

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20211206

Dossier : T-184-21

Référence : 2021 CF 1357

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SCEND, LLC

demanderesse

et

**1037166 ONTARIO INC.
faisant affaire sous le nom de
BEST RATE AUTO SALES**

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS :

VU la requête écrite présentée *ex parte* par la demanderesse en vertu des articles 210 et 369 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), en vue d'obtenir un jugement par défaut contre la défenderesse;

ET VU l'omission de la défenderesse de signifier et de déposer sa défense dans le délai prescrit par l'article 204 des Règles;

ET VU la preuve présentée par la demanderesse;

ET VU les éléments suivants :

[1] La demanderesse, Scend, LLC, est propriétaire de la marque de commerce canadienne n° LMC939733, « FOR THE PEOPLE » (la marque FOR THE PEOPLE). La marque FOR THE PEOPLE est également enregistrée aux États-Unis et est utilisée en liaison avec des services de concessionnaire automobile.

[2] La défenderesse, 1037166 Ontario Inc. (faisant affaire sous le nom de Best Rate Auto Sales), est un concessionnaire automobile situé à Windsor, en Ontario. La défenderesse était auparavant membre du programme « RICH DEALERS » de la demanderesse, dans le cadre duquel elle a commencé à employer sous licence la marque de commerce FOR THE PEOPLE en mars 2011.

[3] La défenderesse a résilié le contrat de licence qui l'unissait à la demanderesse, le 2 août 2012, et elle a accepté de cesser tout emploi et toute campagne publicitaire en liaison avec les marques assorties de restrictions de la demanderesse.

[4] Le 10 juin 2014, la demanderesse a déposé une action en contrefaçon de marque de commerce contre la défenderesse devant la Cour (T-1402-14). La demanderesse s'est désistée de

son action le 22 septembre 2014, lorsque la défenderesse a recommencé à employer la marque FOR THE PEOPLE sous licence.

[5] La demanderesse fait valoir que la défenderesse a cessé de payer les droits de licence applicables à l'utilisation de la marque FOR THE PEOPLE plus tard en 2014.

[6] En novembre 2020, la demanderesse a appris que la défenderesse avait continué à utiliser la marque FOR THE PEOPLE. Elle a donc communiqué directement avec la défenderesse, mais n'a jamais obtenu de réponse de sa part.

[7] Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, je conclus qu'un consommateur ordinaire plutôt pressé confondrait probablement les publicités et le matériel promotionnel utilisés par la défenderesse en liaison avec la marque FOR THE PEOPLE (*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20; *Driving Alternative Inc. c Keyz Thankz Inc.*, 2014 CF 559 au para 47).

[8] Je conclus que la défenderesse a violé les droits de la demanderesse à l'égard de la marque FOR THE PEOPLE, en contravention des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. En particulier, la défenderesse a utilisé la marque FOR THE PEOPLE sur son site Internet sans l'autorisation de la demanderesse. La défenderesse a également fait la promotion de ses services en liaison avec la marque FOR THE PEOPLE sur sa page Facebook.

[9] Rien n'indique que la défenderesse mettra fin au comportement reproché en l'absence d'une ordonnance de la Cour. À la lumière des conclusions qui précèdent, je conclus que la demanderesse a droit à une réparation sous la forme d'une injonction et d'une ordonnance portant remise du matériel contrefait.

[10] Compte tenu des éléments de preuve présentés par la demanderesse, je conclus que cette dernière a subi des dommages d'un montant de 30 460,84 \$ CA en raison des activités par lesquelles la défenderesse a contrefait la marque FOR THE PEOPLE. Ce montant a été calculé à l'aide des frais de licence mensuels de 2 999 \$ US, à partir de la date à laquelle la demanderesse a pris connaissance de la contrefaçon de la marque de commerce (novembre 2020) jusqu'à la date à laquelle celle-ci a déposé son dossier de requête devant la Cour (25 juin 2021), lesquels ont été ajustés en fonction d'un taux de change de 1,27 \$ CA pour 1 \$ US. Je conviens avec la demanderesse que les frais de licence qu'elle a précédemment facturés à la défenderesse et que cette dernière a payés constituent une base raisonnable pour estimer les dommages subis par la demanderesse du fait de l'usurpation de la marque de commerce par la défenderesse.

[11] Exceptionnellement, des dommages-intérêts punitifs sont accordés lorsqu'une conduite malveillante, opprimante et abusive choque le sens de la dignité de la cour (*Whiten c Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18 au para 36). Je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'accorder des dommages-intérêts punitifs en l'espèce.

[12] La demanderesse a demandé des dépens de 2 308,10 \$ CA. Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, je conclus que les dépens demandés par la demanderesse sont appropriés.

ORDONNANCE dans le dossier T-184-21

LA COUR ORDONNE :

1. La requête en jugement par défaut de la demanderesse est accueillie.
2. Il est interdit de façon permanente à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, préposés, employés, mandataires, successeurs et ayants droit, ainsi qu'à toute personne sous leur autorité ou leur contrôle :
 - a. de violer les droits exclusifs de la demanderesse sur la marque FOR THE PEOPLE;
 - b. d'annoncer, de mettre en circulation, d'offrir en vente ou de vendre ses produits en liaison avec la marque FOR THE PEOPLE ou toute autre marque de commerce similaire au point de créer de la confusion.
3. La défenderesse remettra ou détruira sous serment, à ses frais, l'ensemble des produits, étiquettes, emballages, matériels publicitaires, affiches, imprimés, y compris l'ensemble des planches, moules, matrices et autres matériaux utilisés pour les fabriquer ou les imprimer, ainsi que tout autre objet ou matériel en sa possession ou contrôle collectif ou individuel qui enfreindrait l'injonction accordée.
4. La demanderesse a droit à des dommages-intérêts de 30 460,84 \$ CA, plus intérêt simple au taux de 2,5 % avant et après jugement.

5. La demanderesse a droit à des dépens de 2 308,10 \$ CA, incluant les débours.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme
Mélodie Lefebvre, LL. B., trad. a.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-184-21

INTITULÉ : SCEND, LLC c 1037166 ONTARIO INC., faisant affaire
sous le nom de BEST RATE AUTO SALES

**REQUÊTE PRÉSENTÉE *EX PARTE* PAR LA DEMANDERESSE EN VUE
D'OBTENIR UN JUGEMENT PAR DÉFAUT EN VERTU DES ARTICLES 210 ET 369
DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES**

ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS : LE 6 DÉCEMBRE 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Nancy A. Miller
Allison Miller

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller IP Law
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE