achalandage. Cela étant dit, la Cour a clairement indiqué dans *Oakley* que cela n'empêche pas d'accorder des dommages-intérêts.

Comme les dommages et la perte de l'achalandage n'ont pas été prouvés, et que, suivant *Oakley*, la Cour peut simplement fixer le montant des dommages-intérêts compensatoires en reconnaissance de la violation des droits légaux de la demanderesse sans qu'il soit nécessaire d'établir le montant réel des dommages, je conclus qu'il est raisonnable en l'espèce d'accorder 10 000 \$ en dommages-intérêts.

[42] La demanderesse sollicite aussi les dépens sur une base avocat-client, mais n'a fourni aucune preuve pour me convaincre qu'une telle adjudication est justifiée en l'espèce.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. l'action de la demanderesse est partiellement accueillie;
2. la demanderesse est la partie qui ait le droit exclusif d'employer la marque de commerce « TEAVANA » au Canada en liaison avec les produits et services suivants : « 1) service de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres; et 2) exploitation de magasins de détail et services de vente par correspondance dans le domaine du thé, accessoires pour le thé, produits de boulangerie, appareils électriques et non électriques, marchandises pour la maison, verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, récipients de stockage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux et livres »;
3. la défenderesse a appelé l'attention du public sur son entreprise et ses marchandises en utilisant la marque de commerce TEAYAMA en liaison avec des thés et des services et marchandises liés au thé, de manière à causer ou à risquer de causer de la confusion au Canada entre ses produits et services et ceux que la demanderesse propose en liaison avec sa marque de commerce TEAVANA, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi;
4. la marque de commerce de la demanderesse a été contrefaite par la défenderesse en contravention des articles 19 et 20 de la Loi;

5. il est définitivement interdit à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires et à tous ceux à l'égard desquels elle exerce un contrôle ou avec qui elle fait affaire de :
- a) vendre, distribuer ou annoncer des marchandises et services liés à un service de magasin de détail en ligne de thé et d'accessoires et marchandises liés au thé en liaison avec la marque de commerce déposée TEAVANA de la demanderesse ou avec toute marque de commerce/tout nom commercial qui crée de la confusion ou qui est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce TEAVANA de la demanderesse, y compris le nom ou la marque TEAYAMA;
 - b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, services ou entreprise de manière à causer ou vraisemblablement causer de la confusion au Canada, au moment où ils ont commencé à appeler l'attention du public, entre ses marchandises, services en ligne et entreprise et les marchandises, services et entreprise de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi, en adoptant, utilisant ou faisant la promotion de la marque de commerce ou du nom commercial TEAYAMA ou de toute autre marque de commerce ou nom commercial qui est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce TEAVANA de la demanderesse;
6. la défenderesse livre sur-le-champ ou détruit sous la foi du serment, selon le choix de la demanderesse, l'ensemble des emballages et affichages connexes, publications, documents, dépliants, publicités, enseignes, factures ou tout autre objet en sa possession ou sous son contrôle se rapportant au thé et arborant les marques de commerce de la demanderesse ou tout terme dont la similarité prête à confusion ou qui est autrement

contraire à l'injonction accordée en l'espèce, nommément la marque ou le nom
TEAYAMA;

7. la demanderesse se voit accorder des dommages-intérêts de 10 000 \$ pour la violation par la défenderesse de ses droits au titre de l'alinéa 7b) et des articles 19 et 20 de la Loi;
8. la demanderesse a droit aux intérêts accumulés avant et après le jugement conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, c F-7;
9. les dépens sont adjugés à la demanderesse conformément aux Règles.

« Marie-Josée Bédard »

Juge

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1919-13

INTITULÉ : TEAVANA CORPORATION c TEAYAMA INC.

**REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 369 DES RÈGLES**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE BÉDARD
ET ORDONNANCE :**

DATE DES MOTIFS : LE 17 AVRIL 2014

COMPARUTIONS :

Robert D. McDonald

POUR LA DEMANDERESSE

Teayama Inc.

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dentons Canada LLP
Edmonton (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE

Teayama Inc.
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE