

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20230804

Dossier : T-1516-22

Référence : 2023 CF 1079

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 août 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

**NAKED WHEY, INC.
S/N NAKED NUTRITION**

**demanderesse/
défenderesse reconventionnelle**

et

N8KED BRANDS INC.

**défenderesse/
demanderesse reconventionnelle**

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Naked Nutrition a signifié sa déclaration à N8KED Brands Inc. (« NBI ») le 26 juillet 2022. NBI avait jusqu'au 5 août 2022 pour signifier et déposer sa défense.

[2] NBI n'a pas déposé de défense à cette date.

[3] Le 7 novembre 2022, Naked Nutrition a déposé le dossier de sa requête présentée *ex parte* en vue d'obtenir un jugement par défaut contre NBI. La requête de Naked Nutrition devait être instruite le 9 décembre 2022.

[4] Le 2 décembre 2022, Cassels Brock & Blackwell LLP (« Cassels »), le cabinet chargé de représenter Naked Nutrition, a reçu un courriel de la part du cabinet Shift Law Professional Corporation (« Shift Law ») l'avisant que NBI était sur le point de retenir ses services.

[5] Le 6 décembre 2022, Cassels a écrit à la Cour pour demander que la requête *ex parte* de Naked Nutrition pour jugement par défaut soit ajournée *sine die* et sous toutes réserves pour permettre à NBI de présenter une requête en prorogation du délai pour signifier et déposer une défense et demande reconventionnelle. Le 7 décembre 2022, j'ai ordonné que la date d'audition de la requête en jugement par défaut de Naked Nutrition soit annulée et que la requête soit ajournée *sine die*.

[6] Le 3 février 2023, NBI a déposé le dossier de sa requête fondée sur l'article 8 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles) pour demander la prorogation du délai pour signifier et déposer sa défense et demande reconventionnelle avec le consentement de Naked Nutrition.

[7] Le 8 février 2023, la Cour a rendu une ordonnance accueillant la requête en prorogation de délai de NBI. La Cour a également ordonné que [TRADUCTION] « la défenderesse [NBI] verse à la demanderesse [Naked Nutrition] des dépens de 5 000 \$, payables sans délai ».

[8] Le 10 février 2023, NBI a signifié et déposé sa défense et demande reconventionnelle.

[9] Le 10 mars 2023, Naked Nutrition a signifié et déposé sa réponse et défense reconventionnelle.

[10] Entre le 21 février et le 14 mars 2023, Cassels a communiqué avec Shift Law à plusieurs reprises au sujet du versement des dépens à Naked Nutrition. À son tour, Shift Law a communiqué avec NBI à plusieurs reprises concernant le versement des dépens et le paiement de ses propres honoraires professionnels impayés pendant cette période.

[11] Le 31 mars 2023, Shift Law a déposé le dossier de sa requête fondée sur l'article 125 des Règles pour cesser de représenter NBI. Shift Law a demandé de cesser d'occuper au motif que, comme NBI n'avait jamais payé les honoraires professionnels ni versé les dépens, la relation avocat-client entre le cabinet et NBI était rompue.

[12] Le 10 avril 2023, Naked Nutrition a signifié et déposé son dossier de requête en réponse à la requête de Shift Law fondée sur l'article 125 des Règles.

[13] Le 29 mai 2023, la juge adjointe Molgat a rendu une ordonnance enjoignant à Shift Law de cesser d'occuper à titre d'avocats de NBI. Aux termes de l'ordonnance, Shift Law était tenu d'en signifier une copie à NBI et de déposer la preuve de signification au plus tard le 5 juin 2023. Dans les 30 jours après avoir reçu signification de l'ordonnance, NBI devait i) verser les dépens impayés à Naked Nutrition et ii) nommer un nouvel avocat inscrit au dossier en signifiant et déposant un Avis de nomination d'un avocat conformément à l'article 124 des Règles. Si NBI ne respectait pas l'ordonnance, sa défense et demande reconventionnelle serait radiée sans possibilité de la modifier.

[14] NBI n'a pas versé les dépens impayés à Naked Nutrition ni nommé un nouvel avocat après avoir reçu signification de l'ordonnance, comme elle devait le faire. À ce jour, NBI n'a toujours pas versé les dépens ni nommé un nouvel avocat.

[15] Par conséquent, conformément à l'ordonnance, la défense et demande reconventionnelle de NBI a été radiée sans possibilité de la modifier. NBI est encore une fois en défaut.

[16] Le 5 juillet 2023, j'ai rendu une ordonnance confirmant que la défense et demande reconventionnelle était radiée sans possibilité de la modifier et fixant l'audition de la requête pour jugement par défaut de Naked Nutrition au 25 juillet 2023.

[17] Conformément à mon ordonnance du 5 juillet 2023, la requête *ex parte* a été modifiée pour exiger que l'avis soit envoyé à la défenderesse et préciser que celle-ci ne pouvait pas comparaître devant la Cour si elle n'était pas représentée par un avocat.

[18] Le 17 juillet 2023, la demanderesse a signifié et déposé un avis de requête modifié.

[19] Le 24 juillet 2023, David Whalen a cherché à comparaître au nom de la défenderesse, sans être représenté par un avocat et sans avoir déposé une requête pour être autorisé à le faire en vertu de l'article 120 des Règles. Cet avis avait été donné à la défenderesse.

[20] Comme il n'avait pas respecté les ordonnances précédentes de la Cour ni les Règles de notre Cour, M. Whalen n'a pas été autorisé à comparaître au nom de la défenderesse dans le cadre de la présente requête.

[21] Dans l'action principale intentée en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la *Loi sur les marques de commerce*], la demanderesse cherche à faire invalider la marque de commerce de la défenderesse, N8KED (numéro d'enregistrement LMC933359) [la marque déposée N8KED], et allègue que la défenderesse s'est livrée à des pratiques de commercialisation trompeuses et à une concurrence déloyale, en contravention de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[22] Dans l'avis de requête modifié, la demanderesse cherche à obtenir les réparations suivantes :

- a) En vertu des articles 18 et 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, un jugement déclarant que l'enregistrement n° LMC933359 de la marque de commerce N8KED est invalide et nul *ab initio* et ordonnant qu'il soit radié du registre;

b) Un jugement déclarant que NBI :

- (i) a fait une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services de Naked Nutrition, en contravention de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - (ii) a appelé l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de Naked Nutrition, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - (iii) a employé, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, en contravention du sous-alinéa 7d)(i) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- notamment en adoptant et en employant les mots « N8KED », « NAKED » (y compris sous forme de dessin) ou tout autre mot qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec ceux-ci en raison de leur emploi, seul ou en tant qu'élément constitutif, comme marque de commerce ou nom commercial, nom de compte de médias sociaux et/ou nom de domaine, en liaison avec la fabrication, la vente, la distribution, l'annonce et l'exportation de suppléments nutritionnels, de substituts de repas sous forme

de boisson et de poudres utilisées dans la préparation de substituts de repas sous forme de boisson, ou de toute autre manière;

- c) Une injonction intérimaire, interlocutoire ou permanente interdisant à NBI, et à ses sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, ainsi qu'à leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, partenaires, licenciés, ayants cause et ayants droit respectifs, et à toute autre personne ou entité directement ou indirectement contrôlée par l'une ou l'autre des parties qui précèdent ou agissant en son nom ou sous son autorité :
- (i) de faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - (ii) d'appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - (iii) d'employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, en contravention du sous-alinéa 7d)(i) de la *Loi sur les marques de commerce*;

notamment en adoptant et en employant les mots « N8KED », « NAKED » (y compris sous forme de dessin) ou tout autre mot qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec ceux-ci en raison de leur emploi, seul ou en tant qu'élément constitutif, comme marque de commerce ou nom commercial, nom de compte de médias sociaux et/ou nom de domaine, en liaison avec la fabrication, la vente, la distribution, l'annonce et l'exportation des suppléments nutritionnels, des substituts de repas sous forme de boisson et des poudres utilisées dans la préparation des substituts de repas sous forme de boisson de la défenderesse, ou de toute autre manière;

- d) Une ordonnance enjoignant à NBI et à toutes les parties mentionnées à l'alinéa c) ci-dessus de prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer ou abandonner irrévocablement les enregistrements des marques de commerce, les demandes d'enregistrement des marques de commerce, les enregistrements des noms commerciaux, les comptes de médias sociaux et/ou les noms de domaine qui consistent en les mots « N8KED » ou « NAKED » ou qui comprennent ces mots ou tout autre mot qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec ceux-ci;
- e) Une ordonnance interlocutoire et définitive enjoignant à NBI et à toutes les parties mentionnées à l'alinéa c) ci-dessus de remettre et détruire sous serment, dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance, tous les produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire (et tout équipement employé pour produire ceux-ci) en leur possession ou sous leur autorité ou leur garde qui sont ou seraient contraires à toute

ordonnance rendue par notre Cour, conformément à l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*;

- f) Une ordonnance de confidentialité conformément à l'article 151 des Règles désignant confidentielle la pièce « E » de l'affidavit de Stephen Zieminski souscrit le 25 octobre 2022;
- g) Les dépens de la présente requête et de l'action principale selon l'échelon le plus élevé, de même que toutes les taxes applicables;
- h) Toute autre mesure spéciale que les avocats peuvent proposer et que la Cour peut estimer juste.

II. Le contexte

[23] La demanderesse, Naked Whey Inc, exerçant ses activités sous le nom de Naked Nutrition, est une entreprise constituée sous le régime des lois de l'État de la Floride aux États-Unis. Elle se spécialise dans la commercialisation de produits nutritionnels et vend divers produits alimentaires et suppléments nutritifs.

[24] Depuis 2014, la gamme de suppléments de la demanderesse est habituellement vendue sous le nom commercial et la marque de commerce NAKED NUTRITION et le dessin-marque suivant (le dessin-marque NAKED NUTRITION) :



[25] De plus, les produits de Naked Nutrition sont vendus sous diverses autres marques de commerce, y compris : LESS NAKED, NAKED WHEY, NAKED PEA, NAKED CASEIN, NAKED RICE, NAKED COLLAGEN, NAKED ENERGY, NAKED BCAA/AACR, NAKED GLUTAMINE et NAKED CREATINE (collectivement avec le mot et le dessin-marque NAKED NUTRITION, les marques formées du mot NAKED).

[26] Depuis le 15 octobre 2016, la demanderesse offre et vend ses produits aux consommateurs canadiens. Depuis le 19 décembre 2016, sur son site Web, la demanderesse offre, annonce et vend des suppléments sous les marques formées du mot NAKED aux consommateurs canadiens.

[27] La demanderesse est propriétaire des marques de commerce suivantes :

- i. LESS NAKED, enregistrée sous le n° LMC1058693, en liaison avec des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. La demande d'enregistrement a été déposée le 13 octobre 2017 et la marque a été enregistrée le 11 octobre 2019.
- ii. Le dessin-marque NN, enregistré sous le n° LMC1069225 :



en liaison avec des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. La demande d'enregistrement a été déposée le 13 octobre 2017 et la marque a été enregistrée le 13 janvier 2020.

[28] La demanderesse a également déposé des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce suivantes :

- i. NAKED, dont le numéro de demande est le 1862654, en liaison avec des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. Cette demande a été déposée le 13 octobre 2017.
- ii. NAKED NUTRITION, dont le numéro de demande est le 1862975, en liaison avec des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. Cette demande a été déposée le 16 octobre 2017.

[29] La défenderesse, N8ked Brands Inc, est une société constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario. Elle soutient vendre divers suppléments sous ses marques de commerce.

[30] La défenderesse est également propriétaire de la marque N8KED, enregistrée sous le n° LMC933359, en liaison avec des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

La demande d'enregistrement a été déposée le 8 avril 2014, une déclaration d'emploi a été déposée le 8 mars 2016 et la marque a été enregistrée le 4 avril 2016.

[31] Avant 2020, la défenderesse employait le dessin suivant en lien avec la marque déposée N8KED (le logo original N8KED) :



[32] Autour de 2020, la défenderesse a renouvelé son image et a modifié son logo par le dessin suivant (le nouveau logo N8KED) :



[33] La défenderesse a également abandonné les demandes d'enregistrement des marques de commerce suivantes :

- i. La demande d'enregistrement n° 2076474 visant le dessin-marque N8KED :



en liaison avec des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, des substituts de repas sous forme de boisson et des poudres utilisées dans la préparation de substituts de repas sous forme de boisson. Cette demande a été déposée le 8 janvier 2021 et est actuellement en instance.

- ii. La demande d'enregistrement n° 2100984 visant la marque de commerce GET N8KED, en liaison avec des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, des substituts de repas sous forme de boisson et des poudres utilisées dans la préparation de substituts de repas sous forme de boisson. Cette demande a été déposée le 20 avril 2021 et est actuellement en instance.

[34] Le demanderesse a formulé les allégations principales suivantes dans sa déclaration :

- i. La marque déposée N8KED est invalide, nulle *ab initio* et doit être radiée du registre des marques de commerce;
- ii. La défenderesse s'est livrée à des pratiques de commercialisation trompeuses, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, en adoptant le nouveau logo N8KED;
- iii. La défenderesse s'est livrée à d'autres pratiques commerciales trompeuses interdites par les alinéas 7a) et d) de la *Loi sur les marques de commerce* en adoptant le nouveau logo N8KED.

[35] La demanderesse a joint en preuve quatre affidavits :

- i. L'affidavit de Stephen Zieminski, le président-directeur général de la demanderesse (l'affidavit de M. Zieminski). Cet affidavit comprend des renseignements au sujet

des activités opérationnelles des parties au Canada ainsi que des marques de commerce pertinentes de chaque partie.

- ii. L'affidavit de Christopher Pierre, fondateur et directeur général de KeyNorth Professional Services Group Inc, une agence d'enquête privée dont les services ont été retenus par les avocats de la demanderesse (l'affidavit de M. Pierre). Dans cet affidavit, M. Pierre détaille ses tentatives d'acheter du [TRADUCTION] « colorant à café au collagène » de marque N8KED et des produits de marques N8KED appelés « calorie+shake » sur le site Web de la défenderesse. M. Pierre a pu acheter le « colorant à café au collagène » en septembre 2022, mais le produit appelé « calorie+shake » était « épuisé ».
- iii. L'affidavit de Megan Bradt, une auxiliaire juridique au cabinet d'avocats de la demanderesse, qui énonce l'historique procédural de la présente affaire.
- iv. L'affidavit de Stephanie Mills, montrant que trois demandes d'enregistrement de différentes versions de la marque N8KED de la défenderesse ont été abandonnées.

III. Les questions en litige

- A. *Quel est le rôle de la Cour dans le cadre d'une requête en jugement par défaut?*
- B. *La marque déposée N8KED devrait-elle être radiée du registre pour cause d'invalidité?*

- C. *La défenderesse s'est-elle livrée à des pratiques de commercialisation trompeuses en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce en lançant son nouveau logo N8KED?*
- D. *La défenderesse s'est-elle livrée à une concurrence déloyale en contravention de l'alinéa 7a) ou du sous-alinéa 7d)(i) de la Loi sur les marques de commerce?*

IV. Analyse

- A. *Quel est le rôle de la Cour dans le cadre d'une requête en jugement par défaut?*

[36] Dans une requête en jugement par défaut visée à l'article 210 des Règles, le rôle de la Cour ne suffit pas à approuver machinalement les allégations de la demanderesse. Chaque allégation formulée par la demanderesse doit être tenue pour niée. La Cour doit examiner attentivement la preuve de la demanderesse et s'assurer qu'elle est suffisamment claire et convaincante pour établir ses allégations selon la prépondérance des probabilités (*Trimble Solutions Corporation c Quantum Dynamics Inc*, 2021 CF 63 aux para 36-37; *Louis Vuitton Malletier SA c Yang*, 2007 CF 1179 au para 4).

- B. *La marque déposée N8KED devrait-elle être radiée du registre pour cause d'invalidité?*

[37] La demanderesse affirme que la marque déposée N8KED doit être radiée du registre des marques de commerce pour quatre raisons principales :

- i. La défenderesse a déposé une fausse déclaration d'emploi pour obtenir l'enregistrement de la marque déposée N8KED;
- ii. La défenderesse a abandonné la marque déposée N8KED;
- iii. La marque déposée N8KED n'est pas distinctive;
- iv. La défenderesse a fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle a enregistré la marque déposée N8KED.

(1) *La défenderesse a-t-elle déposé une fausse déclaration d'emploi à l'appui de la marque déposée N8KED?*

[38] Suivant le paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans sa version au moment de l'enregistrement de la marque déposée N8KED, la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce sur le fondement de l'emploi projeté doit déposer une déclaration portant qu'elle a commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

[39] Une fausse déclaration non intentionnelle dans une demande d'enregistrement peut invalider une marque de commerce déposée si cette déclaration était essentielle à l'enregistrement, en ce sens que l'enregistrement n'aurait pas été possible en l'absence de la fausse déclaration (*Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co Ltd c Lin*, 2021 CF 1040 au para 50).

[40] La demanderesse soutient que la déclaration d'emploi déposée par la défenderesse dans la présente affaire était fautive, puisqu'il n'existe aucune preuve qu'elle employait la marque déposée N8KED avant le 8 mars 2016.

[41] L'affidavit de M. Pierre démontre qu'en septembre 2022, les clients de la demanderesse étaient en mesure de commander et de recevoir des produits du site Web de la défenderesse au Canada. L'affidavit de M. Zieminski montre des captures d'écran de certaines parties du site Web de la défenderesse annonçant le produit appelé « calorie plus shake », qui portait le logo original N8KED, ainsi que d'autres parties du site où les consommateurs pouvaient [TRADUCTION] « acheter en ligne ».

[42] En outre, l'enregistrement de la marque déposée N8KED a été contesté par une autre partie au moyen de la procédure sommaire de radiation prévue à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (*SMITHS IP c N8ked Brands Inc*, 2021 COMC 211 [*N8ked COMC*]). Dans cette affaire, la défenderesse a présenté un affidavit prouvant à première vue qu'elle employait sa marque de manière continue entre le 24 avril 2016 et le 24 avril 2019. La Commission des oppositions des marques de commerce a retenu la preuve de la défenderesse (*N8ked COMC*, aux para 15-20).

[43] Toutefois, il n'existe aucune preuve que la défenderesse employait la marque avant le 8 mars 2016, date à laquelle elle a déposé sa déclaration d'emploi. En l'absence d'une telle preuve, l'enregistrement de la marque déposée N8KED est essentiellement vicié et invalide, puisque l'enregistrement n'aurait pas été possible sans cette fautive déclaration.

(2) *La défenderesse a-t-elle abandonné la marque déposée N8KED?*

[44] Suivant l'alinéa 18(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si cette marque a été abandonnée. Une marque est abandonnée lorsque : 1) la marque n'est plus employée au Canada et 2) il y avait une intention d'abandonner la marque (*Iwasaki Electric Co Ltd c Hortilux Schreder BV*, 2012 CAF 321 au para 18).

[45] La demanderesse soutient que la défenderesse a abandonné la marque déposée N8KED. Elle renvoie précisément à la période entre 2017 ou 2018 et 2020, lorsque les activités de la défenderesse sur son site Web et ses réseaux sociaux relativement à la marque déposée N8KED ont cessé. De plus, lorsque la défenderesse a recommencé à employer sa marque, elle a employé le nouveau logo N8KED plutôt que le logo original. La demanderesse estime que la défenderesse a renouvelé son image dans le but de tirer parti de la réputation et de l'achalandage de ses marques formées du mot NAKED et que, par conséquent, l'emploi du nouveau logo N8KED ne constitue pas un emploi de la marque déposée N8KED.

[46] La preuve au dossier est suffisante à première vue pour pouvoir conclure que la marque déposée N8KED était employée minimalement, comme l'a conclu le registraire des marques de commerce en 2021 (*N8ked COMC*). Dans son affidavit, M. Pierre détaille également comment les enquêteurs privés de la demanderesse ont pu commander un supplément de marque N8KED sur le site Web de la défenderesse.

[47] De plus, selon la preuve dont dispose la Cour, il ne semble pas y avoir d'intention d'abandonner la marque. Bien que la défenderesse n'ait pas participé à la présente instance, elle a déjà participé à une procédure sommaire de radiation visée à l'article 45, dans le cadre de laquelle elle a déposé des éléments de preuve pour montrer qu'elle emploie la marque (voir *N8ked COMC*).

[48] Qui plus est, je ne crois pas que le nouveau logo N8KED est suffisamment différent de la marque déposée N8KED pour conclure à l'abandon.

[49] Le nouveau logo N8KED est différent du logo original N8KED dans le style et la couleur de la police de caractères utilisés, et du fait que les lettres « K », « E » et « D » dans le mot N8KED sont désormais en majuscule. Le nouveau logo N8KED est, dans l'ensemble, davantage semblable à la marque déposée N8KED que le logo original N8KED, puisque la marque déposée N8KED comprend aussi les lettres « K », « E » et « D » en majuscule. De plus, le nouveau logo N8KED conserve les caractéristiques dominantes de la marque déposée N8KED, c'est-à-dire l'utilisation de la lettre majuscule « N » suivie du chiffre « 8 » à la place de la lettre « A ». Le nouveau logo N8KED est suffisamment semblable à la marque déposée N8KED pour conserver les caractéristiques essentielles de la marque déposée N8KED (*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, [1992] ACF n° 611 (CAF); *Registraire des marques de commerce c CII Honeywell Bull*, [1985] 1 CF 406 (CAF)).

(3) *La marque déposée N8KED est-elle dénuée de caractère distinctif?*

[50] Suivant l'alinéa 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si « la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement » (voir aussi *Parke, Davis & Co, Ltd v Empire Laboratories Ltd* (1963), [1964] Ex CR 399 (Can) aux pp 411-412, conf par [1964] SCR 351).

[51] Pour être distinctive, une marque doit respecter les trois conditions suivantes :

- i. la marque et le produit sont associés;
- ii. le propriétaire utilise cette association entre la marque et son produit et fabrique et vend son produit;
- iii. cette association permet au propriétaire de distinguer son produit de ceux d'autres propriétaires.

(Labatt Brewing Co c Molson Breweries, société en nom collectif, [1992] ACF

n° 523 (CF 1^{re} inst); *Bodum USA, Inc c Meyer Housewares Canada Inc, 2013 CAF 240 au para 5, confirmant 2012 CF 1450 au para 14)*

[52] La demanderesse soutient que la marque déposée N8KED ne permet pas de faire la distinction entre les produits de la défenderesse et les siens. Elle accuse la défenderesse de

mauvaise foi du fait qu'elle ait adopté le nouveau logo N8KED pour associer ses produits aux siens. La demanderesse estime que, de ce fait, le nouveau logo N8KED est suffisamment similaire au dessin-marque NAKED NUTRITION pour créer de la confusion.

[53] Comme pour les autres allégations d'invalidité, il incombe à la demanderesse de démontrer l'absence de caractère distinctif.

[54] La preuve ne suffit pas à démontrer que la défenderesse a adopté le nouveau logo N8KED dans le but d'usurper l'achalandage de la demanderesse. Comme je l'ai déjà expliqué, contrairement au logo original N8KED, le nouveau logo N8KED ressemble davantage à la marque déposée N8KED.

[55] En outre, dans la décision *N8ked COMC* rendue en 2021 par la Commission des oppositions des marques de commerce, la question principale reposait sur le fait que la défenderesse n'avait pas employé la marque déposée N8KED, car le logo original N8KED était différent de la marque telle qu'enregistrée, en ce que les lettres « K », « E » et « D » étaient en minuscule (aux para 21-27). L'adoption du nouveau logo N8KED autour de 2020 aurait tout aussi bien pu être une réponse à un litige en instance plutôt qu'une tentative malhonnête de profiter de l'achalandage de la demanderesse.

[56] Par conséquent, la demanderesse n'a pas établi que le nouveau logo N8KED n'est pas distinctif.

(4) *La marque déposée N8KED a-t-elle été déposée de mauvaise foi?*

[57] La demanderesse soutient que la marque déposée N8KED a été déposée de mauvaise foi parce que la défenderesse n'avait pas et n'a jamais eu véritablement l'intention d'employer la marque déposée N8KED.

[58] Comme je l'ai déjà dit, il existe au moins une certaine preuve démontrant que la marque N8KED a été employée par le passé au Canada. De plus, la défenderesse a déjà été partie à une instance judiciaire pour défendre la marque déposée N8KED. La preuve ne suffit pas à démontrer que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle a enregistré la marque N8KED, autre que la fausse déclaration importante liée à l'emploi avant le dépôt de la déclaration d'emploi requise pour obtenir l'enregistrement.

C. *La défenderesse s'est-elle livrée à des pratiques de commercialisation trompeuses en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce en lançant son nouveau logo N8KED?*

[59] Les trois éléments nécessaires pour établir une allégation de commercialisation trompeuse au sens de l'alinéa 7b) sont les suivants :

- i. l'existence d'un achalandage;
- ii. la déception du public due à la représentation trompeuse;
- iii. des dommages actuels ou possibles.

(*Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120 au para 30)

[60] La demanderesse soutient que la défenderesse s'est livrée à des pratiques de commercialisation trompeuses en adoptant le nouveau logo N8KED. Elle croit que la police de caractères et le style de ce nouveau logo sont essentiellement semblables à ceux du mot NAKED utilisé dans les marques formées du mot NAKED.

[61] Je conclus que la demanderesse a établi l'existence d'un achalandage relativement aux marques formées du mot NAKED, dont chacune comprend le mot NAKED dans une police de caractères distinctive. En particulier, la demanderesse a établi l'existence d'un achalandage grâce aux ventes de ses produits de marque NAKED et à l'emploi des marques sur son site Web et diverses plateformes de médias sociaux.

[62] Plus particulièrement, la demanderesse a démontré l'existence d'un achalandage relativement au dessin-marque NAKED NUTRITION; la marque qui ressemble le plus à la marque déposée N8KED.

[63] Toutefois, même si l'on convenait que le nouveau logo N8KED soulève une probabilité de confusion avec le dessin-marque NAKED NUTRITION, une fausse déclaration ne donne pas ouverture à action dans le contexte de pratiques de commercialisation trompeuses, à moins qu'elle soit faite délibérément, par négligence ou avec insouciance (*Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd*, 2007 CAF 258 au para 92).

[64] La marque déposée N8KED a été enregistrée au Canada avant que la demanderesse commence à employer sa marque au Canada. De plus, la Cour ne dispose d'aucune preuve démontrant que la défenderesse a adopté le nouveau logo N8KED de mauvaise foi. Comme la défenderesse n'a pas véritablement participé à la présente instance jusqu'à présent, et qu'elle n'a pas respecté certaines ordonnances de la Cour ni les Règles, il est de toute évidence difficile pour la demanderesse d'établir une allégation de commercialisation trompeuse.

[65] Quoiqu'il en soit, la demanderesse n'a pas été en mesure de quantifier les dommages. D'une part, elle affirme que la défenderesse n'a pas employé la marque déposée N8KED, n'a pas l'intention de l'employer et a simplement enregistré la marque pour faire obstruction; d'autre part, elle affirme que son achalandage pourrait diminuer à un certain point en raison de la probabilité de confusion chez les consommateurs qui voient les produits de la défenderesse sur le marché.

[66] Il n'y a pas suffisamment de preuve au dossier démontrant que la défenderesse a employé le nouveau logo N8KED d'une manière qui a diminué l'achalandage de la demanderesse relativement à ses marques.

D. *La défenderesse s'est-elle livrée à une concurrence déloyale en contravention de l'alinéa 7a) ou du sous-alinéa 7d)(i) de la Loi sur les marques de commerce?*

(1) *La défenderesse a-t-elle commis le délit de fausse déclaration préjudiciable en contravention de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce?*

[67] Suivant l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*, nul ne peut « faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent ».

[68] Les éléments principaux de ce délit sont les suivants :

- i. une déclaration fausse ou trompeuse;
- ii. tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent;
- iii. causant un préjudice.

(S & S Industries Inc v Rowell, [1966] SCR 419 à la p 423)

[69] Selon la demanderesse, l'adoption du nouveau logo N8KED est la déclaration fausse ou trompeuse.

[70] Je ne suis pas convaincu que l'adoption par la défenderesse d'un autre dessin pour sa marque de commerce constitue une déclaration fausse ou trompeuse.

[71] De plus, suivant le deuxième volet du critère, la déclaration contestée doit viser directement ou indirectement la demanderesse (*Unitel Communications Inc v Bell Canada*, [1994] OJ No 1320 au para 41). Cela démontre là encore que ce délit ne peut s'appliquer à la nouvelle image du logo original N8KED, puisque cette supposée « déclaration » ne « vise » personne en particulier.

(2) *La défenderesse a-t-elle fait de fausses déclarations qui sont de nature à tromper le public, en contravention du sous-alinéa 7d)(i) de la Loi sur les marques de commerce?*

[72] Le sous-alinéa 7d)(i) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit ce qui suit :

7 Nul ne peut :

[...]

d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition

7 No person shall

[...]

(d) make use, in association with goods or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition

[73] La demanderesse soutient que la défenderesse a contrevenu à cette disposition en adoptant le logo N8KED, faisant valoir que les produits de la défenderesse étaient semblables aux siens.

[74] En grande partie pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, j'estime que la nouvelle image de la marque de commerce de la défenderesse ne constitue pas une fausse déclaration, et il n'y a rien dans le dossier qui porte sur les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition des produits de la défenderesse ou qui démontre que celle-ci a fait une fausse déclaration en adoptant le nouveau logo N8KED.

V. Conclusion

[75] En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'enregistrement de la marque déposée N8KED est invalide en raison d'une fausse déclaration d'emploi, la requête est accueillie. En ce qui concerne les autres allégations, la requête est rejetée. Toutefois, suivant l'alinéa 210(4)c) des Règles, la demande de la demanderesse visant à obtenir une ordonnance fondée sur les alinéas 7a) et 7b) et le sous-alinéa 7d)(i) peut être instruite.

JUGEMENT dans le dossier T-1516-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'enregistrement de la marque déposée N8KED est invalide en raison d'une fausse déclaration d'emploi, la requête est accueillie.
2. La pièce E de l'affidavit de Stephen Zieminski souscrit le 25 octobre 2022 est désignée confidentielle et cette partie de l'affidavit demeure scellée, sous réserve de toute autre ordonnance de notre Cour.
3. L'action peut être instruite relativement aux questions liées aux alinéas 7a) et 7b) et au sous-alinéa 7d)(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, telles qu'elles sont énoncées à l'alinéa 1b) de l'avis de requête modifié.
4. La requête est à tous autres égards rejetée.
5. Les dépens, fixés à 5 000 \$, sont adjugés à la demanderesse.

« Michael D. Manson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1516-22

INTITULÉ : NAKED WHEY, INC. S/N NAKED NUTRITION c
N8KED BRANDS INC

LIEU DE L'AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUILLET 2023

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 4 AOÛT 2023

COMPARUTIONS :

Mark Davis POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cassels, Brock & Blackwell LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)