

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20120411**

**Dossier : T-659-11**

**Référence : 2012 CF 404**

**Ottawa (Ontario), le 11 avril 2012**

**En présence de monsieur le juge Zinn**

**ENTRE :**

**GUCCIO GUCCI S.p.A. et  
GUCCI AMERICA, INC.**

**demandereses**

**et**

**MICHAEL MAZZEI**

**défendeur**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE**

[1] Les demandeurs sollicitent un jugement sommaire contre le défendeur, dans le cadre de la poursuite qu'ils ont intenté contre celui-ci et grâce à laquelle ils souhaitent obtenir un jugement déclaratoire portant que le demandeur a contrefait les marques de commerce LMC202555 (GUCCI), LMC281586 (GG DESSIN), LMC656141 (GG & DESSIN) et LMC713111

(GG (22) DESSIN), en violation des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, ainsi que toute mesure de réparation connexe, y compris des dommages-intérêts.

## **LE CONTEXTE**

[2] Les faits, établis par les affidavits produits par les demanderesse, ne sont pas contestés. Le défendeur n'a pas contre-interrogé les auteurs des affidavits et n'a pas produit d'éléments de preuve en réponse.

[3] En mai 2010, le défendeur a mis en vente divers objets de luxe au moyen d'une petite annonce sur un site Web. Un enquêteur infiltré, qui avait reçu une formation en identification d'objets contrefaits, a répondu à l'annonce et a fixé un rendez-vous avec le défendeur à une station-service. Ce rendez-vous a eu lieu le 7 mai 2010. L'enquêteur infiltré a acheté un sac à main Gucci pour 140 \$ et a reçu, gratuitement, un porte-monnaie Louis Vuitton.

[4] Le défendeur a publié des annonces similaires sur un site Web le 10 mai 2010 ainsi que les 8, 10 et 12 janvier 2011. Un deuxième enquêteur infiltré a répondu à ces annonces et a accepté de rencontrer le défendeur dans un établissement d'entreposage. Le 14 janvier 2011, l'enquêteur infiltré a été conduit vers deux unités d'entreposage distinctes, où il a vu et filmé, à l'aide d'une caméra cachée, des centaines d'objets de luxe qui y étaient entreposés. Il a acheté, pour la somme de 180 \$, une ceinture Gucci, une pochette Juicy Couture ainsi qu'une paire de bottes UGG. L'enquêteur a continué de correspondre avec le défendeur et est retourné aux installations d'entreposage le 1<sup>er</sup> février 2011 dans le but d'acheter un porte-monnaie Hugo Boss pour 90 \$. Un

deuxième enregistrement vidéo, effectué cette journée-là, montre plus d'une centaine d'objets de luxe, dont près de la moitié portaient des marques de commerce appartenant à Gucci.

[5] Le 23 février 2011, un troisième enquêteur privé, accompagné par un avocat et par un détective du service de police de Toronto, s'est présenté aux unités d'entreposage du défendeur et lui a signifié plusieurs mises en demeure. L'enquêteur a filmé ses interactions avec le défendeur et a pu constater qu'un grand nombre de produits Gucci contrefaits étaient exposés.

[6] Les affidavits déposés par les demandresses démontrent que les articles de marque Gucci qui ont été achetés, annoncés et exposés étaient contrefaits. Plus précisément, le sac à main acheté par le premier enquêteur le 7 mai 2010 portait la reproduction de marques de commerce appartenant aux demandresses, n'avait pas été fabriqué conformément aux spécifications des demandresses et était muni d'un emballage et d'un étiquetage qui n'étaient pas conformes à ceux des produits originaux. Dans la même veine, la ceinture portant l'une des marques de commerce appartenant aux demandresses achetée par le deuxième enquêteur le 14 janvier 2011 n'avait pas été vendue dans une boutique leur appartenant ou dans une boutique autorisée, et une partie du matériel n'avait pas été coupée selon les normes de Gucci. Des captures d'écran des trois annonces en ligne publiées par le défendeur en janvier 2011 donnent à penser que le même type de différences existait entre les produits Gucci visés par l'annonce et les marchandises Gucci authentiques. Ces produits portaient des marques de commerce appartenant à Gucci, n'étaient pas offerts en vente dans une boutique appartenant aux demandresses ou dans une boutique autorisée, et le matériel utilisé dans la fabrication du produit n'avait pas été cousu ni coupé selon les normes de Gucci. De plus, les produits exposés les 1<sup>er</sup> et 23 février 2011 portaient une reproduction des marques de commerce

appartenant aux demanderessees, n'étaient pas vendus dans des boutiques leur appartenant ou dans des boutiques autorisées, et leur emballage et leur étiquetage n'étaient pas conformes à ceux des produits originaux.

[7] Le défendeur ne conteste pas que les demanderessees détiennent des droits de propriété intellectuelle sur les marques Gucci ainsi que sur les produits portant ces marques de commerce, et admet que la ceinture Gucci qu'il a vendue au deuxième enquêteur était [TRADUCTION] « probablement » une contrefaçon. Les demanderessees ont établi, selon la prépondérance des probabilités, que le sac à main et la ceinture ayant été achetés par les enquêteurs, ainsi que les objets annoncés le 10 mai 2010, ainsi que les 8, 10 et 12 janvier 2011, et ceux exposés dans ses unités d'entreposage le 1<sup>er</sup> et 23 février 2011, étaient des contrefaçons.

### **LES QUESTIONS EN LITIGE**

[8] La requête soulève les questions suivantes :

- (i) Existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui a trait à la responsabilité du défendeur?
- (ii) Dans la négative, quels dommages-intérêts convient-il d'accorder dans les circonstances?

**(i) Existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui a trait à la responsabilité du défendeur?**

*Critère relatif au prononcé d'un jugement sommaire*

[9] Au paragraphe 34 de la décision *Teva Canada Ltd c Wyeth LLC*, 2011 CF 1169, on affirme que le prononcé d'un jugement sommaire est justifié lorsque les critères suivants sont satisfaits :

- a. les questions en litige sont bien définies et, même si la réponse qui leur est donnée ne tranchera peut-être pas tous les points litigieux dans l'action, il s'agit de questions importantes dont la solution permettra d'accélérer le déroulement ou le règlement de l'action ou de ce qui en reste entre les parties agissant de bonne foi;
- b. les faits nécessaires pour répondre aux questions ressortent clairement de la preuve;
- c. la preuve n'est pas controversée et la crédibilité n'est pas en jeu;
- d. bien qu'elles soient nouvelles, les questions de droit peuvent être réglées aussi facilement maintenant qu'elles le seraient par ailleurs à l'issue d'un procès complet.

[10] La Cour accueillera une requête en jugement sommaire seulement si elle est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse : paragraphe 215(1) des *Règles des Cours fédérales*. Il incombe à la partie qui présente la requête (en l'espèce, les défenderesses) de s'acquitter du fardeau de prouver qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse : *Canada (Procureur général) c Laneman*, 2008 CSC 14, au paragraphe 11; *Fero Holdings Ltd c Les Entreprises Givisco Inc*, [1999] ACF n° 1310, au paragraphe 10, et *Grossman Holdings Ltd c York Condominium Corp No 75*, [1999] OJ n° 3289, au paragraphe 7.

[11] Je suis convaincu que l'ensemble des critères susmentionnés sont satisfaits et qu'il convient de prononcer un jugement sommaire dans la présente affaire.

### ***Violation***

[12] L'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que : « 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. » [Non souligné dans l'original.] Dans la présente affaire, le défendeur n'avait pas le droit d'employer les marques de commerce appartenant aux demanderesse et a vendu et annoncé des produits conçus précisément de manière à créer de la confusion avec ceux des demanderesse. Les demanderesse font valoir que les huit opérations suivantes constituaient une violation de leurs marques de commerce :

1. Le 7 mai 2010, le défendeur a vendu un sac à main Gucci contrefait au premier enquêteur privé
2. Le 10 mai 2010, le défendeur a publié une petite annonce dans le but de vendre une ceinture Gucci contrefaite
3. Le 8 janvier 2011, le défendeur a publié une petite annonce dans le but de vendre divers produits Gucci contrefaits
4. Le 10 janvier 2011, le défendeur a publié une petite annonce dans le but de vendre divers produits Gucci contrefaits

5. Le 12 janvier 2011, le défendeur a publié une petite annonce dans le but de vendre divers produits Gucci contrefaits
6. Le 14 janvier 2011, le défendeur a vendu une ceinture Gucci contrefaite au deuxième enquêteur privé;
7. Le 1er février 2011, le défendeur a exposé divers produits Gucci contrefaits dans ses unités d'entreposage;
8. Le 23 février 2011, le défendeur a exposé divers produits Gucci contrefaits dans ses unités d'entreposage.

Je conclus que toutes ces opérations, sauf une, constituent une violation au sens de la *Loi sur les marques de commerce*.

[13] Les six premières opérations sont clairement visées par l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoit précisément qu'il y a violation à une marque de commerce lorsqu'une personne non admise à l'employer vend ou annonce des marchandises ou des services créant de la confusion avec la marque de commerce. Cependant, les deux dernières opérations n'avaient pas directement trait à l'annonce et à la vente de biens, mais plutôt à leur exposition.

[14] La *Loi sur les marques de commerce* ne mentionne pas que le fait d'exposer des marchandises contrefaites entraîne une violation de la marque de commerce. Selon moi, pour que l'exposition d'un article contrefait entraîne la violation d'une marque de commerce, l'exposition doit avoir la teneur d'une annonce. Elle doit constituer une invitation à acheter l'article exposé. Je souscris à la prétention des demanderesses que c'était le cas le 1<sup>er</sup> février 2011. À cette occasion,

l'enquêteur infiltré a été conduit vers une unité d'entreposage et a pu acheter deux porte-monnaie griffés, qui étaient exposés. Je suis convaincu que les articles de marque Gucci qui étaient exposés cette journée-là avaient pour but d'annoncer à l'enquêteur qu'ils étaient en vente.

[15] Cependant, je ne peux pas conclure que les articles exposés dans les unités d'entreposage le 23 février 2011 l'étaient dans un but d'annonce. Le défendeur a reçu signification de mises en demeure par deux représentants de Gucci et un détective du service de police de Toronto. Puisque l'exposition d'articles contrefaits n'est pas visée par la *Loi sur les marques de commerce*, les demanderesse ne se sont pas acquittées de leur fardeau de preuve quant à cet élément. Seules les sept premières violations subsistent.

**(ii) Quels dommages-intérêts convient-il d'accorder dans les circonstances?**

[16] Les articles 53 et 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* autorisent la Cour à accorder une réparation dans les cas de violation d'une marque de commerce. Le défendeur laisse entendre que la Cour devrait accorder des dommages-intérêts symboliques correspondants à la somme exacte que les demanderesse ont perdue, et soutient que des dommages-intérêts de 1 400 \$, soit la valeur des produits Gucci authentiques qui ont été contrefaits et vendus, constitue le montant qu'il convient d'accorder. Je ne suis pas de cet avis. Les articles contrefaits privent non seulement le propriétaire de la marque de commerce de la vente des articles liés à la marque; ils entraînent aussi des répercussions négatives sur sa réputation et sur son achalandage.

[17] L'octroi de dommages-intérêts a fait l'objet de discussions dans *Viacom Ha! Holding Co c Mme Unetelle*, T-550-99, décision rendue le 20 septembre 2000 par le juge Pelletier, *Oakley, Inc c*

*Mme Unetelle*, [2000] ACF n° 1388, et dans *Ragdoll Productions (UK) Ltd c Mme Unetelle*, 2002 CFPI 918. Dans ces affaires, la Cour avait conclu qu'il convenait d'accorder un montant minimal de dommages-intérêts compensatoires lorsqu'il était difficile ou impossible d'établir la véritable valeur de la violation de la marque de commerce. Ainsi, la Cour a conclu qu'il était juste d'accorder les dommages-intérêts suivants : 3 000 \$ par activité de contrefaçon impliquant des exploitants de marché aux puces, des vendeurs ambulants et des vendeurs itinérants, 6 000 \$ dans le cas de ventes effectuées dans des locaux fixes et 24 000 \$ dans les cas d'importation, de distribution et de fabrication. Plus récemment, dans la décision *Louis Vuitton Malletier S.A. c Lin*, 2007 CF 1179, la Cour a accordé un montant minimal de dommages-intérêts compensatoires de 7 250 \$ par activité de contrefaçon contre un établissement de vente au détail, et ce, après avoir rajusté le montant de 6 000 \$ pour tenir compte de l'inflation. Ce montant représentait une augmentation d'environ 20,83 %, que je suis prêt à appliquer au montant minimal de dommages-intérêts compensatoires de 3 000 \$ applicable aux cas d'exploitants de marché aux puces, de vendeurs ambulants et de vendeurs itinérants. Je conclus, en appliquant le même coefficient d'inflation, que le défendeur est tenu de payer un montant de 3 625 \$ par activité de contrefaçon. Le montant accordé quant aux sept activités de contrefaçon est de 25 375 \$.

[18] De plus, les demanderesses soutiennent qu'elles ont toutes les deux le droit d'obtenir ce montant à titre de dommages-intérêts. Je souscris à cette affirmation. Récemment, dans la décision *Louis Vuitton Malletier S.A. c Singa Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776, le juge Russell a déclaré ce qui suit au paragraphe 134 :

[...] les tribunaux canadiens ont posé en principe que, dans les cas où les activités de contrefaçon d'un défendeur ont porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de plusieurs demandeurs, chacun de ceux-ci a droit à des dommages-intérêts, puisque le défendeur

serait tenu d'en verser à chacun d'eux s'ils faisaient exécuter leurs droits individuellement. Le fait que plusieurs demandeurs fassent valoir leurs prétentions dans le cadre d'une même action ne justifie pas la réduction des dommages intérêts. Il est possible d'octroyer des dommages intérêts à chaque demandeur dans le cadre d'une action solidaire intentée par le propriétaire d'une marque de commerce et son distributeur ou preneur de licence, afin d'assurer la prise en compte des préjudices subis par les deux. Voir *Oakley Inc. c. Unetelle (2000)*, 193 F.T.R. 42, 8 C.P.R. (4 th) 506, paragraphes 12 et 13; *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Lin Pi Chu Yang*, 2007 C.F. 1179, 62 C.P.R. (4 th) 362, paragraphe 43; et *Louis Vuitton Malletier S.A. et al. c. 486353 B.C. Ltd. et al.*, 2008 BCSC 799, [2008] B.C.W.L.D. 5075, paragraphes 67 et 72.

Je souscris au raisonnement du juge Russell. Si les deux demandereses avaient fait valoir leurs droits de manière individuelle, elles auraient toutes les deux eu droit au montant minimal de dommages-intérêts compensatoires. Par conséquent, le défendeur doit verser à chaque demanderesse le montant de 25 375 \$.

[19] En dernier lieu, bien que les demandereses sollicitent des dommages-intérêts punitifs, je conclus qu'il ne serait pas justifié d'en accorder, et ce, en raison de l'absence des circonstances exceptionnelles requises pour ce faire : *Whiten c Pilot Insurance Co*, 2002 CSC 18, au paragraphe 36.

[20] Les demandereses réclament aussi leurs dépens, qui, selon les renseignements qu'elles ont transmis à la Cour, s'élèvent à 34 381,15 \$. Les demandereses ont droit à leurs dépens raisonnables, et dans les circonstances je leur accorde collectivement, et non individuellement, un montant de 3 500 \$.

**ORDONNANCE**

**LA COUR STATUE que :**

1. Le défendeur a contrevenu aux articles 19 et/ou 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, parce qu'il a violé les marques de commerce canadiennes déposées LMC202555 (GUCCI), LMC281586 (GG DESSIN), LMC656141 (GG & DESSIN) et LMC713111 (GG (22) DESSIN) (les marques de commerce en cause), dont les demanderesses sont propriétaires, en important au Canada, en annonçant, en mettant en vente, en vendant et/ou en faisant le commerce de toute autre manière des marchandises portant une ou plusieurs marques de commerce appartenant à Gucci sans le consentement des demanderesses et sans avoir obtenu une licence ou une autorisation de ces dernières (les marchandises en cause).
  
2. Le défendeur a appelé l'attention du public sur les marchandises en cause de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises en cause et les marchandises autorisées des demanderesses, et ce, en violation des dispositions de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
  
3. Le défendeur a utilisé les marques de commerce en cause de manière fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité ou la composition des marchandises en cause et sur le mode de fabrication, de production ou d'exécution de ces dernières, en violation de l'alinéa 7d) de la *Loi sur les marques de commerce*;

4. Le défendeur a diminué la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce en cause, en violation des dispositions du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*;
5. Il est interdit au défendeur d'offrir en vente, d'exposer, d'annoncer, de vendre, d'importer, d'exporter, de distribuer ou d'effectuer toute autre opération à l'égard de marchandises qui ne sont pas celles des demandereses et qui portent une ou plusieurs des marques en cause;
6. Il est interdit au défendeur d'appeler l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et les marchandises des demandereses, en violation des dispositions de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, par l'utilisation des marques de commerce en cause ou toute marque de commerce dont la similitude est susceptible de créer de la confusion avec celles-ci;
7. Le défendeur devra remettre immédiatement aux demandereses, ou de la manière précisée par les demandereses, toutes les marchandises en cause qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle, où qu'elles se trouvent;
8. Les demandereses peuvent détruire les marchandises en cause que leur aura remis le défendeur, ou en disposer, comme bon leur semble;

9. Le défendeur payera à Guccio Gucci S.p.A. des dommages-intérêts de 25 375,00 \$ en raison de la violation et de la commercialisation des marques de commerce en cause;
10. Le défendeur payera à Gucci America, Inc. des dommages-intérêts de 25 375,00 \$ en raison de la violation et de la commercialisation des marques de commerce en cause;
11. Le défendeur payera immédiatement aux demandereses leurs dépens liés à l'action, qui sont fixés à 3 500 \$.
12. Le présent jugement porte intérêt au taux de 3 p. 100 par année, à compter de sa date.

« Russel W. Zinn »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-659-11

**INTITULÉ :** GUCCIO GUCCI SPA et autres  
c  
MICHAEL MAZZEI

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Toronto (Ontario)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 27 février 2012

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

**DATE DES MOTIFS  
ET DE L'ORDONNANCE :** Le 11 avril 2012

**COMPARUTIONS :**

Georgina Starkman Danzig	POUR LES DEMANDERESSES
Michael Mazzei	LE DÉFENDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP Avocats Toronto (Ontario)	POUR LES DEMANDERESSES
MICHAEL MAZZEI Toronto (Ontario)	LE DÉFENDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)