

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20170623

Dossier : T-2084-12

Référence : 2017 CF 616

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

UNITED AIRLINES, INC.

demanderesse

et

JEREMY COOPERSTOCK

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

TABLE DES MATIÈRES

SECTIONS :

**N° de
PARAGRAPHE**

I. **Introduction**

[1] – [2]

II. **Contexte**

[3] – [17]

III. **Questions en litige**

[18] – [19]

IV. **Témoins**

[20]

A. **Témoins de United**

[21]

(1) **M. Scott Wilson**

[21]

(2)	<u>M. Jeff Wittig</u>	[22]
(3)	<u>M^{me} Nancy Proietti</u>	[23] – [24]
(4)	<u>M. Stephen Buffo</u>	[25] – [26]
B.	<u>Témoins de Cooperstock</u>	[27]
(1)	<u>M. Jeremy Cooperstock</u>	[27]
(2)	<u>M. Ron Hall</u>	[28]
V.	<u>Analyse</u>	[29]
A.	<u>Contrefaçon de marque de commerce</u>	[29] – [30]
(1)	<u>Enregistrement</u>	[31]
(2)	<u>Cooperstock fournit des services par l'intermédiaire de UNTIED.com</u>	[32] – [34]
(3)	<u>Emploi</u>	[35] – [42]
(4)	<u>Confusion</u>	[43] – [46]
a)	<u>Caractère distinctif inhérent</u>	[47]
b)	<u>Période d'emploi</u>	[48]
c)	<u>Nature des services</u>	[49] – [50]
d)	<u>Nature du commerce</u>	[51] – [52]
e)	<u>Ressemblance</u>	[53] – [55]
f)	<u>Circonstances de l'espèce et conclusion</u>	[56] – [68]
(5)	<u>Autorisation</u>	[69]
(6)	<u>Conclusion sur l'alinéa 20(1)a)</u>	[70]
B.	<u>Commercialisation trompeuse</u>	[71] – [72]
(1)	<u>Achalandage ou réputation</u>	[73] – [78]
(2)	<u>Déception du public due à une représentation trompeuse</u>	[79] – [85]

(3)	<u>Dommmages</u>	[86] – [88]
(4)	<u>Conclusion sur les alinéas 7b) et 7c)</u>	[89]
C.	<u>Dépréciation de l’achalandage</u>	[90]
(1)	<u>Emploi</u>	[91]
(2)	<u>Achalandage</u>	[92]
(3)	<u>Incidence/lien</u>	[93] – [97]
(4)	<u>Dépréciation</u>	[98] – [101]
(5)	<u>Conclusion</u>	[102]
D.	<u>Violation du droit d’auteur</u>	[103]
(1)	<u>Contrefaçon</u>	[103] – [105]
(2)	<u>Utilisation équitable</u>	[106] – [108]
(a)	<u>L’utilisation vise-t-elle une fin énumérée?</u>	[109] – [120]
(b)	<u>L’utilisation est-elle équitable?</u>	[121]
(i)	<u>But de l’utilisation</u>	[122] – [125]
(ii)	<u>Nature de l’utilisation</u>	[126] – [127]
(iii)	<u>Ampleur de l’utilisation</u>	[128] – [130]
(iv)	<u>Solutions de rechange à l’utilisation</u>	[131] – [134]
(v)	<u>Nature de l’œuvre</u>	[135] – [136]
(vi)	<u>Effet de l’utilisation sur l’œuvre</u>	[137] – [140]
(3)	<u>Conclusion sur la violation du droit d’auteur</u>	[141]
E.	<u>Recours abusif</u>	[142] – [146]
F.	<u>Réinterrogatoire</u>	[147] – [148]
VI.	<u>Conclusion</u>	[149] – [152]

LE JUGE PHELAN

I. Introduction

[1] Il s'agit d'une action se rapportant à la présumée contrefaçon et à la violation par le défendeur, M. Jeremy Cooperstock [M. Cooperstock], le propriétaire-exploitant du site Web www.untied.com [UNTIED.com], des marques de commerce et du droit d'auteur appartenant à la demanderesse, United Airlines, Inc. [United].

[2] La demanderesse allègue que le défendeur a contrefait ses marques de commerce déposées en vertu des alinéas 20(1)a), 7b) et 7c), et de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. En outre, la demanderesse allègue que le défendeur a violé son droit d'auteur en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42.

II. Contexte

[3] La demanderesse est une ligne aérienne commerciale qui a été constituée par la fusion de deux lignes aériennes remplacées, United Air Lines, Inc. [UAL] et Continental Airlines [Continental]. Cette fusion a été annoncée en 2010 et parachevée le 31 mars 2013. United et son prédécesseur UAL assurent des services aériens commerciaux au Canada et hors du Canada depuis 1939 sous le nom de marque UNITED. UAL a utilisé le nom de domaine www.ual.com pour sa présence en ligne jusqu'au 17 décembre 1998, date à laquelle elle a commencé à utiliser www.united.com.

[4] Après la fusion de UAL et Continental, la demanderesse a rendu son nom de marque et son logo publics en août 2010 : le nom de marque United avec le logo de United (employé antérieurement par UAL) et le dessin du globe terrestre (anciennement utilisé par Continental). À ce moment-là, UAL a commencé à utiliser le nom de marque United et le logo de United, y compris sur son site Web. Continental a continué à utiliser sa propre marque de commerce, y compris le dessin du globe terrestre. Le 30 novembre 2011, UAL et Continental ont commencé à exercer leurs activités en vertu d'un certificat d'exploitation unique et le 3 mars 2012, elles ont fusionné leurs plateformes visant le consommateur (c.-à-d. leurs sites Web). Le nouveau site Web qui a été fusionné se trouvait à l'adresse www.united.com et il utilisait la conception du site Web précédent de Continental qui avait employé la même conception de base et illustration depuis 2006.

[5] La demanderesse a utilisé plusieurs marques de commerce en lien avec ses services [les marques ou marques de commerce United], y compris :

- a) Le mot servant de marque UNITED (enregistrement LMC204 456) [marque de commerce UNITED] qui a été enregistré par UAL en janvier 1975 et renouvelé en janvier 2005. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec les services de transport aérien pour les passagers dès 1939.
- b) Le mot servant de marque UNITED AIRLINES (enregistrement LMC367 179) [marque de commerce UNITED AIRLINES] qui a été enregistré par UAL en mars 1990 et renouvelé en mars 2013. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec le transport aérien de passagers, des biens et le courrier dès 1939.
- c) Le dessin du globe terrestre (enregistrement LMC492 886) qui a été enregistré par Continental en avril 1998 et renouvelé en avril 2013. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec le transport aérien de personnes et des biens dès 1995.



[6] La demanderesse prétend aussi détenir les droits d'auteur quant aux logos et dessins suivants :

- a) Le logotype de United (enregistrement 1099766) [logo de United], qui a été pour la première fois publié le 11 août 2010 et a été enregistré le 29 octobre 2012.



- b) Le dessin du globe terrestre (enregistrement 1099765) qui a été pour la première fois publié le 1^{er} février 1991 et a été enregistré le 29 octobre 2012.

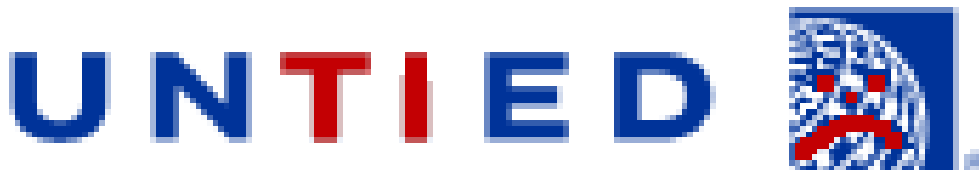


- c) Le CONTENU DU SITE WEB Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER (TEXTE, IMAGES, DESSINS, MISE EN PAGE, DOMAINE : WWW.united.com) (enregistrement 1099767) [site Web de United] qui a été publié pour la première fois le 29 juillet 2006 et a été enregistré le 29 octobre 2012.

[7] Le défendeur exploite UNTIED.com qui a été enregistré et lancé le 24 avril 1997 ou aux alentours de cette date. UNTIED.com succède à une page Web personnelle exploitée par le défendeur et intitulée « Poor Show » qui a été lancée aux alentours de l'été 1996. La page Web

« Poor Show » affichait de l'information sur l'expérience négative du défendeur avec United (alors appelée UAL) et sur les réponses prétendument inadéquates de United. Après avoir lancé cette page Web, le défendeur a commencé à recevoir des lettres d'autres voyageurs concernant leurs expériences négatives avec United et il a publié ces lettres sur sa page Web. Le contenu lié à United a été supprimé de la page Web « Poor Show » autour du 24 mars 1997; environ un mois plus tard, le défendeur a lancé UNTIED.com. Le défendeur a choisi le nom de domaine UNTIED.com pour faire un jeu de mots avec « United », afin de mettre en évidence la déconnexion et la désorganisation qu'il percevait au sein de l'entreprise. Le défendeur continue de tenir à jour UNTIED.com en tant que site Web portant sur les critiques de consommateurs sur lequel les visiteurs peuvent trouver de l'information sur la demanderesse remontant à 1998, dans la base de données sur les plaintes.

[8] Entre août et septembre 2011, le défendeur a procédé à la refonte de UNTIED.com – c'est à ce moment-là que des éléments graphiques semblables aux éléments graphiques actuels [les marques Untied] étaient affichés dans le coin supérieur gauche du site Web, notamment un logo « UNTIED » [logo de Untied] (un rendu de police de caractères sans empattement bleu du mot « UNTIED » dans des lettres majuscules également espacées) et le logo d'un globe terrestre sur lequel figurent des sourcils froncés [dessin d'un globe terrestre grimaçant] :



[9] À ce stade, UNTIED.com a aussi adopté, pour la première fois, un dessin semblable à celui du site Web de United.

[10] Après la refonte de UNTIED.com en septembre 2011, la demanderesse a pris connaissance de la forte ressemblance entre UNTIED.com et le site Web de United.

UNTIED.com a été de nouveau mis à jour en juin 2012 pour refléter le dessin du site Web de United lancé en mars 2012.

[11] La demanderesse a communiqué avec le défendeur le 16 juillet 2012 pour demander que des changements soient apportés à l'apparence de UNTIED.com afin de réduire le risque de confusion dans l'esprit des visiteurs. Le défendeur a répondu le 17 juillet 2012 en indiquant qu'il [TRADUCTION] « étudierait » ces préoccupations; à ce stade, il a aussi proposé ses services à la demanderesse en tant que consultant.

[12] La demanderesse a une nouvelle fois communiqué avec le défendeur le 10 septembre 2012 pour réitérer sa demande et l'aviser [TRADUCTION] « officiellement » des droits de propriété intellectuelle de la demanderesse. Le défendeur a répondu le 25 septembre 2012, mais il n'a pas donné suite à la demande de modifier l'apparence de UNTIED.com.

[13] La demanderesse a communiqué avec le défendeur une troisième fois, le 2 octobre 2012. Le défendeur a répondu le 12 octobre 2012, mais il n'a pas modifié l'apparence de UNTIED.com, comme cela lui était demandé. Cependant, en octobre 2012, le défendeur a apporté certains changements à UNTIED.com : il a changé la couleur des lettres T et I dans le logo de Untied en rouge (elles étaient bleues au départ), celle des sourcils froncés sur le dessin du globe terrestre grimaçant en rouge (ils étaient bleus au départ) et il a ajouté un avertissement

et une boîte de dialogue sur le site Web pour indiquer qu'il ne s'agissait pas du site Web de United. L'avertissement, qui précise [TRADUCTION] « (Il ne s'agit pas du site Web de United Airlines) », a été placé dans la partie supérieure du site Web, en petits caractères noirs, près de la représentation graphique déterminant « Untied » comme [TRADUCTION] « Un membre de l'alliance maléfique ».

[14] Les parties au présent contentieux se connaissent. Des procédures se sont déroulées devant la Cour supérieure du Québec relativement à la pratique employée par le défendeur qui consistait à rendre disponible de l'information personnelle sur les employés de United sur UNTIED.com. Le 27 septembre 2016, dans l'arrêt *United Airlines Inc. c. Cooperstock*, 2016 QCCS 4645, 2016 CarswellQue 9046 (WL Can), la Cour supérieure a émis une injonction obligeant le défendeur à supprimer de son site Web les coordonnées des employés n'assumant pas de responsabilités liées au service à la clientèle. La Cour supérieure a conclu que les employés en question (codemandeurs dans cette instance) n'étaient pas responsables du service à la clientèle et qu'ils avaient reçu des appels téléphoniques, des messages vocaux et des courriels après la publication de leurs coordonnées sur UNTIED.com, ce qui a causé un [TRADUCTION] « préjudice grave » (au paragraphe 75). La Cour supérieure est également arrivée à la conclusion que la publication de tels renseignements était [TRADUCTION] « absolument inutile » pour résoudre les plaintes des clients et qu'elle avait une influence négative sur le rendement d'au moins un employé (aux paragraphes 70 et 78). Pour arriver à cette conclusion, la Cour supérieure a fait remarquer que la demanderesse ne cherchait pas à fermer définitivement le site Web du défendeur et elle a rejeté l'allégation du défendeur selon laquelle il aurait été contraint à fermer son site Web si l'injonction avait été accordée.

[15] La Cour d'appel du Québec a confirmé cette injonction le 16 janvier 2017, dans l'arrêt *Cooperstock c. United Airlines Inc*, 2017 QCCA 44, 2017 CarswellQue 223 (WL Can). La Cour d'appel a déclaré :

[TRADUCTION] [4] En effet, l'appelant veut continuer à harceler les employés, sans que cela profite à qui que ce soit : certainement pas aux clients qui se plaignent auprès d'une personne qui n'est pas en mesure de répondre à leur plainte et certainement pas aux employés qui ne sont pas censés gérer de telles plaintes ».

[5] Nous sommes unanimement convaincus que l'appel est voué à l'échec.

[16] La Cour d'appel a rejeté l'allégation de M. Cooperstock selon laquelle l'injonction limitait sa liberté d'expression, en faisant remarquer que l'injonction permettait simplement aux employés de United non affectés au service à la clientèle d'effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été embauchés. De même, la Cour partage ce point de vue concernant le fait que le défendeur soutienne que la liberté d'expression est en cause dans cette procédure contentieuse.

[17] En septembre 2015, le dessin actuel pour le site Web de United a été lancé. Il continue à utiliser le logo de United et le dessin du globe terrestre, ainsi que le nom de domaine www.united.com. Bien que le dessin de UNTIED.com n'ait pas été mis à jour au moment du procès en décembre 2016, un site Web « bêta » (www.untied.com/beta) exploité par le défendeur dirige les visiteurs vers un site Web qui ressemble beaucoup au site actuel de United.

III. Questions en litige

[18] Il faut statuer sur cinq questions en litige :

1. Le défendeur a-t-il contrefait les marques de commerce de la demanderesse en violation de l'alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*?
2. Le défendeur a-t-il dirigé l'attention du public sur ses services offerts sur UNTIED.com d'une manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec les services de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*? Le défendeur a-t-il fait passer les services offerts sur UNTIED.com pour ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*?
3. Le défendeur a-t-il utilisé les marques de commerce de la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce, en violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*?
4. Le défendeur a-t-il violé le droit d'auteur de la demanderesse quant au site Web de United, au logo de United et au dessin du globe terrestre, en violation de la *Loi sur le droit d'auteur*?
5. La demanderesse a-t-elle retardé la procédure ou commis un abus de procédure?

[19] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le défendeur a contrefait les marques de commerce et violé le droit d'auteur de la demanderesse. En outre, la Cour conclut que la version actuelle de UNTIED.com ne relève pas de l'utilisation équitable aux fins d'exception de parodie à la violation du droit d'auteur.

IV. Témoins

[20] La demanderesse a appelé trois témoins des faits et un témoin expert, tandis que le défendeur a appelé un témoin des faits et un témoin expert.

A. *Témoins de United*

(1) M. Scott Wilson

[21] M. Wilson était, au moment du procès, le vice-président du commerce électronique et du merchandising au sein de United et il travaillait pour l'entreprise depuis 2010. Son poste comprenait la conception, la gestion et le maintien de l'ensemble des efforts numériques au moyen desquels les consommateurs interagissent avec la demanderesse. M. Wilson a présenté un témoignage sur des sujets tels que les diverses versions du site Web de United, les diverses versions de UNTIED.com, la demanderesse en tant que ligne aérienne et les initiatives de stratégie de marque de la demanderesse.

(2) M. Jeff Wittig

[22] M. Wittig est avocat principal en matière de finances et de flotte au service juridique de United. Il a été embauché par Continental en 1997 et est devenu un employé de United le 1^{er} avril 2013, après la fusion des sociétés exploitantes. Il a présenté un témoignage sur des sujets tels que la fusion de UAL et Continental et la publication de ses antécédents personnels sur UNTIED.com.

(3) M^{me} Nancy Proietti

[23] M^{me} Proietti est une agente de voyage qui travaille au sein de Groupe Voyages VP à Montréal. Elle représente des entreprises clientes au Québec et en Ontario et offre ses services aux clients en anglais et en français. Elle a témoigné à sujet de son expérience lorsqu'elle a déposé une plainte sur UNTIED.com.

[24] M^{me} Proietti était un témoin crédible et convaincant. Il était évident qu'elle avait acquis une solide expérience dans l'industrie du voyage, notamment en ce qui a trait à l'interaction avec des transporteurs aériens comme la demanderesse et à la résolution de problèmes liés au service à la clientèle pour ses clients. Son témoignage relativement à la confusion était convaincant, en particulier à titre d'utilisatrice avertie des sites Web de transporteurs aériens et parce qu'elle avait déjà traité avec des transporteurs aériens comme United.

(4) M. Stephen Buffo

[25] M. Buffo a été appelé à témoigner à titre de témoin expert. Il est un économiste qui possède une expérience dans la juricomptabilité et l'évaluation. Il est expert dans l'évaluation des droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de marques de commerce et de droits d'auteur, ainsi que dans l'évaluation de l'affaiblissement et de la diminution de la valeur des droits de propriété intellectuelle, dans un large éventail d'industries, y compris l'industrie du transport. M. Buffo a présenté un témoignage sur l'existence d'un achalandage lié aux marques de commerce United et sur la dépréciation de cet achalandage.

[26] Le témoignage de M. Buffo était relativement inutile.

B. *Témoins de M. Cooperstock*

(1) M. Jeremy Cooperstock

[27] Le défendeur s'est lui-même présenté à titre de seul témoin des faits. Il est professeur en génie électrique à l'Université McGill à Montréal et travaille comme expert-conseil de façon occasionnelle. Il est le propriétaire-exploitant de UNTIED.com et il a présenté un témoignage sur des sujets comme la création de UNTIED.com, ses raisons du maintien du site Web, la justification du recueil de plaintes, le public visé du site Web, les coûts liés à la maintenance du site Web, les diverses mises à jour apportées à UNTIED.com, les plaintes publiées sur le site Web, le contenu actuel de UNTIED.com et le site Web bêta.

(2) M. Ron Hall

[28] M. Hall a été appelé à témoigner à titre de témoin expert dans l'extraction et l'analyse de données. Il a présenté un témoignage concernant le pourcentage de plaintes publiées sur UNTIED.com qui contenaient des renseignements personnels non expurgés sous la forme de numéros MileagePlus.

V. Analyse

A. *Contrefaçon de marque de commerce*

[29] La contrefaçon d'une marque de commerce a lieu lorsqu'un défendeur a utilisé une marque de commerce ou une marque confusément semblable, sans le consentement du titulaire de droits sur la marque de commerce, en lien avec des marchandises ou des services.

L'alinéa 20(1)a) prévoit ce qui suit :

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 qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

20 (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

[30] Les éléments d'une contrefaçon en vertu de l'alinéa 20(1)a) sont les suivants : l'existence d'une marque de commerce déposée, l'« emploi » d'une marque de commerce créant de la confusion par un contrefacteur présumé, la vente, la distribution ou la publicité de biens ou de services, en lien avec cette marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion et l'absence d'admissibilité ou d'autorisation.

(1) Enregistrement

[31] Il est constant que les marques de commerce en cause sont enregistrées.

(2) M. Cooperstock fournit des services par l'intermédiaire de UNTIED.com.

[32] Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le défendeur proposait la vente, la distribution ou la publicité de « services » par l'intermédiaire de UNTIED.com. Le défendeur a admis fournir des services sous la forme de la communication d'information, de conseils sur les droits juridiques et de la publication de plaintes par l'intermédiaire de UNTIED.com. Cependant, il a fait valoir qu'ils ne constituent pas des « services » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, car ils n'impliquent aucun commerce. Bien que la demanderesse ait produit des éléments de preuve démontrant que le défendeur percevait un revenu par l'intermédiaire de la publicité et de dons, ce revenu était minime.

[33] À mon avis, les « services » à l'alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* ne nécessitent pas un élément monétaire. La législation ne comporte pas d'exigence explicite en ce qui concerne un élément monétaire ou commercial se rapportant à des services. Dans la décision *Kraft Ltd v Registrar of Trade-marks*, [1984] 2 FC 874, 1 CPR (3d) 457, 1984 CarswellNat 79 (WL Can), aux paragraphes 8 et 9 (1^{re} inst.) [*Kraft Ltd*], la Cour a indiqué que les « services » ne devraient pas être interprétés restrictivement. Dans la décision *TSA Stores, Inc. c. Registrar of Trade-Marks*, 2011 FC 273, au paragraphe 16, 91 CPR (4th) 324 [décision *TSA Stores*], le juge Simpson a confirmé l'interprétation large à attribuer aux « services » en vertu de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* et a conclu que l'élément clé des « services » était l'avantage apporté au public. Dans la décision *TSA Stores*, le juge Simpson a conclu que le site

Web en cause dans cette affaire offrait aux visiteurs des services sous la forme de renseignements et de conseils et que cela n'impliquait pas un élément monétaire.

[34] Il importe de ne pas généraliser la signification de « services » à tel point que toute communication de renseignements relève des « services ». Cependant, dans certaines circonstances, la communication de renseignements à l'intention du public pourrait constituer un service en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Le défendeur, en l'espèce, offrait des renseignements et des conseils à des voyageurs mécontents. Cela reviendrait, par exemple, à appeler une « ligne téléphonique d'assistance aux consommateurs » pour obtenir des conseils sur la façon de traiter avec une ligne aérienne. En outre, la preuve a clairement établi que le défendeur avait l'objectif d'offrir des services qui étaient conformes à sa critique générale à l'égard de la demanderesse, par exemple la publication de plaintes. Par conséquent, à mon avis, il est évident que le défendeur offre des services par l'intermédiaire de UNTIED.com.

(3) Emploi

[35] La demanderesse doit montrer que le défendeur « a employé » ses marques de commerce d'une manière prévue par la loi. Concernant la contrefaçon en vertu du paragraphe 20(1), elle comprend deux éléments : le défendeur doit avoir employé les marques au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et le défendeur doit avoir employé les marques en tant que marques commerciales (en d'autres termes, dans le but de déterminer l'origine des biens ou services décrits à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*). En matière de service, le paragraphe 4(2) juge qu'une marque commerciale doit être employée en lien avec un service si la

marque est employée ou affichée dans la publicité ou lors de l'exécution du service en question.

L'article 2 est rédigé comme suit :

marque de commerce Selon le cas :	trade-mark means
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;	(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
b) marque de certification;	(b) a certification mark,
c) signe distinctif;	(c) a distinguishing guise, or
d) marque de commerce projetée. (<i>trade-mark</i>)	(d) a proposed trade-mark; (<i>marque de commerce</i>)
...	...
emploi ou usage À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (<i>use</i>)	use , in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with goods or services; (<i>emploi</i> ou <i>usage</i>)

[36] Pour constituer un emploi à titre de marque commerciale, une marque doit être utilisée pour indiquer l'origine des biens ou services; en d'autres termes, pour distinguer les biens ou services d'une personne de ceux d'autres personnes. Si, comme dans la décision *Clairol International Corp v Thomas Supply & Equipment Co*, [1968] 2 Ex CR 552, 1968 CarswellNat 32 (WL Can) [decision *Clairol*], la marque de commerce d'une autre personne est simplement

employée pour comparer ses propres biens ou services avec ceux d'autres personnes, alors cela ne constituera pas l'emploi d'une marque de commerce. Dans la décision *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)* (1996) (1^{re} inst.), [1997] 2 C.F. 306 [décision *Michelin*, citée pour *CarswellNat*], le juge Teitelbaum a déclaré ce qui suit :

[26] Je suis convaincu que l'analyse classique faite dans *Clairol* de l'emploi sous le régime de l'article 20 fait encore partie de notre droit. Le critère de l'«emploi» de l'article 20 exige l'établissement de deux éléments tirés de l'article 2 et de l'article 4. En effet, le premier élément provient de l'article 4: (1) les défendeurs ont-ils établi une liaison entre leurs services et les marques de commerce de la demanderesse? Le second élément est tiré de l'article 2 : (2) les défendeurs ont-ils employé la marque de commerce pour distinguer ou identifier leurs services en liaison avec les marchandises et services de la demanderesse?

[37] Bien que le paragraphe 20(1) ne précise pas explicitement qu'il doit y avoir un « emploi » de la marque de commerce, cette exigence est sous-entendue par le libellé de la disposition (décision *Michelin*, aux paragraphes 19 et 29). Le défendeur fait valoir que tout « emploi » des marques United sur UNTIED.com ne constitue par un emploi visé par la *Loi sur les marques de commerce* et que les marques United affichées sur UNTIED.com ne sont pas employées pour distinguer les biens ou services du défendeur de ceux d'autres personnes.

[38] L'intention du défendeur n'est pas déterminante à l'égard de la conclusion d'un emploi de la marque de commerce. La question de savoir si des marques ou des marques confusément semblables sont employées comme des marques de commerce dépend du message transmis au public. Dans l'arrêt *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. International Clothiers Inc*, 2004 CAF 252,

au paragraphe 40, [2005] 1 RCF 148 [*International Clothiers*], la Cour d'appel fédérale a indiqué que la question essentielle était de savoir « si, quelles qu'aient été ses intentions, l'intimée a employé l'écusson pour indiquer l'origine des chemises et ensembles shorts pour garçons ou de façon à indiquer l'origine des marchandises. »

[39] Quant à l'emploi par le défendeur des marques à titre de marques de commerce, je suis d'avis que le raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *International Clothiers* est convaincant. En l'espèce, la Cour d'appel a tenu compte de la ressemblance des marques, du placement des marques sur les vêtements et du fait que le défendeur savait qu'il était courant d'apposer un logo sur un chandail ou une chemise, au niveau de la poitrine, pour indiquer sa source. Les mêmes considérations s'appliquent toutes en l'espèce. Visuellement, les marques sont très semblables (avec quelques ajouts mineurs apportés aux marques affichées sur UNTIED.com). En outre, le placement du logo de Untied et du dessin du globe terrestre grimaçant dans le coin supérieur gauche de UNTIED.com correspond au placement du logo United ou de la marque UNITED et du dessin du globe terrestre sur le site Web de United (comme cela était alors le cas). En outre, le site Web bêta du défendeur affiche le même placement des marques prétendument contrefaites. Bien que cela n'ait pas été soulevé par des éléments de preuve, je ferais remarquer que cela semble être un placement courant pour un « identificateur » de site Web.

[40] Comme pour l'intimée dans l'arrêt *International Clothiers*, le défendeur savait qu'il avait placé les marques Untied au même endroit que celui où les marques United étaient affichées sur le site Web de United. Au moment de présenter des éléments de preuve, le défendeur a déclaré :

[TRADUCTION] « J'ai conclu que je pouvais être beaucoup plus efficace en matière de parodie en imitant avec humour l'apparence, mais avec une variante, de plusieurs éléments du propre site Web de United. Cela se reflétait, non pas simplement dans la mise à jour du logo parodié, avec les sourcils froncés sur le globe terrestre, mais également dans un grand nombre d'autres éléments sur la page Web ».

[41] Le logo de Untied et le dessin du globe terrestre grimaçant sont bien mis en évidence sur UNTIED.com. En outre, une marque semblable à la marque UNITED AIRLINES est affichée sur UNTIED.com – par exemple, au cours de la période pertinente, le coin inférieur gauche de UNTIED.com indiquait ce qui suit : « Copyright © Untied Air Lines, Inc. ».

[42] Les marques sont donc employées ou affichées dans la publicité ou lors de l'exécution de services en vertu du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. Je conclus que l'affichage par le défendeur des marques Untied constitue un emploi en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(4) Confusion

[43] Le paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce* protège contre l'emploi par un défendeur de marques de commerce d'un demandeur ou de marques confusément semblables. La « confusion » est définie à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* en faisant référence à l'article 6. Le paragraphe 6(2) est rédigé comme suit :

6 (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre

6 (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both

<p>marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.</p>	<p>trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.</p>
---	--

[44] Conformément au paragraphe 6(5), les critères suivants sont pertinents pour déterminer si des marques créent une confusion : le caractère distinctif intrinsèque et le degré auquel les marques sont maintenant connues, la durée pendant laquelle les marques ont été utilisées, la nature des biens, services ou de l'entreprise, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques.

[45] Pour déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent une confusion, les marques ne devraient pas être examinées en détail. Au lieu de cela, elles devraient être examinées du point de vue de la première impression du « consommateur ordinaire plutôt pressé ». Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824 [arrêt *Veuve Clicquot*], la Cour suprême déclare :

[20] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT 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. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans

Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.,
[1969] R.C.S. 192, p. 202 :

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque.

(Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

[46] Le défendeur a soutenu que les marques Untied sur UNTIED.com ne sont pas confusément semblables aux marques United sur le site Web de United et que la demanderesse n'avait pas présenté des éléments de preuve démontrant une réelle confusion. Il a soutenu que les avertissements et le contenu sur UNTIED.com signifient qu'il [TRADUCTION] « faudrait que vous soyez une personne qui présente, vous savez, des troubles cognitifs... pour penser que vous vous plaignez en réalité auprès de la ligne aérienne » par l'intermédiaire de UNTIED.com.

(a) *Caractère distinctif inhérent*

[47] Les marques de commerce en cause en l'espèce, et en particulier la marque UNITED, n'ont pas de caractère distinctif inhérent. Cependant, les marques United ont acquis un caractère distinctif en raison de leur association continue et de longue date avec la demanderesse sur le marché. Je conclus que la commercialisation et la publicité à grande échelle des services de

transport aérien de la demanderesse ainsi que son exploitation de milliers de vols quotidiens présentée plus en détail pour ce qui est de l'achalandage, ont créé un sens secondaire fort qui aurait tendance à faire en sorte que les consommateurs associent la marque UNITED (ainsi que la marque UNITED AIRLINES et le dessin du globe terrestre) à la demanderesse dans les circonstances appropriées.

(b) *Période d'emploi*

[48] La période durant laquelle une marque a été employée influencera le caractère distinctif de la marque (arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 77, [2006] 1 RCS 722 [arrêt *Mattel*]). Comme il a été mentionné, les marques UNITED et UNITED AIRLINES sont employées par le prédécesseur UAL de la demanderesse depuis 1939 et sont enregistrées depuis 1990. Le dessin du globe terrestre est enregistré depuis 1998 et utilisé par le prédécesseur Continental de la demanderesse depuis 1995.

(c) *Nature des services*

[49] Le défendeur a souligné la disparité entre les services offerts sur le site Web United (vente de services de transport aérien) et ceux offerts sur UNTIED.com (renseignements et dépôt de plaintes). Cependant, la concurrence entre les biens ou services n'est pas un facteur déterminant dans l'analyse de la confusion : « la catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n'est pas déterminante » (arrêt *Mattel*, au paragraphe 51). Néanmoins, il s'agit d'un facteur important et, à mon avis, la nature des services offerts par les parties est semblable. La demanderesse et le défendeur fournissent des renseignements aux voyageurs

potentiels et proposent de dialoguer avec les clients de United après leur vol. En outre, comme l'a fait remarquer la demanderesse, il n'est pas obligatoire que les services soient identiques ou associés, étant donné que le consommateur ordinaire pourrait penser qu'ils sont liés.

[50] Il est envisageable de croire qu'un consommateur pense que la fourniture d'une [TRADUCTION] « base de données de plaintes » est liée au service à la clientèle (peut-être dans le but de favoriser la transparence). Cela est pertinent quant à la question de savoir si un consommateur pourrait penser que les services sont liés. Bien que les services offerts par l'intermédiaire de UNTIED.com soient plus limités que ceux offerts sur le site Web de United, ils sont néanmoins parallèles dans des domaines clés, comme la communication de renseignements avant le vol et la réception de plaintes après le vol.

(d) *Nature du commerce*

[51] Quant à la nature du commerce, ce critère témoigne des voies de commercialisation et de la nature et du type de client visé (arrêt *Mattel*, au paragraphe 86 et 87).

[52] Le fait que les services en cause soient offerts sur Internet est pertinent. Les caractéristiques du marché sont donc identiques : dans les deux cas, les consommateurs communiquent sur le site Web en saisissant un nom de domaine dans leur navigateur ou en recherchant les sites Web utilisant des termes comme, dans le cas de M^{me} Proietti, « united » et [TRADUCTION] « plaintes ».

(e) *Ressemblance*

[53] Le critère définitif, la ressemblance, joue fortement en faveur de la confusion. La ressemblance est la similitude entre deux marques et elle présente un certain nombre de différences entre deux marques (*Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, au paragraphe 62, [2011] 2 RCS 387). Le défendeur a admis qu'il voulait maximiser la ressemblance entre ses propres marques et celles de la demanderesse : il voulait que les visiteurs sur UNTIED.com [TRADUCTION] « reconnaissent les similitudes avec la cible de mes critiques ».

[54] Le défendeur a utilisé une grande majorité de la marque UNITED et il l'a modifiée légèrement en renversant l'ordre des lettres T et I. Le logo de United bien en évidence affiche une police, un espacement entre les lettres, un nombre de caractères et des lettres qui sont identiques à ceux du logo de United (qui, bien sûr, contient la marque UNITED).

M. Cooperstock a admis qu'il a transformé les éléments du logo de United au moment de créer celui de Untied.

[55] Quant au dessin du globe terrestre grimaçant, le défendeur a utilisé l'intégralité du dessin du globe terrestre et l'a recouvert d'un froncement de sourcil pour créer ce dessin. Le défendeur a reconnu qu'il savait que le dessin du globe terrestre provenait du site Web de United lorsqu'il se l'est approprié. Avant 2012, le froncement de sourcil était de la même nuance de bleu « United » que l'arrière-plan du dessin.

(f) *Circonstances de l'espèce et conclusion*

[56] UNTIED.com est clairement conçu pour évoquer l'apparence générale du site Web de United, y compris les marques de commerce. Dans la décision *Source Perrier SA c. Fira-Less*

Marketing Co, [1983] 2 FC 18, 70 CPR (2d) 61, 1983 CarswellNat 23 (WL Can) (1^{re} inst.)

[décision *Source Perrier*, cité pour CarswellNat], le juge Dubé a reconnu que dans certains cas,

l'emploi de marques par un défendeur pourrait en effet viser à causer de la confusion :

[10] [...] Il ne fait aucun doute qu'aux yeux de l'acheteur ordinaire, la bouteille de « Pierre Eh! » ressemble à la bouteille de Perrier. La taille et la couleur des bouteilles, les étiquettes jaunes et leur emplacement sur les bouteilles, la ressemblance des caractères typographiques des deux marques de commerce et la similarité des noms « Perrier » et « Pierre Eh! » au plan de la présentation et de la prononciation sont non seulement susceptibles de créer de la confusion mais ont de toute évidence été conçus dans ce but précis, car autrement il n'y aurait pas de canular. Dans des cas d'imitation aussi flagrante, il importe de s'attacher à l'apparence générale du produit et non à ce qui est écrit en petits caractères. [Non souligné dans l'original.]

[57] De même, en l'espèce, l'imitation évidente par le défendeur des marques United et du site Web de United vise à faire en sorte que les visiteurs associent UNTIED.com avec la demanderesse. Les petits détails qui différencient les marques sont moins importants que l'apparence générale des marques et des sites Web.

[58] En outre, il importe de faire remarquer que dans son témoignage, le défendeur a tenté de faire une différence entre les deux marques avec le dessin du globe terrestre en « zoomant en avant » sur l'image pour montrer que sa marque comprenait un froncement de sourcil rouge. Un consommateur pressé ayant un souvenir imparfait n'aurait pas adopté cette approche. En outre, les consommateurs n'auraient pas effectué une comparaison juxtaposée des deux marques, en particulier s'ils ignoraient qu'il fallait faire preuve de diligence à cet égard (c.-à-d. s'ils ne savaient pas qu'un site Web « parodique » existait).

[59] Un demandeur n'est pas obligé de montrer une confusion réelle en vertu de l'alinéa 20(1)a) (*Veuve Clicquot* au paragraphe 6). Cependant, la preuve d'une confusion réelle sera un facteur de grand poids. Si une confusion réelle est établie, la norme pour établir que les marques sont confusément semblables, c'est-à-dire que les marques seraient susceptibles de créer de la confusion, est clairement satisfaite.

[60] J'estime que la preuve de M^{me} Proietti en particulier est une preuve de confusion importante et crédible. M^{me} Proietti était clairement embrouillée quant à la source du site Web qu'elle visitait et aux services qu'elle recherchait : bien qu'elle ait déposé une plainte sur UNTIED.com, elle pensait qu'elle se trouvait sur le site Web de United. Elle pensait aussi que le courriel reçu par la suite de la part de UNTIED.com provenait de la demanderesse.

[61] Cette preuve démontre que l'emploi par le défendeur des marques United ou des marques confusément semblables donne au public l'impression trompeuse que les services associés à UNTIED.com proviennent de la même source que ceux associés aux marques de la demanderesse.

[62] Cependant, même si la preuve d'une confusion réelle est exclue, je trouve qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve présentés pour soutenir la conclusion selon laquelle il y a une probabilité de confusion. Les plaintes déposées auprès de UNTIED.com montrent que les consommateurs canadiens déposent des plaintes avec demandes de mesures et de résolution qui ne sont que du ressort d'un employé du service à la clientèle de United. La demanderesse a présenté à titre d'élément de preuve un certain nombre de ces plaintes qui avaient été produites

par le défendeur dans le cadre de ses obligations de production. Plusieurs de ces exemples provenaient de visiteurs de UNTIED.com qui avaient déposé plusieurs plaintes, les dernières citant les numéros de référence attribués par UNTIED.com et indiquant qu'aucune mesure n'avait encore été prise par la demanderesse. En réponse, le défendeur a présenté à titre d'éléments de preuve plusieurs plaintes dans le but de montrer que le [TRADUCTION] « ton des plaintes » n'avait pas changé au fil du temps. De son propre aveu, ces plaintes indiquaient que les visiteurs de UNTIED.com déposaient des plaintes sur le site Web du défendeur qui étaient adressées à la demanderesse et qui demandaient l'aide de la demanderesse. Durant le contre-interrogatoire relatif à une telle plainte, le défendeur a lui-même reconnu que [TRADUCTION] « ce client est clairement désorienté ».

[63] Le défendeur s'est appuyé sur les plaintes pour montrer que les visiteurs sur UNTIED.com ont toujours interagi avec son site Web de la même manière. Le défendeur a fait valoir que la refonte du site Web et les marques [TRADUCTION] « parodiées » affichées sur UNTIED.com ne pouvaient pas être la source d'une confusion alléguée, étant donné que les plaintes sur UNTIED.com ont conservé le même ton depuis que UNTIED.com a été lancé pour la première fois. Il a présenté des éléments de preuve relatifs à des plaintes datant d'au moins 1998 qui étaient adressées à la demanderesse et qui demandaient à celle-ci de prendre des mesures. Le défendeur a indiqué que les plaintes [TRADUCTION] « destinées à la demanderesse » sont reçues par l'intermédiaire de UNTIED.com, car UNTIED.com invite à déposer plainte et transmet les plaintes à la demanderesse.

[64] Le défendeur tentait donc d'utiliser ces éléments de preuve comme bouclier contre l'argument de confusion de la demanderesse. Cependant, ces plaintes sont aussi une « épée », en ce sens qu'elles sont la preuve d'au moins une probabilité de confusion. Bien que la Cour ne s'appuie pas sur ces plaintes pour la véracité de leur contenu, le ton de ces plaintes démontre une probabilité de confusion. Cette preuve établit que les marques sur UNTIED.com seraient probablement reconnues par le public comme une indication de la source du site Web.

[65] En outre, le ton inchangé des plaintes n'établit pas que les visiteurs sur UNTIED.com n'étaient pas désorientés. Il a été établi que les visiteurs sont désorientés et l'ont toujours été en raison de la similitude entre les noms de domaine www.untied.com et www.united.com. De plus, le fait que les plaintes étaient transmises à la demanderesse après avoir été soumises sur UNTIED.com ne peut servir à éliminer la confusion vécue par les visiteurs sur UNTIED.com et, en effet, cela établit en outre que les visiteurs pensaient qu'il existait un lien entre la demanderesse et UNTIED.com.

[66] Le défendeur a soutenu lors du procès que le recours généreux à des avertissements et les ajouts distinctifs apportés aux marques (p. ex., le froncement de sourcil sur le dessin du globe terrestre grimaçant et les lettres T et I inversées sur le logo de Untied, toutes deux en rouge) éliminaient tout risque de confusion. Mise à part la question de savoir si le recours à des avertissements est un moyen de défense contre une contrefaçon de la marque de commerce, cela n'était clairement pas le cas : la preuve de M^{me} Proietti et les plaintes déposées sur UNTIED.com ont montré que les visiteurs sur UNTIED.com étaient désorientés ou étaient susceptibles de l'être quant à la source du site Web qu'ils visitaient et aux services offerts par l'intermédiaire de ce site

Web. De plus, l'avertissement dans la boîte de dialogue était vicié, en ce sens qu'il pouvait être désactivé et qu'il ne fonctionnait pas toujours : M^{me} Proietti a indiqué qu'elle n'apercevait pas de boîte de dialogue lorsqu'elle visitait le site Web. Si la case [TRADUCTION] « Ne plus afficher ce message » est sélectionnée, les visiteurs suivants sur UNTIED.com, à partir du même ordinateur, ne verront pas la boîte de dialogue et cette case a été présélectionnée à un certain moment.

[67] Le défendeur a fait témoigner un expert dans l'extraction et l'analyse de données, M. Hall, qui a témoigné que le pourcentage de plaintes montrant des numéros MileagePlus non expurgés était demeuré relativement stable depuis 1998. Cela permettait d'établir que les visiteurs n'étaient pas désorientés par la refonte du site Web UNTIED.com. J'accorde peu de poids aux éléments de preuve présentés par M. Hall. Même si les questions quant à la fiabilité des données sont mises de côté et les conclusions de M. Hall sont admises comme étant précises, elles n'ont pas grande utilité. L'analyse de M. Hall n'a pas pris en compte plusieurs identificateurs personnels qui ont été affichés sur UNTIED.com, comme les adresses et les numéros de téléphone. D'après les éléments de preuve de M. Hall, il est impossible d'aboutir à une conclusion quant à la question de savoir si des personnes étaient désorientées par la refonte de UNTIED.com ou si elles étaient susceptibles de l'être.

[68] Comme il a été mentionné, le défendeur prévoyait que UNTIED.com évoque le site Web de United et les marques de commerce United. Bien que l'intention du défendeur ne soit pas déterminante dans une action en vertu du paragraphe 20(1), « [h]istoriquement, les tribunaux ont hésité à conclure que l'intention établie de pirater n'avait pas atteint son but » (arrêt *Mattel*, au paragraphe 90). Bien que l'intention ne soit pas déterminante, en ce sens que son absence n'est

pas un moyen de défense contre une contrefaçon de la marque de commerce, sa présence peut être un facteur pertinent : en l'espèce, le défendeur espérait que les visiteurs sur son site Web assimilent ses symboles et son nom à la demanderesse. Ses efforts ne sont d'aucune autre utilité. Les changements que le défendeur a apportés aux marques United étaient minimes et visaient à maintenir son principal objectif : l'assimilation de son site Web à United. En l'espèce, le défendeur a pris trop de risques et s'est fait prendre.

(5) Autorisation

[69] Il est constant que le défendeur n'était pas autorisé à utiliser les marques enregistrées de la demanderesse.

(6) Conclusion sur l'alinéa 20(1)a

[70] D'après l'analyse qui précède, l'emploi par le défendeur de marques confusément semblables en lien avec le service à la clientèle avant et après le vol constitue une contrefaçon des marques de commerce enregistrées de la demanderesse en violation à l'alinéa 20(1)a.

B. *Commercialisation trompeuse*

[71] La demanderesse soutient que les actes du défendeur sont contraires aux alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* :

7 Nul ne peut :	7 No person shall
[...]	...
b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services	(b) direct public attention to his goods, services or business

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 produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;	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 goods, services or business and the goods, services or business of another;
c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;	(c) pass off other goods or services as and for those ordered or requested[.]

[72] Les causes d'action statutaires et de common law pour une « action *en passing-off* » nécessite trois éléments : « l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles pour le demandeur » (arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120, 1992 CarswellOnt 1007 (WL Can), au paragraphe 33 [arrêt *Ciba-Geigy*]).

(1) Achalandage ou réputation

[73] L'achalandage a été décrit dans l'arrêt *Veuve Clicquot* comme « l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents » (au paragraphe 50). Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour suprême a indiqué que pour avoir gain de cause dans une action *en passing-off*, un demandeur doit démontrer que son produit a acquis un sens secondaire (au paragraphe 36).

[74] Dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, la Cour suprême a établi les critères permettant de déterminer l'existence d'un achalandage comme suit :

[54] Bien que l'art. 22 n'exige pas la preuve de la « célébrité », le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte de cet élément, comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. Voir en général F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis* (1997), p. 11-15; INTA, *Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada and the Middle East* (octobre 2004).

[75] La prise en compte de ces facteurs généraux indique que l'achalandage attaché aux marques United est important. L'achalandage ou la réputation pourraient être démontrés, entre autres, au moyen d'un caractère distinctif acquis, de la durée d'emploi (la demanderesse emploie les marques de commerce en cause depuis 1939 et 1995), des ventes (le revenu d'exploitation de United en 2015 s'élevait à plus de 37 milliards de dollars américains), de la publicité et du marketing (illustrés par les campagnes publicitaires et les activités de stratégie de marque de la demanderesse) et d'une reproduction intentionnelle. Ces éléments ont été décrits plus en détail ci-dessus en ce qui concerne les facteurs de l'analyse en vertu du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[76] La demanderesse exploite environ 200 vols par jour au Canada et transporte environ 11 000 passagers. À l'échelle internationale, elle exploite plus de 4 500 vols quotidiens en transportant près de 375 000 passagers. Elle consacre des ressources importantes à sa stratégie

d'image de marque et contrôle soigneusement l'expérience du consommateur dans les espaces de ses marques, y compris les couleurs utilisées, l'espacement entre les marques (et entre les lettres), les symboles utilisés, le type de police utilisé et le placement de ses marques de commerce et couleurs. Elle adopte une stratégie de publicité étendue, en mettant en place des publicités dans les aéroports canadiens et dans des publications qui présentent les marques de commerce de United et les offres de la demanderesse. En 2015, la demanderesse a indiqué dans son rapport annuel Form 10-K que la valeur de son achalandage se chiffrait à 4,5 milliards de dollars américains, y compris 593 millions de dollars américains pour les noms commerciaux et les logos.

[77] La demanderesse a fait témoigner un expert, M. Buffo, pour fournir des éléments de preuve concernant l'existence d'un achalandage. J'estime que ces éléments de preuve ne contribuent pas dans une large mesure à la conclusion de la présence d'un achalandage. J'ai été troublé par le fait que M. Buffo ait reconnu qu'il est important de demander l'avis des consommateurs, mais qu'il n'ait pas tenté de le faire (ou d'expliquer pourquoi il a omis de le faire) dans son rapport d'expert. Il s'est appuyé sur des [TRADUCTION] « études », mais il n'est pas parvenu à se rappeler comment ces [TRADUCTION] « études » ont sélectionné les entreprises les plus admirées (même s'il a déclaré qu'une [TRADUCTION] « analyse détaillée » avait été effectuée). J'ai aussi trouvé que ses réponses lors du contre-interrogatoire étaient évasives. Cependant, j'accorde de l'importance au fait qu'il a reconnu que la stratégie de marque et la publicité revêtent une importance accrue dans le cas de produits indifférenciés comme les vols ou l'hébergement à l'hôtel.

[78] Je conclus qu'un achalandage important est associé aux marques de commerce de la demanderesse et je rejette l'affirmation du défendeur selon laquelle les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas pour établir la présence d'un achalandage.

(2) Déception du public due à une représentation trompeuse

[79] Dans l'arrêt *Mattel*, la Cour suprême a indiqué que l'aspect lié à la représentation trompeuse de la deuxième exigence est en lien avec la source des biens ou services : dans le contexte de cette affaire, « [d]ans une action pour commercialisation trompeuse, l'appelante aurait eu le fardeau de démontrer, d'une part, que le restaurateur intimé a induit les consommateurs en erreur, intentionnellement ou par négligence, en les amenant à croire que c'était l'appelante qui était à l'origine de ses services de restaurant et, d'autre part, qu'elle avait de ce fait subi un préjudice » (au paragraphe 27). Il n'est pas nécessaire que la représentation trompeuse soit volontaire.

[80] La liste des moyens par lesquels un défendeur peut représenter de façon trompeuse ses biens ou services n'est pas exhaustive. Une forme courante de représentation trompeuse consiste pour un défendeur à avoir recours à l'imitation d'un symbole, d'une marque de commerce ou d'une présentation associés à un demandeur. C'est la manière de représenter de façon trompeuse en l'espèce qui a l'effet de créer une confusion pour le public quant à la source des services disponibles par l'intermédiaire de UNTIED.com.

[81] Dans la décision *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 FC 544, 14 CPR (3d) 314, 1987 CarswellNat 643 (WL Can) au paragraphe 44 (CA) [décision *Asbjorn*], la

Cour d'appel fédérale a indiqué qu'une confusion peut être évaluée en examinant les critères au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette probabilité de confusion peut être établie à partir du moment où le défendeur a commencé à attirer l'attention sur ses marchandises, services ou entreprises (arrêt *Asbjorn*, au paragraphe 40).

[82] Le défendeur a affirmé que si le témoignage de M^{me} Proietti est la seule preuve de confusion, il n'y a alors pas de confusion. Cependant, la demanderesse n'est pas tenue de démontrer que la plupart des clients sont désorientés. Dans l'arrêt *Canada Post Corp. c. Paxton Developments Inc.*, 198 FTR 72, 9 CPR (4th) 429, 2000 CarswellNat 3003 (WL Can), au paragraphe 12 (1^{re} inst.), dans le contexte d'une opposition de marque de commerce, le juge Pelletier a indiqué qu'« [i]l suffit que la confusion frappe ou risque de frapper un nombre substantiel de consommateurs - un nombre plus que suffisant pour satisfaire à toute règle *de minimis*, mais moins que la majorité ». En outre, la preuve de confusion, examinée plus en détail ci-dessus, ne se limitait pas au témoignage de M^{me} Proietti, bien que la preuve ait revêtu une grande importance.

[83] Étant donné que la parodie et la satire ne sont pas des moyens de défense contre une contrefaçon de marque de commerce, l'ajout du froncement de sourcil sur le dessin du globe terrestre grimaçant sur UNTIED.com ne permet pas d'éviter la contrefaçon de la marque de commerce ou l'action en commercialisation trompeuse (*Source Perrier*, au paragraphe 20). Dans l'arrêt *Green v Schwarz*, 12 CPR (3d) 84, 1 ACWS (3d) 401, 1986 CarswellOnt 877 (WL Can) (Ont H Ct J), la Haute Cour de justice de l'Ontario a conclu qu'il y avait une confusion lorsque le défendeur a tenté de [TRADUCTION] « parodier » la marque de commerce du demandeur :

[4] [TRADUCTION] [...] Il est vrai, en y regardant de plus près, que l'on peut observer un élément de parodie ou de marque d'humour à l'égard de la marque de commerce du demandeur d'après les mots et les chiffres apparaissant sur le produit du défendeur.

[5] Je conclus que, nonobstant le fait que le défendeur parodie manifestement la marque de commerce du demandeur, il tire également profit de l'achalandage que le demandeur a obtenu pour sa marque de commerce. Je conclus que d'après les nombreuses années dans le secteur du commerce, le demandeur a associé, dans la perception du public du terme « Roots » dans sa configuration stylistique liée à la représentation d'un castor, une part importante de l'achalandage. [...]

[84] Comme il a été mentionné précédemment, un examen des critères au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* démontre qu'il existait une confusion et la probabilité de confusion en l'espèce.

[85] Par conséquent, je conclus que le défendeur a induit les visiteurs en erreur sur UNTIED.com quant à la source des services disponibles sur ce site Web.

(3) Dommages

[86] Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour suprême a indiqué que la preuve de dommages comprend les dommages réels ou éventuels (paragraphe 33). Cependant, les dommages ne peuvent pas être simplement présumés. Il est nécessaire d'obtenir une « preuve de l'existence d'un préjudice effectif ou probable » (*Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Limited*, 2007 CAF 258, au paragraphe 90, [2008] 2 RCF 132). Les types de dommages qui peuvent être examinés selon cet élément ne sont pas limités. La perte de contrôle sur une marque, par exemple, peut constituer un dommage. En outre, dans certaines affaires, il a été soutenu que la probabilité de

confusion amènera inexorablement à conclure à un dommage probable (voir, par exemple, l'arrêt *Noshery Ltd. c. Penthouse Motor Inn Ltd.*, 61 CPR 207, 1969 CarswellOnt 44 (WL Can), au paragraphe 25 (SC)).

[87] La demanderesse s'est fortement appuyée sur le lien entre la probabilité de confusion et la probabilité de dommages. Cependant, la demanderesse a également défini la dépréciation de l'achalandage comme un préjudice qu'elle a subi. Elle a également affirmé que l'obstacle que UNTIED.com a créé entre la demanderesse et ses clients était néfaste. En outre, M. Buffo a indiqué que si un client était désorienté et publiait à tort une plainte sur UNTIED.com, la demanderesse perdait alors l'occasion de résoudre la plainte et de transformer une expérience défavorable en une expérience mémorable. En outre, des dommages peuvent survenir en [TRADUCTION] « ternissant » la marque de la demanderesse (cela est abordé ci-dessous).

[88] À mon avis, la preuve établit que la demanderesse a subi des dommages ou est susceptible d'en subir.

(4) Conclusion sur les alinéas 7b) et 7c)

[89] Par conséquent, pour tous ces motifs, je conclus que le défendeur a agi en violation des alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

C. *Dépréciation de l'achalandage*

[90] Quatre éléments doivent être examinés dans l'analyse de la dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : l'emploi d'une marque de commerce déposée de la demanderesse en liaison avec des marchandises ou services, la présence d'un achalandage qui est attaché à la marque de commerce, le fait que la marque de commerce de la demanderesse ait été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, le fait que cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice) (arrêt *Veuve Clicquot*, au paragraphe 46).

(1) Emploi

[91] Comme cela a été abordé en détail ci-dessus, le défendeur a utilisé les marques de commerce enregistrées de la demanderesse sur UNTIED.com.

(2) Achalandage

[92] Comme cela a été abordé en détail ci-dessus, il existe un achalandage lié aux marques United.

(3) Incidence/liens

[93] La troisième exigence, le lien, est évaluée du point de vue d'un consommateur plutôt pressé, par exemple, dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, « [s]i le consommateur plutôt pressé n'associe

pas la marque affichée dans les boutiques des intimées à la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence — positive ou négative — sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT » (au paragraphe 56). Il ne s'agit pas d'émettre des hypothèses et des éléments de preuve doivent être produits pour démontrer que les marques de commerce en question ont été utilisées de manière à avoir une incidence sur l'achalandage.

[94] La confusion n'est pas un élément requis de l'article 22. Cependant, à mon avis, la preuve de confusion présentée en l'espèce établit que les clients seraient susceptibles d'« associer » les marques sur le site Web de United avec les marques sur UNTIED.com. Comme cela a été abordé ci-dessus, la preuve apportée par M^{me} Proietti était le fait qu'elle avait associé les marques sur UNTIED.com avec United. En effet, elle pensait qu'elle était sur le site Web de United, alors qu'elle se trouvait en fait sur UNTIED.com.

[95] Dans l'arrêt *Future Shop Ltd v A & B Sound Ltd*, 93 BCLR (2d) 40, 55 CPR (3d) 182, 1994 CarswellBC 267 (WL Can) (SC), la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit :

[12] [TRADUCTION] La question, en fonction des éléments de preuve dans une affaire précise, est de savoir si l'emploi de la marque de commerce du concurrent vise à mettre en évidence les similitudes ou les différences avec la concurrence associée à une marque de commerce. Si l'objectif est de souligner les similitudes, la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce est affectée d'une manière qui est contraire à l'intention de l'article 22. Si l'emploi met en évidence les différences avec la marque de commerce, alors l'emploi vise à prendre ses distances vis-à-vis des marchandises ou services associés à une marque de commerce et cela n'est pas contraire à l'article 22.

[96] Il est évident que le défendeur avait l'intention de mettre en évidence les similitudes entre les marques United et ses propres marques. Dans son témoignage, il a indiqué [TRADUCTION] « [avoir] transformé les éléments du logo de United et j'y ai apporté des changements [...] Je dirais que mon objectif était de désigner la cible de mes critiques comme étant United ». Le défendeur s'est donc approprié l'achalandage attaché aux marques United.

[97] À mon avis, le consommateur plutôt pressé serait susceptible d'associer les marques affichées sur le site Web du défendeur avec les marques enregistrées de la demanderesse.

(4) Dépréciation

[98] Le dernier critère, la probabilité de dépréciation, a été décrit ainsi dans l'arrêt *Veuve*

Cliquot :

[63] Le terme « déprécier » est employé dans son sens lexicographique ordinaire, soit « diminuer la valeur [...] de », ainsi que « dénigrer, [...] mésestimer, rabaisser » : *Le Nouveau Petit Robert* (2004), p. 698. Autrement dit, le dénigrement est une source possible de dépréciation, mais la valeur peut être diminuée autrement, comme par l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers. Bien que l'appelante accorde beaucoup d'importance aux dispositions de la Loi régissant les licences, le fait est que le propriétaire de la marque peut en faire diminuer la valeur en l'étendant à l'excès à des produits de qualité variable. [...]

[...]

[67] Ces renvois à la jurisprudence états-unienne servent à illustrer notre propos. Notre loi est libellée différemment et je ne prétends pas que le concept de « dépréciation » à l'art. 22 se limite nécessairement aux notions d'affaiblissement ou de ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n'ont pas encore eu l'occasion d'explorer les limites de cette disposition. Néanmoins, la question principale demeure. En admettant que la marque de commerce VEUVE CLICQUOT dégage une aura qui va au-delà de ses

produits particuliers, et que cette aura étendue génère un achalandage appréciable, de quelle façon la valeur de cet achalandage est-elle susceptible de diminuer par suite de l'« emploi » par les intimées (si emploi il y a) de la marque déposée de l'appelante? Reconnaître qu'il *pourrait* y avoir dépréciation n'équivaut pas à retenir la prétention qu'une dépréciation est *susceptible* de survenir, compte tenu des faits de l'espèce, et encore moins qu'il y a *effectivement* eu dépréciation. Il suffirait que l'appelante prouve qu'une dépréciation est *susceptible* de se produire, mais aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il en est ainsi.

[99] La position du défendeur au procès était que toute dépréciation de l'achalandage causée par UNTIED.com n'était pas associée à la force attractive des marques United, mais plutôt à la réputation de l'entreprise de la demanderesse. Il a soutenu qu'il était [TRADUCTION] « ridicule » d'affirmer que la demanderesse avait connu une dépréciation de l'achalandage en raison de ses actes et il a fait valoir que la preuve présentée de l'existence d'un achalandage n'établissait pas qu'un achalandage était associé au logo, au nom ou à l'image de la demanderesse.

[100] À mon avis, la demanderesse a établi qu'il existait une probabilité de dépréciation de l'achalandage. Le défendeur reproduit et dénigre les marques de commerce enregistrées de la demanderesse sur UNTIED.com, comme le démontre le « froncement de sourcil » sur le dessin du globe terrestre (et les « yeux fâchés » sur le dessin du globe terrestre sur le site Web bêta). En outre, la grossièreté de UNTIED.com est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage des marques de United. Dans la décision *Thoi Bao Inc. c. 1913075 Ontario Limited (Vo Media)*, 2016 CF 1339, au paragraphe 38, 275 ACWS (3d) 375, la juge McDonald a conclu, de même, que « M. Vo a employé la marque THOI BAO pour le nom d'un site Web de qualité inférieure qui projette une image non professionnelle, d'une manière susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce de TB Inc. ». De même, la nature non

professionnelle du site Web du défendeur ternit l'achalandage associé aux marques de commerce de United.

[101] En outre, l'emploi par le défendeur des marques confusément semblables aux marques United diminue le caractère distinctif des marques United. Les similitudes entre les marques United et les marques Untied sont susceptibles d'induire en erreur certains membres du public et pourraient dissuader d'autres personnes de continuer à chercher le site Web lié au service à la clientèle de la demanderesse en raison de la colère et de la frustration ressenties ou de la conviction erronée selon laquelle la demanderesse n'a pas de page consacrée aux [TRADUCTION] « plaintes ».

(5) Conclusion

[102] Par conséquent, je suis d'avis que le défendeur a tenté sciemment d'attirer les clients en ligne de la demanderesse sur son propre site Web pour gagner une notoriété. Ce faisant, il a déprécié la valeur de l'achalandage associé aux marques de commerce de United en violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

D. *Violation du droit d'auteur*

(1) Contrefaçon

[103] Dans une demande fondée sur la violation du droit d'auteur, la demanderesse doit établir que son œuvre protégée est originale, que le défendeur a copié cette œuvre et qu'une partie importante de l'œuvre a été reproduite. Le premier élément a été clairement satisfait en l'espèce :

le défendeur a admis que la conception d'un site Web nécessitait du talent et du jugement et que le site Web de United est donc « original » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*. De même, la création du dessin du globe terrestre et du logo de United nécessitait du talent et du jugement. En ce qui concerne le deuxième élément, le défendeur a admis qu'il savait que le dessin du globe terrestre provenait du site Web de United et que le dessin de UNTIED.com visait à [TRADUCTION] « imiter » avec humour le dessin du site Web de United. L'utilisation de couleurs, de polices et d'une mise en page similaires et d'autres éléments du site Web de United sur UNTIED.com n'avait pas d'autre but.

[104] Enfin, pour que cela constitue une violation du droit d'auteur, le contrefacteur doit avoir produit ou reproduit une « partie importante » du matériel protégé par un droit d'auteur. Cette phrase n'est pas définie dans la *Loi sur le droit d'auteur*, mais dans l'arrêt *Michelin*, la Cour a souligné qu'il s'agit d'une question de qualité davantage que simplement de quantité (au paragraphe 54). Dans la décision *Warman c. Fournier*, 2012 CF 803, 104 C.P.R. (4th) 21, le juge Rennie a déclaré ce qui suit :

[23] La question de savoir si une partie importante d'une œuvre a été reproduite est une question de fait et exige une analyse qualitative plutôt que quantitative. Il y a plusieurs facteurs pertinents à prendre en considération, notamment :

- a. la qualité et la quantité des parties plagiées;
- b. la gravité de l'atteinte que l'utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d'auteur s'en trouve diminuée;
- c. la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d'auteur;
- d. la question de savoir si le défendeur s'est intentionnellement emparé de l'œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts;

- e. la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d'une façon identique ou similaire au demandeur : *U & R Tax Services Ltd c H & R Block Canada Inc*, [1995] ACF n° 962, par 35.

[105] En l'espèce, il est évident qu'un plagiat substantiel a eu lieu. Le défendeur a reproduit l'intégralité du logo et du dessin du globe terrestre de United en apportant quelques petits ajouts ou changements, et il admet aussi que la présentation générale des deux sites Web est similaire.

(2) Utilisation équitable

[106] Dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 RCS 339 [arrêt *CCH*], la Cour suprême du Canada a présenté un critère en deux étapes pour déterminer si l'emploi d'un contenu protégé est visé par l'exception au titre de l'utilisation équitable : premièrement, le défendeur doit démontrer que l'emploi se fait à une fin énumérée (limitée, à l'époque, aux fins de recherche ou d'étude privée) et, deuxièmement, le défendeur doit démontrer que l'utilisation est équitable.

[107] Plus récemment, dans l'arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 RCS 326 [arrêt *Socan*], la Cour a affirmé que la disposition relative à l'utilisation équitable ne devrait pas être interprétée de façon restrictive et elle a déclaré que « [l']arrêt *CCH* confirme que les droits des utilisateurs sont essentiels à la réalisation des objectifs de la Loi sur le droit d'auteur qui sont liés à l'intérêt public » (au paragraphe 11).

[108] La Cour suprême a souligné que l'approche américaine et la jurisprudence américaine ne peuvent pas automatiquement s'appliquer au contexte canadien, compte tenu des différences entre « l'utilisation équitable » au Canada et « l'utilisation équitable » aux États-Unis, car « [c]ontrairement aux tribunaux américains qui passent directement à l'appréciation du caractère équitable, les tribunaux canadiens déterminent d'abord s'il y a utilisation à l'une des fins permises dans la *Loi sur le droit d'auteur* avant de se pencher sur le caractère équitable » (arrêt *Socan*, au paragraphe 26).

(a) *L'utilisation vise-t-elle une fin énumérée?*

[109] La parodie est maintenant une fin énumérée en vertu de l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* qui indique ce qui suit :

<p>29 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur.</p>	<p>29 Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe copyright.</p>
--	--

[110] Cependant, la législation ne précise rien concernant le contenu, la signification ou la portée de la « parodie ». Par conséquent, il faut lire les termes de la loi [TRADUCTION] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Elmer Driedger, *Construction of Statutes*, 2^e éd. (Toronto : Butterworths, 1983) à la page 87, cité dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21).

[111] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour a formulé des commentaires sur l'objet des dispositions relatives à l'utilisation équitable dans la *Loi sur le droit d'auteur*, en soulignant l'importance d'un équilibre entre les droits des créateurs ou auteurs et ceux des utilisateurs :

[48] Avant d'examiner la portée de l'exception au titre de l'utilisation équitable que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*, il importe de clarifier certaines considérations générales relatives aux exceptions à la violation du droit d'auteur. Sur le plan procédural, le défendeur doit prouver que son utilisation de l'œuvre était équitable; cependant, il est peut-être plus juste de considérer cette exception comme une partie intégrante de la *Loi sur le droit d'auteur* plutôt que comme un simple moyen de défense. Un acte visé par l'exception relative à l'utilisation équitable ne viole pas le droit d'auteur. À l'instar des autres exceptions que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*, cette exception correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d'auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l'interpréter restrictivement. Comme le professeur Vaver, *op. cit.*, l'a expliqué, à la p. 171, [TRADUCTION] « [l]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du titulaire et ceux de l'utilisateur doivent donc recevoir l'interprétation juste et équilibrée que commande une mesure législative visant à remédier à un état de fait. »

[112] Le *Concise Canadian Oxford Dictionary* définit le terme « parodie » ainsi :

[TRADUCTION]

[...] **1 a** Imitation humoristique exagérée d'un auteur, d'une œuvre littéraire, d'un style, etc., notamment à des fins de raillerie.
b Œuvre de ce type. **2** Réalisation tellement mauvaise qu'elle semble être une moquerie intentionnelle de ce qu'elle devrait être; une farce. **3** Imitation comique ou satirique d'une personne, d'un événement, etc.

(Katherine Barber & Robert Pontisso, eds, *Concise Canadian Oxford Dictionary* [Don Mills, ON: Oxford University Press, 2005], à la page 974)

[113] Dans le contexte canadien, la parodie n'était pas une exception à la violation du droit d'auteur avant l'introduction de l'exception de parodie à l'article 29. Les demandeurs qui ont tenté de soutenir que la parodie pouvait relever de la « critique » n'ont pas réussi à le faire. Par exemple, dans la décision *Michelin*, le juge Teitelbaum a rejeté la notion selon laquelle la critique était synonyme de parodie.

[114] La Cour d'appel du Québec a émis des commentaires sur la signification de la parodie dans l'arrêt *Productions Avanti Ciné-Vidéo Inc. c. Favreau*, 177 DLR (4th) 568, 1 CPR (4th) 129 (QC CA) [décision *Favreau*, citée dans *DLR*]. Le juge Rothman, dans ses motifs concordants, a décrit la parodie ainsi (à la page 575) :

[TRADUCTION] La parodie implique normalement l'imitation humoristique de l'œuvre d'un autre écrivain, souvent exagérée, à des fins de critique ou de commentaires. L'appropriation de l'œuvre d'un autre écrivain pour exploiter son succès populaire à des fins commerciales est assez différente. Ce n'est rien d'autre que de l'opportunisme commercial. Il peut parfois être difficile de tracer la limite, mais les tribunaux ont l'obligation d'établir les distinctions appropriées dans chaque affaire, compte tenu de la protection du droit d'auteur et de la liberté d'expression.

[Non souligné dans l'original.]

[115] Dans l'arrêt *Favreau*, la parodie contrastait avec l'imitation d'une œuvre qui est créée simplement pour tirer profit du succès de l'œuvre d'origine ou pour acquérir des avantages commerciaux, comme cela a été le cas avec le film pornographique *La Petite Vite* qui a tiré profit du succès de *La Petite Vie*.

[116] Plusieurs compétences ont précédé le Canada en reconnaissant une exception de parodie à la violation du droit d'auteur. Dans l'arrêt faisant autorité *Campbell v Acuff-Rose Music, Inc.*,

510 US 569, 1994 US LEXIS 2052 [*Campbell*], la Cour suprême des États-Unis a émis plusieurs commentaires pertinents sur la signification de la parodie. Cependant, cette décision devrait être utilisée avec prudence, compte tenu des différences entre l'utilisation équitable aux États-Unis et l'utilisation équitable au Canada. La Cour suprême des États-Unis a fait observer ce qui suit :

[TRADUCTION] Le terme « parodie » repose sur la définition du mot grec *parodeia*, citée dans la dissidence en Cour d'appel du juge Nelson, qui est [TRADUCTION] « une chanson chantée avec une autre ». 972 F. 2d, à la page 1440, citant 7 Encyclopedia Britannica 768 (15^e éd. 1975). Les dictionnaires actuels décrivent donc une parodie comme une [TRADUCTION] « œuvre littéraire ou artistique qui imite le style caractéristique d'un auteur ou d'une œuvre pour donner un effet comique ou faire une raillerie » ou comme une [TRADUCTION] « composition en prose ou en vers dans laquelle les tournures d'esprit et de phrase caractéristiques d'un auteur ou d'une catégorie d'auteurs sont imitées de façon à les rendre ridicules ». Aux fins du droit d'auteur, le nœud des définitions et le cœur de la demande de tout parodiste voulant citer du contenu existant sont l'emploi de certains éléments de la composition antérieure d'un auteur pour créer une nouvelle composition qui, au moins en partie, commente les œuvres de cet auteur. Voir, p. ex., *Fisher c. Dees*, précité, à la page 437; *MCA, Inc. c. Wilson*, 677 F. 2d 180, 185 (CA2 1981). Si, au contraire, le commentaire n'a pas d'impact majeur sur la substance ou le style de la composition originale, que le contrefacteur présumé emploie simplement pour attirer l'attention ou éviter la pénibilité liée à la création d'une œuvre nouvelle, l'allégation d'équité en empruntant l'œuvre d'une autre personne diminue en conséquence (si elle ne disparaît pas) et d'autres facteurs, comme l'étendue de sa nature commerciale, paraissent plus importants. La parodie doit imiter une œuvre originale pour faire passer son message et peut revendiquer employer la création de l'imagination de sa victime (ou des victimes collectives), tandis que la satire ne repose sur rien et ne nécessite pas de justifier l'acte d'emprunt. Voir *ibid.*; Bisceglia, Parody and Copyright Protection: Turning the Balancing Act Into a Juggling Act, in ASCAP, Copyright Law Symposium, No. 34, p. 25 (1987).

[Revois omis. Non souligné dans l'original.]

[117] Dans l'arrêt *Deckmyn c Vandersteen* (2014), affaire C 201/13 (Cour de justice de l'Union européenne) [arrêt *Deckmyn*], la Cour de justice de l'Union européenne a examiné la portée d'une exception de parodie à la violation du droit d'auteur dans la directive de l'Union européenne relative au droit d'auteur et dans le droit belge. La Cour de justice de l'Union européenne a examiné si une parodie doit satisfaire à des caractéristiques comme faire preuve d'originalité, présenter sa nature de manière à ce que la parodie ne puisse pas être raisonnablement attribuée à l'auteur de l'œuvre originale, avoir pour but l'humour ou la raillerie, ou mentionner la source de l'œuvre.

[118] Étant donné que la directive relative au droit d'auteur n'a pas fourni de définition du terme « parodie », la Cour de justice de l'Union européenne a conclu qu'elle devait examiner la signification du terme dans le langage courant, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : « d'une part, d'évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie. » (arrêt *Deckmyn*, au paragraphe 20). La Cour de justice de l'Union européenne a conclu que l'utilisation quotidienne de la « parodie », ainsi que le langage de la législation belge et la directive de l'Union européenne relative au droit d'auteur n'indiquaient pas que la parodie devait être soumise aux exigences supplémentaires décrites ci-dessus.

[119] Je considère que la définition de la parodie utilisée par la Cour de justice de l'Union européenne est conforme au sens ordinaire du terme, à l'objet et à l'esprit des dispositions relatives à l'utilisation équitable dans la *Loi sur le droit d'auteur* et à l'intention du législateur. La parodie doit être comprise comme ayant deux éléments de base : l'évocation d'une œuvre

existante tout en présentant des différences notables et l'expression de raillerie ou d'humour. J'ajouterais aussi que l'exception relative à l'utilisation équitable aux fins de parodie à l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* n'exige pas qu'un utilisateur détermine la source de l'œuvre parodiée. De plus, à mon avis, la parodie n'exige pas que l'expression de raillerie ou d'humour vise l'élément exact qui est parodié. Par exemple, il est possible qu'une parodie évoque une œuvre comme un logo, tout se moquant de l'entreprise d'origine ou qu'elle évoque une chanson bien connue tout en se moquant d'une autre entité.

[120] À mon avis, UNTIED.com relève de la définition de la parodie présentée ci-dessus : il évoque l'œuvre existante (le site Web de United, le logo de United et le dessin du globe terrestre) tout en présentant des différences (p. ex. le contenu et les avertissements) et il exprime des moqueries (et des critiques) à l'égard de la demanderesse. Par conséquent, la première étape du critère de l'arrêt *CCH* a été satisfaite en l'espèce.

(b) *L'utilisation est-elle équitable?*

[121] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a approuvé six critères qui peuvent servir de cadre analytique pour déterminer si une utilisation est « équitable » en vertu de l'article 29 : « 1) le but de l'utilisation; 2) la nature de l'utilisation; 3) l'ampleur de l'utilisation; 4) les solutions de rechange à l'utilisation; 5) la nature de l'œuvre et 6) l'effet de l'utilisation sur l'œuvre » (au paragraphe 53). L'équité est une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l'espèce (arrêt *Socan*, au paragraphe 32).

(i) But de l'utilisation

[122] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a indiqué que les fins énumérées ne devaient pas être interprétées restrictivement de manière à restreindre indûment les droits des utilisateurs; cependant, « les tribunaux doivent s'efforcer d'évaluer objectivement le but ou le motif réel de l'utilisation de l'œuvre protégée » (au paragraphe 54). Cela devrait inclure la question de savoir s'il existe une sorte de « motif inavoué » à l'origine de l'utilisation (*Alberta (Education) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, au paragraphe 23, [2012] 2 RCS 345).

[123] Je soulignerais qu'il existe une certaine incertitude quant au fait que l'exception de parodie pourrait être accueillie lorsqu'il existe une confusion. La parodie dépend du destinataire ou du spectateur qui reconnaît que l'œuvre en question est une parodie. Par conséquent, il sera difficile d'établir que le véritable motif d'une œuvre donnée est une parodie lorsqu'elle est confusément semblable à l'œuvre originale.

[124] Comme l'a souligné le défendeur durant le procès, UNTIED.com a longtemps affirmé qu'il était un site Web [TRADUCTION] « parodique ». Cependant, le défendeur n'a pas convaincu la Cour quant au fait qu'il visait à faire de l'humour. Le défendeur voulait plutôt gêner et punir United pour ses actes répréhensibles apparents. Comme cela a été abordé ci-dessus, une parodie doit inclure certains éléments d'humour ou de raillerie. Si les limites sont dépassées, ce qui pouvait être destiné à être une parodie pour plaisanter pourrait simplement devenir diffamatoire.

[125] Par conséquent, je considère que le but ou le motif réel du défendeur lié à l'appropriation des œuvres protégées était de diffamer ou de punir la demanderesse, non de faire de la parodie.

(ii) La nature de l'utilisation

[126] Ce critère exige que les tribunaux examinent « la manière dont l'œuvre a été utilisée » et déterminent notamment si le contenu a été largement diffusé ou utilisé dans un but précis, si la copie a été détruite après l'utilisation et s'il existe des pratiques ou coutumes particulières dans l'industrie concernée (arrêt *CCH*, au paragraphe 55).

[127] En l'espèce, les œuvres ont été publiées en ligne. Elles ont été mises à la disposition de toute personne ayant accès à Internet et elles ont été probablement largement diffusées (bien qu'aucune preuve liée au nombre de consultations du site Web n'ait été présentée).

(iii) L'ampleur de l'utilisation

[128] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a déclaré que « tant l'ampleur de l'utilisation que l'importance de l'œuvre qui aurait fait l'objet d'une reproduction illicite doivent être prises en considération pour décider du caractère équitable » (au paragraphe 56). Étant donné qu'une utilisation équitable est un droit de l'utilisateur, il faudrait « déterminer "l'ampleur" en fonction de l'utilisation individuelle, et non globale » (arrêt *Socan* au paragraphe 41).

[129] L'ampleur de l'utilisation est importante. Le défendeur a copié l'intégralité de la page d'accueil du site Web de la demanderesse (telle qu'elle l'était à l'époque), y compris les couleurs, la mise en page, certaines fonctionnalités ou certains déplacements et logos. L'œuvre est aussi extrêmement importante : M. Wilson a indiqué que l'interaction du consommateur avec les plateformes numériques de United est essentielle en déclarant ce qui suit :

[TRADUCTION] J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises de très grande taille et la stratégie de marque est un élément clé de la représentation d'une entreprise pour le consommateur. Cela est extrêmement important pour United, car souvent, notamment à notre époque, la première interaction avec United Airlines se fait par l'intermédiaire de ses canaux numériques.

En effet, nous avons tendance à utiliser très souvent le ratio suivant au travail et il est à peu près exact, pour ne pas dire absolument exact pour chaque personne : vous aurez dix interactions numériques avec United Airlines avant de prendre l'avion pour vous rendre à votre point de destination.

[...]

Puis après le vol, je pense que l'élément important en l'espèce est la gestion des relations et cela pourrait être présenté officiellement par le programme Mileage Plus que nous offrons et par la façon dont vous pouvez gagner des miles et accéder à un statut auprès de United Airlines. Toutefois, ce qui a une importance égale, sinon plus grande, est notre capacité à offrir un service à la clientèle et à résoudre des questions en cas de problème.

Nous proposons plusieurs mécanismes par lesquels les consommateurs peuvent se rendre sur united.com et poser des questions ou faire part de leurs préoccupations et essayer d'obtenir des réponses à celles-ci.

[130] Ce critère joue donc fortement en faveur d'une conclusion de manquement à l'équité.

(iv) L'existence de solutions de rechange à l'utilisation

[131] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a indiqué que des solutions de rechange à l'utilisation, p. ex. l'utilisation potentielle d'équivalents non protégés à la place de l'œuvre, devaient être envisagées. La Cour suprême a affirmé que les solutions de rechange doivent être comprises en référence au but de l'utilisation en déclarant ce qui suit :

[57] [...] Je pense, comme la Cour d'appel, qu'il sera également utile de tenter de déterminer si l'utilisation était raisonnablement

nécessaire eu égard à la fin visée. À titre d'exemple, le fait qu'une critique aurait été tout aussi efficace sans la reproduction de l'œuvre protégée pourra militer contre le caractère équitable de l'utilisation.

[132] Lorsque l'on examine une parodie, les solutions de rechange à l'utilisation disponibles ne peuvent pas peser trop lourdement. Cela s'explique par le fait que bien que des solutions de rechange puissent être disponibles, elles pourraient ne pas être aussi efficaces dans l'atteinte des objectifs de la parodie (c.-à-d. se moquer ou critiquer d'une manière humoristique). En l'espèce, la question appropriée semblerait être la suivante : l'emploi par le défendeur des logos et de la conception de site Web de rechange serait-il aussi efficace pour se moquer de la demanderesse et la critiquer? En effet, le défendeur a reconnu qu'il existait des solutions de rechange à l'utilisation, mais il a fait valoir que ses critiques seraient moins humoristiques et moins efficaces s'il les utilisait.

[133] Cependant, à mon avis, les solutions de rechange à la conception actuelle de UNTIED.com seraient efficaces pour atteindre les objectifs du site Web si l'objectif général du site Web consiste à compiler les plaintes concernant la demanderesse, à offrir aux passagers des ressources pour comprendre leurs droits et à faire pression sur la demanderesse pour qu'elle fournisse un service à la clientèle plus efficace. Il est difficile de comprendre pourquoi un plagiat substantiel du site Web de United ou des autres œuvres protégées était nécessaire pour atteindre l'objectif parodique consistant à critiquer avec humour la demanderesse; comme cela a été abordé ci-dessus, une parodie nécessite de l'humour, tandis que le site Web du défendeur était simplement mesquin. L'emploi minimal de certains éléments parodiques par le passé (c.-à-d. [TRADUCTION] « voler dans un ciel hostile » et le jeu de mots entre « united » et « untied ») est

un exemple de solution de rechange à l'utilisation actuelle. En effet, si le défendeur souhaitait vraiment la meilleure issue pour les passagers de la demanderesse, il est difficile de comprendre pourquoi il aurait pris le risque d'induire en erreur les passagers.

[134] Avant la refonte du site Web, UNTIED.com était capable d'atteindre son objectif sans effectuer un plagiat substantiel du site Web de United. Par conséquent, je suis d'avis que ce critère va à l'encontre d'une conclusion d'équité.

(v) Nature de l'œuvre

[135] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a indiqué que la nature de l'œuvre devrait être prise en compte en donnant les exemples d'œuvres publiées, non publiées et confidentielles. Ce critère « appelle à se demander si l'œuvre est de celles qui devraient être largement diffusées » (arrêt *Socan*, au paragraphe 47).

[136] Le site Web de United était publié en ligne et mis à la disposition du public, tout comme UNTIED.com.

(vi) Effet de l'utilisation sur l'œuvre

[137] La Cour suprême dans l'arrêt *CCH* a déclaré que les tribunaux doivent prendre en considération l'effet de l'utilisation, p. ex. la concurrence avec l'œuvre originale sur le marché.

[138] En l'espèce, ce n'est pas l'effet sur le marché qui doit être pris en considération, mais plutôt la confusion causée par la similitude entre UNTIED.com et le site Web de United. Ainsi, il pourrait être utile d'examiner les commentaires de la Cour suprême des États-Unis dans

Campbell :

[TRADUCTION] Nous n'affirmons pas, évidemment, qu'une parodie ne puisse en aucun cas nuire au marché, mais lorsqu'une parodie acerbe, comme une critique de cinéma cinglante, réduit à néant la demande de l'œuvre originale, elle ne produit pas un préjudice recevable en vertu de la *Copyright Act* (Loi sur le droit d'auteur). Une « parodie pouvant de façon assez légitime chercher à dominer l'œuvre originale en la détruisant sur le plan commercial, ainsi que sur le plan artistique », B. Kaplan, *An Unhurried View of Copyright 69* (1967), le rôle des tribunaux est de faire la différence entre « une critique acerbe [qui] nuit [simplement] à la demande [et] la violation du droit d'auteur [qui] l'usurpe ». *Fisher c. Dees*, 794 F. 2d, à la page 438.

[139] Par analogie, la critique en vertu de l'article 29.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* pourrait toujours viser à nuire au marché ou à l'opinion du public à l'égard de l'œuvre originale.

Cependant, elle est protégée en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le défendeur a avancé que ce n'était pas les [TRADUCTION] « éléments parodiques » de son site Web qui nuisaient à United, mais plutôt les critiques figurant sur le site Web.

[140] À mon avis, c'est le plagiat substantiel du contenu protégé de la demanderesse qui a un effet nuisible, non la critique figurant sur UNTIED.com. Les commentaires négatifs concernant la demanderesse abondent sur Internet. La demanderesse n'est pas aussi préoccupée par l'aspect informationnel de UNTIED.com (qui pourrait entraîner les clients à acheter des billets auprès d'autres lignes aériennes) que par la possibilité que les clients pensent qu'ils interagissent avec La demanderesse, alors qu'ils communiquent en réalité avec UNTIED.com (ce qui pourrait faire croire aux clients que la demanderesse n'est pas professionnelle ou qu'elle ne répond pas aux plaintes).

(3) Conclusion sur la violation du droit d'auteur

[141] La parodie n'est pas simplement un moyen de défense à une violation du droit d'auteur. Il s'agit aussi d'un aspect de la liberté d'expression. Cependant, comme pour toute liberté d'expression, elle n'est pas dépourvue de restrictions. Le site Web du défendeur satisfait à la première étape du critère de l'arrêt *CCH*, étant donné qu'il a été créé à une des fins énumérées, à savoir la parodie, mais il ne satisfait pas à la deuxième étape du critère. Les fins douteuses de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation et l'effet de l'utilisation jouent en faveur de la conclusion selon laquelle cette utilisation n'est pas équitable.

E. *Recours abusif*

[142] Le défendeur a invoqué le moyen de défense fondé sur la préclusion ou l'acquiescement. Il a déclaré que la demanderesse connaissait la contrefaçon alléguée du défendeur, qu'elle avait retardé la prise de mesures [TRADUCTION] « année après année » et que cela avait conduit le

défendeur à croire que la demanderesse ne ferait pas valoir ses droits à son égard. Il a en outre affirmé qu'il avait [TRADUCTION] « pris des mesures et agi à [son] détriment » en s'appuyant sur cette croyance. Dans la décision *Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd.*, 182 FTR 28, 4 CPR (4th) 440, [2000] ACF n° 140 (QL) (1^{re} instance) [décision *Canadian Memorial Services*], le juge Pelletier a examiné la jurisprudence relative à la préclusion dans des affaires concernant une marque de commerce et a indiqué qu'un simple retard n'appuierait pas la préclusion. Le juge Pelletier a déclaré que « [c]omme dans tous les cas où il est dit qu'il y a omission d'exercer un droit, il doit y avoir une connaissance claire de ce droit » (au paragraphe 55). Dans cette décision, le juge Pelletier a estimé que la demanderesse était au courant de la violation alléguée par le défendeur et, qu'au lieu d'exercer ses droits, il a en réalité encouragé l'utilisation des marques par la défenderesse. Le retard de quatre années en l'espèce n'était pas, à première vue, extraordinaire, mais durant cette période, les défenderesses ont considérablement investi dans le nom et la marque. Par conséquent, le juge Pelletier a conclu que le moyen de défense fondé sur l'acquiescement a été établi et qu'il serait inéquitable de permettre au demandeur de maintenant faire valoir ses droits à l'encontre des défenderesses, à leur détriment.

[143] Dans la décision *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2005 CF 870, 2005 CarswellNat 7479 (WL Can) [décision *Remo Imports CF*], le juge Shore a déclaré que le moyen de défense fondé sur le manque de diligence par l'acquiescement exige qu'un défendeur établisse ce qui suit :

[53] [...] 1. Il faut quelque chose de plus que le simple retard. À lui seul, le silence ne suffit pas pour empêcher une procédure judiciaire [...] 2. le détenteur de droits doit connaître son droit et doit connaître la violation de son droit par l'autre partie [...] 3. le

détenteur de droits doit encourager l'autre partie à continuer la violation [...] et 4. l'autre partie doit agir à son détriment en se fiant à l'encouragement du détenteur de droits [...] [...]

[Renvois omis.]

[144] Le laps de temps écoulé n'est pas à lui seul suffisant pour rejeter un recours (décision *Remo Imports CF*, au paragraphe 53).

[145] À mon avis, le défendeur n'a pas soutenu le moyen de défense fondé sur la préclusion ou l'acquiescement. Comme l'a fait remarquer la demanderesse, le laps de temps écoulé ne justifie pas à lui seul un recours et le défendeur n'a présenté que cela pour justifier sa demande. En outre, le retard ne correspond pas à 15 ans, comme l'a allégué le défendeur (UNTIED.com ayant été lancé en 1997), étant donné que la contrefaçon de la marque de commerce et la violation du droit d'auteur en cause en l'espèce ont commencé par des refontes de UNTIED.com en 2011 et en 2012. Par conséquent, le retard est inférieur à deux ans après la poursuite de l'instance et entre-temps, la demanderesse a agi pour rechercher une solution moins procédurière en communiquant avec le défendeur et en faisant connaître ses droits de propriété intellectuelle. Avant la refonte de UNTIED.com, la conception du site Web du défendeur se distinguait suffisamment du site Web de United, de sorte que les visiteurs sur UNTIED.com qui recherchaient le site Web de United pouvaient facilement reconnaître qu'ils se trouvaient au mauvais endroit et « corriger eux-mêmes » leur erreur. Contrairement à l'affaire *Canadian Memorial Services* citée par le défendeur, la demanderesse n'a pas agi dans le but d'« encourager » le défendeur à poursuivre sa violation.

[146] En outre, à mon avis, le manque de diligence ne s'applique pas, car un délai de prescription imposé par la loi s'applique en l'espèce (décision *Remo Imports FC*, au paragraphe 51).

F. *Réinterrogatoire*

[147] Le défendeur s'est représenté lui-même au cours du présent procès. Bien qu'il ait bien présenté sa thèse, cela a entraîné des difficultés d'ordre procédural au moment de l'interrogatoire et du réinterrogatoire de son témoin principal : lui-même. Le défendeur a abordé cette question de façon créative durant son interrogatoire principal en fournissant une liste de questions à la Cour et à la partie adverse qui a servi de guide pour son témoignage. Cependant, au moment du réinterrogatoire, le défendeur a clairement voulu « confirmer » sa situation au lieu de la clarifier. Le réinterrogatoire est fondé sur le fait que le témoin ne peut pas parler à un avocat une fois qu'il subit un contre-interrogatoire et tant qu'il n'a pas été invité à quitter la barre des témoins. Une partie qui se représente elle-même ne ferait pas l'objet de cette restriction au moment de son réinterrogatoire.

[148] En l'espèce, compte tenu de la façon dont la procédure contentieuse été menée, y compris avant le procès, il était approprié d'imposer des restrictions au défendeur. Le défendeur n'a pas tant cherché à clarifier ses éléments de preuve, mais il a plutôt cherché à les réfuter et les défendre. Ce réinterrogatoire n'est pas approprié.

VI. Conclusion

[149] Pour ces motifs, je conclus que le défendeur a contrefait les marques de commerce enregistrées et violé le droit d'auteur de la demanderesse.

[150] La demanderesse a droit à une injonction restreignant l'emploi par le défendeur des marques United et des œuvres protégées. La Cour conserve la compétence en la matière en vue de fournir des mesures de redressement efficaces à l'encontre du défendeur. Le défendeur peut continuer à utiliser le nom de domaine www.untied.com. Cependant, cela ne doit pas se faire en lien avec les mêmes services fournis par la demanderesse.

[151] Les parties disposent d'un délai de 45 jours à compter de la publication du présent jugement pour présenter leurs observations écrites à la Cour quant à la nature et à la portée de l'injonction qui sera accordée. Chaque observation ne doit pas dépasser 20 pages.

[152] Les parties sont encouragées à régler directement la question des dépens. Si les parties ne sont pas en mesure de le faire, elles disposent d'un délai de 45 jours à compter de la publication du présent jugement pour présenter leurs observations écrites à la Cour. Chaque observation ne doit pas dépasser cinq (5) pages.

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)
Le 23 juin 2017

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2084-12

INTITULÉ : UNITED AIRLINES, INC. c. JEREMY COOPERSTOCK

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LES 5, 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE 2016

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS : LE 23 JUIN 2017

COMPARUTIONS :

Jay Zakaïb
Frédéric Lussier

POUR LA DEMANDERESSE

M. Jeremy Cooperstock

POUR LE DÉFENDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada)
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE