

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20130617

Dossier : T-1135-11

Référence : 2013 CF 667

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2013

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

MOROCCANOIL ISRAEL LTD.

demanderesse

et

**GARY HOWARD LIPTON,
G. LIPTON SALES LTD.,
JEAN UNTEL faisant affaire sous le nom de
LND SALES,
PIERO SIVITILLI, NORTH ONE
INVESTMENTS INC. ET 2797836 CANADA
INC. faisant affaire sous le nom de CARRY'S
COMPANY ET EDWARD SIVITILLI**

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La demanderesse a déposé une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire déclarant que le défendeur, Edward Sivitilli, en important, fabriquant, distribuant, annonçant, vendant

et/ou offrant à la vente des produits de soins capillaires, a contrefait la marque de commerce déposée MoroccanOil, y compris la marque de commerce déposée au Canada sous le numéro LMC734,460, et d'autres marques de commerce déposées au Canada en liaison avec les produits de soins capillaires MoroccanOil, et ce, en contravention des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (La Loi); une déclaration portant que le défendeur a violé les alinéas *b)*, *c)* et *d)* de l'article 7 décrits ci-après; une déclaration portant que le défendeur a entraîné la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée MoroccanOil, en contravention de l'article 22 de la Loi; une injonction interlocutoire et permanente interdisant au défendeur; une ordonnance portant que le défendeur remette, rappelle, détruise ou aliène les produits litigieux; une ordonnance enjoignant au défendeur de payer les coûts rattachés à l'entreposage et aux questions connexes; une ordonnance condamnant le défendeur à payer des dommages-intérêts ou à restituer des bénéfices et de payer des intérêts avant et après jugement et les dépens de la présente action.

[2] Dans sa déclaration, la demanderesse sollicite ce qui suit :

- a) une déclaration portant que l'importation, la fabrication, la distribution, la vente et/ou l'offre de vente, par les défendeurs, au Canada, de produits de soins capillaires, à savoir de l'huile pour le traitement des cheveux utilisant la marque de commerce déposée MoroccanOil (décrite ci-dessous) seule ou conjointement avec une ou plusieurs des demandes de marque de commerce canadienne MoroccanOil (décrite ci-dessous), et/ou MoroccanOil Get-up (décrite ci-dessous) sans autorisation ou permission de la demanderesse, ou sans l'octroi d'une licence de sa part (les produits de soins capillaires des défendeurs) :

- (i) constituent une violation ou une violation présumée du droit exclusif à l'emploi et à l'avantage de la marque de commerce déposée MoroccanOil (décrite ci-dessous), en contravention des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 c T-13;
 - (ii) appellent l'attention du public sur les produits de soins capillaires des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les produits de soins capillaires et l'entreprise des défendeurs et les marchandises de la demanderesse et son entreprise, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, précité;
 - (iii) font passer les produits de soins capillaires des défendeurs pour ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, précité;
 - (iv) utilisent une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition des produits de soins capillaires des défendeurs et/ou le mode de fabrication, de production ou d'exécution des produits de soins capillaires des défendeurs, en contravention de l'alinéa 7d) de la *Loi sur les marques de commerce*, précitée; et/ou
 - (v) entraînent la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée MoroccanOil, contrairement au paragraphe 22 de la *Loi sur les marques de commerce*;
- b) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) d'employer la marque de

commerce déposée MoroccanOil ou une marque de commerce ou un logo créant de la confusion avec celle-ci en liaison avec des marchandises non fabriquées par la demanderesse ou pour la demanderesse ou d'annoncer ou d'exposer ces marchandises, ou d'en faire la promotion, en liaison avec la marque de commerce MoroccanOil;

- c) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) de fabriquer, distribuer, offrir en vente, vendre, exposer, annoncer ou de soumettre à une quelconque autre opération commerciale au Canada (collectivement, faire le commerce) les produits de soins capillaires des défendeurs;
- d) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) d'appeler l'attention du public sur les produits de soins capillaires des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les produits de soins capillaires des défendeurs et les produits de soins capillaires de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- e) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) de faire passer les produits de soins capillaires des défendeurs pour ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, précitée;
- f) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) d'utiliser une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition des produits de soins capillaires des

défendeurs et/ou le mode de fabrication, de production ou d'exécution des produits de soins capillaires des défendeurs, en contravention de l'alinéa 7d) de la *Loi sur les marques de commerce*, précitée;

- g) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) d'appeler l'attention du public sur les produits de soins capillaires des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer une diminution au Canada de la valeur de l'achalandage attaché au droit exclusif de la demanderesse de faire le commerce de marchandises portant la marque de commerce déposée Moroccanoil;
- h) une ordonnance enjoignant aux défendeurs (y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, selon le cas) de remettre immédiatement à la demanderesse ou à son mandataire, tous les produits de soins capillaires en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle;
- i) une ordonnance enjoignant à chacun des défendeurs de procéder immédiatement, à leurs frais, à un rappel de leurs produits de soins capillaires (ci-après, les marchandises rappelées), notamment en enjoignant par écrit à chaque magasin de détail ou à chaque grossiste à qui ils ont vendu leurs produits de soins capillaires de cesser immédiatement de vendre tous leurs produits de soins capillaires qui n'ont pas été vendus et de les expédier à l'endroit désigné par la demanderesse, à leurs frais, et de remettre à la demanderesse une preuve de la livraison de leurs produits de soins capillaires;
- j) une ordonnance autorisant la demanderesse à détruire, ou à disposer autrement, selon ce qu'elle décidera, les produits de soins capillaires des défendeurs, y compris les marchandises rappelées expédiées en conformité avec l'alinéa i) ou en conformité avec les directives de la Cour;

- k) une ordonnance enjoignant aux défendeurs de rembourser à la demanderesse, ou selon ce que la demanderesse ordonnera, les frais de camionnage, d'entreposage et de destruction de leurs produits de soins capillaires, y compris des marchandises rappelées expédiées en conformité avec l'alinéa i);
- l) une ordonnance enjoignant aux défendeurs de payer des dommages-intérêts pour un montant de 500 000 \$, pour contrefaçon et/ou usurpation de marque de commerce;
- m) à titre subsidiaire au redressement sollicité à l'alinéa l), une restitution par les défendeurs des bénéfices qu'ils ont réalisés en faisant le commerce de leurs produits de soins capillaires; la demanderesse peut choisir ce redressement après avoir interrogé un ou l'ensemble des défendeurs quant à l'ampleur de la contrefaçon et après avoir calculé les bénéfices réalisés à la suite de la contrefaçon, et demander un jugement lui accordant le montant ainsi établi;
- n) des intérêts avant et après jugement, en conformité avec les articles 36 et 37 de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, c F-7, telle que modifiée;
- o) les dépens de la présente action selon un barème d'indemnisation substantielle ainsi que les taxes applicables;
- p) Toute autre réparation que la Cour peut juger bon d'accorder.

[3] La demanderesse a réglé tous les différends qu'elle avait avec la défenderesse 2797836 Canada Inc (Carry's Company) et avec les défendeurs Gary Howard Lipton, G Lipton Sales Ltd et Jean Untel, faisant affaire sous le nom de LND Sales (également appelé le Lipton Group).

[4] La demanderesse demande à la Cour de rendre un jugement sommaire contre le défendeur Edward Sivitilli.

[5] Le défendeur Edward Sivitilli a déposé une défense dans laquelle il a nié les allégations et a prétendu n'avoir eu aucune connaissance des faits. Le défendeur a prétendu ce qui suit : tout préjudice subi par la demanderesse n'a pas été causé par ses actions, les dommages subis sont excessifs et indirects et donc non susceptibles de recours, la demanderesse ne détenait aucune marque de commerce déposée quant aux produits. Le défendeur n'a produit aucun élément de preuve et n'a contre-interrogé aucun des auteurs des affidavits.

[6] La demanderesse a établi au moyen d'affidavits, y compris celui du défendeur lui-même, les demandes énoncées dans sa déclaration.

[7] Un bref aperçu des problèmes qui ont donné lieu à la demande de la demanderesse fait ressortir les constats suivants. M. Sivitilli s'est procuré des produits Moroccanoil à au moins deux reprises auprès d'American Industries LLC, une société qu'il a découverte sur Internet et avec laquelle il n'avait jamais fait affaire. Dans le cadre d'une opération, M. Sivitilli a pris des dispositions pour que 10 800 bouteilles du produit soient envoyées directement à LND. Dans le cadre d'une deuxième opération, M. Sivitilli a pris des dispositions pour que 2 520 bouteilles du produit soient envoyées à LND. LND a vendu une partie des produits à Padinox. Padinox a ensuite offert les produits à la vente dans un salon commercial où il a été découvert, grâce à une enquête de la GRC, que les produits étaient contrefaits. Les produits ont alors été saisis auprès de Padinox.

[8] LND a également vendu les produits à Carry's Company qui, à son tour, les a vendus à une société britannique. Carry's Company et la société britannique se doutaient que les produits pouvaient avoir été contrefaits. La société britannique a renvoyé les produits à Carry's Company. Les marchandises ont ensuite été expédiées et conservées dans un entrepôt appartenant à Adam's Cargo. LND sales a consenti à une ordonnance conservatoire. Une analyse d'échantillons a été effectuée par la demanderesse et a établi que les produits n'étaient pas conformes aux produits authentiques Moroccanil.

[9] Monsieur Sivitilli prétend qu'il n'a jamais eu le contrôle du produit et que son rôle consistait à se procurer le produit, à négocier un prix et à le faire envoyer directement au distributeur. M. Sivitilli a reçu paiement de la part de LND group par l'intermédiaire d'une société qui n'existe plus, North One Investments, laquelle appartenait à son père. M. Sivitilli a décrit les factures qui ont été envoyées à LND ainsi que les montants que celle-ci lui a versés par l'intermédiaire de North One à titre d'honoraires de démarcheur ou de commission. Peu importe comment ces montants sont décrits, M. Sivitilli a été rémunéré pour s'être procuré le produit, l'avoir fait envoyer à LND et demander que le paiement soit fait à Daca Global Trading comme le demandait American Industries LLC. Je souligne que M. Sivitilli a dit qu'il ne savait rien quant au rôle joué par Daca Global Trading.

[10] Il est bien établi que, dans une réponse à une requête en jugement sommaire, il faut énoncer des faits précis et produire des éléments de preuve indiquant qu'il existe une véritable question litigieuse. Le défendeur doit démontrer qu'il existe une véritable question litigieuse. Le défendeur ne peut pas s'appuyer sur de vagues déclarations ou dire qu'il n'était pas au courant

et/ou s'appuyer sur des dénégations formulées dans ses plaidoiries pour soulever une véritable question litigieuse. Le défendeur doit « présenter ses meilleurs arguments » et pour cela il doit prouver et présenter des arguments selon lesquels il existe une véritable question litigieuse.

[11] En l'espèce, le défendeur n'a produit, comme élément de preuve, qu'une liste de dénégations et de prétentions selon lesquelles il n'avait pas connaissances des faits allégués. Lors de l'audience, le défendeur a cherché à soulever de nouveaux arguments, dont aucune n'est étayée par un élément de preuve. Par exemple, le défendeur a affirmé que, puisqu'il n'avait eu en aucun temps contrôle du produit, et que le produit était en transit dans un entrepôt qui était sous le contrôle d'autres personnes, le produit a pu être mélangé ou échangé et qu'il s'est procuré était authentique et que le produit échangé pouvait être contrefait. Cette thèse est tout à fait hypothétique, car elle n'est étayée par aucun élément de preuve, le plus petit soit-il. En outre, le défendeur a reconnu qu'il n'a aucunement tenté de vérifier si le produit qu'il se procurait et qu'il offrait à la vente était authentique, qu'il n'avait jamais eu affaire au fournisseur American Industries LLP et qu'en aucun temps il avait eu contrôle du produit. Par conséquent, il ne connaissait pas le produit qu'il s'était procuré et qu'il a offert à la vente et il ne peut pas affirmer, même s'il a soulevé cette question dans sa défense, que le produit qu'il s'était procuré était authentique.

[12] Après avoir examiné les documents soumis à la Cour, je conclus que les éléments suivants ont été prouvés :

- a. La demanderesse est la propriétaire inscrite des marques de commerce Moroccanoil, y compris de Moroccanoil Get-up, employées en liaison avec des produits de soins capillaires;
- b. Le défendeur, M. Svitilli, a acheté d'American Industries LLC et vendu, dans le cadre d'au moins deux opérations, des bouteilles de 100 ml de Moroccanoil Oil Treatment dont l'emballage et l'étiquetage comportent une reproduction de l'une ou plusieurs des marques de commerce Moroccanoil et font utilisation de Moroccanoil Get-up, sans autorisation ou permission de la demanderesse, ou sans l'octroi d'une licence de sa part;
- c. Les bouteilles de 100 ml de Moroccanoil Oil Treatment offertes à la vente et vendues par le défendeur, M. Sivitilli, ne sont pas le produit authentique Moroccanoil Oil Treatment parce qu'elles contiennent une huile d'une composition différente qui ne correspond pas à celle du produit authentique;
- d. Le défendeur, M. Sivitilli, a reconnu avoir bénéficié de la vente des produits contrefaits et a reçu 33 184 \$ pour la première opération et 8 316 \$ pour la deuxième, ce qui fait un total de 41 500 \$.

[13] Je conclus que la demanderesse a également établi, grâce à la preuve par affidavit non contestée de M. Zohar Pas, le président de Moroccanoil Inc, une société affiliée de Moroccanoil Israel, le préjudice et le dommage causés par l'offre à la vente des produits contrefaits. La distribution des produits contrefaits porte atteinte à la réputation de la demanderesse et diminue les revenus éventuels en raison, notamment, de la qualité différentes

des produits contrefaits, du prix moins élevé des produits contrefaits, de la réaction des consommateurs, de l'incidence sur l'image de marque du produit et sur les détaillants qui vendent le produit authentique, et de l'incapacité de la demanderesse à contrôler la qualité de la conception ou du matériel utilisé dans le produit contrefait.

[14] Je conclus qu'il y a preuve de contrefaçon de la marque de commerce par l'offre à la vente, la vente et la distribution par le défendeur du Traitement d'huile Moroccanoil, en contravention des articles 19 et 20 de la Loi.

[15] Je conclus également que le défendeur, M. Sivitilli, a offert à la vente et a vendu le produit, en contravention des alinéas *b)*, *c)* et *d)* de l'article 7 de la Loi.

[16] Je suis en outre convaincue que le défendeur n'a aucune défense valable à opposer à la déclaration.

[17] Je suis en outre convaincue que la demanderesse a établi que le défendeur a reçu les montants suivants, qui comprenaient les montants de TPS/TVH qui, comme l'a reconnu le défendeur, n'ont pas été versés, mais ont été conservés par le défendeur. Comme les montants de TPS/TVH n'ont pas été versés, ils doivent être inclus dans les bénéfices du défendeur.

[18] En ce qui concerne la première opération, M. Sivitilli a reçu 113 904 \$ (incluant la TPS/TVH) par chèque libellé au nom de North One. Il a ensuite versé 80 640 \$ à

American Industries, plus des frais de manutention de 80 \$. En ce qui concerne cette opération, M. Sivitilli a réalisé un bénéfice net de 33 184 \$.

[19] En ce qui concerne la deuxième opération, M. Sivitilli a facturé à LND un montant de 28 476 \$ (incluant la TPS/TVH) et a demandé qu'un montant de 20 160 \$ soit versé à Daca. En ce qui concerne cette opération, M. Sivitilli a réalisé un bénéfice net de 8 316 \$. Au total, ces ventes ont permis à M. Sivitilli de réaliser un bénéfice de 41 500 \$.

[20] Par conséquent, la présente requête en jugement sommaire est accueillie en conformité avec l'article 215 des Règles.

ORDONNANCE

LA COUR :

1. **LA COUR STATUE que** le défendeur, Edward Sivitilli, a contrefait la marque de commerce canadienne LMC 734 460, la marque de commerce déposée Moroccanoil (et les demandes d'enregistrement de marque de commerce canadienne Moroccanoil connexes et/ou Moroccanoil Get-up) (la marque de commerce) en vendant des produits de soins capillaires portant la marque de commerce sans le consentement ou la permission du demandeur, ou sans l'octroi d'une licence de sa part, en contravention de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, telle que modifiée [la Loi].

2. **LA COUR STATUE que** le défendeur a appelé l'attention du public sur ses produits de soins capillaires de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits et le produit autorisé de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi.

3. **LA COUR STATUE que** le défendeur a fait passer ses produits de soins capillaires pour ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7c) de la Loi.

4. **LA COUR STATUE que** le défendeur a utilisé la marque de commerce 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 produits de soins capillaires, et son

mode de fabrication, de production ou d'exécution, en contravention des dispositions de l'alinéa 7d) de la Loi.

5. **LA COUR STATUE que** le défendeur a causé la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi.

6. **LA COUR STATUE** qu'il est interdit au défendeur d'offrir en vente, d'exposer, d'annoncer, de vendre, de fabriquer, de distribuer ou d'effectuer toute autre opération à l'égard des produits de soins capillaires qui ne sont pas ceux de la demanderesse, portant la marque de commerce ou toute marque de commerce ou tout nom commercial créant de la confusion avec ceux-ci.

7. **LA COUR STATUE** qu' il est interdit au défendeur de reproduire, copier ou utiliser de quelque autre manière la marque de commerce ou toute autre marque de commerce ou nom commercial créant de la confusion avec elle en liaison avec les produits de soins capillaires non fabriqués par la demanderesse ou pour son compte et d'annoncer, promouvoir ou mettre en étalage de tels produits en liaison avec la marque de commerce.

8. **LA COUR STATUE** qu'il est interdit au défendeur d'appeler l'attention du public sur ses produits de soins capillaires de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits de soins capillaires et les produits de la

demanderesse, contrairement aux dispositions de l'alinéa 7b) de la Loi, en utilisant la marque de commerce ou toute marque de commerce ou tout nom commercial dont la similitude est susceptible de créer de la confusion avec celle-ci.

9. **LA COUR ORDONNE** au défendeur de verser à la demanderesse la somme de 41 000 \$ à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts avant jugement et après jugement, au taux annuel de 3%.
10. **LA COUR SE RÉSERVE LE DROIT** d'adjuger des dépens relativement à la présente requête et à l'action jusqu'à ce jour après avoir reçu les observations des parties. La demanderesse doit signifier et déposer ses observations dans les 7 prochains jours, le défendeur disposera alors de 7 jours pour signifier et déposer ses observations et la demanderesse disposera de 3 jours pour déposer une réponse. Les observations ne doivent pas comporter plus de 5 pages et la réponse ne doit pas comporter plus de 2 pages.

« Catherine M. Kane »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1135-11

INTITULÉ : MOROCCANOIL ISRAEL LTD c
GARY HOWARD et autres

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 janvier 2013

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LA JUGE KANE

DATE DES MOTIFS : Le 17 juin 2013

COMPARUTIONS :

Georgina Starkman Danzig
David S. Lipkus

POUR LA DEMANDERESSE

Edward Sivitilli

LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS
LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Edward Sivitilli
Toronto (Ontario)

LE DÉFENDEUR