

COUR D'APPEL

CANADA
 PROVINCE DE QUÉBEC
 GREFFE DE MONTRÉAL

N^o: 500-09-020989-109
 (500-17-031907-069)

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

DATE: 30 mars 2012

CORAM: LES HONORABLES	ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
-----------------------	--

APPELANTES	AVOCAT(S)
INDUSTRIES LASSONDE INC. A. LASSONDE INC.	Me Louis Coallier Me Alexandre Ajami <i>MILLER, THOMSON, POULIOT</i>

INTIMÉE	AVOCAT(S)
L'OASIS D'OLIVIA INC.	Me Normand Painchaud <i>SYLVESTRE, FAFARD, PAINCHAUD</i>

En appel d'un jugement rendu le 26 août 2010 par l'honorable Dionysia Zerbisias de la Cour supérieure, district de Montréal.
--

NATURE DE L'APPEL: Propriété intellectuelle
--

Greffier: Marc Leblanc

Salle: Pierre-Basile-Mignault

PAR LA COUR**ARRÊT**

[1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 26 août 2010 (l'honorable D. Zerbisias) qui les condamne à verser à l'intimée la somme de 125 000 \$ ([2010] R.J.Q. 2440, 2010 QCCS 3901, [2010] R.J.Q. 2440).

LE CONTEXTE

[2] Les appelantes sont détentrices de la marque de commerce « OASIS » et de nombreuses marques y associées, comme « Oasis Florida Premium », « Oasis Sélection » et « Oasis Classique », utilisées essentiellement à l'égard de jus, boissons et sorbets. Elles sont aussi détentrices de la marque « OLINDA » en association avec de l'huile d'olive.

[3] En 2006, d'avis qu'il y avait risque de confusion avec ses marques de commerce, les appelantes intentent des procédures en injonction permanente, en remboursement de profits et en dommages « exemplaires et punitifs », contre l'intimée, qui utilise la marque de commerce « Olivia's Oasis » en association avec des produits de soins corporels, dont des savons, et qui demandait, à l'époque, son enregistrement (obtenu en juillet 2010).

[4] Par jugement rendu en août 2010, la juge rejette la procédure des appelantes d'avis qu'il n'y a aucun risque de confusion.

[5] De plus, à la suite d'un amendement verbal fait, à la fin du procès, où l'intimée invoque pour une première fois les articles 54.1 et 54.4 *C.p.c.* et demande à ce que ses droits soient réservés à ce sujet, elle condamne les appelantes, sur la seule foi d'une déclaration de l'intimée, à verser à cette dernière 100 000 \$ en honoraires extrajudiciaires et déboursés, plus 25 000 \$ en dommages punitifs. Elle réserve aussi les droits de l'intimée de demander un montant plus élevé, au besoin.

LES MOYENS

[6] Il n'y a pas eu appel à l'égard de la conclusion de la juge quant à l'absence de possible confusion entre les marques des appelantes et celle de l'intimée eu égard aux produits commercialisés. Le pourvoi porte uniquement sur la partie du jugement où la juge conclut qu'il y a eu, en l'espèce, abus de procédure au sens des art. 54.1 et suivants *C.p.c.* et de la condamnation de 125 000 \$.

[7] Les appelantes font valoir que leur recours se justifiait, qu'elles n'ont pas adopté un comportement répréhensible dans leur conduite du dossier judiciaire et que la demande verbale de l'intimée lors des plaidoiries sous les art. 54.1 et suivants *C.p.c.* était tardive. Subsidièrement, s'il y a matière à des dommages, la procédure à suivre, notamment quant à la preuve des honoraires encourus et le droit de les contester, n'a pas été respectée et commande un retour du dossier à la Cour supérieure, devant un autre juge.

L'ANALYSE

[8] Il est acquis au débat que les appelantes n'ont commis aucun abus dans la conduite du dossier, comme le souligne la juge du procès au par. 58 de son jugement. Là n'est donc pas le problème.

[9] Selon l'intimée, il faut plutôt retenir que les appelantes, même si elles étaient ou devaient être conscientes de la faiblesse de leur marque de commerce, ont néanmoins intentées les procédures contre elle pour la forcer à renoncer à l'utilisation du mot « oasis ». En d'autres mots, pour l'intimider et l'amener à se désister de sa demande d'enregistrement de la marque « Olivia's Oasis » et à cesser d'utiliser le mot « oasis » en association avec ses produits corporels.

[10] Le dossier ne fait voir aucune preuve, par témoignage ou document, qui démontre une telle volonté des appelantes. L'avocat de l'intimée a plutôt procédé par une preuve circonstancielle d'une stratégie d'intimidation des appelantes à partir des documents suivants produits en première instance :

- un jugement de la Cour fédérale du 26 août 1987, *A. Lassonde & Fils Inc. v. Imperial Tobacco Ltd*, [1987] F.C.J. No. 634, a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque Oasis par Imperial en relation avec des produits du tabac, le juge étant d'avis qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les produits des uns et des autres, que la marque Oasis n'était pas suffisamment distincte pour être qualifiée de forte marque de commerce et que les produits des appelantes n'avaient pas atteint une large reconnaissance dans le marché;
- opposition à l'enregistrement, puis obtention en décembre 1988 pour 1\$ et autres considérations d'une marque de commerce contenant le mot oasis qu'une entreprise tentait de faire enregistrer en lien avec la commercialisation de régulateurs de pression pour équipements de plongée sous-marine (Lassonde a simultanément accordé par licence le droit d'utiliser cette marque pour ces produits);
- l'obtention le 16 juin 1997, par défaut, d'une injonction en Cour fédérale contre une entreprise qui utilisait la marque Oasis Hair Design;
- l'obtention le 30 juin 1997, de consentement, d'une injonction en Cour fédérale contre une entreprise qui utilisait la marque Oasis Nuts 'N Such;
- l'obtention en octobre 1997 pour 1\$ et autres considérations d'une cession d'une marque de commerce contenant le mot oasis qu'une entreprise avait fait enregistrer en lien avec des valves pour l'opération de systèmes d'irrigation souterraine (Lassonde a cependant accordé par licence le droit d'utiliser cette marque pour ces produits);
- l'obtention en novembre 1997 pour 1 \$ et autres considérations du droit aux marques de commerce Oasis Bar & Grill, Oasis Pub & Dining Room et Oasis Lounge par une entreprise d'Halifax (Lassonde a cependant accordé par licence le droit d'utiliser cette marque pour ces produits);
- l'obtention en mars 2005 d'une injonction en Cour fédérale contre Island Oasis Canada Inc. et Oasis Frozen Cocktail Company Inc., interdisant l'utilisation du mot oasis par ces dernières.

[11] La juge du procès retient cette thèse lorsqu'elle écrit aux par. 69 à 73 de son jugement :

[69] In the circumstances of the present case the Court concludes that Plaintiffs, using their economic power and experience used a shotgun approach to attack Defendant simultaneously on several fronts with their full might, attempting by the present proceedings to intimidate and thwart Defendant from its legitimate use of its trade name and trade-mark. Obviously Plaintiffs expected that, given the threat which the action represented to Defendant's very corporate existence, given that Defendant was still a fledgling business, given the projected cost of such proceedings and, given the obvious disparity in the respective power and resources of the parties, that Defendant would retreat and succumb to their demands, and cease using its mark and change its corporate name or, perhaps would ensure its survival and avoid an economically and resource draining battle by signing a licensing agreement with Plaintiffs - as others have done in the past.

[70] Such menacing and abusive conduct cannot be condoned with impunity.

[71] Defendant was forced to engage in a long, difficult, and expensive costly battle, not only economically draining to the company, but also personally to its president and sole representative – a battle with no legal foundation into which it was drawn. Defendant was obliged to use its resources, and the services of its President and staff to defend itself. By the end of the trial, according to the testimony of Defendant's President, Defendant had incurred legal fees to protect its rights, in the amount of one hundred thousand (\$100,000.) This loss is without consideration of the stress such an action engendered; the effect of the proceedings on the business in general, on its finances, on the inability of the directors to focus on business development rather than on the defence of the company; the effect on Defendant's clientele; the effect on the expansion and the future of the company; the personal resources, energy and time expended by the directors to defend the action; the fees and costs of professionals other than the attorneys of record, and, resource persons, such as accountants consulted or engaged to counsel or assist Defendant.

[72] Pursuant to art. 54.4 C.C.P., the Court may, where there is such apparent abuse order a provision for costs, or, condemn the abusive party to damages, including extrajudicial legal fees and costs, in addition to punitive damages. Such a condemnation is warranted in the present circumstances.

[73] Plaintiffs will be condemned to pay Defendant one hundred and twenty-five thousand dollars (\$125,000). This amount represents punitive damages of twenty-five thousand dollars (\$25,000). In addition, notwithstanding the imprecise nature of the proof concerning Defendant's extra-judicial fees, the Court, given the nature, complexity and length of the proceedings, and on the basis of judicial cognizance that such complex litigation easily entails extrajudicial fees of this amount and more¹ will condemn Plaintiff to pay one hundred thousand dollars (\$100,000) on account of the extrajudicial fees and costs incurred by Defendant in defence of the present action. Defendant's rights to claim further damages will be reserved, including the right to additional extrajudicial legal fees, for all damages it may have suffered as a result of the present proceedings, and, any other proceedings between the parties.

¹ *Clinique Ovo inc. c. Curalab inc.*, J.E. 2010-1189, 2010 QCCA 1214, para. 30-32.

[12] Bref, l'introduction des procédures par les appelantes constituerait un véritable détournement des fins de la justice, conduite blâmable justifiant des dommages en vertu des art. 54.1 et suivants *C.p.c.*, lesquels sont sommairement arbitrés par la juge à 100 000 \$, plus des dommages punitifs.

[13] Ceci dit, avec les plus grands égards, la Cour ne peut retenir le bien-fondé de cette conclusion pour les motifs suivants.

[14] D'abord, on ne saurait voir dans le fait de contester l'enregistrement d'une marque et d'entreprendre en même temps des procédures pour en faire cesser l'utilisation, une manifestation d'un excès de procédure ou de moyens. Une fois la conclusion tirée par les représentants des appelantes que la marque de commerce proposée pour enregistrement par l'intimée pouvait porter à confusion, ces dernières avaient droit de s'opposer à l'enregistrement pour protéger la leur (art. 38 *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13) et en parallèle de rechercher une injonction. C'est non seulement la pratique à suivre en cette matière, mais pratiquement une obligation.

[15] Dans un article publié dans la collection *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, l'auteure Ekaterina Tsimberis rappelle qu'il est souvent nécessaire de combiner les recours offerts par la *Loi sur les marques de commerce* à une opposition à l'enregistrement de la marque de commerce du concurrent :

Many papers have been written by trade-mark litigators on trade-mark infringement and depreciation of the value of the goodwill of a trade-mark. However, very few papers deal exclusively with the far less glamorous form of trade-mark litigation that is trade-mark opposition proceedings before the Trade-Marks Opposition Board (hereinafter the "Opposition Board") and possible subsequent appeal before the Federal Court of Canada. But what every trade-mark litigator knows is that oftentimes trade-mark oppositions must be instituted or defended alongside trade-mark infringement actions. The reason for this is that, while a trade-mark infringement action can stop and prevent any further use of a trade-mark by an infringer, only trade-mark opposition proceedings can prevent this infringer from registering said trade-mark as his own. This is why no trade-mark litigator should be ignorant of the « ins and outs » of trade-mark oppositions in order to fully represent the interests of his client².

[16] Dans la *Collection de droit* du Barreau du Québec, M^e Marcel Dubé explique quant à lui comment les recours offerts par la *Loi sur les marques de commerce* peuvent être combinés au recours offert par le droit civil :

Soulignons dès le départ que le recours fondé sur le délit de commercialisation trompeuse est habituellement exercé accessoirement à celui qui se fonde sur la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, il serait présomptueux pour le demandeur de se priver de cette possibilité de profiter des recours fondés sur les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* dont la vocation, on le sait, est de protéger l'exclusivité de la marque (art. 19 et 20 *L.m.c.*), la valeur de l'achalandage (art. 22 *L.m.c.*) et même de réprimer les

² Ekaterina Tsimberis, « What Every Trade-mark Litigator Needs to Know about Trade-mark Oppositions », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 197, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 69 à la page 73.

comportements déloyaux (art. 7 L.m.c.). De plus, généralement, le demandeur se soucie davantage d'obtenir la cessation du comportement déloyal du défendeur qu'il ne recherche le paiement d'une indemnité. Dans ces circonstances, le recours à l'injonction constitue sa démarche prioritaire. Toutes ces considérations devraient l'amener à plaider avant tout l'usurpation de sa marque de commerce³.

[17] En l'espèce, tout indique que les appelantes, sur les conseils de leurs avocats, ont agi d'une manière conforme à la pratique.

[18] Ensuite, on ne peut dire que l'opposition et le recours étaient *ab initio* voués à l'échec. Si la juge a dû consacrer plus de 50 paragraphes à démontrer l'absence de risque de confusion, et ce, au terme d'un procès de cinq jours et d'un long délibéré, c'est que la chose ne sautait pas aux yeux.

[19] Finalement, il faut se rappeler que la bonne foi se présume. Pour conclure qu'en l'espèce, les dirigeants des appelantes étaient de mauvaise foi ou ont fait preuve d'une légèreté blâmable, il faudrait des preuves ou, à tout le moins, des indices suffisamment probants. Le fait que les appelantes aient en 1988 et 1997 obtenu des renonciations à des marques de commerce comprenant le mot « oasis » à l'égard de produits ou services totalement non reliés à leurs produits ne permet pas d'inférer qu'elles se livrent systématiquement à du harcèlement ou à des menaces à l'égard de quiconque ose utiliser ce mot. Au contraire, on peut tout aussi bien y voir le désir d'une entreprise de renforcer son identification à sa marque de commerce, ce qui n'est pas interdit. Par ailleurs, on ne pouvait tirer aucune inférence valable à partir d'un jugement de la Cour fédérale qui remontait à 25 ans et qui traitait de la faiblesse de la marque de l'appelant à cette époque.

[20] En l'instance, aucune des personnes impliquées dans ces renonciations n'a témoigné; seuls ont été produits de courts documents attestant des renonciations. Rien ne permet de déterminer si des ententes complémentaires existent ou si les personnes impliquées ont reçu des compensations financières ou ont plutôt cédé devant les procédures. Il en va de même du dossier où une injonction a été obtenue par défaut en juin 1997.

[21] Aucun représentant des appelantes n'a fourni de réponses qui démontrent une stratégie ou une volonté d'abuser des droits conférés par la *Loi sur les marques de commerce* ou d'utiliser le système judiciaire pour intimider. Dans ces circonstances, la présomption de bonne foi ne pouvait être considérée repoussée.

[22] En somme, rien n'indique en l'espèce que les appelantes poursuivaient une stratégie illégale de menaces et de harcèlement à l'égard de toute personne ou entreprise désireuse d'utiliser le mot « oasis » dans une marque de commerce, ce qui aurait pu constituer un détournement des fins de la justice. La conclusion qu'il y a eu abus au sens des art. 54.1 *C.p.c.* et suivants ne peut s'appuyer sur la preuve faite.

[23] De surcroît, l'octroi d'un montant de 100 000 \$, essentiellement pour honoraires

³ Marcel Dubé, « La protection du nom d'affaires », dans École du Barreau du Québec, *Les entreprises et les sociétés*, Collection de droit 2011-2012, vol. 9, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 59 à la page 71.

extrajudiciaires, ne repose pas sur une preuve suffisante. Bien conscient de cela, l'avocat de l'intimée demandait d'ailleurs une réserve de droits à cet égard et non une condamnation à un quelconque montant.

[24] Quant à la condamnation à des dommages punitifs, rien n'indique que les éléments mentionnés à l'art. 1621 C.c.Q. ont été considérés dans l'établissement du montant. Par leur octroi, il faut comprendre que la juge veut dissuader les appelantes de recommencer ce qui a été considéré, à tort, comme un recours abusif. Leur justification n'existe plus.

[25] Sur l'argument du caractère tardif de la demande verbale, il y a peu à dire si ce n'est que l'application des art. 54.1 et suivants C.p.c. peut être soulevée à tout moment, et même d'office par le juge du procès. Bien entendu, une fois cette possibilité évoquée, il faut respecter les règles du débat contradictoire et de preuve (*Fabrikant c. Swamy*, J.E. 2010-492, 2010 QCCA 330, *Droit de la famille — 113540*, 2011 QCCA 2099). La juge de première instance a respecté ces principes.

LA CONCLUSION

POUR CES MOTIFS :

[26] **ACCUEILLE** l'appel sans frais;

[27] **RAYE** les sous-paragraphes [3] et [4] du paragraphe [74] du jugement entrepris;

[28] **SUBSTITUE** au sous-paragraphe [5] du paragraphe [74] du jugement entrepris le suivant :

[5] The whole with costs.

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.