

Date : 20080104

Dossier : T-1863-07

Référence : 2008 CF 6

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2008

En présence de monsieur le juge Lemieux

ENTRE :

**CMAC MORTGAGES LTD.,
CMAC MORTGAGES (ALBERTA) LTD. et
ONTARIO MORTGAGE ACTION CENTRE LTD., faisant affaire sous le nom d' OMAC**

demandereses

et

**CANADIAN MORTGAGE EXPERT CENTRES LTD., faisant affaire sous le nom de
CMEC,
ROBERT DOTZERT et WILLIAM JACOLETTI**

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1] Il s'agit pour la Cour de se prononcer sur une requête déposée par les demandereses qui souhaitent obtenir une injonction interlocutoire dans l'attente de la décision relative à leur poursuite contre les défendeurs enclenchée le 24 octobre 2007 dans laquelle elles soutiennent qu'il y a eu

contrefaçon de leur marque de commerce ou commercialisation trompeuse de services, en violation des articles 7 et 20 et des alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[2] Les demanderesse cherchent plus particulièrement à empêcher les défendeurs, au moyen d'une requête interlocutoire, d'utiliser l'acronyme « CMEC » ou tout autre acronyme dont la similarité avec « CMAC » ou « OMAC » porte à confusion, qu'il s'agisse d'un nom commercial, d'un nom d'entreprise ou d'une raison sociale, en association avec des services de courtage hypothécaire. Les demanderesse veulent également empêcher les défendeurs d'utiliser les noms de domaine « CMECMORTGAGE.COM », « CMECMORTGAGES.COM » et tout autre nom de domaine comportant l'acronyme « CMEC » ou tout autre acronyme dont la similarité avec « CMAC » ou « OMAC » porte à confusion. Enfin, les demanderesse veulent obtenir une injonction empêchant les défendeurs d'utiliser l'acronyme CMEC pour désigner leur entreprise de courtage hypothécaire, de la faire passer pour leur propre entreprise de courtage hypothécaire dénommée CMAC, et de menacer de le faire.

[3] Plus précisément, les demanderesse ne cherchent pas à empêcher les défendeurs de faire des affaires sous la raison sociale de la société défenderesse, qui est Canadian Mortgage Expert Centres Ltd.

[4] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311, énonce le critère conjonctif en trois volets par lequel auquel doit satisfaire une partie qui demande une injonction : (1) une évaluation préliminaire du fond du litige soumis par le demandeur afin de démontrer qu'il y a une question sérieuse à juger; (2) il doit être

démontré que le demandeur subira un préjudice irréparable en cas de rejet de sa demande; et (3) une évaluation doit être réalisée afin de déterminer laquelle des parties subirait le préjudice le plus important en cas d'approbation ou de refus du redressement dans l'attente d'une décision sur le fond.

[5] Les demanderesses articulent leur déclaration autour d'arguments centraux qui vont comme suit :

- (1) Les défendeurs individuels ont fondé, le 5 décembre 2006, la société défenderesse [TRADUCTION] « afin de diriger une entreprise de courtage hypothécaire identique dont la marque de commerce – CMEC – porte à confusion et est trompeuse ».
- (2) Les défendeurs individuels avaient pour intention de se servir de leur nom, CMEC, comme moyen de faire passer leur entreprise de courtage hypothécaire pour celle des demanderesses en utilisant la marque de commerce portant à confusion et trompeuse CMEC qui est visuellement et phonétiquement semblable à leur marque de commerce, CMAC, et au premier regard difficile à distinguer. De plus, la marque de commerce CMEC peut facilement être méprise pour la marque de commerce enregistrée OMAC de la demanderesse.
- (3) Plus précisément, le défendeur CMEC utilise cette marque de commerce sur, notamment, la façade de son immeuble, ses cartes professionnelles, son papier

d'en-tête, son site Web ainsi que pour sa publicité et sa promotion. En outre, les défendeurs utilisent, visuellement et phonétiquement, l'acronyme CMEC lorsqu'ils font des affaires avec des clients et des prêteurs.

- (4) Enfin, les défendeurs ont fait un certain nombre de déclarations fausses et trompeuses dans des publicités parues dans des journaux et sur leur site Web.

[6] Les demandereses soutiennent que les défendeurs, en agissant ainsi, ont illégalement appelé l'attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les produits, les services ou l'entreprise des demandereses et de ceux des défendeurs, ce qui contrevient à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les demandereses soutiennent également que les défendeurs ont fait passer et menacé de faire passer leurs services pour ceux qui sont attendus et réclamés par des membres du public auprès des demandereses, ce qui contrevient à l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[7] Les défendeurs n'ont toujours pas déposé leur défense. Je constate toutefois que les défendeurs individuels ont présenté une demande par écrit, conformément à l'article 369 des Règles des Cours fédérales, afin de faire radier leurs noms à titre de défendeurs et de demander, à titre de société défenderesse, une prolongation du délai imparti pour déposer une défense dans ce contexte. Cette requête est toujours en cours devant un juge de permanence.

[8] Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis que la présente requête en injonction interlocutoire doit être rejetée. La principale raison pour laquelle je refuse d'accorder l'injonction demandée est que les demanderessees n'ont pas démontré qu'elles subiraient un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en la faveur des défendeurs.

[9] La preuve par affidavit principale des demanderessees a été déposée par David Providenti, propriétaire et directeur. Ce dernier a déposé un affidavit initial et un affidavit en guise de réponse. Du côté des défendeurs, l'affidavit principal a été déposé par Robert Dotzert. Les deux déposants ont été contre-interrogés. Comme nous le verrons au fil de la procédure, tous deux ont été des associés au sein d'OMAC de 1994 à 2005. Il y a lieu de mentionner selon moi que, lors de l'audition de cette requête, trois affidavits ont été déposés au sujet desquels il n'a pas encore été possible de procéder à des contre-interrogatoires. Ces affidavits, déposés les 14 et 15 décembre 2007 et qui seront abordés plus loin, sont ceux de John Slater, de Ray Nickerson, un conseiller en production pour OMAC dont les pièces présentées en preuve ont été scellées, et de M. Dotzert, qui a déposé le troisième affidavit en guise de réponse aux deux autres. Les parties conviennent que je devrais admettre ces affidavits en tant qu'éléments de preuve et entendre les arguments de l'avocat concernant l'importance que je devrais leur accorder.

Rappel des faits

[10] Mortgage Action Centre Ltd., faisant affaire sous le nom d'OMAC, est la première des parties à cette poursuite à avoir été active sur le marché de l'hypothèque résidentielle lorsqu'elle a démarré ses activités en 1993.

[11] Selon la description que fait M. Providenti des services de courtage résidentiel d'OMAC, l'entreprise offre des services de refinancement hypothécaire, d'approbations préalables et de renouvellements ainsi que des services financiers connexes, en plus de servir d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur d'une résidence (ci-après les « services de courtage hypothécaire »). OMAC ne fait des affaires qu'en Ontario.

[12] M. Providenti fait valoir que, pour devenir un courtier hypothécaire enregistré en Ontario, il faut respecter certains critères énoncés par la Commission des services financiers de l'Ontario. Le fait de devenir membre et d'obtenir une accréditation de l'Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités (ACCHA) permet en outre aux courtiers hypothécaires d'obtenir la désignation de « conseiller hypothécaire accrédité » (CHA).

[13] M. Providenti affirme dans son affidavit qu'OMAC offre des services de courtage hypothécaire et en fait la publicité auprès du public grâce à son site Web, accessible aux noms de domaine www.omac-mortgages.com et www.omac.ca.

[14] M. Providenti mentionne que plusieurs marques de commerce ont été enregistrées pour OMAC, la première ayant été accordée le 7 octobre 2003 au nom d'OMAC pour des activités liées aux hypothèques, au courtage d'emprunt et au financement par des prêts.

[15] Le dossier de preuve révèle que M. Providenti et le défendeur Robert Dotzert ont tout d'abord été associés, puis partenaires d'affaires, dans OMAC après avoir tous les deux commencé leur carrière au sein d'OMAC à titre d'agents de vente en 1994. En juillet 1998, ils sont tous deux

devenus propriétaires minoritaires dans OMAC, puis ont fait l'acquisition en 2000 de toutes les actions en circulation du capital-actions d'OMAC pour devenir des partenaires à égalité de parts. La moitié des actions de M. Dotzert était détenue par son entreprise dénommée St. Thomas Financial Systems Inc.

[16] M. Dotzert a décrit le rôle qu'il a joué dans l'expansion d'OMAC après 1998 qui a mené à l'ouverture de 25 nouvelles succursales, toutes en Ontario, avant qu'il décide de quitter OMAC en 2005 après avoir vendu ses parts à M. Providenti. Lui et M. Providenti sont en complet désaccord sur les circonstances ayant mené à la rupture de leur relation d'affaires. À l'heure actuelle, OMAC compte 29 succursales, toutes situées en Ontario.

[17] Le dossier de preuve établit également ce qui suit :

a) Pour les demanderesses

- 1) Comme l'a affirmé M. Providenti, l'objectif d'OMAC en tant que société consistait à étendre ses services de courtage hypothécaire à l'extérieur de l'Ontario et partout au Canada. Dans la foulée, la raison sociale de l'entreprise passerait d'OMAC à CMAC, le « O » désignant l'Ontario devant être remplacé par un « C » pour désigner « Canadian », donnant ainsi naissance à CMAC. Dans cette optique, OMAC a déposé en février 2002 une demande afin que la marque de commerce « Canadian Mortgage Action Centre » lui soit réservée, affirmant que cette appellation a été utilisée pour la première fois au Canada dans les domaines du courtage hypothécaire, du courtage d'emprunt et du financement par des prêts le

1^{er} février 2002. OMAC a obtenu l'enregistrement de cette marque de commerce en septembre 2003. Lors de son contre-interrogatoire, M. Providenti a reconnu qu'il ignorait tout de cet enregistrement et que cette marque de commerce n'avait pas été employée pour la première fois le 1^{er} février 2002; elle avait plutôt été obtenue en prévision d'une croissance éventuelle (transcriptions du contre-interrogatoire de M. Providenti, pages 37 et 38).

- 2) La première mention de CMAC s'est produite entre le 16 mai 2006 et le 12 juin 2006, lors d'une série de séminaires organisée par Hypothèques FirstLine de la CIBC. C'est pendant cette période, selon les déclarations de M. Providenti au paragraphe 30 de son affidavit principal, qu'il a présenté pour la première fois CMAC, en a fait la promotion et a parlé de son expansion. Lors du contre-interrogatoire, à la page 23 de la transcription plus précisément, M. Providenti reconnaît qu'aucune entreprise n'exerçait d'activités sous le nom de CMAC Mortgages au moment où il donnait les séminaires. Qui plus est, il reconnaît, à la page 24 de la transcription de son contre-interrogatoire, que c'est la CIBC qui avait invité des courtiers hypothécaires à assister à des réunions et que celles-ci étaient privées.
- 3) CMAC Mortgages a été constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario le 1^{er} août 2006 afin d'attirer, de fonder et de gérer un réseau commun d'agences de CMAC qui fourniraient des services de courtage hypothécaire aux membres du public partout dans le reste du Canada.

- 4) CMAC Mortgages n'a jamais été active en Ontario (transcription du contre-interrogatoire de M. Providenti, pages 22 et 23).
- 5) La première étape concrète de l'expansion de CMAC a eu lieu à Calgary, en Alberta. En effet, CMAC Mortgages (Alberta) Ltd. a été constituée en tant que société albertaine le 24 août 2007. Il s'agissait de la première agence CMAC à offrir des services de courtage dans cette ville.
- 6) Lors du contre-interrogatoire, M. Providenti a reconnu que la succursale de Calgary avait ouvert entre le milieu et la fin du mois de septembre 2007; tout indique que CMAC Alberta avait repris une entreprise de courtage déjà en activité dans cette ville et qu'il avait suffi de changer l'image de l'entreprise. Les premières publicités à la radio pour la succursale de Calgary ont été mises en onde le 1^{er} octobre 2007 (transcription du contre-interrogatoire de M. Providenti, pages 25, 26 et 30).
- 7) Lors de son contre-interrogatoire, M. Providenti a reconnu que la succursale de Calgary était le premier et le seul bureau ouvert par CMAC Mortgages en date du 29 novembre 2007, tout en affirmant que CMAC Mortgages tentait d'ouvrir d'autres succursales en Alberta et dans d'autres provinces (transcription du contre-interrogatoire de M. Providenti, page 26).

- 8) À la page 22 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Providenti a reconnu que le nom « OMAC », avec un « O » pour désigner « Ontario », n'aurait vraiment aucune raison d'être à l'extérieur de l'Ontario, d'autant plus que le logo associé au nom complet de la société ou à l'acronyme illustre une carte de l'Ontario.

- 9) Dans son affidavit et lors de son contre-interrogatoire, M. Dotzert a convenu qu'OMAC avait acquis un certain achalandage (transcription du contre-interrogatoire de M. Dotzert, page 126).

- 10) Les éléments de preuve présentés par les demandereses quant à la confusion réelle entre OMAC et CMEC comprend ce qui suit :
 - (a) Le paragraphe 28 de l'affidavit déposé le 23 novembre 2007 par M. Providenti en guise de réponse qui contient un double oui-dire, puisqu'il y est rapporté qu'un directeur de la programmation de TV Rogers avait dit à M. Providenti que le producteur d'une émission sur CMEC TV avait été surpris de voir que les personnes en entrevue, soit messieurs Dotzert et Daniels, ne faisaient pas partie d'OMAC. Il avait supposé qu'ils travaillaient pour cette entreprise.

 - (b) Deux affidavits supplémentaires sous serment datés du vendredi 14 décembre et du samedi 15 décembre 2007 et déposés lors de l'audition de

cette requête le 17 décembre 2007. Ces affidavits supplémentaires ont été mentionnés précédemment dans les présents motifs. Le premier est de John Slater, qui explique qu'il se rend souvent à St. Thomas et qu'il avait remarqué lors de son dernier séjour un nouveau bureau d'OMAC sur la rue Ross. Il ajoute être passé en voiture un soir, avoir levé les yeux et avoir vu un côté de l'enseigne où l'on pouvait apercevoir quatre lettres qu'il avait cru être O-M-A-C. Il en a informé M. Providenti le 8 décembre 2007 lorsqu'il l'a rencontré pour un voyage de ski. M. Providenti lui a répondu que ce qu'il avait vu était un bureau de CMEC. Le deuxième affidavit est de Ray Nickerson, un conseiller en production travaillant pour OMAC. Il y explique que les 12 et 13 décembre, le siège social d'OMAC à London avait reçu deux télécopies provenant d'un prêteur hypothécaire qui étaient destinées à CMEC, à l'attention de Jamie Gelencher. Ces deux télécopies, qui sont des pièces jointes à son affidavit, ont été reçues sous scellé par la Cour.

- (c) Un DVD contenant une émission de CMEC TV diffusée le 23 décembre 2007 qui a été visionnée par la Cour et qui prouve, comme l'affirme M. Providenti dans son affidavit présenté en guise de réponse, qu'il y a eu commercialisation trompeuse.
- (d) Diverses publicités dans les journaux.

- (e) Le contenu du site Web de CMEC en date du 1^{er} octobre 2007 faisant la promotion de
- la nouvelle entreprise en courtage hypothécaire des défendeurs.

b) Pour les défendeurs

- 1) La société défenderesse, CMEC, a été constituée en société de l'Ontario le 5 décembre 2006 approximativement un an et demi après le départ de M. Dotzert d'OMAC. Dans son affidavit, il reconnaît que les fondateurs tenaient à utiliser le mot « Canadian » afin de ne pas être limités sur le plan géographique par la suite. Il ajoute que les fondateurs voulaient un nom somme toute descriptif afin qu'il soit facile pour les consommateurs d'identifier l'entreprise et de comprendre les services qu'elle offre. Ils voulaient également s'attribuer une certaine expertise en utilisant le mot « Expert ».
- 2) En date du 5 décembre 2007, CMEC n'était active qu'en Ontario et comptait deux succursales, une située à Aylmer et l'autre à St. Thomas. M. Dotzert affirme que CMEC entend ouvrir deux autres succursales en Ontario dans un avenir rapproché, une à London et l'autre à Woodstock, et que l'entreprise a un site Web à l'adresse www.cmecmortgages.com.
- 3) Au paragraphe 23 de son affidavit, M. Dotzert déclare ce qui suit : [TRADUCTION]
« L'entreprise a adopté l'acronyme "CMEC" et l'a assorti d'un logo au design distinctif illustrant une résidence et une feuille d'érable qui accompagne

systématiquement l'acronyme lorsque celui-ci est utilisé (le "logo de CMEC"). De plus, le logo de CMEC est toujours accompagné du nom complet de l'entreprise sur l'enseigne, les cartes professionnelles, les en-têtes et dans toutes les publicités. Nous demandons également à notre personnel de toujours répondre au téléphone en donnant le nom complet de l'entreprise ». Au paragraphe 24 de son affidavit, M. Dotzert déclare qu'il est tout à fait conscient qu'OMAC utilise son acronyme avec, en toile de fond, la silhouette facilement reconnaissable de la province de l'Ontario, et ajoute ceci : [TRADUCTION « Les logos de nos entreprises sont très différents, à l'instar des idées véhiculées par leurs raisons sociales ». Au paragraphe 25 de son affidavit, M. Dotzert indique qu'en avril 2007 ou aux alentours de cette date, CMEC avait fait la publicité de ses nouveaux services de courtage hypothécaire et d'emprunt en affichant le logo et le nom commercial complet de CMEC sur l'enseigne installée sur la façade de l'immeuble abritant ses bureaux de St. Thomas. Il ajoute que CMEC n'a cependant pas été fonctionnelle avant la mi-juillet 2007 environ, soit lorsque les lignes téléphoniques et les systèmes informatiques sont entrés en fonction.

Législation et jurisprudence applicables

[18] Dans l'annexe jointe aux présents motifs de l'ordonnance et à la présente ordonnance, je donne dans les deux langues officielles la définition du terme « confusion » utilisé à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi qu'aux paragraphes 6(1), (2) et (5), aux alinéas 7b) et c) et aux articles 20 et 22 de cette même loi.

[19] Le juge Binnie, dans l'affaire *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 RCS 772, résume adroitement, au paragraphe 6 de ses motifs auxquels ont souscrit tous les autres membres de la Cour, le sens intrinsèque de l'article 6 portant sur la confusion. Il a écrit :

[6] Dans une procédure d'opposition, le droit des marques de commerce *offre* une protection qui transcende les gammes de produits traditionnels, sauf si le requérant démontre que l'enregistrement de sa marque n'est pas susceptible de créer [page 782] de la confusion dans le marché au sens de l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services — même s'ils n'appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne. Une telle conclusion n'est évidemment possible en l'espèce que si un lien ou une association est susceptible de s'établir dans l'esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE, qui sont notoires, et la source des restaurants de l'intimée, qui sont moins connus. Si aucun lien n'est susceptible d'être établi, il ne peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi. [Non souligné dans l'original.]

[20] Le concept de confusion n'est pas seulement d'une importance capitale pour prouver la contrefaçon d'une marque de commerce, elle joue un rôle central dans une action en commercialisation trompeuse. Dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120, la Cour suprême du Canada a défini les trois éléments essentiels d'une action en commercialisation trompeuse : l'existence d'un achalandage, le fait que le public a été induit en erreur par une représentation trompeuse et les dommages réels ou possibles pour le demandeur. Il y a commercialisation trompeuse lorsqu'une personne vend ses propres produits en prétendant qu'ils sont le produit d'une autre personne. Au paragraphe 62 de cette affaire, le juge Gonthier affirme que la confusion constitue l'élément essentiel du délit de passing-off.

[21] Je m'inspire de la décision dans l'arrêt *Mattel*, précitée, pour citer trois autres principes applicables à l'affaire qui nous occupe :

- (a) Le critère de la confusion prévue par la loi est la probabilité qu'il y ait confusion compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les cinq circonstances mentionnées explicitement à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, chaque situation devant être jugée en considérant l'ensemble de son contexte factuel.

- (b) L'opposante à une demande d'injonction n'est pas tenue de fournir des éléments de preuve établissant une confusion réelle. Cela dit, cette absence de preuve constitue une circonstance pertinente. Au paragraphe 55, le juge Binnie écrit ceci : « La preuve d'une confusion réelle serait une "circonstance de l'espèce" pertinente, mais elle n'est pas nécessaire [...]. [...] Une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion était justifiée ».

- (c) La probabilité d'une conclusion erronée doit être appréciée du point de vue d'un consommateur mythique ordinaire pressé. Toutefois, le juge Binnie affirme au paragraphe 58 ceci : « De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen ». Le juge Gonthier, dans la décision *Ciba-Geigy*, précitée, y va d'une réflexion similaire au paragraphe 52 de ses motifs.

[22] Sur la notion de préjudice irréparable, je cite le paragraphe 59 des motifs des juges Sopinka et Cory dans l'affaire *RJR – MacDonald Inc.*, précitée :

[59] Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommée par l'autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise (*R.L. Crain Inc. c. Hendry* (1988), 48 D.L.R. (4th) 228 (Sask. Q.B.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (*American Cyanamid*, précité); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu'une activité contestée n'est pas interdite (*MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin*, [1985] 3 W.W.R. 577 (C.A.C.-B.)). Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente (*Hubbard c. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).

[23] Toujours au sujet du préjudice irréparable, je cite les motifs du jugement du juge Heald pour le compte de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Centre Ice Ltd. v. Ligue nationale de Hockey*, (2004), 53 C.P.R. (3d) 34 pour les principes suivants :

- La preuve du préjudice irréparable doit être claire et ne pas tenir de la conjecture.
- Il est nécessaire que la preuve permette de conclure qu'un demandeur subirait un préjudice irréparable. La conclusion par une cour suivant laquelle le requérant subirait probablement un préjudice irréparable est insuffisante pour justifier le prononcé d'une injonction interlocutoire.

- Une conclusion de confusion entre des produits concurrents n'entraîne pas nécessairement une perte d'achalandage pour laquelle un demandeur ne pourrait être indemnisé par des dommages-intérêts. Autrement dit, une perte d'achalandage n'établit pas, en soi, que quelqu'un a subi un préjudice irréparable qui ne peut pas être indemnisé par des dommages-intérêts.
- La perte d'achalandage et le préjudice irréparable qui en découle ne peuvent être inférés. Ils doivent être établis par des « éléments de preuve clairs ». Dans l'arrêt *Centre Ice*, précité, le juge Heald a déclaré qu'il ne pouvait conclure, au vu du dossier dont il disposait, à l'existence d'une perte d'achalandage. Il estimait qu'aucun des éléments de preuve ne démontrait que la réputation de la demanderesse avait été compromise ou diminuée de quelque façon que ce soit en raison des agissements du contrefacteur présumé. L'intimée dans cette affaire n'avait pas présenté d'éléments de preuve pour démontrer qu'elle avait perdu une seule vente en raison des activités du contrefacteur présumé. Il n'y avait pas d'élément de preuve spécifique qui démontrait que cette confusion avait amené un seul consommateur à arrêter de faire affaire avec l'intimée ou même à envisager de ne pas faire affaire avec l'intimée à l'avenir.

[24] Enfin, l'utilisation doit être associée ou liée aux marchandises ou aux services. Dans l'affaire *Clark O'Neill Inc. c. Pharmacommunications Group Inc.*, (2004), 30 C.P.R. (4th) 499, le juge Harrington déclare ce qui suit au paragraphe 16 : « Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se borner à faire de la publicité. Il doit y avoir un service sous-jacent. Dans la présente affaire, il n'y a pas eu

de service et le registraire a eu raison de conclure que la marque n'avait pas été employée au Canada. » Dans un même ordre d'idées, je cite la conclusion du juge Wetston dans la décision *Cornerstone Securities Canada Inc. v. Registrar of Trade Marks et al* (2004), 58 C.P.R. (3d) 417, selon laquelle une simple publicité sans l'exécution des services ne constitue pas une utilisation.

Conclusions

[25] Je conclus que les demandereses ont démontré qu'il y avait une question sérieuse à juger concernant la confusion et la commercialisation trompeuse entre OMAC et CMEC, mais pas entre les deux autres demandereses et CMEC, puisqu'ils ne sont pas présents sur le même marché.

[26] Comme l'ont souligné les juges Cory et Sopinka dans l'arrêt *RJR – MacDonald Inc.*, précité, les exigences minimales pour déterminer s'il existe une question sérieuse à juger ne sont pas élevées. On ne saurait conclure en l'espèce que, sur la foi d'un examen restreint sur le fond, les allégations d'OMAC en la qualité de demanderesse sont frivoles et vexatoires.

[27] Le défendeur me presse de procéder à un examen plus strict de l'argumentation des demandereses sur le fond en me fondant sur les deux exceptions citées dans l'arrêt *RJR – MacDonald Inc.*, précité. Je ne peux conclure que les défendeurs ont présenté des éléments de preuve qui m'inciteraient à conclure qu'une injonction, si elle était prise, serait déterminante quant à l'issue de l'affaire (voir l'affaire *Viewpoint International, Inc. c. On Par Enterprises Inc.*, 2001 CFPI 629).

[28] Je ne peux conclure non plus que les demanderesses ont présenté des éléments de preuve suffisants attestant un préjudice irréparable si cette injonction est accordée. Quant aux éléments de preuve présentés pour démontrer une perte d'achalandage, il est manifeste qu'elle est insuffisante pour déterminer s'il y a effectivement eu perte et, le cas échéant, si elle peut être compensée par des dommages-intérêts. Les éléments de preuve présentés pour tenter de démontrer les répercussions des agissements de M. Dotzert sur la réputation d'OMAC ne sont pour ainsi dire plus d'actualité puisqu'ils relatent des faits appartenant au passé plutôt qu'au présent ou à l'avenir et qu'ils se résument, dans bien des cas, en de simples spéculations.

[29] Au lieu de présenter des éléments de preuve établissant le préjudice irréparable, les demanderesses ont opté pour tenter de démontrer que les défendeurs sont dépourvus de ressources et seraient incapables d'acquitter les dépens qui leur seraient adjugés. Sur ce point également, j'estime que les demanderesses ont présenté des éléments de preuve insuffisants et ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait de démontrer l'indigence. Tout d'abord, les éléments de preuve ne comprennent aucun renseignement sur la situation financière de M. Jacoletti. Ensuite, concernant M. Dotzert et sa société de portefeuille, les demanderesses ont présenté des éléments de preuve attestant six saisies-arrêts remontant à 2002, 2003, 2005 et, plus récemment, à 2007. Toutes, à l'exception d'une seule, sont imputables au compte de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nulle part dans le dossier il n'est indiqué si ces saisies-arrêts ont été acquittées et si une somme due demeure à ce jour. De plus, le dossier ne comprend aucune analyse des biens (l'autre côté de la balance) que possède M. Dotzert ou sa société de portefeuille. Lors du contre-interrogatoire, M. Dotzert a affirmé qu'il détenait d'autres propriétés, qu'il est le propriétaire de l'immeuble à St. Thomas et qu'il possède une résidence au Costa Rica (voir le contre-interrogatoire

de M. Dotzert, aux pages 9, 16 et 37; voir le contre-interrogatoire de M. Providenti, aux pages 41 et 42).

[30] Concernant la société défenderesse, le dossier est pour ainsi dire muet sur les états financiers, bien que l'avocat des demandresses soit parvenu à démontrer que les flux de trésorerie de CMEC sont somme toute modestes. Mais ce fait à lui seul, sans vraiment rien de plus, ne suffit pas à démontrer l'indigence de CMEC.

[31] Enfin, sur la foi du dossier qui m'a été présenté, je suis d'avis que les défendeurs sont ceux qui souffriraient le plus de l'adjudication d'une injonction aux demandresses. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette demande d'injonction oppose davantage OMAC et CMEC que CMAC et CMEC, qui sont actives sur des marchés différents, et tout indique que les défendeurs ont utilisé pour la première fois la marque CMEC avant que les demandresses n'utilisent CMAC. Dans le cadre de mon analyse, j'estime que les éléments qui suivent sont importants.

[32] Mon évaluation préliminaire de l'argumentation d'OMAC m'incite à conclure qu'elle comporte des lacunes au regard de la confusion, tant probable que réelle, s'il est tenu compte de l'apparence visible extérieure globale des deux marques et logos dans la forme sous laquelle le public les verra vraisemblablement (voir l'arrêt *Ciba-Geigy*, précité, à l'article 18). Selon moi, il n'y a aucune similarité entre les noms des sociétés, OMAC et CMEC, et leurs logos sont différents. Après avoir visionné l'émission de CEMEC TV dans mon bureau ainsi que dans la salle d'audience, je conclus que M. Providenti a versé dans l'exagération dans son affidavit présenté en guise de réponse concernant les propos des participants et la façon dont ils les ont formulés.

[33] Pour ce qui est des deux affidavits déposés lors de l'audition de cette requête par les demanderesses, je ne peux leur accorder beaucoup de valeur compte tenu de l'absence de contre-interrogatoire. Il est préférable d'évaluer la portée de ces affidavits lors de l'instruction de la poursuite.

[34] Mon évaluation préliminaire m'incite à conclure que l'achat de services hypothécaires ne peut être assimilé à l'achat de marchandises dans un magasin. Un acheteur de tels services se montrera beaucoup plus sélectif compte tenu de l'importance des sommes empruntées. La prestation de services de courtage hypothécaire nécessite un service personnalisé en personne, ce qui réduit le risque de confusion. En outre, une évaluation préliminaire des éléments de preuve donne à penser que les références jouent pour beaucoup dans le volume d'affaires d'une entreprise de courtage hypothécaire, du moins est-ce ce que semblent laisser entendre les sites Web d'OMAC et de CMEC, quoique la publicité joue elle aussi un rôle dont l'importance exacte sera évaluée lors de l'instruction de l'affaire.

[35] Enfin, il convient de mentionner, du strict point de vue des acronymes OMAC et CMEC, que la jurisprudence a établi que de telles chaînes de lettre sont des marques faibles parce qu'elles sont passablement dépourvues de caractère distinctif (voir l'affaire *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.*, (1975), 22 C.P.R. (2d) 154).

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de cette requête en injonction interlocutoire avec dépens payables immédiatement quelle que soit l'issue de la cause et devant être taxés à l'échelon supérieur des unités figurant à la colonne IV.

« François Lemieux »

Juge

ANNEXE

Loi sur les marques de commerce (L.R., 1985, ch. T-13)

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

2. [Definitions] In this Act,

[...]

...

«créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

“confusing”, when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

[...]

...

6. (1) [Quand une marque ou un nom crée de la confusion] Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

6. (1) [When mark or name confusing] For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(2) [Idem] 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(2) [Idem] The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

[...]

(5) [Éléments d'appréciation] 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 marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

7. [Interdictions] Nul ne peut :

[...]

- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, 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 marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
- c) faire passer d'autres marchandises

...

(5) [What to be considered] In determining whether trade-marks 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 trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

7. [Prohibitions] No person shall

...

- (b) direct public attention to his wares, 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 wares, services or business and the wares, services or business of another;
- (c) pass off other wares or services

ou services pour ceux qui sont
commandés ou demandés;

as and for those ordered and
requested;

[...]

...

20. (1) [Violation] Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion....

20. (1) [Infringement] The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name....

[...]

...

22. (1) [Dépréciation de l'achalandage] Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

22. (1) [Depreciation of goodwill] No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) [Action à cet égard] Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

(2) [Action in respect thereof] In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1863-07

INTITULÉ : CMAC MORTGAGES LTD. *et al.* c. CANADIAN
MORTGAGE EXPERT CENTRES LTD., faisant affaire sous
le nom de CMEC *et al.*

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 décembre 2007

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** Le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS : Le 4 janvier 2008

COMPARUTIONS :

Serge Anissimoff
Harjinder Mann

POUR LES DEMANDERESSES

May M. Cheng
Leanne Shaughnessy

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anissimoff Professional
Corporation
Avocats
London (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Fasken Martineau DuMoulin
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS