



Date : 20220407

Dossier : T-918-21

Référence : 2022 CF 499

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

BEAN BOX, INC.

demanderesse

et

ROASTED BEAN BOX INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d'une demande par laquelle la demanderesse, Bean Box, Inc., sollicite un réparation de nature déclaratoire, injonctive et pécuniaire pour usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation de l'achalandage, en violation des

articles 19 et 20, de l'alinéa 7b) et du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi], par la défenderesse, Roasted Bean Box Inc.

II. Contexte

[1] Depuis 2014, la demanderesse exploite, en liaison avec la marque de commerce « BEAN BOX », une plateforme en ligne par le truchement de ses sites Web (beanbox.com et beanbox.ca) et des applications mobiles connexes. Au moyen de la plateforme BEAN BOX, la demanderesse vend du café, des grains de café et des cadeaux et accessoires liés au café, et offre des services de commande, d'abonnement et de livraison en ligne ainsi que d'autres services liés au café au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

[2] Les produits et services de marque BEAN BOX de la demanderesse sont offerts et livrés partout au Canada, tant aux particuliers qu'aux entreprises. Depuis son lancement, la plateforme BEAN BOX connaît une croissance constante et jouit d'une reconnaissance publique de plus en plus grande.

A. *Les marques de commerce BEAN BOX de la demanderesse*

[3] Depuis 2014, la demanderesse exploite son entreprise et offre ses produits et services au Canada et ailleurs dans le monde en liaison avec ses marques de commerce BEAN BOX.

[4] Au nombre des marques de commerce BEAN BOX de la demanderesse se trouve la marque nominale canadienne n° LMC 1 053 305, BEAN BOX (demande déposée le 5 mai 2017 et enregistrée le 9 septembre 2019) enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

PRODUITS :

(1) Grains de café et café.

SERVICES :

(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines du café et d'autres produits et accessoires liés au café, notamment des grains de café, des grandes tasses à café, des cafetières, des filtres à cafetières, des moulins à café et des biscottis; services de commande en ligne informatisés, services de magasin de détail en ligne informatisés, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans le domaine du café; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des grains de café ou du café.

(2) Services de livraison de café.

et une série de dessins de logo, comprenant la marque « BEAN BOX » :

The logo consists of the words "BEAN BOX" in a bold, dark brown, sans-serif font. To the right of the text is a small, dark brown coffee bean icon.

[5] La demanderesse affirme que, depuis plus de sept ans, elle a réalisé de nombreuses ventes et fait de grands efforts de commercialisation en liaison avec ses marques BEAN BOX, qui jouissent aussi d'une grande reconnaissance :

- Le nom et la marque de la plateforme BEAN BOX figurent sur tout le matériel promotionnel en ligne et imprimé qui sert à annoncer et à promouvoir l'entreprise, le café, les grains de café et les services de commande, d'abonnement, de vente au détail et de livraison en ligne liés au café de la demanderesse, y compris les sites Web, les applications, les étiquettes et les emballages, ainsi que le papier à en-tête, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
- La demanderesse a effectué plus de 4 400 livraisons individuelles de produits vendus par l'intermédiaire de la plateforme BEAN BOX à des clients canadiens dans chaque province et territoire, et le nombre de livraisons augmente d'année en année depuis 2014.
- Le total des revenus de vente au Canada s'élève à plus de 350 000 \$ US depuis 2014 et il s'élève à l'échelle mondiale à plus de 20 millions de dollars US.
- En 2020, les dépenses publicitaires et promotionnelles liées à la plateforme BEAN BOX s'élevaient à plus de 900 000 \$ US, tandis que le budget de publicité et de promotion alloué à cette plateforme était de plus de 2,75 millions de dollars US pour l'année 2021. La majeure partie de ces dépenses sont liées à la publicité, à la commercialisation et à la promotion numériques, lesquelles visent autant le Canada que les États-Unis.

B. *Les marques de commerce ROASTED BEAN BOX de la défenderesse*

[6] La défenderesse a commencé à vendre ses grains de café torréfiés de marque maison au moyen de sa plateforme en ligne (à l'adresse roastedbeanbox.com) en août 2020. Les grains de café torréfiés sont livrés directement aux consommateurs montréalais à l'aide d'un véhicule

électrique appartenant à l'entreprise, ce qui donne à la défenderesse l'occasion d'encourager ses clients abonnés à réutiliser les boîtes d'expédition.

[7] La défenderesse emploie sa marque, ROASTED BEAN BOX, en liaison avec ses produits et services :



Elle a présenté la demande d'enregistrement des marques ROASTED BEAN BOX – en liaison avec les produits : café et grains de café torréfiés – le 15 juin 2020, et la demande est en attente d'examen.

[8] Depuis le lancement de sa plateforme, en août 2020, la défenderesse a attiré plus de 245 clients et livré des centaines de commandes à des résidents de Montréal. Le total des ventes depuis le lancement s'élève à peu moins de 18 000 \$, et les dépenses de commercialisation pour la même période excèdent 10 000 \$. Ces dépenses ont été engagées pour de la publicité numérique, des campagnes de publipostage, un communiqué de presse, des commandites et des services de marquage de véhicules.

[9] La défenderesse prétend que le nom ROASTED BEAN BOX a acquis une réputation importante auprès du public montréalais, comme en témoigne la cote « Excellente » qu'elle a obtenue en moyenne du public sur Trustpilot sur la base de 37 évaluations.

C. *Les activités reprochées à la défenderesse*

[10] La demanderesse affirme avoir appris l'existence de la plateforme en ligne ROASTED BEAN BOX de la défenderesse au cours de l'été 2020. Elle allègue ce qui suit :

- i. Les produits et services que la défenderesse offre en liaison avec les marques ROASTED BEAN BOX sont les mêmes que ceux que la demanderesse offre par le truchement de sa plateforme en ligne BEAN BOX.
- ii. Les marques et noms ROASTED BEAN BOX de la défenderesse sont identiques aux marques de commerce BEAN BOX de la demanderesse, sous réserve de l'ajout du préfixe descriptif « ROASTED ».
- iii. Les logos utilisés par la défenderesse en liaison avec ses marques ROASTED BEAN BOX imitent certaines marques de commerce BEAN BOX.
- iv. Les recherches effectuées sur Internet relativement à « BEAN BOX » mènent au site Web de l'entreprise ROASTED BEAN BOX de la défenderesse.
- v. La défenderesse a adopté les marques et noms ROASTED BEAN BOX et a continué à les utiliser même si, de toute évidence, elle connaissait la plateforme et les marques BEAN BOX de la demanderesse, ainsi qu'elle l'a elle-même confirmé.
- vi. Les activités de la défenderesse ont véritablement créé de la confusion chez les consommateurs.

[11] La défenderesse prétend qu'elle n'a jamais indiqué, sur aucune plateforme de communication publique ou privée, que son nom et sa marque ROASTED BEAN BOX étaient liés à la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse, et qu'elle n'a jamais comparé ses

produits ou services à ceux de la demanderesse dans le but de discréditer le nom et la marque de cette dernière.

[12] La défenderesse affirme que depuis qu'elle exerce ses activités, soit depuis plus de 15 mois, on ne lui a signalé aucun cas où des consommateurs auraient confondu son nom ROASTED BEAN BOX avec la marque et le nom commercial BEAN BOX de la demanderesse.

[13] Les parties se sont parlé plusieurs fois à la fin de 2020 pour tenter de résoudre le litige, mais elles ne sont pas parvenues à s'entendre.

[14] Le 9 juin 2021, la demanderesse a déposé la présente demande en vue d'obtenir une réparation de nature pécuniaire, déclaratoire et injonctive pour usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation de l'achalandage, en violation des articles 19 et 20 et des paragraphes 7b) et 22(1) de la Loi, par la défenderesse, ainsi que toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.

III. Les questions en litige

[15] La présente demande soulève les questions suivantes :

1. L'emploi par la défenderesse de la marque ROASTED BEAN BOX contrefait-il la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse, en violation de l'article 19 de la Loi?

2. L'emploi par la défenderesse de la marque ROASTED BEAN BOX contrefait-il la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse, en violation de l'article 20 de la Loi, dans la mesure où il crée de la confusion?
3. En employant la marque ROASTED BEAN BOX, la défenderesse appelle-t-elle l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi?
4. La défenderesse a-t-elle employé la marque BEAN BOX de la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la dépréciation de l'achalandage qui y est attaché, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi?
5. La marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse était-elle, selon les alinéas 12b) et c) de la Loi, invalide et non enregistrable à la date de l'enregistrement du fait qu'elle n'était pas distinctive au titre des paragraphes 18(1) et b) de la Loi?
6. Si la Cour conclut que la marque ROASTED BEAN BOX de la défenderesse porte atteinte aux droits que confère la Loi à la demanderesse, quelles réparations doit-elle accorder?

IV. Analyse

- A. *L'emploi par la défenderesse de la marque ROASTED BEAN BOX contrefait-il la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse en violation de l'article 19 de la Loi?*

[16] L'article 19 de la Loi donne au propriétaire d'une marque enregistrée le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les produits et services à l'égard desquels elle est enregistrée.

[17] La violation visée à l'article 19 est distincte de la violation visée à l'article 20. L'article 19 concerne l'emploi par un défendeur d'une marque de commerce qui est identique à la marque déposée du demandeur; le droit exclusif qu'il protège est le droit à l'emploi de la marque qui a été déposée. L'article 20 a une portée plus large; il vise l'emploi par un défendeur d'une marque qui crée de la confusion avec la marque déposée du demandeur, mais qui n'est pas nécessairement identique à celle-ci [*Sandhu Singh Hansard Trust c Navsun Holdings Ltd.*, 2019 CAF 295 au para 20].

[18] La question qui est au cœur de la demande fondée sur l'article 19 n'est donc pas celle de savoir si la marque de la défenderesse ressemble à celle de la demanderesse au point de créer de la confusion, mais celle de savoir si les deux marques sont identiques.

[19] Bien qu'elle lui ressemble, la marque ROASTED BEAN BOX de la défenderesse n'est pas identique à la marque de commerce déposée BEAN BOX de la demanderesse – elle comporte le

préfixe descriptif « ROASTED ». Ainsi, la défenderesse n'a pas violé les droits que confère à la demanderesse l'article 19 de la Loi.

- B. *L'emploi par la défenderesse de la marque ROASTED BEAN BOX contrefait-il la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse en violation de l'article 20 de la Loi, dans la mesure où il crée de la confusion?*

[20] Selon l'article 20 de la Loi, le droit exclusif accordé en vertu de l'article 19 est réputé être violé lorsqu'une autre personne vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

[21] Le paragraphe 6(2) de la Loi décrit en quoi consiste la confusion :

6(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les 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 services soient ou non de la même catégorie générale [...]

[22] Le critère relatif à la confusion a été énoncé en ces termes dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c*

Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 au para 40 [*Masterpiece*] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] 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.

[23] Le paragraphe 6(5) de la Loi établit une liste non exhaustive de facteurs à considérer dans l'application du critère relatif à la confusion :

6(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.

[24] La demanderesse soutient que l'enregistrement de sa marque de commerce BEAN BOX lui donne le droit exclusif d'employer celle-ci dans tout le Canada en liaison avec les produits et services à l'égard desquels elle est enregistrée. En outre, la demanderesse affirme que les facteurs énoncés dans la loi et les circonstances pertinentes de l'espèce démontrent qu'il existe une probabilité de confusion entre sa marque BEAN BOX et la marque ROASTED BEAN BOX de la défenderesse.

[25] La défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas démontré qu'il existait une probabilité de confusion parce que i) la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse ne possède pas de caractère distinctif inhérent ou acquis sur le marché canadien, et ii) l'état du registre des marques de commerce montre que la marque de commerce de la demanderesse est affaiblie.

(1) Le degré de ressemblance – alinéa 6(5)e

[26] Il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Si les marques ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [*Masterpiece*, au para 49].

[27] S'agissant du degré de ressemblance entre les marques, il faut examiner celles-ci dans leur ensemble et non pas en faire une comparaison côte à côte [*Reynolds Presto Products Inc. c P.R.S. Mediterranean Ltd.*, 2013 CAF 119 [*Reynolds*] aux para 30 à 31].

[28] Les marques des parties sont toutes composées du terme « BEAN BOX » en lettres majuscules et de grains de café stylisés :

Marques de la demanderesse
« BEAN BOX »



BEAN BOX®

Marques de la défenderesse



[29] La seule différence notable entre elles est le mot « ROASTED » employé dans les marques de la défenderesse, que le cofondateur, président et directeur général de la défenderesse, M. Choudhary, a reconnu à plusieurs reprises comme étant « très descriptif » lorsqu'il a été contre-interrogé au sujet de son témoignage par affidavit.

[30] En outre, puisque seul l'élément descriptif et non distinctif « ROASTED » a été ajouté à la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse, les consommateurs pourraient bien considérer que les différences entre les marques des parties accentuent la confusion plutôt que de l'éliminer. Les consommateurs pourraient simplement considérer les produits et services ROASTED BEAN BOX de la défenderesse comme étant en quelque sorte liés ou associés à la demanderesse et à ses produits et services BEAN BOX [*Nature's Path Foods Inc. c Quaker Oats Co. of Canada*, 2001 CFPI 366 au para 35].

[31] Dans l'ensemble, j'estime qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce BEAN BOX de la demanderesse et les marques ROASTED BEAN BOX de la défenderesse, et que cette ressemblance est susceptible de causer de la confusion quant à la source chez le consommateur ordinaire qui se fonderait sur sa première impression et n'aurait qu'un vague souvenir des marques en question.

- (2) Caractère distinctif inhérent des marques de commerce, période pendant laquelle elles ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues – alinéas 6(5)a) et b)

[32] Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) et b) de la Loi visent à déterminer la force d'une marque donnée et l'étendue de la protection qui lui sera accordée. La marque qui a un caractère

distinctif inhérent ou acquis bénéficiera d'une plus grande protection que la marque qui est simplement descriptive ou suggestive des produits ou services qui y sont liés ou qui n'a pas acquis de caractère distinctif particulier, de réputation ou d'achalandage par un usage étendu ou prolongé sur le marché [*Reynolds*, au para 22].

[33] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent, la marque de commerce BEAN BOX est un terme inventé et, au pire, un terme simplement suggestif ou descriptif de certaines marchandises (c.-à-d. des grains de café). Cependant, le terme « BEAN BOX » lui-même n'est pas clairement descriptif de l'un quelconque des produits ou services offerts par la demanderesse, et il possède un caractère distinctif inhérent limité.

[34] De plus, la demanderesse emploie sa marque de commerce BEAN BOX au Canada depuis 2014 et ses produits et services sont offerts dans chaque province et territoire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, depuis qu'elle a lancé sa plateforme BEAN BOX, la demanderesse a réalisé des ventes de l'ordre de centaines de milliers de dollars au Canada et elle a fait d'énormes efforts de commercialisation en consacrant annuellement des centaines de milliers de dollars à des activités publicitaires et promotionnelles. La demanderesse a également fourni plusieurs exemples d'articles qui ont paru dans des publications populaires au sujet de ses produits et services, qui sont accessibles au Canada et à l'ensemble des Canadiens, dont le magazine *People*, le magazine *Cosmopolitan*, le *Today Show* sur NBC, *CNN Business*, le magazine *Robb Report*, le magazine *GeekWire* et le magazine *Travel+Leisure*. Grâce à ces activités, la marque BEAN BOX a également acquis un caractère distinctif au Canada.

[35] La défenderesse emploie ses marques et noms ROASTED BEAN BOX depuis environ 18 mois, et ce, exclusivement sur le marché local de Montréal. Au cours de cette période, le total de ses revenus de vente s'est élevé à un peu moins de 18 000 \$, et ses frais de commercialisation ont dépassé les 10 000 \$.

[36] Ces facteurs jouent en faveur de la demanderesse et il n'y a rien dans la preuve présentée par les parties qui indique que l'étendue de la protection des marques de commerce BEAN BOX serait à ce point limitée que la défenderesse pourrait employer ROASTED BEAN BOX en liaison avec essentiellement les mêmes produits et services connexes que ceux de la demanderesse afin de les distribuer dans les mêmes voies commerciales, étant donné le degré élevé de ressemblance qu'il y a entre les marques BEAN BOX et ROASTED BEAN BOX.

- (3) Genre de produits, services, entreprises et voies commerciales – alinéas 6(5)c) et d)

[37] La marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse est enregistrée en liaison avec du café, des grains de café et des services de magasin de vente au détail de produits liés au café, des services de commande et d'abonnement en ligne et des services de livraison. La défenderesse exploite une plateforme en ligne par le truchement de laquelle elle propose du café, des grains de café, des services de commande et d'abonnement en ligne, ainsi que des services de livraison, tous liés au café. Il est donc évident que les produits et services des parties se chevauchent.

[38] Il est probable que les consommateurs soient également les mêmes pour les deux parties : ceux qui sont intéressés par le marché du café, les services de vente au détail liés au café, les

services de commande et d'abonnement en ligne liés au café et les services de livraison liés au café.

[39] Bien que la défenderesse offre ses produits et services à Montréal uniquement, les marques de commerce déposées BEAN BOX confèrent à la demanderesse des droits exclusifs dans tout le Canada. De plus, la demanderesse offre ses services au Québec où elle a une clientèle. Par ailleurs, la question de la limitation géographique actuelle des produits et services offerts par la défenderesse n'est pas pertinente aux fins de l'analyse relative à la confusion, car le critère relatif à la confusion d'une marque déposée n'a rien à voir avec l'emploi géographique qu'en fait son propriétaire.

[40] Ces facteurs jouent en faveur de la demanderesse.

(4) Autres circonstances de l'espèce

[41] La défenderesse fait valoir ce qui suit :

- i. Une recherche des mots « bean » ou « box » dans la base de données des marques canadiennes donne des milliers de résultats en lien avec la vente de grains de café et l'offre de services d'abonnement liés au café. Parmi eux, au moins 24 produits ou entreprises faisant partie de la catégorie générale du café, et dont le nom comporte le préfixe ou le suffixe « bean » ou « box », existent sur le marché. Par exemple, la défenderesse fournit des précisions sur 13 marques de commerce qui utilisent les mots « bean » ou « box » en liaison avec des produits ou des services de café (par exemple Bean Head, Beanwise, Ethical Bean, Green Bean Initiative,

JJ Bean, Jumping Bean, BC in a Box, K Box, Salad Box, The Blue Box Café, The Bread Box, The Organic Box, Wok Box, etc.).

- ii. Il n'y a pas de preuve de confusion réelle autre que le récit de seconde main offert par l'auteur de l'affidavit déposé pour le compte de la demanderesse, M. Berk, le directeur général de Bean Box, Inc.

[42] L'argument avancé par la défenderesse quant à l'état du registre et à l'état du marché n'a qu'un poids limité. Les résultats de recherche révèlent que, bien que plusieurs marques associées au café puissent utiliser le mot « bean » ou le mot « box », rien ne prouve que la marque « BEAN BOX », telle que commercialisée et employée par la demanderesse, est employée de manière à limiter l'étendue de la protection accordée à cette marque si on compare cet emploi à celui que fait la défenderesse de la marque « ROASTED BEAN BOX ».

[43] En outre, bien que la défenderesse ait fourni les détails de 13 enregistrements de marques de commerce qui comprennent les termes « bean » ou « box » en liaison avec le café, il n'y a aucune preuve confirmant l'emploi réel de ces marques au Canada et l'état du registre n'est pas convaincant à lui seul.

[44] La preuve relative à l'état du marché et à l'état du registre n'est d'aucune utilité pour la défenderesse en ce qu'elle ne diminue l'étendue de la protection accordée à la marque de commerce déposée BEAN BOX de la demanderesse.

[45] La preuve produite par la demanderesse au sujet d'un éventuel cas de confusion réelle est vague et semble constituer du oui-dire, car M. Berk a admis qu'il n'était pas la principale personne-ressource désignée auprès des clients. Par conséquent, la Cour n'accorde aucun poids à la preuve de confusion réelle.

(5) Conclusion sur l'analyse relative à la confusion

[46] La question soumise à la Cour est de savoir si, à la lumière des facteurs pertinents énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi et des circonstances de l'espèce, ainsi que de l'arrêt *Masterpiece* de la Cour suprême du Canada, il existe un degré suffisant de ressemblance entre les marques des parties pour que, sur le plan de la première impression, le consommateur ordinaire quelque peu pressé et ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse confonde vraisemblablement la source des produits et des services que vend la défenderesse [*Masterpiece*, au para 41].

[47] Je conclus qu'il existe une probabilité de confusion. Les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) militent en faveur d'une telle conclusion :

- Il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques en cause;
- La demanderesse emploie sa marque depuis plus longtemps;
- Le chevauchement qui existe quant au genre de produits et à la nature du commerce joue en faveur de la demanderesse;
- Les marques de la demanderesse sont connues dans une plus grande mesure;

- La preuve relative à l'état du registre et à l'état du marché ne limite pas la protection accordée à la marque de commerce déposée BEAN BOX de la demanderesse pour ce qui est de déterminer si l'emploi par la défenderesse de la marque ROASTED BEAN BOX est susceptible de créer de la confusion.

C. *En employant la marque ROASTED BEAN BOX, la défenderesse appelle-t-elle l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi?*

[48] L'alinéa 7b) codifie le délit de commercialisation trompeuse qui interdit à toute personne d'appeler l'attention du public ou de continuer à appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou vraisemblablement causer de la confusion au Canada.

[49] Dans une action en commercialisation trompeuse, le demandeur doit établir trois éléments : i) l'existence d'un achalandage rattaché à la marque de commerce; ii) le fait que le défendeur a trompé le public par une fausse déclaration; et iii) le préjudice réel ou éventuel qu'il a subi en raison des actes du défendeur. Le deuxième élément, celui d'avoir fait une fausse déclaration, est respecté si le demandeur établit que le défendeur a utilisé une marque qui est susceptible de créer de la confusion avec la marque distinctive du demandeur [*Kirkbi AG. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65 aux para 66 à 68; *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd.*, 2016 CAF 69 aux para 20 à 21].

[50] La demanderesse soutient que tous les éléments ont été respectés. La défenderesse soutient quant à elle que l'existence d'un achalandage ne favorise aucune des parties, que rien ne prouve qu'il y a eu déclaration trompeuse et qu'aucun préjudice réel ou éventuel n'a été établi.

[51] Je conclus que la demanderesse a démontré que, depuis qu'elle les emploie et en fait la promotion au Canada – soit depuis plus de sept années, les marques de commerce BEAN BOX ont acquis un achalandage et une réputation. L'argument de la défenderesse selon lequel la demanderesse a seulement lancé sa plateforme en ligne au Canada en 2021 semble reposer sur une fausse déclaration parue sur le domaine beanbox.com qui a depuis été mis à jour. La demanderesse a précisé, preuve à l'appui, que l'énoncé en ce sens qui figurait sur le Web était incorrect. La défenderesse n'a pas saisi l'occasion de contre-interroger M. Berk sur son affidavit dans lequel il parle des ventes et de la commercialisation qui s'attachent aux produits et services BEAN BOX de la demanderesse depuis 2014, et cet affidavit demeure une preuve valable de ces activités depuis 2014. En outre, il n'y a aucune reconnaissance par la défenderesse du domaine beanbox.ca. La preuve permet de conclure à l'existence d'un achalandage rattaché à la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse.

[52] Comme nous l'avons vu plus haut, l'emploi par la défenderesse de ses marques et noms ROASTED BEAN BOX en liaison avec des produits et services qui sont sensiblement les mêmes que ceux de la demanderesse donne lieu à une probabilité de confusion et constitue une déclaration trompeuse. Il est donc satisfait à la deuxième exigence.

[53] La demanderesse soutient qu'elle a perdu le contrôle de l'emploi et de l'incidence commerciale de ses marques, ce qui a été reconnu comme un dommage suffisant pour satisfaire à la troisième exigence du critère de la commercialisation trompeuse [*Subway IP LLC c Budway, Cannabis & Wellness Store*, 2021 CF 583 au para 34, citant l'arrêt *Cheung c Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255 au para 26].

[54] La demanderesse a démontré que, lorsque les internautes lancent une recherche sur les termes « Montreal coffee subscription bean box », la première suggestion qui leur est faite est une publicité pour le site Web de l'entreprise ROASTED BEAN BOX de la défenderesse. La preuve présentée par la défenderesse est à l'effet contraire – lorsqu'une recherche Internet est effectuée sur le terme « bean box », le site Web de l'entreprise de la demanderesse apparaît en premier.

[55] J'estime que certains éléments de preuve tendent à indiquer que, en raison de la publicité et de la promotion faites par la défenderesse, les personnes qui recherchent un service d'abonnement à une livraison de café avec le terme « bean box » à Montréal seront dirigées ou détournées vers le site Web de l'entreprise de la défenderesse, ce qui se traduit par une perte, pour la demanderesse, du contrôle de l'emploi et de l'incidence commerciale de ses marques.

[56] En conclusion, il est satisfait aux trois exigences du critère et les activités de la défenderesse contreviennent à l'alinéa 7b) de la Loi.

- D. *La défenderesse a-t-elle employé la marque BEAN BOX de la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la dépréciation de l'achalandage qui y est attaché, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi?*

[57] Le paragraphe 22(1) de la Loi interdit à quiconque d'employer une marque de commerce déposée d'une manière susceptible d'entraîner la dépréciation de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

[58] Le bien-fondé d'une demande présentée au titre du paragraphe 22(1) repose sur quatre éléments [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 [*Veuve Clicquot*] au para 46] :

- i. Il doit être démontré que la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services – peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse;
- ii. Il doit être démontré que la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable;
- iii. Il doit être démontré que la marque de la demanderesse a été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien);
- iv. Il doit être démontré que cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice).

[59] L'« emploi » visé à l'article 22 s'entend d'un emploi au sens de l'article 4 de la Loi. Il n'est pas nécessaire que la marque de commerce qui est employée soit en tous points identique à celle qui a été enregistrée. La « ressemblance avec [la marque déposée] [doit suffire] pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques » [*Veuve Clicquot*, au para 38].

[60] La Cour d'appel fédérale a dit que la norme applicable exigeait « l'emploi [...] de ladite marque de commerce, ou [...] l'emploi [...] d'un nom qui ressemble à cette marque au point d'être confondu avec elle » [*Venngo Inc. c Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96 aux para 13 et 80].

[61] La défenderesse, par l'emploi de ses marques ROASTED BEAN BOX, a employé la marque de commerce déposée BEAN BOX au sens des articles 22 et 4 de la Loi, et ce, en liaison avec l'exploitation de son entreprise qui offre sensiblement le même type de produits et de services que ceux de la demanderesse.

[62] Les marques ROASTED BEAN BOX sont suffisamment semblables à la marque de commerce BEAN BOX et lui ressemblent « au point d'être confondu[es] avec elle » au sens de la jurisprudence. Par conséquent, il est satisfait à la première exigence de l'article 22.

[63] Comme je l'ai mentionné, la demanderesse a également démontré qu'un achalandage était rattaché à sa marque de commerce déposée BEAN BOX au Canada. Les facteurs relatifs à l'existence d'un achalandage sont le degré de reconnaissance de la marque, le volume des ventes

et le degré de pénétration du marché, l'étendue et la durée de la publicité, la portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, l'étendue des voies commerciales et la mesure dans laquelle la marque est perçue comme un gage de qualité [*Toys "R" Us (Canada) Ltd. c Herbs "R" Us Wellness Society*, 2020 CF 682 [*Toys "R" Us*] au paras 56].

[64] Comme nous l'avons vu ci-dessus, la preuve qui a été présentée relativement à l'étendue de l'emploi, à la publicité et à la promotion, ainsi qu'à la notoriété publique de la marque de commerce BEAN BOX a établi que celle-ci était suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable. Il est satisfait à la deuxième exigence.

[65] La troisième exigence est une question de preuve, même si elle ne requiert pas que l'on présente des témoignages de consommateurs ou une preuve par sondage montrant la probabilité qu'un lien sera établi entre les marques des parties. L'établissement d'un lien ou d'une association mentale entre les marques des parties peut être déduit des similitudes marquées qu'il y a entre celles-ci, ainsi que de la preuve de l'emploi, des ventes et de la publicité associés à la marque de commerce BEAN BOX déposée de la demanderesse [*Toys "R" Us*, aux para 58 à 59]. Le degré élevé de similitude et la preuve de l'emploi, des ventes et de la publicité ont été décrits ci-dessus. Il est satisfait à la troisième exigence.

[66] Enfin, la dépréciation d'une marque peut provenir de son dénigrement, de l'affaiblissement de son caractère distinctif du fait qu'elle est employée « tour à tour par différents usagers », de l'affaiblissement de l'image de marque qu'elle dégage ou d'une « érosion » de sa capacité de

distinguer les produits ou les services du propriétaire [*Toys "R" Us*, aux para 60 à 63; *Veuve Clicquot*, aux para 63 et 64].

[67] Comme nous l'avons vu ci-dessus au sujet des résultats de recherche sur Internet, les activités de commercialisation de la défenderesse et l'emploi des marques ROASTED BEAN BOX affaiblissent le caractère exclusif de la marque de commerce BEAN BOX et l'impression qu'elle laisse aux consommateurs sur le marché canadien, en plus de nuire aux activités de commercialisation de la demanderesse et d'en atténuer l'incidence Il est satisfait à la quatrième exigence.

[68] En conclusion, les activités de la défenderesse constituent une dépréciation de l'achalandage attaché à la marque déposée de la demanderesse, en violation du paragraphe 22(1) de la Loi.

E. *La marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse était-elle, selon les alinéas 12b) et c) de la Loi, invalide et non enregistrable à la date de l'enregistrement du fait qu'elle n'était pas distinctive au titre des paragraphes 18(1) et b) de la Loi?*

[69] Il n'est pas possible de conclure à l'usurpation ou à la commercialisation trompeuse si la marque de commerce est jugée non enregistrable.

[70] La défenderesse soutient que, selon les alinéas 18(1)a) et b) de la Loi, la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse est invalide parce qu'elle n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement et qu'elle n'était pas distinctive à la date où la présente instance a été

entamée. Elle ajoute que, selon les alinéas 12(1)b) et c) de la Loi, les marques de la demanderesse ne sont pas enregistrables parce qu'elles sont clairement descriptives de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elles sont employées.

[71] La demanderesse soutient que la question de la validité soulevée par la défenderesse dans ses observations n'est pas en litige en l'espèce et que la Cour ne devrait pas tenir compte de ces observations parce qu'elles n'ont pas été formulées dans l'avis de demande contrairement à ce qu'exige l'article 301 des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106) [*Canada (Procureur général) c Iris Technologies Inc.*, 2021 CAF 244 [*Iris*] au para 36].

[72] J'estime que l'arrêt *Iris* n'est pas pertinent en l'espèce. Cet arrêt porte sur l'article 301 des Règles selon lequel le demandeur doit déposer un avis de demande suffisant de sorte que le défendeur puisse connaître les arguments qui lui sont opposés, y compris la réparation demandée dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire. Ce principe n'empêche pas le défendeur de faire valoir des moyens de défense légitimes dans ses observations. C'est pourquoi j'examinerai ci-dessous la défense d'invalidité soulevée par la défenderesse.

[73] Comme je l'ai mentionné, j'estime que les marques déposées BEAN BOX de la demanderesse sont des marques distinctives. Le terme « BEAN BOX », bien qu'il évoque les grains de café avec son logo en forme de grain de café stylisé, ne renvoie pas clairement à la vente de café ou d'accessoires connexes, ou encore à la prestation d'un service d'abonnement lié à des produits de café sélectionnés.

[74] De plus, la preuve relative aux ventes et à la promotion faites au Canada par la demanderesse en liaison avec ses marques de commerce BEAN BOX montre que celles-ci avaient acquis un caractère distinctif à la date où a été entamée la présente instance, c'est-à-dire qu'elles distinguent véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elles sont employées par leur propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qu'elles sont adaptées de façon à les distinguer.

F. *Quelles réparations la Cour doit-elle accorder pour l'atteinte portée par la défenderesse aux droits de la demanderesse?*

[75] Comme je l'ai mentionné, la demanderesse demande à la Cour de lui accorder une réparation de nature pécuniaire, déclaratoire et injonctive, compte tenu de l'atteinte portée la défenderesse aux droits que lui confère la Loi.

[76] L'article 53 de la Loi confère à la Cour le vaste pouvoir discrétionnaire d'accorder les réparations qu'elle considère nécessaires pour faire respecter les droits qui ont été enfreints. J'ai examiné les observations orales et écrites des parties sur les dépens et les dommages-intérêts, de même que l'offre de règlement faite le 9 juin 2021 par la demanderesse en vertu de l'article 420 des Règles.

[77] Je conclus que la demanderesse a droit à la réparation suivante :

- i. Une injonction permanente empêchant la défenderesse d'employer sous quelque forme que ce soit la marque ou le nom ROASTED BEAN BOX, ou toute marque de commerce, tout nom commercial ou mot susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse;

- ii. Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de remettre, ou de présenter une preuve par affidavit qu'elle a détruit, tout produit, emballage, étiquette et matériel publicitaire portant les marques ou noms ROASTED BEAN BOX;
- iii. Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de transférer le nom de domaine www.roastedbeanbox.com, ainsi que tout autre nom de domaine ou nom de compte de média social détenu ou contrôlé par elle, que ce soit directement ou indirectement, qui contient les marques de commerce BEAN BOX de la demanderesse, est composé de celles-ci, ou crée de la confusion avec celles-ci (*Michaels c Michaels Stores Procurement Company, Inc.*, 2016 CAF 88 aux para 8 à 9);
- iv. Des dommages-intérêts de 15 000 \$;
- v. Des dépens de 10 000 \$, étant donné la violation délibérée et continue de la marque déposée BEAN BOX de la demanderesse, malgré l'avis de violation et le refus de la défenderesse d'accepter une offre de règlement à des conditions plus favorables que la réparation accordée dans la présente décision.

JUGEMENT dans le dossier T-918-21

LA COUR STATUE :

1. La demande est accueillie.
2. Il est interdit de façon permanente à la défenderesse d'utiliser sous quelque forme que ce soit la marque ou le nom ROASTED BEAN BOX, ou toute marque, tout nom commercial ou mot susceptibles de créer de la confusion avec la marque de commerce BEAN BOX de la demanderesse.
3. La défenderesse doit remettre ou détruire sous serment tout produit, emballage, étiquette et matériel publicitaire portant les marques ou noms ROASTED BEAN BOX.
4. La défenderesse doit transférer le nom de domaine www.roastedbeanbox.com et tout autre nom de domaine ou nom de compte de média social détenu ou contrôlé par elle, que ce soit directement ou indirectement, qui contient les marques de commerce BEAN BOX de la demanderesse, est composé de celles-ci, ou crée de la confusion avec celles-ci.
5. La défenderesse doit payer des dommages-intérêts de 15 000 \$.
6. La demanderesse aura droit à des dépens de 10 000 \$, y compris les intérêts avant et après jugement.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Édith Malo

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-918-21

INTITULÉ : BEAN BOX, INC. c ROASTED BEAN BOX INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 7 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

LAURENT MASSAM
JAMES GREEN

POUR LA DEMANDERESSE

MARK KMEC

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING WLG (CANADA)
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
TORONTO (ONTARIO)

POUR LA DEMANDERESSE

MARK KMEC
POINTE-CLAIRE (QUÉBEC)

POUR LA DÉFENDERESSE