

Date : 20061218

Dossier : T-898-05

Référence : 2006 CF 1510

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER

ENTRE :

**HYUNDAI AUTO CANADA, une division de
HYUNDAI MOTOR AMERICA**

demanderesse

et

**CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et
AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.**

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1] Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en vue de d'obtenir une injonction interlocutoire empêchant les défenderesses d'employer une marque de commerce de la demanderesse à savoir la marque HYUNDAI, numéro d'enregistrement 302619, et de créer de la confusion au Canada entre les marchandises, services ou entreprises des défenderesses et ceux de la demanderesse. La présente requête est présentée dans le cadre d'une action visant à obtenir une

injonction permanente, des dommages-intérêts ou la remise des profits ainsi que d'autres réparations accessoires.

Les faits

[2] La demanderesse Hyundai Auto Canada (HAC) est une division de Hyundai Motor America, une société de la Californie. Le siège de HAC est situé à Markham (Ontario). HAC importe des automobiles Hyundai et des pièces de la Corée et des États-Unis. Selon la preuve soumise par affidavit, elle vend des automobiles, des pièces et des accessoires par l'entremise d'un réseau de concessionnaires d'automobiles au Canada, et ce, depuis de janvier 1984. HAC est entre autres propriétaire de la marque de commerce HYUNDAI, enregistrée sous le numéro 302619.

[3] Il n'est pas contesté que les défenderesses vendent notamment des pièces pour les automobiles HYUNDAI. Ces pièces et leur emballage portent la marque de commerce HYUNDAI. Les défenderesses vont valoir qu'il s'agit de pièces véritables qu'elles acquièrent au Canada d'un seul fournisseur qu'elles ont jusqu'à maintenant refusé de nommer. Les défenderesses ont reçu de l'avocat de la demanderesse une lettre datée du 22 janvier 2004 alléguant qu'elles violaient la marque de commerce de la demanderesse et exigeant qu'elles cessent de vendre des pièces et accessoires pour véhicules automobiles portant les marques de commerce déposées de la demanderesse. Entre ce moment-là et le 30 juillet 2004, des lettres ont été échangées, mais l'affaire n'a pas été réglée. Les défenderesses n'ont ensuite pas eu de nouvelles jusqu'au 25 mai 2005, lorsque la demanderesse a intenté la présente action. En transmettant la déclaration à l'avocat des défenderesses, l'avocat de la demanderesse a fait savoir que sa cliente présenterait, la semaine

suivante, une requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire. En fait, plus d'un an s'est écoulé avant le dépôt de la présente requête le 31 juillet 2006.

[4] Les défenderesses ont déposé une défense dans laquelle elles ont présenté la demande reconventionnelle habituelle en alléguant que la marque de commerce de la demanderesse est invalide.

[5] Dans l'intervalle, les défenderesses ont demandé, le 20 juin 2006, l'enregistrement de la marque de commerce HYUNDAI au nom de Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited. Les mots descriptifs à employer en liaison avec cette marque de commerce étaient exactement les mêmes que ceux utilisés dans l'enregistrement existant de la marque de commerce HYUNDAI de la demanderesse. Les parties reconnaissent que cette dernière est en suspens jusqu'à ce que soient menées à bonne fin les procédures prévues à l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), que les défenderesses ont également engagées en vue de faire radier cinq marques de commerce déposées de la demanderesse, dont la marque de commerce HYUNDAI.

[6] Le seul élément de preuve que la demanderesse a fourni au sujet du préjudice qui pourrait lui être causé si l'injonction n'était pas accordée, ainsi qu'au sujet de la prépondérance des inconvénients, se trouve dans les paragraphes suivants de l'affidavit de Peter Renz, directeur, Marketing et Relations publiques, de la demanderesse :

[TRADUCTION]

36. Je crois que Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et les autres défenderesses ont l'intention d'employer la marque de commerce HYUNDAI afin de profiter du chiffre d'affaires et de l'achalandage de HAC attachés à la marque de

commerce HYUNDAI. L'emploi de la marque de commerce HYUNDAI par les défenderesses nuira à l'achalandage attaché à la marque de commerce HYUNDAI et à la réputation de HAC. La distribution par les défenderesses de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles portant la marque de commerce HYUNDAI ne comporte pas la protection offerte par la garantie à laquelle les consommateurs canadiens s'attendraient normalement, à savoir celle de HAC. Ce comportement risque de miner l'investissement important que HAC a fait pour générer et maintenir l'achalandage des clients canadiens. Une copie certifiée du carnet de service de HAC pour les véhicules Hyundai 2005 est jointe sous la cote « BBB ». Les carnets de service sont remis à tous les clients qui achètent un véhicule Hyundai et donnent des renseignements au sujet de l'entretien, des garanties et du service à la clientèle, et ils désignent HAC à titre de garant des véhicules Hyundai au Canada.

37. HAC ne peut pas assurer que les automobiles, les pièces et les accessoires sur lesquels Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited a apposé la marque de commerce HYUNDAI seront conformes aux normes de sécurité canadiennes applicables aux automobiles. À ce que je sache, les défenderesses n'ont aucune expérience ni aucune expertise dans la fabrication d'automobiles ou de pièces à utiliser dans les automobiles d'autres entreprises. Par conséquent, le manque d'expertise des défenderesses peut entraîner des risques pour la sécurité étant donné que de tels pièces et accessoires ne sont peut-être pas conformes aux normes de sécurité canadiennes applicables aux automobiles et qu'ils ne seront sans aucun doute pas conformes aux spécifications de HAC. Cela aura une incidence négative pour la réputation et pour l'achalandage de HAC sur le marché canadien ainsi que pour sa marque de commerce HYUNDAI.

38. Le dommage causé à l'achalandage de HAC et à sa marque de commerce HYUNDAI par suite des agissements des défenderesses sera très réel, mais il n'y a aucune façon de mesurer et de quantifier la perte d'achalandage et, en particulier, la perte de clients par suite de telles ventes. Les répercussions sur la réputation et l'achalandage de HAC, quoique non quantifiables, pourraient être graves.

Analyse

[7] Les parties conviennent, et je reconnais, que le critère à appliquer pour décider si une injonction interlocutoire doit être accordée est confirmé par l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *RJR – Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334. Ce critère exige, aux fins de l'octroi d'une injonction interlocutoire à un demandeur :

1. l'existence d'une question sérieuse à juger dans l'action principale;
2. qu'en l'absence d'injonction interlocutoire, le demandeur subira un préjudice irréparable;

3. que la prépondérance des inconvénients entre les parties milite en faveur de l'octroi d'une injonction contre le défendeur.

Si l'un de ces éléments est absent, l'injonction ne doit pas être accordée. J'appliquerai ces facteurs aux faits de la présente espèce.

Question sérieuse

[8] Les défenderesses ne contestent pas et je convient qu'il existe une question sérieuse à trancher dans l'action principale.

Préjudice irréparable

[9] Je ne suis pas convaincu que la demanderesse a démontré qu'elle subira un préjudice irréparable qui ne peut pas être compensé par des dommages-intérêts si l'injonction est refusée. La seule preuve qu'elle a soumise au sujet du préjudice possible figure aux paragraphes 36 à 38 de l'affidavit de Peter Renz, cités plus haut. Cette preuve est essentiellement conjecturale. M. Renz déclare que l'emploi de la marque de commerce HYUNDAI par les défenderesses nuira à l'achalandage de la demanderesse attaché à cette marque de commerce. Pour étayer cette déclaration habituelle, il affirme que les pièces distribuées par les défenderesses ne sont pas protégées par une garantie. Les défenderesses ont produit une preuve contraire. M. Renz déclare en outre que les pièces portant la marque de commerce HYUNDAI qui sont vendues par les défenderesses ne sont peut-être pas conformes aux normes de sécurité canadiennes applicables aux automobiles. Cependant, la demanderesse admet qu'elle a eu des échantillons des pièces vendues par les défenderesses depuis 2003 et je dois inférer que, dans l'intervalle, elle a eu amplement la

possibilité d'examiner ces pièces. Pourtant, les défenderesses n'ont produit absolument aucun élément de preuve indiquant qu'il a été constaté que les pièces qui ont été examinées ont été jugées défectueuses ou dangereuses. Par ailleurs, la preuve des défenderesses montre que les pièces sont fabriquées par la même société qui fournit des pièces à la demanderesse. Même si elle a été en mesure d'examiner ces pièces, la demanderesse n'a produit aucun élément de preuve contraire. Il s'agit donc d'une pure conjecture lorsqu'il est allégué que les pièces vendues par les défenderesses sont de qualité inférieure et nuiront à l'achalandage attaché à la marque de commerce HYUNDAI.

[10] En général, il est également possible de dire que la demanderesse n'a produit aucun élément de preuve au sujet de la confusion de la part de clients des défenderesses : il n'a été fait mention d'aucun cas où un client se serait plaint à la demanderesse ou à ses concessionnaires au sujet de la qualité des pièces vendues par les défenderesses, ou de l'absence de garantie.

[11] Enfin, au paragraphe 38 de son affidavit, M. Renz déclare que, même si le dommage causé à l'achalandage de la demanderesse et à sa marque de commerce HYUNDAI sera bien réel, il n'y aura aucune façon de mesurer et de quantifier la perte d'achalandage et la perte de clients. Je suppose que cette affirmation a pour objet d'appuyer la thèse selon laquelle l'octroi de dommages-intérêts ne pourrait pas constituer une réparation adéquate. Je ne crois pas que la demanderesse a suffisamment établi que les activités des défenderesses nuiraient à son achalandage et à sa marque de commerce et, par conséquent, les difficultés associées à la quantification du préjudice sont fort hypothétiques.

[12] La jurisprudence de la Cour d'appel fédérale établit clairement qu'afin d'obtenir une injonction interlocutoire empêchant l'emploi de sa marque de commerce, le demandeur doit démontrer clairement qu'à défaut d'injonction, il subira un préjudice irréparable, et non qu'il se pourrait qu'il subisse un préjudice irréparable : voir *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, à la page 135; *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359; *Centre Ice Ltd. c. National Hockey League* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34.

[13] La demanderesse a soutenu avec véhémence qu'indépendamment de la question de savoir si elle peut démontrer qu'elle subira un préjudice, dans le cas de l'« usurpation flagrante » d'une marque de commerce déposée, la Cour peut accorder une injonction sans preuve de préjudice irréparable. J'ai minutieusement examiné les décisions mentionnées par l'avocat à l'appui de sa thèse. Trois décisions, *I.B.M. Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 C.F. 190, *Overseas Enterprises Ltd. c. Feathers Publishing & Marketing Inc.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 78, et *Dennis c. Genex Communications Inc.*, 2003 CF 974 (C.F. 1^{re} inst. dans tous les cas), se rapportent à un droit d'auteur plutôt qu'à des marques de commerce, et je crois qu'il est possible de faire une distinction sur cette base. L'avocat de la demanderesse s'est fondé jusqu'à un certain point sur des passages de la décision *Vulcan Northwest Inc. c. Vulcan Ventures Corp.* (2001), 12 C.P.R. (4th) 95 (C.F.1^{re} inst.), aux paragraphes 6 et 14. Je ferai d'abord remarquer que le paragraphe 6 mentionné avec approbation est en fait un passage des motifs dans lequel le juge de première instance a décrit les prétentions des demanderesses. Cela mis à part, cette affaire mettait en cause des sociétés fort différentes, les deux demanderesses étant des sociétés bien établies dans le domaine de la haute technologie, dans l'État de Washington, et la défenderesse étant une « société d'exploration

minière » établie à Vancouver. Les deux sociétés employaient le nom « VULCAN VENTURES » dans leurs entreprises. Le juge a fait remarquer ce qui suit :

Le risque de confusion est évident et, pour une grande part, il peut rester ignoré des demanderesse et ainsi empêcher la détermination des dommages et leur réparation.

Avec égards, je crois qu'il s'agissait d'une conclusion naturelle eu égard aux circonstances particulières de l'affaire : les sociétés exerçaient des activités fort différentes et il se pouvait que les demanderesse ne soient jamais au courant des incidences pour leur achalandage. Par contre en l'espèce, la demanderesse et les défenderesse exercent des activités similaires; elles fournissent chacune des pièces HYUNDAI et les répercussions que cela peut avoir pour chacune sera plus immédiatement évidente et mesurable. Je crois que le résultat, dans l'affaire VULCAN VENTURES, découlait des circonstances particulières et non de la thèse générale selon laquelle l'« usurpation flagrante » justifie nécessairement l'octroi d'une injonction interlocutoire.

[14] De même, dans l'affaire *Fednav Ltd. c. Fortunair Canada Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), sur laquelle la demanderesse s'est également appuyée, il existait des circonstances spéciales justifiant l'octroi d'une injonction interlocutoire. La défenderesse avait des problèmes commerciaux bien connus, ce qui créait un risque spécial de confusion pour la demanderesse. En outre, il n'était pas certain que la défenderesse pourrait payer le montant des dommages-intérêts dont elle serait redevable, ce qui militait en faveur de l'octroi d'une injonction.

[15] Par conséquent, je ne puis trouver aucun précédent clair étayant la thèse de la demanderesse selon laquelle l'« usurpation flagrante » justifie l'octroi d'une injonction même en l'absence d'un préjudice irréparable. Cette thèse est semblable à celle qui, à un moment donné, était acceptée par

certaines juges de la Section de première instance de la Cour fédérale. Nous croyions comprendre que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce avait le droit présumé de faire valoir sa marque de commerce tant qu'il n'était pas décidé, dans le cadre de procédures régulières, que la marque n'était pas valide. Nous tirions cette conclusion en nous fondant sur le paragraphe 54(3) de la Loi, dont voici le texte :

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

54. (3) A copy of the record of the registration of a trade-mark purporting to be certified to be true by the Registrar is evidence of the facts set out therein and that the person named therein as owner is the registered owner of the trade-mark for the purposes and within the territorial area therein defined.

[16] Par conséquent, on croyait que si un défendeur employait clairement et délibérément la marque de commerce déposée d'un demandeur en utilisant des mots et symboles identiques ou similaires, il était possible de l'en empêcher, du moins tant qu'il ne réussissait pas à obtenir une décision au sujet de l'invalidité de la marque de commerce déposée. Cette analyse a toutefois toujours été rejetée par la Cour d'appel fédérale, qui était d'avis qu'une fois qu'un défendeur a plaidé l'invalidité de la marque de commerce, le demandeur n'a pas nécessairement le droit de la faire valoir : voir *Syntex Inc.*, précité; *Nature Co.*, précité, *Centre Inc. Ltd.*, précité.

[17] En l'espèce, les défenderesses ont non seulement plaidé l'invalidité de la marque de commerce de la demanderesse, mais elles ont aussi engagé des procédures en vertu de l'article 57 afin de faire radier cette marque de commerce ainsi que d'autres marques. Dans ces conditions, je n'ai pas le loisir de conclure au préjudice irréparable simplement parce qu'il existe une identité

claire et non contestée entre la marque de commerce déposée HYUNDAI de la demanderesse et les marques apposées sur les pièces que les défenderesses vendent pour les automobiles Hyundai.

Prépondérance des inconvénients

[18] Étant donné que j'ai conclu que la preuve ne démontre aucun préjudice irréparable, il est inutile d'examiner si la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l'octroi ou du refus d'une injonction. Au cas où les autres conclusions que j'ai tirées seraient erronées, je dirai toutefois que je conviens avec les défenderesses que cette réparation doit être refusée pour cause de délai.

[19] La demanderesse s'oppose aux activités des défenderesses depuis au moins le début de 2004. En fait, elle a admis avoir obtenu, dès 2003, des échantillons de pièces des défenderesses. Elle a intenté l'action le 25 mai 2005 seulement et elle a demandé l'injonction en cause le 28 juillet 2006 seulement, soit deux ans et demi après s'être initialement opposée formellement aux activités des défenderesses. Selon la preuve, au cours de cette période, l'entreprise des défenderesses a pris de l'essor en ce qui concerne la vente des produits en question. La demanderesse cherche à justifier le délai en disant qu'elle ne considérait pas l'affaire comme urgente tant qu'elle n'a pas découvert, en juin 2006, que les défenderesses avaient, au mois de février précédent, demandé l'enregistrement de la marque de commerce HYUNDAI. Il n'y a aucune preuve par affidavit à l'appui de cette assertion, mais l'avocat de la demanderesse a soutenu que ce n'est qu'à ce moment-là que l'urgence est devenue évidente.

[20] Je ne retiens pas l'explication donnée par la demanderesse : aucune nouvelle urgence n'a été créée par une demande d'enregistrement, une demande qui ne peut pas être traitée et qui ne sera pas

traitée tant que les procédures prévues à l'article 57 ne seront pas terminées. Si, à la suite de ces procédures, la demanderesse est toujours la propriétaire inscrite de la marque de commerce HYUNDAI et si les défenderesses cherchent encore à donner suite à la demande qu'elles ont présentée en vue de devenir les propriétaires inscrites de la marque de commerce, la demanderesse pourra alors protéger ses intérêts en faisant opposition.

[21] Je souligne que, dans la décision *LifeScan, Inc. c. Novopharm Ltd.* (2000), 10 C.P.R. (4^o) 500 (C.F. 1^{re} inst.), un délai d'environ un an après l'introduction de l'action visant à obtenir une injonction interlocutoire a été jugé excessif et considéré comme faisant obstacle à l'octroi d'une injonction et, dans la décision *Ikea Ltd. et al. c. Idea Design Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476, le fait que la demanderesse a attendu plus d'un an pour solliciter une injonction, après avoir été mise au courant de l'emploi par la défenderesse d'un nom commercial créant de la confusion, a fait pencher la prépondérance des inconvénients de l'autre côté. Par ses agissements, la demanderesse a démontré qu'il n'y avait pas urgence alors que l'urgence est nécessaire aux fins de l'octroi d'une injonction interlocutoire.

[22] Par conséquent, la requête sera rejetée avec dépens

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête que la demanderesse a présentée le 31 juillet 2006 en vue d'obtenir une injonction interlocutoire soit rejetée avec dépens.

« B. L. Strayer »

Juge suppléant

Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-898-05

INTITULÉ : HYUNDAI AUTO CANADA
c.
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST)
LIMITED *et al.*

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 DÉCEMBRE 2006

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE STRAYER

DATE DES MOTIFS : LE 18 DÉCEMBRE 2006

COMPARUTIONS :

H. Scott Fairley
Jeffrey Brown

POUR LA DEMANDERESSE

Timothy M. Lowman
Kenneth D. MacKay

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM, LOWMAN, ASHTON &
MACKAY
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

THEALL Group LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES