

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210115

Dossier : T-446-20

Référence : 2021 CF 57

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

**PARSONS INC. ET PARSONS
CORPORATION**

demandereses

et

NAYYER KHAN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse Parsons Corporation, une société d'ingénierie et de construction multinationale établie aux États-Unis d'Amérique, est propriétaire de la marque PARSONS [la marque PARSONS]. La demanderesse Parsons Inc est une filiale canadienne en propriété

exclusive de Parsons Corporation, et emploie la marque PARSONS sous licence. Dans les présents motifs, j'utiliserai « Parsons » ou « la demanderesse » pour désigner collectivement les demanderesses.

[2] Le défendeur Nayer Khan est un résident de l'Australie. Il est le propriétaire enregistré du nom de domaine du site Web <parsonsconstruction.ca> [le site Web du défendeur]. Le site Web du défendeur paraît être celui de Parsons, bien que son contenu semble être une adaptation d'un site Web appartenant au groupe AECON Inc [AECON], une société de pointe dans le domaine du développement et de la construction d'infrastructures. Parsons et AECON collaborent depuis longtemps sur des projets de construction d'envergure au Canada.

[3] Parsons soutient que le site Web du défendeur est frauduleux et que le défendeur l'emploie pour faire croire à des clients et à des employés potentiels qu'ils consultent le site Web légitime de Parsons et qu'ils communiquent avec les employés de Parsons. Un candidat potentiel pour un emploi qui avait communiqué avec le défendeur par l'intermédiaire de son site Web frauduleux a été invité à envoyer des images numérisées de son passeport et d'autres types de renseignements personnels.

[4] En juillet 2019, une commission administrative convoquée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a conclu que le défendeur avait eu un comportement très similaire en créant un site Web frauduleux paraissant être celui de Hays plc, une importante agence de recrutement multinationale établie au Royaume-Uni (*Hays plc v Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Nayer Khan*, D2019-1146 <haysrecruiters.com> (Centre d'arbitrage et de

médiation de l'OMPI (UDRP) [*Hays*]). Comme dans *Hays*, le défendeur en l'espèce semble se livrer à une tentative d'hameçonnage pour obtenir des renseignements personnels.

[5] Bien que Parsons ait tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le défendeur, ce dernier a ignoré toutes les tentatives de communication et n'a pas participé à la procédure devant la Cour.

[6] Parsons affirme que le défendeur commet le délit de commercialisation trompeuse en common law, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 :

Concurrence déloyale et signes interdits

7 Nul ne peut :

[...]

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

Unfair Competition and Prohibited Signs

7 No person shall

[...]

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

[7] Pour les motifs qui suivent, le défendeur est responsable envers Parsons d'avoir commis le délit de commercialisation trompeuse en common law et d'avoir contrevenu à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Parsons a droit à un jugement déclaratoire et à une injonction ainsi qu'à des dommages-intérêts et aux dépens.

II. Questions en litige

[8] La présente demande soulève les questions suivantes :

- A. Était-il approprié de procéder par voie de demande?
- B. Le défendeur a-t-il contrevenu à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*?
- C. Quelles sont les réparations appropriées?

III. Analyse

A. *Était-il approprié de procéder par voie de demande?*

[9] La *Loi sur les marques de commerce* permet d'introduire des instances, y compris à l'égard d'allégations de commercialisation trompeuse, par voie d'action ou par voie de demande. La Cour d'appel fédérale a reconnu que, dans les cas appropriés, l'accès au processus plus sommaire serait ainsi possible au moyen d'une demande et que rien dans le libellé de la *Loi sur les marques de commerce* n'empêche cette interprétation (*Loi sur les marques de commerce*, art 53.2; *BBM Canada c Research in Motion Ltd.*, 2011 CAF 151, au para 28).

[10] On ne devrait pas intervenir à la légère dans le choix de procédure d'un demandeur. La Cour peut refuser de trancher une affaire sur demande sommaire lorsque les garanties

procédurales d'une demande n'offrent pas suffisamment de mesures de sauvegarde pour s'assurer que le défendeur soit traité de manière équitable ou lorsque le demandeur a pris des mesures qui font obstacle au droit du défendeur de présenter complètement et équitablement sa défense quant à la demande (*BBM Canada c Research in Motion Ltd.*, 2011 CAF 960, au para 19). Notons parmi ces mesures, le recours à des affidavits dont l'auteur n'est pas directement concerné par les questions en litige, le défaut de produire la documentation pertinente ou le refus de répondre à des questions légitimes et pertinentes lors d'un contre-interrogatoire. La Cour peut également tenir compte du nombre de questions en litige et de leur complexité, du nombre de parties, de la possibilité de demandes reconventionnelles ou de multiplicité des instances et de la question de savoir si la crédibilité des parties est en cause.

[11] Aucune de ces préoccupations ne se pose dans la présente affaire. Il n'y a que trois parties, dont deux défendent une position commune. Il n'y a qu'une seule question fondamentale, et elle n'est pas complexe. Le critère relatif à la commercialisation trompeuse est bien établi. Les éléments de preuve présentés par Parsons pour étayer l'existence et l'emploi au Canada de la marque PARSONS sont inattaquables, et la nature frauduleuse du site Web du défendeur est évidente.

[12] Le défendeur a eu de multiples occasions de répondre à la demande. Rien n'indique que Parsons a pris des mesures qui feraient obstacle au droit du défendeur de présenter complètement et équitablement sa défense quant à la demande, s'il était disposé à le faire. Il est donc approprié pour Parsons de procéder par voie de demande pour obtenir la réparation qu'elle recherche.

B. *Le défendeur a-t-il contrevenu à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce?*

[13] Les trois éléments nécessaires à une action pour commercialisation trompeuse sont les suivants : l'existence d'un achalandage; la déception du public due à la représentation trompeuse; et des dommages actuels ou possibles (*Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 à la p 132). L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* est l'expression légale correspondant au délit de commercialisation trompeuse existant en common law, mais afin de pouvoir se prévaloir de l'alinéa 7b), il faut prouver que l'on possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non (*Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc*, 2003 CAF 297 au para 38, conf par *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc*, 2005 CSC 65 [*Kirkbi*]).

[14] La marque PARSONS est enregistrée aux États-Unis d'Amérique et dans un certain nombre d'autres pays, mais pas au Canada. (Elle fait actuellement l'objet de la demande de marque de commerce canadienne n° 1829003.) Parsons doit donc démontrer que la marque PARSONS est une « marque de commerce » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, et que la marque a été « employée » par Parsons au sens de l'article 4.

[15] La définition de « marque de commerce » prévue par la loi exige qu'une marque soit employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres (*Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255 au para 16). Selon le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* : « Une marque de commerce est réputée

employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. »

[16] La marque PARSONS est un signe qui est employé par Parsons ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer ses produits ou services de ceux d'autres personnes. Elle a été largement employée dans tout le Canada en liaison avec les services de Parsons et sert à distinguer les services de Parsons de ceux de ses concurrents. Elle est montrée bien en évidence dans l'annonce des services de Parsons, sur son site Web et dans les médias sociaux, ainsi que dans le cadre de son parrainage d'événements commerciaux au Canada. La marque PARSONS est donc une « marque de commerce valide opposable » pouvant servir de fondement à une action pour commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(1) Achalandage

[17] L'achalandage désigne [TRADUCTION] « l'ensemble des avantages, quels qu'ils soient, tirés de la réputation et des liens que l'entreprise a établis par des années de labeur honnête ou au prix de dépenses considérables, et qui est identifié aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce » (*Clairol International Corp c Thomas Supply & Equipment Co*, [1968] 2 Ex CR 552).

[18] Parsons emploie plus d'un millier de personnes au Canada dans 14 emplacements répartis dans cinq provinces. Au cours des cinq dernières années, les dépenses de promotion et de publicité de l'entreprise au Canada ont totalisé plus de 100 000 \$. Parsons est très présente en

ligne grâce à son site Web et à ses comptes de médias sociaux, et est régulièrement citée dans des articles de médias grand public et des publications spécialisées au Canada. Par sa prestation de services et l'emploi de Canadiens, son parrainage d'événements, son travail de bienfaisance et ses activités de publicité et de promotion, Parsons a réussi à faire en sorte que l'achalandage attaché à la marque PARSONS soit appréciable.

(2) Représentation trompeuse

[19] Une représentation trompeuse peut être délibérée et avoir ainsi le même sens que tromperie ou peut être faite par négligence ou avec insouciance (*Kirkbi*, au para 68). En l'espèce, le défendeur a fait au moins trois représentations trompeuses distinctes : a) en se faisant passer pour Parsons dans le cadre d'une entrevue avec un candidat pour un emploi qui ne se doutait de rien; b) en affichant une image tirée du compte Twitter de Parsons comme image représentative de sa propre situation géographique, et c) en employant comme marque PARSONS CONSTRUCTION, qui présente une ressemblance susceptible de créer de la confusion avec PARSONS.

[20] Les trois représentations trompeuses du défendeur sont délibérées, tandis que les deux premières comprennent également de la tromperie. Le défendeur a prétendu être quelqu'un qu'il n'est pas. La troisième représentation trompeuse concerne l'adoption et l'emploi d'une marque ou d'un nom susceptible de créer de la confusion avec la marque PARSONS, et satisfait également au deuxième volet du critère relatif à la commercialisation trompeuse.

[21] Des marques sont considérées comme créant de la confusion si, à partir de sa première impression, il serait probable que le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce d'un défendeur, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce du demandeur, considérerait que le défendeur et le demandeur constituent un seul et même fournisseur de services ou de produits, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale (*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 aux para 39-45).

[22] Le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* est libellé ainsi :

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de produits, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

What is to be considered

(5) In determining whether trademarks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trademarks or trade names have been in use;
- (c) the nature of the goods, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[23] La marque PARSONS a une apparence distinctive. Elle a été largement employée au Canada en liaison avec des services de construction et d'ingénierie depuis 1962. En revanche, rien ne laisse croire que la marque PARSONS CONSTRUCTION du défendeur est devenue connue au Canada ou qu'elle a acquis un caractère distinctif en raison d'un emploi à grande échelle. Le site Web du défendeur n'a été enregistré que le 2 juillet 2019.

[24] Il existe un chevauchement évident entre les services de construction et d'ingénierie de Parsons et les services que le défendeur prétend offrir sur son site Web. La marque de commerce PARSONS CONSTRUCTION englobe entièrement la marque PARSONS, et le seul élément supplémentaire est le mot CONSTRUCTION, qui est clairement descriptif.

[25] Les voies de commercialisation de PARSONS sont similaires, voire identiques, à ceux dont dispose prétendument le défendeur. Parsons offre ses services aux gouvernements fédéraux, régionaux et locaux, ainsi qu'à des clients privés. Sur le site Web, on prétend offrir des services à des [TRADUCTION] « organismes publics et à des entreprises publiques et privées » dans le cadre de projets tels que la construction d'autoroutes et de tramways.

[26] Compte tenu des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, jumelés à la preuve établissant la contrefaçon délibérée par le défendeur des marques de commerce établies en l'espèce et dans *Hays*, et à la preuve de confusion réelle, je n'ai aucune hésitation à conclure que la marque PARSONS et la marque PARSONS CONSTRUCTION créent de la confusion. Cela était précisément l'intention du défendeur.

(3) Dommages actuels ou possibles

[27] Les dommages ne peuvent pas être présumés. Il y a une « preuve de l'existence d'un préjudice réel ou probable ». Toutefois, la forme des dommages n'est soumise à aucune restriction. Il peut tout simplement s'agir de la perte du contrôle d'une marque. Comme le juge Michael Phelan l'a conclu dans la décision *United Airlines, Inc c Cooperstock*, 2017 CF 616, la probabilité de confusion doit amener inexorablement à conclure à l'existence d'un dommage probable (au para 86).

[28] Compte tenu du refus du défendeur de participer à la présente instance, il est difficile de déterminer l'étendue du préjudice causé par son emploi de la marque PARSONS CONSTRUCTION. À tout le moins, Parsons a subi un préjudice du fait de la perte de clients et d'employés potentiels, et de la perte du contrôle de la marque PARSONS.

[29] Parsons a également subi une atteinte à sa réputation en tant que société d'ingénierie et de construction professionnelle et réputée. Le site Web du défendeur [qui utilise l'anglais] est truffé d'erreurs typographiques et de déclarations absurdes :

Parsons Construction struggles at all times to endorse an impartial and prolonged environment for our customers and workers.

Parsons Constrction [sic] has received the situation of chosen servicer to frequent public objects and Public-Private companies all across the republic.

Our lines in substructured growth run unfathomable.

Customer attainments are at the sentiment of the Parsons
Constrecion [sic] story.

The first step in satisfying your vocation goalmouths frequently
includes observing up to key therapists and ahead to the road you
want to portable.

[NDLT : Reproduction en langue originale anglaise pour des
raisons de justesse et de pertinence.]

[30] En annonçant, en promouvant et en offrant des services de construction et d'ingénierie par l'entremise de son site Web frauduleux, le défendeur a compromis à la fois le caractère distinctif de la marque PARSONS et l'achalandage qui s'y rattache.

C. *Quelles sont les réparations appropriées?*

[31] Parsons a droit à un jugement déclaratoire et à une injonction ainsi qu'à des dommages-intérêts et aux dépens.

[32] Lorsqu'un défendeur refuse de participer à une instance, il est utile de se reporter à la décision du juge Michael Manson dans l'affaire *Trans-High Corp c Hightimes Smokeshop and Gifts Inc*, 2013 CF 1190 [*Trans-High*]. Dans *Trans-High*, la Cour a tenu la défenderesse, non coopérative et non présente à l'audience, responsable de commercialisation trompeuse, et a rendu un jugement déclaratoire et accordé une injonction. La Cour a également ordonné à la défenderesse de transmettre à la demanderesse le nom de domaine enregistré du site Web en cause, ainsi que tout autre nom de domaine similaire enregistré au nom de la défenderesse ou toute marque de commerce semblable au point de créer de la confusion.

[33] Malgré l'incapacité de la demanderesse dans *Trans-High* de prouver un montant précis de pertes, le juge Manson a accordé des dommages-intérêts de 25 000,00 \$, soulignant « l'usurpation apparemment volontaire de la marque par la défenderesse et [le] fait que cette dernière n'a même pas reconnu les droits de la demanderesse à la marque de commerce ou négocié un règlement quelconque, en plus de ne pas participer aux procédures de la Cour » (*Trans-High*, au para 26). Le juge Manson a également accordé des dépens totalisant 30 000,00 \$.

[34] Je ne vois pas pourquoi les dommages et intérêts accordés dans l'affaire qui nous occupe devraient être différents de ceux accordés par la Cour dans *Trans-High*. En ce qui concerne les dépens, Parsons estime que les honoraires et débours d'avocat qu'il a engagé totalisent plus de 60 000,00 \$. Une adjudication des dépens qui indemnise Parsons à hauteur de 50 % de ses dépenses réelles est tout à fait justifiée étant donné la violation éhontée des droits que lui confère sa marque de commerce et l'intransigeance du défendeur sur toute la ligne.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. Le défendeur Nayyer Khan [le défendeur] a appelé l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux des demanderesse Parsons Corporation et Parsons Inc [les demanderesse], en contravention de l'alinéa 7b) de *la Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13.
2. Le défendeur et ses employés, mandataires, successeurs et ayants droit ainsi que toute société ou entreprise connexe et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, successeurs et ayants droit respectifs et collectifs, ainsi que toutes les autres personnes sur lesquelles l'une ou l'autre des personnes mentionnées ci-dessus exerce son autorité, sont par les présentes tenus de façon permanente de ne pas appeler l'attention du public sur les produits, les services ou l'entreprise du défendeur 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 des demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de *la Loi sur les marques de commerce*, notamment par l'adoption, l'emploi ou la promotion de PARSONS en tant que tout ou partie d'une marque de commerce, d'un nom commercial ou d'une métabalise (ou d'un autre outil ou dispositif de référencement Internet), d'une dénomination sociale, d'un

nom d'entreprise ou d'un nom de domaine (y compris d'un nom de domaine actif ou redirigé).

3. Le défendeur doit transférer aux demandereses ou à leurs avocats, dans les trente (30) jours suivant la date du présent jugement, la propriété du nom de domaine <parsonsconstruction.ca> et tous les droits d'accès, d'administration et de contrôle y afférents, ainsi que la propriété de tout autre nom de domaine enregistré au nom du défendeur ou contrôlé par lui et contenant la marque PARSONS ou toute autre marque de commerce semblable au point de créer de la confusion, et doit autrement prendre toute autre mesure nécessaire pour exécuter un tel transfert en temps opportun, y compris enjoindre au registraire concerné de transférer aux demandereses le titre de propriété de tous les noms de domaine visés et tous les droits d'accès, d'administration et de contrôle y afférents.
4. Les demandereses ont droit à des dommages et intérêts d'un montant de 25 000,00 \$, majoré de la TVH applicable, ainsi que des intérêts avant et après jugement.
5. Les demandereses ont droit à des dépens d'un montant forfaitaire de 30 000,00 \$, payables immédiatement par le défendeur.

« Simon Fothergill »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-446-20

INTITULÉ : PARSONS INC. ET PARSONS CORPORATION c
NAYYER KHAN

LIEU DE L'AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À OTTAWA ET
À TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2021

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE FOTHERGILL

DATE DES MOTIFS : LE 15 JANVIER 2021

COMPARUTIONS :

Steven N. Kennedy
Christie J. C. Bates

POUR LES DEMANDERESSES

Aucune

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cassels Brock & Blackwell LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES