

T-2084-12
2017 FC 616

T-2084-12
2017 CF 616

United Airlines, Inc. (Plaintiff)

United Airlines, Inc. (demanderesse)

v.

c.

Jeremy Cooperstock (Defendant)

Jeremy Cooperstock (défendeur)

INDEXED AS: UNITED AIRLINES, INC. v. COOPERSTOCK

RÉPERTORIÉ : UNITED AIRLINES, INC. c. COOPERSTOCK

Federal Court, Phelan J.—Montréal, December 5–8, 2016; Ottawa, June 23, 2017.

Cour fédérale, juge Phelan—Montréal, 5 au 8 décembre 2016; Ottawa, 23 juin 2017.

Trade-marks — Infringement — Action by plaintiff claiming that defendant infringing its registered trademarks pursuant to Trade-marks Act, ss. 7(b),(c), 20(1)(a), 22 — Plaintiff commercial airline operating under brand name UNITED, using domain name www.united.com — Defendant operating www.untied.com (UNTIED.com) as consumer criticism website about plaintiff — Adopting designs similar to UNITED — Whether defendant: infringed plaintiff's trademarks; causing confusion with, passing of services of plaintiff; using plaintiff's trademarks in a manner depreciating value of goodwill attached thereto — Defendant infringing plaintiff's registered trademarks — Term "services" in Trade-marks Act, s. 20(1)(a) not requiring monetary element — In certain circumstances, provision of information for the benefit of the public may constitute service under Trade-marks Act — Here, defendant offering services through UNTIED.com by way of information, guidance to disgruntled flyers — Reasoning in Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc. applying herein — Display of Untied marks constituting use under s. 20(1)(a) — Defendant's use of confusingly similar marks contrary to s. 20(1)(a) — Defendant acting contrary to Trade-marks Act, ss. 7(b),(c) — Misleading visitors to UNTIED.com — Plaintiff suffering damages — Defendant intentionally attempting to attract plaintiff's online consumers to his own website — Depreciating value of goodwill attached to United trademarks — Plaintiff entitled to injunction restraining defendant's use of United Marks — Action allowed.

Marques de commerce — Contrefaçon — Action intentée par la demanderesse qui a allégué que le défendeur a contrefait ses marques de commerce déposées en vertu des art. 7b), c), 20(1)a) et 22 de la Loi sur les marques de commerce — La demanderesse est une ligne aérienne commerciale qui assure des services aériens sous le nom de marque UNITED et qui utilise le nom de domaine www.united.com — Le défendeur exploitait le site www.untied.com (UNTIED.com) en tant que site Web portant sur les critiques de consommateurs — Il a adopté un dessin semblable à celui du site Web de United — Il s'agissait de savoir si le défendeur a contrefait les marques de commerce de la demanderesse; causé de la confusion avec les services de la demanderesse et fait passer ses services pour ceux de la demanderesse; et utilisé les marques de commerce de la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce — Le défendeur a contrefait les marques de commerce de la demanderesse — Les « services » à l'art. 20(1)a) ne nécessitent pas un élément monétaire — Dans certaines circonstances, la communication de renseignements à l'intention du public pourrait constituer un service en vertu de la Loi sur les marques de commerce — En l'espèce, le défendeur offrait des services par l'intermédiaire de UNTIED.com en fournissant des renseignements et des conseils à des voyageurs mécontents — Le raisonnement dans l'arrêt Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc. s'applique en l'espèce — L'affichage des marques Untied constituait un emploi en vertu de l'art. 20(1)a) — L'emploi par le défendeur de marques confusément semblables constituait une violation à l'art. 20(1)a) — Le défendeur a agi en violation des art. 7b) et 7c) de la Loi sur les marques de commerce — Il a induit les visiteurs en erreur sur UNTIED.com — La demanderesse a subi des dommages — Le défendeur a tenté sciemment d'attirer les clients en ligne de la demanderesse sur son propre site Web — Il a déprécié la valeur de l'achalandage associé aux

Copyright — Infringement — Plaintiff claiming that defendant infringing its copyright pursuant to Copyright Act, ss. 3(1), 27 — Plaintiff commercial airline operating under brand name UNITED, using domain name www.united.com — Defendant operating www.untied.com (UNTIED.com) as consumer criticism website about plaintiff — Adopting designs similar to UNITED — Whether defendant infringed plaintiff's copyright — Clear substantial copying taking place — Use of copyrighted material having to come within fair dealing exception (CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada (CCH)) — Defendant's website meeting first step of CCH test, i.e. allowable purpose of parody — Legislation silent as to content, meaning, or scope of "parody" — Definition of parody used by European Court of Justice consistent with ordinary meaning of term, purpose, scheme of fair dealing provisions in Copyright Act, intention of Parliament — Parody having two basic elements (1) evocation of existing work while exhibiting noticeable differences; (2) expression of mockery or humour — UNTIED.com falling within that definition — However, defendant not meeting second step of CCH test (i.e. use must be fair) — Questionable whether parody exception may successfully be invoked when there is confusion — Here, defendant's real purpose was to defame or punishing plaintiff, not to engage in parody or humour — Alternatives to current design of UNTIED.com would be effective in meeting goals of website — Plaintiff entitled to injunction restraining defendant's use of copyrighted works.

This was an action by the plaintiff claiming that the defendant infringed its registered trademarks and its copyright pursuant, respectively, to paragraphs 7(b), (c), 20(1)(a), and section 22 of the *Trade-marks Act*, and subsection 3(1) and section 27 of the *Copyright Act*.

The plaintiff is a commercial airline operating commercial flight services under the brand name of UNITED, and using the domain name www.united.com (United Website) for its online presence. The plaintiff has made use of a number of trademarks in association with its services, including the

marques de commerce de United — La demanderesse a droit à une injonction restreignant l'emploi par le défendeur des marques United — Action accueillie.

Droit d'auteur — Violation — La demanderesse a allégué que le défendeur a violé son droit d'auteur en vertu des art. 3(1) et 27 de la Loi sur le droit d'auteur — La demanderesse est une ligne aérienne commerciale qui assure des services aériens sous le nom de marque UNITED et qui utilise le nom de domaine www.united.com — Le défendeur exploitait le site www.untied.com (UNTIED.com) en tant que site Web portant sur les critiques de consommateurs — Il a adopté un dessin semblable à celui du site Web de United — Il s'agissait de savoir si le défendeur a violé le droit d'auteur de la demanderesse — Il est évident qu'un plagiat substantiel a eu lieu — L'emploi d'un contenu protégé est visé par l'exception au titre de l'utilisation équitable (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (CCH)) — Le site Web du défendeur a satisfait à la première étape du critère de l'arrêt CCH, étant donné qu'il a été créé à une des fins énumérées, à savoir la parodie — La législation ne précise rien concernant le contenu, la signification ou la portée de la « parodie » — La définition de la parodie utilisée par la Cour de justice de l'Union européenne est conforme au sens ordinaire du terme, à l'objet et à l'esprit des dispositions relatives à l'utilisation équitable dans la Loi sur le droit d'auteur et à l'intention du législateur — La parodie a deux éléments de base : 1) l'évocation d'une œuvre existante tout en présentant des différences notables et 2) l'expression de raillerie ou d'humour — UNTIED.com relevait de cette définition — Cependant, le défendeur n'a pas satisfait à la deuxième étape du critère (c.-à-d. l'utilisation doit être équitable) — Il existait une certaine incertitude quant au fait que l'exception de parodie pourrait être accueillie lorsqu'il existe une confusion — En l'espèce, le but ou le motif réel du défendeur était de diffamer ou de punir la demanderesse, non de faire de la parodie — Les solutions de rechange à la conception actuelle de UNTIED.com seraient efficaces pour atteindre les objectifs du site Web — La demanderesse avait droit à une injonction restreignant l'emploi par le défendeur des marques United et des œuvres protégées.

Il s'agissait d'une action intentée par la demanderesse qui alléguait que le défendeur avait contrefait ses marques de commerce déposées en vertu des alinéas 7b), c), 20(1)a) et de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et violé son droit d'auteur en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

La demanderesse est une ligne aérienne commerciale qui assure des services aériens sous le nom de marque UNITED et qui utilise le nom de domaine www.united.com (site Web de United) pour sa présence en ligne. La demanderesse a utilisé plusieurs marques de commerce en lien avec ses services,

UNITED word mark and the Globe design. The defendant operates www.untied.com (UNTIED.com), which is a play on the word “United”, so as to highlight the disconnection and disorganization that he perceived in the company. The defendant maintained UNTIED.com as a consumer criticism website where visitors can find information on the plaintiff, submit complaints about the plaintiff, and read complaints about the plaintiff. UNTIED.com adopted a design similar to the design of the United Website. The defendant reproduced the entirety of the United logo and the Globe design, and the overall layout of the two websites was similar. The plaintiff contacted the defendant several times to request that changes be made to the appearance of UNTIED.com so as to diminish the potential for confusion in the minds of visitors.

The main issues were whether the defendant: infringed the plaintiff’s trademarks contrary to paragraph 20(1)(a) of the *Trade-marks Act*; caused confusion with and passed off the services of the plaintiff contrary to paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*; used the plaintiff’s trademarks in a manner susceptible of depreciating the value of the goodwill attached thereto contrary to section 22 of the *Trade-marks Act*; and infringed the plaintiff’s copyright.

Held, the action should be allowed.

The defendant infringed the plaintiff’s registered trademarks and copyright.

The elements of infringement under paragraph 20(1)(a) of the *Trade-marks Act* include the existence of a registered trademark, “use” of a confusing trademark by an allegedly infringing party, and sale or distribution of any goods or services in association with that confusing trademark or trade-name. The term “services” in paragraph 20(1)(a) does not require a monetary element. There is no explicit requirement in the legislation of a monetary or commercial element to services. It is important not to cast the meaning of “services” so broadly that any provision of information falls within the scope of “services”. However, in certain circumstances, the provision of information for the benefit of the public may constitute a service under the *Trade-marks Act*. Here, it was clear that the defendant was offering services through UNTIED.com by way of information and guidance to disgruntled flyers. The reasoning of the Federal Court of Appeal in *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc.* was persuasive.

notamment le mot servant de marque UNITED et le dessin du globe terrestre. Le défendeur exploite www.untied.com (UNTIED.com) pour faire un jeu de mots avec « United », afin de mettre en évidence la déconnexion et la désorganisation qu’il percevait au sein de l’entreprise. Le défendeur a continué de tenir à jour UNTIED.com en tant que site Web portant sur les critiques de consommateurs sur lequel les visiteurs peuvent trouver de l’information sur la demanderesse et soumettre et lire des plaintes concernant celle-ci. UNTIED.com a aussi adopté un dessin semblable à celui du site Web de United. Le défendeur a reproduit l’intégralité du logo et du dessin du globe terrestre de United, et la présentation générale des deux sites Web est similaire. La demanderesse a communiqué plusieurs fois avec le défendeur pour demander que des changements soient apportés à l’apparence de UNTIED.com afin de réduire le risque de confusion dans l’esprit des visiteurs.

Il s’agissait principalement de savoir si le défendeur a contrefait les marques de commerce de la demanderesse en violation de l’alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*; causé de la confusion avec les services de la demanderesse et fait passer ses services pour ceux de la demanderesse en violation des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*; utilisé les marques de commerce de la demanderesse d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce en violation de l’article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et violé le droit d’auteur de la demanderesse.

Jugement : l’action doit être accueillie.

Le défendeur a contrefait les marques de commerce et violé le droit d’auteur de la demanderesse.

Les éléments d’une contrefaçon en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* incluent l’existence d’une marque de commerce déposée, l’« emploi » d’une marque de commerce créant de la confusion par un contrefacteur présumé, et la vente et la distribution de biens ou de services en lien avec cette marque de commerce créant de la confusion. Les « services » à l’alinéa 20(1)a) ne nécessitent pas un élément monétaire. La législation ne comporte pas d’exigence explicite en ce qui concerne un élément monétaire ou commercial se rapportant à des services. Il importe de ne pas généraliser la signification de « services » à tel point que toute communication de renseignements relève des « services ». Cependant, dans certaines circonstances, la communication de renseignements à l’intention du public pourrait constituer un service en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. En l’espèce, il était évident que le défendeur offrait des services par l’intermédiaire de UNTIED.com en fournissant

In that case, the Court considered the similarity of the marks, the placement of the marks on clothing, and the respondent's awareness that it was common practice to affix a logo to the breast of a sweater or shirt to indicate its source. Similarly in the case at bar, the defendant was aware that he had placed the Untied Marks in the same location as the United Marks were displayed on the United Website. The defendant's display of the Untied marks therefore constituted use under paragraph 20(1)(a). The defendant's use of confusingly similar marks in association with pre-flight and post-flight customer service constituted infringement of the plaintiff's registered trademarks contrary to paragraph 20(1)(a).

The defendant acted contrary to paragraphs 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*. There was confusion and the likelihood of confusion in this case. The defendant misled visitors to UNTIED.com as to the source of the services available on that website. The plaintiff suffered damages or was likely to suffer potential damages.

The defendant intentionally attempted to attract the plaintiff's online consumers to his own website for notoriety. In doing so, he depreciated the value of goodwill attached to the United Trademarks contrary to section 22 of the *Trade-marks Act*.

As to copyright infringement, it was clear that substantial copying took place. In *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada (CCH)*, the Supreme Court determined that the use of copyrighted material must come within the fair dealing exception: (1) the dealing must be for an allowable purpose and (2) must be fair. The defendant's website met the first step of the *CCH* test, as it is for the allowable purpose of parody under section 29 of the *Copyright Act*. The legislation is silent as to the content, meaning, or scope of "parody". However, the definition of parody used by the European Court of Justice in *Deckmyn v. Vandersteen* is consistent with the ordinary meaning of the term, the purpose and scheme of the fair dealing provisions in the *Copyright Act*, and the intention of Parliament. Parody should be understood as having two basic elements: the evocation of an existing work while exhibiting noticeable differences and the expression of mockery or humour. The fair dealing exception for the purpose of parody in section 29 of the *Copyright Act* does not require a user to identify the source of the work being parodied. In addition, parody does not require that the expression of mockery or humour be directed at the exact thing being parodied. UNTIED.com fell within the definition of parody described above: it

des renseignements et des conseils à des voyageurs mécontents. Le raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc.* était convaincant. Dans cette affaire, la Cour a tenu compte de la ressemblance des marques, du placement des marques sur les vêtements et du fait que le défendeur savait qu'il était courant d'apposer un logo sur un chandail ou une chemise, au niveau de la poitrine, pour indiquer sa source. De même, dans le cas qui nous occupe, le défendeur savait qu'il avait placé les marques Untied au même endroit que celui où les marques United étaient affichées sur le site Web de United. L'affichage par le défendeur des marques Untied constituait donc un emploi en vertu de l'alinéa 20(1)a). L'emploi par le défendeur de marques confusément semblables en lien avec le service à la clientèle avant et après le vol constituait une contrefaçon des marques de commerce enregistrées de la demanderesse en violation à l'alinéa 20(1)a).

Le défendeur a agi en violation des alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il existait une confusion et une probabilité de confusion en l'espèce. Le défendeur a induit les visiteurs en erreur sur UNTIED.com quant à la source des services disponibles sur ce site Web. La demanderesse a subi des dommages ou était susceptible d'en subir.

Le défendeur a tenté sciemment d'attirer les clients en ligne de la demanderesse sur son propre site Web pour gagner une notoriété. Ce faisant, il a déprécié la valeur de l'achalandage associé aux marques de commerce de United en violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Quant à la violation du droit d'auteur, il est évident qu'un plagiat substantiel a eu lieu. Dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada* (arrêt *CCH*), la Cour suprême du Canada a présenté un critère en deux étapes pour déterminer si l'emploi d'un contenu protégé est visé par l'exception au titre de l'utilisation équitable : premièrement, l'emploi doit se faire à une fin énumérée et, deuxièmement, l'utilisation doit être équitable. Le site Web du défendeur a satisfait à la première étape du critère de l'arrêt *CCH*, étant donné qu'il a été créé à une des fins énumérées, à savoir la parodie, en vertu de l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*. La législation ne précise rien concernant le contenu, la signification ou la portée de la « parodie ». Cependant, la définition de la parodie utilisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans *Deckmyn c. Vandersteen* est conforme au sens ordinaire du terme, à l'objet et à l'esprit des dispositions relatives à l'utilisation équitable dans la *Loi sur le droit d'auteur* et à l'intention du législateur. La parodie doit être comprise comme ayant deux éléments de base : l'évocation d'une œuvre existante tout en présentant des différences notables et l'expression de raillerie ou d'humour. L'exception relative à l'utilisation équitable aux fins de parodie à l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* n'exige pas qu'un

evoked existing works (the United Website, the United Logo, and the Globe Design) while showing some differences (such as content and disclaimers), and it expressed mockery (and criticism) of the plaintiff.

That said, the defendant did not meet the second step of the test. While UNTIED.com fell within the definition of parody, it was questionable whether the parody exception may successfully be invoked when there is confusion. Here, the Court was not satisfied that there was ever any intent for humour—rather, the defendant’s intent was to embarrass and punish the plaintiff for its perceived wrongdoings. The defendant’s real purpose or motive in appropriating the copyrighted works was to defame or punish the plaintiff, not to engage in parody. When considering parody, available alternatives to the dealing cannot be weighed too heavily. In this case, the appropriate question was whether the defendant’s use of alternative logos and website design would be as effective in mocking and criticizing the plaintiff. Alternatives to the current design of UNTIED.com would be effective in meeting the goals of the website. It was the substantial copying of the plaintiff’s copyrighted material that was having a harmful impact, not the criticism contained on UNTIED.com. The questionable purpose of the dealing, amount of the dealing, and effect of the dealing all weighed in favour of the conclusion that this dealing was not fair.

Finally, the defendant did not make out the defence of estoppel or acquiescence. Passage of time alone does not justify a remedy. The plaintiff did not act in any manner that would “encourage” the defendant to continue his breach. Laches was inapplicable because a statutory limitation applied in this case. The plaintiff was entitled to an injunction restraining the defendant’s use of the United marks and the copyrighted works.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 3(1), 27, 29, 29.1.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2, 4, 6, 7(b), (c), 20, 22.

utilisateur détermine la source de l’œuvre parodiée. De plus, la parodie n’exige pas que l’expression de raillerie ou d’humour vise l’élément exact qui est parodié. UNTIED.com relève de la définition de la parodie présentée ci-dessus : il évoque l’œuvre existante (le site Web de United, le logo de United et le dessin du globe terrestre) tout en présentant des différences (p. ex. le contenu et les avertissements) et il exprime des moqueries (et des critiques) à l’égard de la demanderesse.

Cela étant dit, le défendeur n’a pas satisfait à la deuxième étape du critère. Bien que UNTIED.com relève de la définition de parodie, il existait une certaine incertitude quant au fait que l’exception de parodie pourrait être accueillie lorsqu’il existe une confusion. En l’espèce, la Cour n’était pas convaincue que le défendeur visait à faire de l’humour. Le défendeur voulait plutôt gêner et punir United pour ses actes répréhensibles apparents. Le but ou le motif réel du défendeur lié à l’appropriation des œuvres protégées était de diffamer ou de punir la demanderesse, non de faire de la parodie. Lorsque l’on examine une parodie, les solutions de rechange à l’utilisation disponibles ne peuvent pas peser trop lourdement. En l’espèce, la question appropriée semblerait être de savoir si l’emploi par le défendeur des logos et de la conception de site Web de rechange serait aussi efficace pour se moquer de la demanderesse et la critiquer. Les solutions de rechange à la conception actuelle de UNTIED.com seraient efficaces pour atteindre les objectifs du site Web. C’était le plagiat substantiel du contenu protégé de la demanderesse qui avait un effet nuisible, non la critique figurant sur UNTIED.com. Les fins douteuses de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation et l’effet de l’utilisation ont joué en faveur de la conclusion selon laquelle cette utilisation n’était pas équitable.

Enfin, le défendeur n’a pas soutenu le moyen de défense fondé sur la préclusion ou l’acquiescement. Le laps de temps écoulé ne justifie pas à lui seul un recours. La demanderesse n’a pas agi dans le but d’« encourager » le défendeur à poursuivre sa violation. Le manque de diligence ne s’applique pas, car un délai de prescription imposé par la loi s’applique en l’espèce. La demanderesse avait droit à une injonction restreignant l’emploi par le défendeur des marques United et des œuvres protégées.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1), 27, 29, 29.1.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 4, 6, 7(b), (c), 20, 22.

CASES CITED

APPLIED:

Kraft Limited v. Registrar of Trade Marks, [1984] 2 F.C. 874, (1984), 1 C.P.R. (3d) 457, 1984 CarswellNat 79 (WLNext Can.) (T.D.); *TSA Stores, Inc. v. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, 2011 FC 273, 91 C.P.R. (4th) 324; *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc.*, 2004 FCA 252, [2005] 1 F.C.R. 148; *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824; *Source Perrier (Société anonyme) v. Fira-Less Marketing Co. Limited*, [1983] 2 F.C. 18, 70 C.P.R. (2d) 61, 1983 CarswellNat 23 (WLNext Can.) (T.D.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, (1992), 95 D.L.R. (4th) 385, 1992 CarswellOnt 1007 (WLNext Can.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.* (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40, 55 C.P.R. (3d) 182, 1994 CarswellBC 267 (WLNext Can.) (S.C.); *Warman v. Fournier*, 2012 FC 803, 104 C.P.R. (4th) 21; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Deckmyn v. Vandersteen* (2014), Case C-201/13 (Court of Justice of the EU).

DISTINGUISHED:

Canadian Memorial Services v. Personal Alternative Funeral Services Ltd. (2000), 182 F.T.R. 28, 4 C.P.R. (4th) 440, [2000] F.C.J. No. 140 (QL) (T.D.).

CONSIDERED:

United Airlines inc. v. Cooperstock, 2016 QCCS 4645, 2016 CarswellQue 9046 (WLNext Can.); *Cooperstock v. United Airlines Inc.*, 2017 QCCA 44, 2017 CarswellQue 223 (WLNext Can.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306, (1996), 71 C.P.R. (3d) 348, 1996 CarswellNat 2297 (WLNext Can.) (T.D.); *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 722; *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544, (1987), 14 C.P.R. (3d) 314, 1987 CarswellNat 643 (WLNext Can.) (C.A.); *Canada Post Corp. v. Paxton Developments Inc.* (2000), 198 F.T.R. 72, 9 C.P.R. (4th) 429, 2000 CarswellNat 3003 (WLNext Can.) (T.D.); *Green v. Schwarz* (1986), 12 C.P.R. (3d) 84, 1 A.C.W.S. (3d) 401, 1986 CarswellOnt 877 (WLNext Can.) (H.C.J.); *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132; *Thoi Bao Inc. v. 1913075 Ontario Limited (Vo Media)*, 2016 FC 1339, 2016 CarswellNat 10491; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326;

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce, [1984] 2 C.F. 874, 1984 CarswellNat 79F (WLNext Can.) (1^{re} inst.); *TSA Stores, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2011 CF 273; *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc.*, 2004 CAF 252, [2005] 1 R.C.F. 148; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824; *Source Perrier (Société anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Limited*, [1983] 2 C.F. 18, 1983 CarswellNat 23 (WLNext Can.) (1^{re} inst.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 1992 CarswellOnt 1007 (WLNext Can.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.* (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40, 55 C.P.R. (3d) 182, 1994 CarswellBC 267 (WLNext Can.) (S.C.); *Warman c. Fournier*, 2012 CF 803; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Deckmyn c. Vandersteen* (2014), Case C-201/13 (Cour de justice de l'Union européenne).

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd., [2000] A.C.F. n° 140 (QL) (1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

United Airlines inc. v. Cooperstock, 2016 QCCS 4645, 2016 CarswellQue 9046 (WLNext Can.); *Cooperstock v. United Airlines Inc.*, 2017 QCCA 44, 2017 CarswellQue 223 (WLNext Can.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306, 1996 CarswellNat 2297 (WLNext Can.) (1^{re} inst.); *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 722; *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544, 1987 CarswellNat 643 (WLNext Can.) (C.A.); *Canada Post Corp. c. Paxton Developments Inc.* (2000), 198 F.T.R. 72, 9 C.P.R. (4th) 429, 2000 CarswellNat 3003 (WLNext Can.) (1^{re} inst.); *Green v. Schwarz* (1986), 12 C.P.R. (3d) 84, 1 A.C.W.S. (3d) 401, 1986 CarswellOnt 877 (WLNext Can.) (H.C.J.); *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132; *Thoi Bao Inc. c. 1913075 Ontario Limited (Vo Media)*, 2016 CF 1339, 2016 CarswellNat 10491; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; *Productions Avanti Ciné*

Productions Avanti Ciné-Vidéo Inc. v. Favreau, [1999] R.J.Q. 1939, (1999), 177 D.L.R. (4th) 568, 1 C.P.R. (4th) 129 (Que. C.A.); *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994); *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37, [2012] 2 S.C.R. 345; *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2005 FC 870, 2005 CarswellNat 7479 (WL Can.).

REFERRED TO:

Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co., [1968] 2 Ex. C.R. 552, 1968 CarswellNat 32 (WLNext Can.); *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27, [2011] 2 S.C.R. 387; *Noshery Ltd. v. Penthouse Motor Inn Ltd.*, (1969), 61 C.P.R. 207, 1969 CarswellOnt 44 (WLNext Can.) (S.C.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418.

AUTHORS CITED

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Katherine Barber, ed. *Concise Canadian Oxford Dictionary*, 2nd ed. Don Mills, Ont.: Oxford University Press, 2005.

ACTION by the plaintiff claiming that the defendant infringed its registered trademarks and its copyright pursuant, respectively, to paragraphs 20(1)(a), 7(b), 7(c), and section 22 of the *Trade-marks Act*, and subsection 3(1) and section 27 of the *Copyright Act*. Action allowed.

APPEARANCES

Jay Zakaïb for plaintiff.
Dr. Jeremy Cooperstock on his own behalf.

SOLICITORS OF RECORD

Gowling WLG (Canada) LLP, Ottawa, for plaintiff.

The following are the reasons for judgement rendered in English by

PHELAN J.:

Vidéo Inc. c. Favreau, [1999] R.J.Q. 1939, (1999), 177 D.L.R. (4th) 568, 1 C.P.R. (4th) 129 (C.A. Qué.); *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994); *Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345; *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2005 CF 870, 2005 CarswellNat 7479 (WL Can.).

DÉCISIONS CITÉES :

Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co., [1968] 2 R.C. de l'É. 552, 1968 CarswellNat 32 (WLNext Can.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387; *Noshery Ltd. v. Penthouse Motor Inn Ltd.*, (1969), 61 C.P.R. 207, 1969 CarswellOnt 44 (WLNext Can.) (C.S.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27.

DOCTRINE CITÉE :

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2^e éd. Toronto : Butterworths, 1983.
Katherine Barber, éd. *Concise Canadian Oxford Dictionary*, 2^e éd. Don Mills, Ont. : Oxford University Press, 2005.

ACTION intentée par la demanderesse qui a allégué que le défendeur a contrefait ses marques de commerce déposées en vertu des alinéas 20(1)a), 7b), 7c) et de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et violé son droit d'auteur en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Action accueillie.

ONT COMPARU

Jay Zakaïb pour la demanderesse.
Jeremy Cooperstock, Ph. D. pour son propre compte.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l., Ottawa, pour la demanderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE PHELAN :

Table of ContentsTable des matières

Sections:	Paragraph #	Sections :	N° de Paragraphe
I. Introduction	1–2	I. Introduction	1–2
II. Background	3–17	II. Contexte	3–17
III. Issues.....	18–19	III. Questions en litige.....	18–19
IV. Witnesses.....	20	IV. Témoins.....	20
A. United’s Witnesses.....	21	A. Témoins de United	21
(1) Mr. Scott Wilson	21	1) M. Scott Wilson.....	21
(2) Mr. Jeff Wittig.....	22	2) M. Jeff Wittig.....	22
(3) Ms. Nancy Proietti	23–24	3) M ^{me} Nancy Proietti	23–24
(4) Mr. Stephen Buffo.....	25–26	4) M. Stephen Buffo	25–26
B. Cooperstock’s Witnesses	27	B. Témoins de Cooperstock	27
(1) Dr. Jeremy Cooperstock.....	27	1) M. Jeremy Cooperstock.....	27
(2) Mr. Ron Hall	28	2) M. Ron Hall.....	28
V. Analysis	29	V. Analyse	29
A. Trademark Infringement.....	29–30	A. Contrefaçon de marque de commerce ...	29–30
(1) Registration.....	31	1) Enregistrement.....	31
(2) Cooperstock Provides Services through UNTIED.com.....	32–34	2) Cooperstock fournit des services par l’intermédiaire de UNTIED.com.....	32–34
(3) Use	35–42	3) Emploi	35–42
(4) Confusion.....	43–46	4) Confusion	43–46
(a) Inherent distinctiveness.....	47	a) Caractère distinctif inhérent.....	47
(b) Length of use	48	b) Période d’emploi.....	48
(c) Nature of the services.....	49–50	c) Nature des services.....	49–50
(d) Nature of the trade	51–52	d) Nature du commerce.....	51–52
(e) Resemblance	53–55	e) Ressemblance.....	53–55
(f) Surrounding Circumstances and Conclusion.....	56–68	f) Circonstances de l’espèce et conclusion	56–68
(5) Authorization.....	69	5) Autorisation	69
(6) Conclusion on s. 20(1)(a).....	70	6) Conclusion sur l’alinéa 20(1)a).....	70
B. Passing Off.....	71–72	B. Commercialisation trompeuse	71–72
(1) Goodwill or Reputation.....	73–78	1) Achalandage ou réputation.....	73–78
(2) Deception of the Public due to Misrepresentation	79–85	2) Déception du public due à une repré- sentation trompeuse	79–85
(3) Damages.....	86–88	3) Dommages.....	86–88
(4) Conclusion on ss. 7(b) and 7(c)	89	4) Conclusion sur les alinéas 7b) et 7c).....	89
C. Depreciation of Goodwill	90	C. Dépréciation de l’achalandage.....	90
(1) Use	91	1) Emploi	91
(2) Goodwill	92	2) Achalandage	92
(3) Effect/Linkage.....	93–97	3) Incidence/lien	93–97
(4) Depreciation.....	98–101	4) Dépréciation	98–101
(5) Conclusion	102	5) Conclusion.....	102

D. Copyright Infringement.....	103	D. Violation du droit d’auteur	103
(1) Infringement.....	103–105	1) Contrefaçon	103–105
(2) Fair Dealing	106–108	2) Utilisation équitable	106–108
(a) Is the dealing for an allowable purpose?	109–120	a) L’utilisation vise-t-elle une fin énumérée?.....	109–120
(b) Is the dealing fair?	121	b) L’utilisation est-elle équitable?	121
(i) The Purpose of the Dealing.....	122–125	(i) But de l’utilisation.....	122–125
(ii) The Character of the Dealing.....	126–127	(ii) Nature de l’utilisation.....	126–127
(iii) The Amount of the Dealing.....	128–130	(iii) Ampleur de l’utilisation	128–130
(iv) Alternatives to the Dealing.....	131–134	(iv) Solutions de rechange à l’utilisation	131–134
(v) The Nature of the Work.....	135–136	(v) Nature de l’œuvre.....	135–136
(vi) The Effect of the Dealing on the Work	137–140	(vi) Effet de l’utilisation sur l’œuvre	137–140
(3) Conclusion on Copyright Infringement	141	3) Conclusion sur la violation du droit d’auteur.....	141
E. Abuse of Process.....	142–146	E. Recours abusif.....	142–146
F. Re-Examination.....	147–148	F. Réinterrogatoire.....	147–148
VI. Conclusion	149–152	VI. Conclusion	149–152

I. Introduction

[1] This is an action relating to the alleged infringement by the defendant, Dr. Jeremy Cooperstock (Cooperstock), the owner-operator of the website www.untied.com (UNTIED.com), of trademarks and copyright owned by the plaintiff, United Airlines, Inc. (United).

[2] The plaintiff claims that the defendant has infringed its registered trademarks pursuant to paragraphs 20(1)(a), 7(b), 7(c), and section 22 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. Further, the plaintiff claims that the defendant has infringed its copyright pursuant to subsection 3(1) and section 27 of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42.

II. Background

[3] The plaintiff is a commercial airline that was formed by the merger of two predecessor airlines, United Air Lines, Inc. (UAL) and Continental Airlines

I. Introduction

[1] Il s’agit d’une action se rapportant à la présumée contrefaçon et à la violation par le défendeur, M. Jeremy Cooperstock (M. Cooperstock), le propriétaire-exploitant du site web www.untied.com (UNTIED.com), des marques de commerce et du droit d’auteur appartenant à la demanderesse, United Airlines, Inc. (United).

[2] La demanderesse allègue que le défendeur a contrefait ses marques de commerce déposées en vertu des alinéas 20(1)a), 7b) et 7c), et de l’article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. En outre, la demanderesse allègue que le défendeur a violé son droit d’auteur en vertu du paragraphe 3(1) et de l’article 27 de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42.

II. Contexte

[3] La demanderesse est une ligne aérienne commerciale qui a été constituée par la fusion de deux lignes aériennes remplacées, United Air Lines, Inc. (UAL)

(Continental). This merger was announced in 2010 and finalized on March 31, 2013. United and its predecessor UAL have been operating commercial flight services in and out of Canada since 1939 under the brand name of UNITED. UAL used the domain name www.ual.com for its online presence until December 17, 1998, when it began using www.united.com.

[4] Following the merger between UAL and Continental, the plaintiff unveiled its brand name and logo in August 2010: the United brand name with the United Logo (previously used by UAL) and the Globe Design (previously used by Continental). At that time, UAL began to use the United brand name and United Logo, including on its website. Continental continued to use its own branding, including the Globe Design. On November 30, 2011, UAL and Continental started operating under a single operating certificate, and on March 3, 2012 they merged their consumer-facing platforms (i.e., their websites). The new, merged website was located at www.united.com and it used the design of the previous Continental website, which had used the same basic design and artwork since 2006.

[5] The plaintiff has made use of a number of trademarks in association with its services (the United Marks or United Trademarks), including:

- a) The UNITED word mark (Registration TMA204,456) [UNITED Mark], which was registered by UAL in January 1975 and renewed in January 2005. This trademark has been used in Canada in relation to air transportation services for passengers since as early as 1939.
- b) The UNITED AIRLINES word mark (Registration TMA367,179) [UNITED AIRLINES Mark], which was registered by UAL in March 1990 and renewed in March 2013. This trademark has been used in Canada in relation to air transportation of passengers, property, and mail since as early as 1939.

et Continental Airlines (Continental). Cette fusion a été annoncée en 2010 et parachevée le 31 mars 2013. United et son prédécesseur UAL assurent des services aériens commerciaux au Canada et hors du Canada depuis 1939 sous le nom de marque UNITED. UAL a utilisé le nom de domaine www.ual.com pour sa présence en ligne jusqu'au 17 décembre 1998, date à laquelle elle a commencé à utiliser www.united.com.

[4] Après la fusion de UAL et Continental, la demanderesse a rendu son nom de marque et son logo publics en août 2010 : le nom de marque United avec le logo de United (employé antérieurement par UAL) et le dessin du globe terrestre (anciennement utilisé par Continental). À ce moment-là, UAL a commencé à utiliser le nom de marque United et le logo de United, y compris sur son site Web. Continental a continué à utiliser sa propre marque de commerce, y compris le dessin du globe terrestre. Le 30 novembre 2011, UAL et Continental ont commencé à exercer leurs activités en vertu d'un certificat d'exploitation unique et le 3 mars 2012, elles ont fusionné leurs plateformes visant le consommateur (c.-à-d. leurs sites Web). Le nouveau site Web qui a été fusionné se trouvait à l'adresse www.united.com et il utilisait la conception du site Web précédent de Continental qui avait employé la même conception de base et illustration depuis 2006.

[5] La demanderesse a utilisé plusieurs marques de commerce en lien avec ses services (les marques ou marques de commerce United), y compris :

- a) Le mot servant de marque UNITED (enregistrement LMC204 456) [marque de commerce UNITED] qui a été enregistré par UAL en janvier 1975 et renouvelé en janvier 2005. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec les services de transport aérien pour les passagers dès 1939.
- b) Le mot servant de marque UNITED AIRLINES (enregistrement LMC367 179) [marque de commerce UNITED AIRLINES] qui a été enregistré par UAL en mars 1990 et renouvelé en mars 2013. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec le transport aérien de passagers, des biens et le courrier dès 1939.

c) The Globe Design (Registration TMA492,886), which was registered by Continental in April 1998 and renewed in April 2013. This trademark has been used in Canada in relation to air transportation of persons and property since as early as 1995.



c) Le dessin du globe terrestre (enregistrement LMC492 886) qui a été enregistré par Continental en avril 1998 et renouvelé en avril 2013. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec le transport aérien de personnes et des biens dès 1995.



[6] The plaintiff also claims copyright with respect to the following logos and designs:

a) The United logotype (Registration 1099766) [United Logo], which was first published on August 11, 2010 and was registered on October 29, 2012.



[6] La demanderesse prétend aussi détenir les droits d'auteur quant aux logos et dessins suivants :

a) Le logotype de United (enregistrement 1099766) [logo de United], qui a été pour la première fois publié le 11 août 2010 et a été enregistré le 29 octobre 2012.



b) The Globe Design (Registration 1099765), which was first published on February 1, 1991 and was registered on October 29, 2012.



b) Le dessin du globe terrestre (enregistrement 1099765) qui a été pour la première fois publié le 1^{er} février 1991 et a été enregistré le 29 octobre 2012.



c) The INTERNET WEBSITE CONTENT INCLUDING, WITHOUT LIMITATION: (TEXT, IMAGES, DESIGNS, LAYOUT, DOMAIN: WWW.united.com) (Registration 1099767) [United Website], which was first published on July 29, 2006 and was registered on October 29, 2012.

c) Le CONTENU DU SITE WEB Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER (TEXTE, IMAGES, DESSINS, MISE EN PAGE, DOMAINE : WWW.united.com) (enregistrement 1099767) [site Web de United] qui a été publié pour la première fois le 29 juillet 2006 et a été enregistré le 29 octobre 2012.

[7] The defendant operates UNTIED.com, which was registered and launched on or about April 24, 1997. UNTIED.com is the successor to a personal webpage operated by the defendant titled "Poor Show", which was launched around the summer of 1996. The "Poor Show" webpage displayed information about the de-

[7] Le défendeur exploite UNTIED.com qui a été enregistré et lancé le 24 avril 1997 ou aux alentours de cette date. UNTIED.com succède à une page Web personnelle exploitée par le défendeur et intitulée « Poor Show » qui a été lancée aux alentours de l'été 1996. La page Web « Poor Show » affichait de l'information

fendant's negative experience with United (then UAL) and United's purportedly inadequate responses. After launching this webpage, the defendant began to receive letters from other travellers regarding their negative experiences with United and he posted these on his webpage. The content related to United was removed from the "Poor Show" webpage around March 24, 1997; about one month later, the defendant launched UNTIED.com. The defendant chose the domain name UNTIED.com as a play on the word "United", so as to highlight the disconnection and disorganization that he perceived in the company. The defendant continues to maintain UNTIED.com as a consumer criticism website where visitors can find information on the plaintiff, submit complaints about the plaintiff, and read complaints about the plaintiff dating back to 1998 in the database of complaints.

[8] Between August and September 2011, the defendant redesigned UNTIED.com—it was at this time that graphics similar to the current graphics (the Untied Marks) were displayed in the top left-hand corner of the website, including an "UNTIED" logo (Untied Logo) (a blue sans-serif rendering of the word "UNTIED" in evenly spaced capital letters) and a globe logo covered with a frown (Frowning Globe Design):



[9] At this time, UNTIED.com also adopted, for the first time, a design similar to the design of the United website.

[10] Following the redesign of UNTIED.com in September 2011, the plaintiff became aware of the strong resemblance between UNTIED.com and the United Website. UNTIED.com was updated again in June 2012 to mirror the United Website design launched in March 2012.

sur l'expérience négative du défendeur avec United (alors appelée UAL) et sur les réponses prétendument inadéquates de United. Après avoir lancé cette page Web, le défendeur a commencé à recevoir des lettres d'autres voyageurs concernant leurs expériences négatives avec United et il a publié ces lettres sur sa page Web. Le contenu lié à United a été supprimé de la page Web « Poor Show » autour du 24 mars 1997; environ un mois plus tard, le défendeur a lancé UNTIED.com. Le défendeur a choisi le nom de domaine UNTIED.com pour faire un jeu de mots avec « United », afin de mettre en évidence la déconnexion et la désorganisation qu'il percevait au sein de l'entreprise. Le défendeur continue de tenir à jour UNTIED.com en tant que site Web portant sur les critiques de consommateurs sur lequel les visiteurs peuvent trouver de l'information sur la demande remontant à 1998, dans la base de données sur les plaintes.

[8] Entre août et septembre 2011, le défendeur a procédé à la refonte de UNTIED.com — c'est à ce moment-là que des éléments graphiques semblables aux éléments graphiques actuels (les marques Untied) étaient affichés dans le coin supérieur gauche du site Web, notamment un logo « UNTIED » (logo de Untied) (un rendu de police de caractères sans empattement bleu du mot « UNTIED » dans des lettres majuscules également espacées) et le logo d'un globe terrestre sur lequel figurent des sourcils froncés (dessin d'un globe terrestre grimaçant) :



[9] À ce stade, UNTIED.com a aussi adopté, pour la première fois, un dessin semblable à celui du site Web de United.

[10] Après la refonte de UNTIED.com en septembre 2011, la demanderesse a pris connaissance de la forte ressemblance entre UNTIED.com et le site Web de United. UNTIED.com a été de nouveau mis à jour en juin 2012 pour refléter le dessin du site Web de United lancé en mars 2012.

[11] The plaintiff contacted the defendant on July 16, 2012, to request that changes be made to the appearance of UNTIED.com so as to diminish the potential for confusion in the minds of visitors. The defendant responded on July 17, 2012, indicating that he would “study” these concerns; at this time, he also offered his services to the plaintiff as a consultant.

[12] The plaintiff contacted the defendant again on September 10, 2012 to restate its request and to “formally” put the defendant on notice with respect to the plaintiff’s intellectual property rights. The defendant responded on September 25, 2012 but did not address the request to change UNTIED.com’s appearance.

[13] The plaintiff contacted the defendant for a third time on October 2, 2012. The defendant responded on October 12, 2012, but he did not alter UNTIED.com’s appearance as requested. However, in October 2012, the defendant made certain alterations to UNTIED.com: he changed the colour of the T and I in the Untied Logo to red (from blue), changed the frown on the Frowning Globe Design to red (from blue), and added a disclaimer and a pop-up dialogue box to the website indicating that this was not the website of United. The disclaimer, stating “(This is not the website of United Airlines)”, was placed at the top of the website in small black type—next to the graphic identifying “Untied” as “An Evil Alliance Member”.

[14] The parties to this litigation are not unfamiliar with each other. Proceedings have taken place before the Superior Court of Quebec with respect to the defendant’s practice of making the personal information of United employees available on UNTIED.com. On September 27, 2016, in *United Airlines inc. v. Cooperstock*, 2016 QCCS 4645, 2016 CarswellQue 9046 (WLNNext Can.), the Superior Court issued an injunction requiring the defendant to remove the contact information of employees with no customer care

[11] La demanderesse a communiqué avec le défendeur le 16 juillet 2012 pour demander que des changements soient apportés à l’apparence de UNTIED.com afin de réduire le risque de confusion dans l’esprit des visiteurs. Le défendeur a répondu le 17 juillet 2012 en indiquant qu’il [TRADUCTION] « étudierait » ces préoccupations; à ce stade, il a aussi proposé ses services à la demanderesse en tant que consultant.

[12] La demanderesse a une nouvelle fois communiqué avec le défendeur le 10 septembre 2012 pour réitérer sa demande et l’aviser [TRADUCTION] « officiellement » des droits de propriété intellectuelle de la demanderesse. Le défendeur a répondu le 25 septembre 2012, mais il n’a pas donné suite à la demande de modifier l’apparence de UNTIED.com.

[13] La demanderesse a communiqué avec le défendeur une troisième fois, le 2 octobre 2012. Le défendeur a répondu le 12 octobre 2012, mais il n’a pas modifié l’apparence de UNTIED.com, comme cela lui était demandé. Cependant, en octobre 2012, le défendeur a apporté certains changements à UNTIED.com : il a changé la couleur des lettres T et I dans le logo de Untied en rouge (elles étaient bleues au départ), celle des sourcils froncés sur le dessin du globe terrestre grimaçant en rouge (ils étaient bleus au départ) et il a ajouté un avertissement et une boîte de dialogue sur le site Web pour indiquer qu’il ne s’agissait pas du site Web de United. L’avertissement, qui précise [TRADUCTION] « (Il ne s’agit pas du site Web de United Airlines) », a été placé dans la partie supérieure du site Web, en petits caractères noirs, près de la représentation graphique déterminant « Untied » comme [TRADUCTION] « Un membre de l’alliance maléfique ».

[14] Les parties au présent contentieux se connaissent. Des procédures se sont déroulées devant la Cour supérieure du Québec relativement à la pratique employée par le défendeur qui consistait à rendre disponible de l’information personnelle sur les employés de United sur UNTIED.com. Le 27 septembre 2016, dans l’arrêt *United Airlines inc. v. Cooperstock*, 2016 QCCS 4645, 2016 CarswellQue 9046 (WLNNext Can.), la Cour supérieure a émis une injonction obligeant le défendeur à supprimer de son site Web les coordonnées des

responsibilities from his website. The Superior Court found that the employees in question (co-plaintiffs in that proceeding) had no responsibility for customer care and had received phone calls, voice messages, and e-mails following the publication of their contact information on UNTIED.com, causing “significant prejudice” (paragraph 75). The Superior Court further found that the publication of such information served “absolutely no purpose whatsoever” with respect to resolving customer complaints, and that it had a negative influence on the job performance of at least one employee (paragraphs 70 and 78). In reaching its conclusion, the Superior Court noted that the plaintiff was not seeking to shut down the defendant’s website, and rejected the defendant’s contention that he would be forced to shut down his website if the injunction were granted.

[15] The Court of Appeal of Quebec upheld this injunction on January 16, 2017 in *Cooperstock v. United Airlines Inc.*, 2017 QCCA 44, 2017 CarswellQue 223 (WLNNext Can.). The Court of Appeal stated [at paragraphs 4 and 5]:

In effect, the Appellant wants to continue harassing employees without anyone benefitting from the exercise: certainly not the customers who complain to someone who is unable to respond to their complaint and certainly not the employees who are not meant to handle such complaints.

It is our unanimous view that the appeal is doomed to fail.

[16] The Court of Appeal rejected Cooperstock’s contention that the injunction limited his freedom of speech, commenting that the injunction simply allowed United non-customer care employees to do the tasks that they were hired to perform. Likewise, this Court is of a similar view in respect of the defendant’s suggestion that freedom of speech is at issue in this litigation.

employés n’assumant pas de responsabilités liées au service à la clientèle. La Cour supérieure a conclu (au paragraphe 75) que les employés en question (codemandeurs dans cette instance) n’étaient pas responsables du service à la clientèle et qu’ils avaient reçu des appels téléphoniques, des messages vocaux et des courriels après la publication de leurs coordonnées sur UNTIED.com, ce qui a causé un [TRADUCTION] « préjudice grave ». La Cour supérieure est également arrivée à la conclusion que la publication de tels renseignements était [TRADUCTION] « absolument inutile » pour résoudre les plaintes des clients et qu’elle avait une influence négative sur le rendement d’au moins un employé (aux paragraphes 70 et 78). Pour arriver à cette conclusion, la Cour supérieure a fait remarquer que la demanderesse ne cherchait pas à fermer définitivement le site Web du défendeur et elle a rejeté l’allégation du défendeur selon laquelle il aurait été contraint à fermer son site Web si l’injonction avait été accordée.

[15] La Cour d’appel du Québec a confirmé cette injonction le 16 janvier 2017, dans l’arrêt *Cooperstock v. United Airlines Inc.*, 2017 QCCA 44, 2017 CarswellQue 223 (WLNNext Can.). La Cour d’appel a déclaré [aux paragraphes 4 et 5] :

[TRADUCTION] En effet, l’appelant veut continuer à harceler les employés, sans que cela profite à qui que ce soit : certainement pas aux clients qui se plaignent auprès d’une personne qui n’est pas en mesure de répondre à leur plainte et certainement pas aux employés qui ne sont pas censés gérer de telles plaintes.

Nous sommes unanimement convaincus que l’appel est voué à l’échec.

[16] La Cour d’appel a rejeté l’allégation de M. Cooperstock selon laquelle l’injonction limitait sa liberté d’expression, en faisant remarquer que l’injonction permettait simplement aux employés de United non affectés au service à la clientèle d’effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été embauchés. De même, la Cour partage ce point de vue concernant le fait que le défendeur soutienne que la liberté d’expression est en cause dans cette procédure contentieuse.

[17] In September 2015, the current design for the United Website was launched. It continues to make use of the United Logo and the Globe Design, as well as the domain name www.united.com. Although the design of UNTIED.com had not been updated at the time of the trial in December 2016, a “beta” website (www.untied.com/beta) operated by the defendant directs visitors to a website that closely resembles the current United Website.

III. Issues

[18] There are five issues to be determined:

1. Has the defendant infringed the plaintiff’s trademarks contrary to paragraph 20(1)(a) of the *Trade-marks Act*?
2. Has the defendant directed public attention to his services offered on UNTIED.com in a way as to cause or be likely to cause confusion with the services of the plaintiff contrary to paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*? Has the defendant passed off the services offered on UNTIED.com as those of the plaintiff contrary to paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*?
3. Has the defendant used the plaintiff’s trademarks in a manner susceptible of depreciating the value of the goodwill attached thereto contrary to section 22 of the *Trade-marks Act*?
4. Has the defendant infringed the plaintiff’s copyright in the United Website, the United Logo, and the Globe Design, contrary to the *Copyright Act*?
5. Has the plaintiff engaged in delay or abuse of process?

[19] For the reasons that follow, the Court concludes that the defendant has infringed the plaintiff’s trademarks and copyright. In addition, the Court concludes

[17] En septembre 2015, le dessin actuel pour le site Web de United a été lancé. Il continue à utiliser le logo de United et le dessin du globe terrestre, ainsi que le nom de domaine www.united.com. Bien que le dessin de UNTIED.com n’ait pas été mis à jour au moment du procès en décembre 2016, un site Web « bêta » (www.untied.com/beta) exploité par le défendeur dirige les visiteurs vers un site Web qui ressemble beaucoup au site actuel de United.

III. Questions en litige

[18] Il faut statuer sur cinq questions en litige :

1. Le défendeur a-t-il contrefait les marques de commerce de la demanderesse en violation de l’alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*?
2. Le défendeur a-t-il dirigé l’attention du public sur ses services offerts sur UNTIED.com d’une manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec les services de la demanderesse, en violation de l’alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*? Le défendeur a-t-il fait passer les services offerts sur UNTIED.com pour ceux de la demanderesse, en violation de l’alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*?
3. Le défendeur a-t-il utilisé les marques de commerce de la demanderesse d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce, en violation de l’article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*?
4. Le défendeur a-t-il violé le droit d’auteur de la demanderesse quant au site Web de United, au logo de United et au dessin du globe terrestre, en violation de la *Loi sur le droit d’auteur*?
5. La demanderesse a-t-elle retardé la procédure ou commis un abus de procédure?

[19] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le défendeur a contrefait les marques de commerce et violé le droit d’auteur de la demanderesse. En outre, la

that the current version of UNTIED.com does not fall within the fair dealing for the purpose of parody exception to copyright infringement.

IV. Witnesses

[20] The plaintiff called three fact witnesses and one expert witness, while the defendant called one fact witness and one expert witness.

A. *United's Witnesses*

(1) Mr. Scott Wilson

[21] Mr. Wilson was, at the time of the trial, the Vice-President of eCommerce and Merchandising at United and had been with the company since 2010. His position involved designing, managing, and maintaining all of the digital efforts through which consumers interact with the plaintiff. Mr. Wilson gave evidence on topics such as the various iterations of the United Website, the various iterations of UNTIED.com, the plaintiff as an airline, and the plaintiff's branding initiatives.

(2) Mr. Jeff Wittig

[22] Mr. Wittig is senior counsel for finance and fleet in the legal department of United. He was first employed by Continental in 1997 and became an employee of United on April 1, 2013, following the merger of the operating companies. He gave evidence on topics such as the merger between UAL and Continental and the history of his personal information being made available on UNTIED.com.

(3) Ms. Nancy Proietti

[23] Ms. Proietti is a travel agent employed at Groupe Voyages VP in Montréal. She represents corporate customers in both Quebec and Ontario and services clients in English and French. She gave evidence on her experience submitting a complaint to UNTIED.com.

Cour conclut que la version actuelle de UNTIED.com ne relève pas de l'utilisation équitable aux fins d'exception de parodie à la violation du droit d'auteur.

IV. Témoins

[20] La demanderesse a appelé trois témoins des faits et un témoin expert, tandis que le défendeur a appelé un témoin des faits et un témoin expert.

A. *Témoins de United*

1) M. Scott Wilson

[21] M. Wilson était, au moment du procès, le vice-président du commerce électronique et du marchandisage au sein de United et il travaillait pour l'entreprise depuis 2010. Son poste comprenait la conception, la gestion et le maintien de l'ensemble des efforts numériques au moyen desquels les consommateurs interagissent avec la demanderesse. M. Wilson a présenté un témoignage sur des sujets tels que les diverses versions du site Web de United, les diverses versions de UNTIED.com, la demanderesse en tant que ligne aérienne et les initiatives de stratégie de marque de la demanderesse.

2) M. Jeff Wittig

[22] M. Wittig est avocat principal en matière de finances et de flotte au service juridique de United. Il a été embauché par Continental en 1997 et est devenu un employé de United le 1^{er} avril 2013, après la fusion des sociétés exploitantes. Il a présenté un témoignage sur des sujets tels que la fusion de UAL et Continental et la publication de ses antécédents personnels sur UNTIED.com.

3) M^{me} Nancy Proietti

[23] M^{me} Proietti est une agente de voyage qui travaille au sein de Groupe Voyages VP à Montréal. Elle représente des entreprises clientes au Québec et en Ontario et offre ses services aux clients en anglais et en français. Elle a témoigné à sujet de son expérience lorsqu'elle a déposé une plainte sur UNTIED.com.

[24] Ms. Proietti was a credible and convincing witness. It was clear that she had a great deal of experience working in the travel industry, including interacting with air carriers such as the plaintiff and resolving customer service issues for her clients. Her evidence with respect to confusion was compelling, particularly as she was a sophisticated user of air carrier websites and had experience dealing with air carriers such as United.

(4) Mr. Stephen Buffo

[25] Mr. Buffo was called as an expert witness. He is an economist with experience in forensic accounting and valuation. He is an expert in the valuation of intellectual property rights, including with respect to trademarks and copyrights, as well as evaluating the impairment and diminution of value of intellectual property rights, in a broad range of industries including the transportation industry. Mr. Buffo gave evidence on the existence of goodwill in the United Trademarks and the depreciation of goodwill.

[26] Mr. Buffo's evidence was relatively unhelpful.

B. Cooperstock's Witnesses

(1) Dr. Jeremy Cooperstock

[27] The defendant called himself as his sole fact witness. He is a professor of electrical engineering at McGill University in Montréal and does occasional consulting work. He is the owner-operator of UNTIED.com, and he gave evidence on topics such as the creation of UNTIED.com, his reasons for continuing the website, the rationale for collecting complaints, the intended audience of the website, the costs of maintaining the website, the various updates to UNTIED.com, the complaints posted on the website, the current content of UNTIED.com, and the beta website.

[24] M^{me} Proietti était un témoin crédible et convaincant. Il était évident qu'elle avait acquis une solide expérience dans l'industrie du voyage, notamment en ce qui a trait à l'interaction avec des transporteurs aériens comme la demanderesse et à la résolution de problèmes liés au service à la clientèle pour ses clients. Son témoignage relativement à la confusion était convaincant, en particulier à titre d'utilisatrice avertie des sites Web de transporteurs aériens et parce qu'elle avait déjà traité avec des transporteurs aériens comme United.

4) M. Stephen Buffo

[25] M. Buffo a été appelé à témoigner à titre de témoin expert. Il est un économiste qui possède une expérience dans la juricomptabilité et l'évaluation. Il est expert dans l'évaluation des droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de marques de commerce et de droits d'auteur, ainsi que dans l'évaluation de l'affaiblissement et de la diminution de la valeur des droits de propriété intellectuelle, dans un large éventail d'industries, y compris l'industrie du transport. M. Buffo a présenté un témoignage sur l'existence d'un achalandage lié aux marques de commerce United et sur la dépréciation de cet achalandage.

[26] Le témoignage de M. Buffo était relativement inutile.

B. Témoins de M. Cooperstock

1) M. Jeremy Cooperstock

[27] Le défendeur s'est lui-même présenté à titre de seul témoin des faits. Il est professeur en génie électrique à l'Université McGill à Montréal et travaille comme expert-conseil de façon occasionnelle. Il est le propriétaire-exploitant de UNTIED.com et il a présenté un témoignage sur des sujets comme la création de UNTIED.com, ses raisons du maintien du site Web, la justification du recueil de plaintes, le public visé du site Web, les coûts liés à la maintenance du site Web, les diverses mises à jour apportées à UNTIED.com, les plaintes publiées sur le site Web, le contenu actuel de UNTIED.com et le site Web bêta.

(2) Mr. Ron Hall

[28] Mr. Hall was called as an expert witness in the extraction and analysis of data. He gave evidence on the percentage of complaints posted on UNTIED.com which contained unredacted personal information in the form of MileagePlus numbers.

V. AnalysisA. *Trademark Infringement*

[29] Trademark infringement occurs where a defendant has used a trademark or a confusingly similar mark, without the consent of the trademark rights holder, in association with wares or services. Paragraph 20(1)(a) states:

20 (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

[30] The elements of infringement under paragraph 20(1)(a) are: the existence of a registered trademark, “use” of a confusing trademark by an allegedly infringing party, sale, distribution, or advertisement of any goods or services in association with that confusing trademark or trade-name, and lack of entitlement or authorization.

(1) Registration

[31] The parties agreed that the trademarks at issue are registered.

(2) Cooperstock Provides Services through UNTIED.com

[32] The parties disagreed as to whether the defendant was offering the sale, distribution, or advertisement of

2) M. Ron Hall

[28] M. Hall a été appelé à témoigner à titre de témoin expert dans l’extraction et l’analyse de données. Il a présenté un témoignage concernant le pourcentage de plaintes publiées sur UNTIED.com qui contenaient des renseignements personnels non expurgés sous la forme de numéros MileagePlus.

V. AnalyseA. *Contrefaçon de marque de commerce*

[29] La contrefaçon d’une marque de commerce a lieu lorsqu’un défendeur a utilisé une marque de commerce ou une marque confusément semblable, sans le consentement du titulaire de droits sur la marque de commerce, en lien avec des marchandises ou des services. L’alinéa 20(1)a prévoit ce qui suit :

20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

[30] Les éléments d’une contrefaçon en vertu de l’alinéa 20(1)a) sont les suivants : l’existence d’une marque de commerce déposée, l’« emploi » d’une marque de commerce créant de la confusion par un contrefacteur présumé, la vente, la distribution ou la publicité de biens ou de services, en lien avec cette marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion et l’absence d’admissibilité ou d’autorisation.

1) Enregistrement

[31] Il est constant que les marques de commerce en cause sont enregistrées.

2) M. Cooperstock fournit des services par l’intermédiaire de UNTIED.com

[32] Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le défendeur proposait la vente, la distribution

“services” through UNTIED.com. The defendant admitted that he provides services in the form of information delivery, advice on legal rights, and publication of complaints through UNTIED.com; however, he argued that these do not constitute “services” pursuant to the *Trade-marks Act* because there is no commerce involved. Although the plaintiff led some evidence that the defendant received revenue through advertising and donations, this income was minimal.

[33] In my view, “services” in paragraph 20(1)(a) of the *Trade-marks Act* does not require a monetary element. There is no explicit requirement in the legislation of a monetary or commercial element to services. In *Kraft Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1984] 2 F.C. 874 [at pages 878–879], (1984), 1 C.P.R. (3d) 457, 1984 CarswellNat 79 (WLNext Can.) (T.D.), at paragraphs 8–9, the Court indicated that “services” should not be narrowly interpreted. In *TSA Stores, Inc. v. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, 2011 FC 273, 91 C.P.R. (4th) 324 (*TSA Stores*), at paragraph 16, Justice Simpson affirmed the broad interpretation to be given to “services” under section 20 of the *Trade-marks Act* and found that the key element of “services” was the benefit to the public. In *TSA Stores*, Justice Simpson found that the website at issue in that case offered services in the form of information and guidance to visitors and this did not involve a monetary element.

[34] It is important not to cast the meaning of “services” so broadly that any provision of information falls within the scope of “services”. However, in certain circumstances, the provision of information for the benefit of the public may constitute a service under the *Trade-marks Act*. The defendant in this case was offering information and guidance to disgruntled flyers. This would be similar to, for example, phoning a “consumer help line” for guidance in dealing with an airline. Further, the evidence clearly established that the defendant intended to provide services that were consistent with his general

ou la publicité de « services » par l’intermédiaire de UNTIED.com. Le défendeur a admis fournir des services sous la forme de la communication d’information, de conseils sur les droits juridiques et de la publication de plaintes par l’intermédiaire de UNTIED.com. Cependant, il a fait valoir qu’ils ne constituent pas des « services » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, car ils n’impliquent aucun commerce. Bien que la demanderesse ait produit des éléments de preuve démontrant que le défendeur percevait un revenu par l’intermédiaire de la publicité et de dons, ce revenu était minime.

[33] À mon avis, les « services » à l’alinéa 20(1)a de la *Loi sur les marques de commerce* ne nécessitent pas un élément monétaire. La législation ne comporte pas d’exigence explicite en ce qui concerne un élément monétaire ou commercial se rapportant à des services. Dans la décision *Kraft Limited c. Régistrare des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 [aux pages 878–879], 1984 CarswellNat 79F (WLNext Can.) (1^{re} inst.), aux paragraphes 8 et 9, la Cour a indiqué que les « services » ne devraient pas être interprétés restrictivement. Dans la décision *TSA Stores, Inc. c. Canada (Régistrare des marques de commerce)*, 2011 CF 273 (décision *TSA Stores*), au paragraphe 16, la juge Simpson a confirmé l’interprétation large à attribuer aux « services » en vertu de l’article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* et a conclu que l’élément clé des « services » était l’avantage apporté au public. Dans la décision *TSA Stores*, la juge Simpson a conclu que le site Web en cause dans cette affaire offrait aux visiteurs des services sous la forme de renseignements et de conseils et que cela n’impliquait pas un élément monétaire.

[34] Il importe de ne pas généraliser la signification de « services » à tel point que toute communication de renseignements relève des « services ». Cependant, dans certaines circonstances, la communication de renseignements à l’intention du public pourrait constituer un service en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Le défendeur, en l’espèce, offrait des renseignements et des conseils à des voyageurs mécontents. Cela reviendrait, par exemple, à appeler une « ligne téléphonique d’assistance aux consommateurs » pour obtenir des conseils sur la façon de traiter avec une ligne aérienne. En outre,

critique of the plaintiff, such as the publication of complaints. Therefore, in my view, it is clear that the defendant offers services through UNTIED.com.

(3) Use

[35] The plaintiff must show that the defendant “used” its trademarks in the manner contemplated by the legislation. With respect to infringement pursuant to subsection 20(1), this involves two elements: the defendant must have used the marks within the meaning of section 4 of the *Trade-marks Act* and the defendant must have used the marks as trademarks (that is, for the purpose of identifying the origin of the goods or services as described in section 2 of the *Trade-marks Act*). With respect to a service, subsection 4(2) deems a trademark to be used in association with a service if the mark is used or displayed in the advertising or performance of the service in question. Section 2 states:

2 ...

trade-mark means

- (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
- (b) a certification mark,
- (c) a distinguishing guise, or
- (d) a proposed trade-mark;

...

use, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with goods or services.

la preuve a clairement établi que le défendeur avait l’objectif d’offrir des services qui étaient conformes à sa critique générale à l’égard de la demanderesse, par exemple la publication de plaintes. Par conséquent, à mon avis, il est évident que le défendeur offre des services par l’intermédiaire de UNTIED.com.

3) Emploi

[35] La demanderesse doit montrer que le défendeur « a employé » ses marques de commerce d’une manière prévue par la loi. Concernant la contrefaçon en vertu du paragraphe 20(1), elle comprend deux éléments : le défendeur doit avoir employé les marques au sens de l’article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et le défendeur doit avoir employé les marques en tant que marques commerciales (en d’autres termes, dans le but de déterminer l’origine des biens ou services décrits à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*). En matière de service, le paragraphe 4(2) juge qu’une marque commerciale doit être employée en lien avec un service si la marque est employée ou affichée dans la publicité ou lors de l’exécution du service en question. L’article 2 est rédigé comme suit :

2 [...]

emploi ou *usage* À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services.

[...]

marque de commerce Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

[36] To constitute use as a trademark, a mark must be used to indicate the origin of goods or services; that is, to distinguish goods or services of an individual from those of others. If, as in *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552, 1968 CarswellNat 32 (WLNext Can.), the trademark of another is merely being used to compare one's own goods or services to those of others, then this will not constitute trademark use. In *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306, (1996), 71 C.P.R. (3d) 348, 1996 CarswellNat 2297 (WLNext Can.) (T.D.) (*Michelin*), Justice Teitelbaum stated [at paragraph 26]:

I am satisfied that the classic *Clairol* analysis of use under section 20 is still good law. The test for “use” in section 20 requires two separate elements of proof from both section 2 and section 4. In effect, the first element taken from section 4 is: (1) did the defendants associate their services with the plaintiff's trade-marks? The second element from section 2 is: (2) did the defendants use the mark as a trade-mark for the purpose of distinguishing or identifying the defendants' services in connection with the plaintiff's wares or services? [Emphasis in original.]

[37] Although subsection 20(1) does not explicitly specify that there must be trademark “use”, this requirement is implied by the wording of the provision (*Michelin*, at paragraphs 19 and 29). The defendant submits that any “use” of the United Marks on UNTIED.com does not constitute use within the purview of the *Trade-marks Act* and that the Untied Marks displayed on UNTIED.com are not being used to distinguish the goods or services of the defendant from those of others.

[38] The defendant's intention is not determinative with respect to a finding of trademark use—whether marks or confusingly similar marks are being used as

[36] Pour constituer un emploi à titre de marque commerciale, une marque doit être utilisée pour indiquer l'origine des biens ou services; en d'autres termes, pour distinguer les biens ou services d'une personne de ceux d'autres personnes. Si, comme dans la décision *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l'É. 552, 1968 CarswellNat 32 (WLNext Can.), la marque de commerce d'une autre personne est simplement employée pour comparer ses propres biens ou services avec ceux d'autres personnes, alors cela ne constituera pas l'emploi d'une marque de commerce. Dans la décision *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306, 1996 CarswellNat 2297 (WLNext Can.) (1^{re} inst.) (décision *Michelin*), le juge Teitelbaum a déclaré ce qui suit [au paragraphe 26] :

Je suis convaincu que l'analyse classique faite dans *Clairol* de l'emploi sous le régime de l'article 20 fait encore partie de notre droit. Le critère de l'« emploi » de l'article 20 exige l'établissement de deux éléments distincts tirés de l'article 2 et de l'article 4. En effet, le premier élément provient de l'article 4 : (1) les défendeurs ont-ils établi une liaison entre leurs services et les marques de commerce de la demanderesse? Le second élément est tiré de l'article 2 : (2) les défendeurs ont-ils employé la marque de commerce pour distinguer ou identifier leurs services en liaison avec les marchandises et services de la demanderesse? [Souligné dans l'original.]

[37] Bien que le paragraphe 20(1) ne précise pas explicitement qu'il doit y avoir un « emploi » de la marque de commerce, cette exigence est sous-entendue par le libellé de la disposition (décision *Michelin*, aux paragraphes 19 et 29). Le défendeur fait valoir que tout « emploi » des marques United sur UNTIED.com ne constitue par un emploi visé par la *Loi sur les marques de commerce* et que les marques United affichées sur UNTIED.com ne sont pas employées pour distinguer les biens ou services du défendeur de ceux d'autres personnes.

[38] L'intention du défendeur n'est pas déterminante à l'égard de la conclusion d'un emploi de la marque de commerce. La question de savoir si des marques ou des

trademarks depends on the message given to the public. In *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc.*, 2004 FCA 252, [2005] 1 F.C.R. 148 (*International Clothiers*), at paragraph 40, the Federal Court of Appeal indicated that the crucial question was “whether, irrespective of its intentions, the respondent had used its crest so as to denote the origin of the shirts and boys’ shorts sets, or used the crest in such a way as to have served the purpose of indicating origin.”

[39] With respect to the defendant’s use of the marks as trademarks, I find the reasoning of the Federal Court of Appeal in *International Clothiers* to be persuasive. In that case, the Court of Appeal considered the similarity of the marks, the placement of the marks on clothing, and the respondent’s awareness that it was common practice to affix a logo to the breast of a sweater or shirt to indicate its source. All of the same considerations apply in this case. Visually, the marks are very similar (with some minor additions to the marks displayed on UNTIED.com). In addition, the placement of the Untied Logo and the Frowning Globe Design in the upper left hand corner of UNTIED.com mirrors that of the placement of the UNITED Mark/United Logo and the Globe Design on the United Website (as it then was). Further, the defendant’s beta website shows the same identical placement of the allegedly infringing marks. Although this was not raised in evidence, I would note that this appears to be a common placement for a website “identifier”.

[40] Similar to the respondent in *International Clothiers*, the defendant was aware that he had placed the Untied Marks in the same location as the United Marks were displayed on the United Website. When giving evidence, the defendant stated, “I decided I could be far more effective in the parody by humorously mimicking the appearance, but with a twist on numerous elements of United’s own website. And this was reflected, not just in the update of the parodied logo, with the frown over the globe, but also in numerous other elements within the webpage”.

marques confusément semblables sont employées comme des marques de commerce dépend du message transmis au public. Dans l’arrêt *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc.*, 2004 CAF 252, [2005] 1 R.C.F. 148 (*International Clothiers*), au paragraphe 40, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la question essentielle était de savoir « si, quelles qu’aient été ses intentions, l’intimée a employé l’écusson pour indiquer l’origine des chemises et ensembles shorts pour garçons ou de façon à indiquer l’origine des marchandises. »

[39] Quant à l’emploi par le défendeur des marques à titre de marques de commerce, je suis d’avis que le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *International Clothiers* est convaincant. En l’espèce, la Cour d’appel a tenu compte de la ressemblance des marques, du placement des marques sur les vêtements et du fait que le défendeur savait qu’il était courant d’apposer un logo sur un chandail ou une chemise, au niveau de la poitrine, pour indiquer sa source. Les mêmes considérations s’appliquent toutes en l’espèce. Visuellement, les marques sont très semblables (avec quelques ajouts mineurs apportés aux marques affichées sur UNTIED.com). En outre, le placement du logo de Untied et du dessin du globe terrestre grimaçant dans le coin supérieur gauche de UNTIED.com correspond au placement du logo United ou de la marque UNITED et du dessin du globe terrestre sur le site Web de United (comme cela était alors le cas). En outre, le site Web bêta du défendeur affiche le même placement des marques prétendument contrefaites. Bien que cela n’ait pas été soulevé par des éléments de preuve, je ferais remarquer que cela semble être un placement courant pour un « identificateur » de site Web.

[40] Comme pour l’intimée dans l’arrêt *International Clothiers*, le défendeur savait qu’il avait placé les marques Untied au même endroit que celui où les marques United étaient affichées sur le site Web de United. Au moment de présenter des éléments de preuve, le défendeur a déclaré : [TRADUCTION] « J’ai conclu que je pouvais être beaucoup plus efficace en matière de parodie en imitant avec humour l’apparence, mais avec une variante, de plusieurs éléments du propre site Web de United. Cela se reflétait, non pas simplement dans la mise à jour du logo parodié, avec les sourcils froncés sur

[41] The Untied Logo and the Frowning Globe Design are displayed prominently on UNTIED.com. In addition, a mark similar to the UNITED AIRLINES Mark is displayed on UNTIED.com—for example, during the relevant time period the bottom left-hand corner of UNTIED.com stated “Copyright © Untied Air Lines, Inc.”.

[42] The marks are therefore being used or displayed in the advertising or performance of services pursuant to subsection 4(2) of the *Trade-marks Act*. I find the defendant’s display of the Untied Marks constitutes use under paragraph 20(1)(a) of the *Trade-marks Act*.

(4) Confusion

[43] Subsection 20(1) of the *Trade-marks Act* protects against a defendant’s use of a plaintiff’s trademarks or confusingly similar marks. “Confusing” is defined in section 2 of the *Trade-marks Act* with reference to section 6. Subsection 6(2) states:

When mark or name confusing

6 ...

Idem

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

[44] Pursuant to subsection 6(5), the following factors are relevant to a determination of whether marks are confusing: inherent distinctiveness and the extent to which the marks have become known, length of time

le globe terrestre, mais également dans un grand nombre d’autres éléments sur la page Web ».

[41] Le logo de Untied et le dessin du globe terrestre grimaçant sont bien mis en évidence sur UNTIED.com. En outre, une marque semblable à la marque UNITED AIRLINES est affichée sur UNTIED.com — par exemple, au cours de la période pertinente, le coin inférieur gauche de UNTIED.com indiquait ce qui suit : « Copyright © Untied Air Lines, Inc. ».

[42] Les marques sont donc employées ou affichées dans la publicité ou lors de l’exécution de services en vertu du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. Je conclus que l’affichage par le défendeur des marques Untied constitue un emploi en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

4) Confusion

[43] Le paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce* protège contre l’emploi par un défendeur de marques de commerce d’un demandeur ou de marques confusément semblables. La « confusion » est définie à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* en faisant référence à l’article 6. Le paragraphe 6(2) est rédigé comme suit :

Quand une marque ou nom crée de la confusion

6 [...]

Idem

(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[44] Conformément au paragraphe 6(5), les critères suivants sont pertinents pour déterminer si des marques créent une confusion : le caractère distinctif intrinsèque et le degré auquel les marques sont maintenant connues,

the marks have been in use, nature of the goods, services, or business, nature of the trade, and the degree of resemblance between the marks.

[45] In determining whether trademarks or trade-names are confusing, the marks should not be scrutinized in detail; rather, they should be considered from the perspective of the first impression of the “casual consumer somewhat in a hurry”. In *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824 (*Veuve Clicquot*), the Supreme Court stated [at paragraph 20]:

The test to be applied is a matter of first impression in the mind of a casual consumer somewhat in a hurry who sees the name *Cliquot* on the respondents’ storefront or invoice, at a time when he or she has no more than an imperfect recollection of the VEUVE CLICQUOT trade-marks, and does not pause to give the matter any detailed consideration or scrutiny, nor to examine closely the similarities and differences between the marks. As stated by Pigeon J. in *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192, at p. 202:

It is no doubt true that if one examines both marks carefully, he will readily distinguish them. However, this is not the basis on which one should decide whether there is any likelihood of confusion.

... the marks will not normally be seen side by side and [the Court must] guard against the danger that a person seeing the new mark may think that it is the same as one he has seen before, or even that it is a new or associated mark of the proprietor of the former mark.

(Citing in part *Halsbury’s Laws of England*, 3rd ed., vol. 38, para. 989, at p. 590.)

[46] The defendant argued that the Untied Marks on UNTIED.com are not confusingly similar to the United Marks on the United Website, and that the plaintiff had not put forward any evidence showing real confusion. He suggested that the disclaimers and the content on UNTIED.com mean that “you’d have to be somebody

la durée pendant laquelle les marques ont été utilisées, la nature des biens, services ou de l’entreprise, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques.

[45] Pour déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent une confusion, les marques ne devraient pas être examinées en détail. Au lieu de cela, elles devraient être examinées du point de vue de la première impression du « consommateur ordinaire plutôt pressé ». Dans l’arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824 (arrêt *Veuve Clicquot*), la Cour suprême déclare [au paragraphe 20] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Cliquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202 :

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n’est toutefois pas sur cette constatation qu’il faut se fonder pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion.

... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d’empêcher qu’une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu’il s’agit de la même marque que celle qu’elle a vue auparavant, ou même qu’il s’agit d’une nouvelle marque ou d’une marque liée appartenant au propriétaire de l’ancienne marque.

(Citant *Halsbury’s Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

[46] Le défendeur a soutenu que les marques Untied sur UNTIED.com ne sont pas confusément semblables aux marques United sur le site Web de United et que la demanderesse n’avait pas présenté des éléments de preuve démontrant une réelle confusion. Il a soutenu que les avertissements et le contenu sur UNTIED.com

who is, you know, cognitively challenged ... to believe that they're actually complaining to the airline" through UNTIED.com.

(a) *Inherent distinctiveness*

[47] The trademarks at issue in this case, and particularly the UNITED Mark, are not inherently distinctive. However, the United Marks have acquired distinctiveness due to their long-running and continuous association with the plaintiff in the marketplace. I am satisfied that the plaintiff's large-scale marketing and advertising of air transportation services as well as its operation of thousands of daily flights, described in more detail below with respect to goodwill, have created a strong secondary meaning which would tend to cause consumers to associate the UNITED Mark (as well as the UNITED AIRLINES Mark and the Globe Design) with the plaintiff in the appropriate circumstances.

(b) *Length of use*

[48] The length of time that a mark has been used will influence the distinctiveness of the mark (*Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 722 (*Mattel*), at paragraph 77). As noted above, the UNITED and UNITED AIRLINES Marks have been used by the plaintiff's predecessor UAL since 1939 and have been registered since 1990. The Globe Design has been registered since 1998 and used by the plaintiff's predecessor Continental since 1995.

(c) *Nature of the services*

[49] The defendant emphasized the disparity between the services offered on the United Website (sale of air transportation) and those offered on UNTIED.com (information and complaint submission). However, competition between goods or services is not a controlling factor in a confusion analysis: "the general class of wares and services, while relevant, is not controlling"

signifient qu'il [TRADUCTION] « faudrait que vous soyez une personne qui présente, vous savez, des troubles cognitifs... pour penser que vous vous plaignez en réalité auprès de la ligne aérienne » par l'intermédiaire de UNTIED.com.

a) *Caractère distinctif inhérent*

[47] Les marques de commerce en cause en l'espèce, et en particulier la marque UNITED, n'ont pas de caractère distinctif inhérent. Cependant, les marques United ont acquis un caractère distinctif en raison de leur association continue et de longue date avec la demanderesse sur le marché. Je conclus que la commercialisation et la publicité à grande échelle des services de transport aérien de la demanderesse ainsi que son exploitation de milliers de vols quotidiens présentée plus en détail pour ce qui est de l'achalandage, ont créé un sens secondaire fort qui aurait tendance à faire en sorte que les consommateurs associent la marque UNITED (ainsi que la marque UNITED AIRLINES et le dessin du globe terrestre) à la demanderesse dans les circonstances appropriées.

b) *Période d'emploi*

[48] La période durant laquelle une marque a été employée influencera le caractère distinctif de la marque (arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 722 (arrêt *Mattel*), au paragraphe 77). Comme il a été mentionné, les marques UNITED et UNITED AIRLINES sont employées par le prédécesseur UAL de la demanderesse depuis 1939 et sont enregistrées depuis 1990. Le dessin du globe terrestre est enregistré depuis 1998 et utilisé par le prédécesseur Continental de la demanderesse depuis 1995.

c) *Nature des services*

[49] Le défendeur a souligné la disparité entre les services offerts sur le site Web United (vente de services de transport aérien) et ceux offerts sur UNTIED.com (renseignements et dépôt de plaintes). Cependant, la concurrence entre les biens ou services n'est pas un facteur déterminant dans l'analyse de la confusion : « la catégorie générale des marchandises et services, bien

(*Mattel*, at paragraph 51). Nonetheless, it is an important consideration and, in my view, the nature of the services offered by the parties is similar. Both the plaintiff and the defendant provide information to prospective travellers as well as post-flight engagement with United customers. Further, as noted by the plaintiff, it is not required that the services be identical or related as the ordinary consumer may perceive them to be related.

[50] It is conceivable that a consumer would perceive the provision of a “complaints database” to be related to the service of customer care (perhaps in an attempt to encourage transparency). This is relevant to the consideration of whether a consumer may perceive the services as related. Although the services offered through UNTIED.com are more limited than those offered on the United Website, they are nonetheless parallel in key areas such as the provision of pre-flight information and the reception of post-flight complaints.

(d) *Nature of the trade*

[51] With respect to the nature of the trade, this factor speaks to the channels of trade and the nature and kind of intended customer (*Mattel*, at paragraphs 86–87).

[52] It is relevant that the services at issue are being offered through the Internet. The character of the market is therefore identical—in both cases, consumers would reach the websites by either typing a domain name into their browsers or searching for the websites using terms such as, in the case of Ms. Proietti, “united” and “complaints”.

(e) *Resemblance*

[53] The final factor, resemblance, weighs heavily in favour of confusion. Resemblance is the similarity between two marks, and it allows for some differences between two marks (*Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles*

que pertinente, n’est pas déterminante » (arrêt *Mattel*, au paragraphe 51). Néanmoins, il s’agit d’un facteur important et, à mon avis, la nature des services offerts par les parties est semblable. La demanderesse et le défendeur fournissent des renseignements aux voyageurs potentiels et proposent de dialoguer avec les clients de United après leur vol. En outre, comme l’a fait remarquer la demanderesse, il n’est pas obligatoire que les services soient identiques ou associés, étant donné que le consommateur ordinaire pourrait penser qu’ils sont liés.

[50] Il est envisageable de croire qu’un consommateur pense que la fourniture d’une [TRADUCTION] « base de données de plaintes » est liée au service à la clientèle (peut-être dans le but de favoriser la transparence). Cela est pertinent quant à la question de savoir si un consommateur pourrait penser que les services sont liés. Bien que les services offerts par l’intermédiaire de UNTIED.com soient plus limités que ceux offerts sur le site Web de United, ils sont néanmoins parallèles dans des domaines clés, comme la communication de renseignements avant le vol et la réception de plaintes après le vol.

d) *Nature du commerce*

[51] Quant à la nature du commerce, ce critère témoigne des voies de commercialisation et de la nature et du type de client visé (arrêt *Mattel*, au paragraphe 86 et 87).

[52] Le fait que les services en cause soient offerts sur Internet est pertinent. Les caractéristiques du marché sont donc identiques : dans les deux cas, les consommateurs communiquent sur le site Web en saisissant un nom de domaine dans leur navigateur ou en recherchant les sites Web utilisant des termes comme, dans le cas de M^{me} Proietti, « united » et [TRADUCTION] « plaintes ».

e) *Ressemblance*

[53] Le critère définitif, la ressemblance, joue fortement en faveur de la confusion. La ressemblance est la similitude entre deux marques et elle présente un certain nombre de différences entre deux

Inc., 2011 SCC 27, [2011] 2 S.C.R. 387, at paragraph 62). The defendant admitted that he wanted to maximize the resemblance between his own marks and those of the plaintiff—he wanted visitors to UNTIED.com to “recognize the similarities to the target of my criticism”.

[54] The defendant took a substantial majority of the UNITED Mark and changed it slightly by reversing the order of the T and I. The prominently displayed Untied Logo displays font, spacing between letters, number of characters, and letters themselves that are the same as the United Logo (which, of course, contains the UNITED Mark). Cooperstock admitted that he transformed elements of the United Logo when creating the Untied Logo.

[55] With respect to the Frowning Globe Design, the defendant took the entirety of the Globe Design and covered it with a frown to create the Frowning Globe Design. The defendant admitted that he was aware that the Globe Design was from the United Website when he appropriated it. Prior to 2012, the frown was in the same shade of “United blue” as the background of the design.

(f) *Surrounding Circumstances and Conclusion*

[56] UNTIED.com is clearly designed to evoke the general appearance of the United Website, including the trademarks. In *Source Perrier (Société anonyme) v. Fira-Less Marketing Co. Limited*, [1983] 2 F.C. 18, 70 C.P.R. (2d) 61, 1983 CarswellNat 23 (WLNext Can.) (T.D.), Justice Dubé acknowledged that in certain cases a defendant’s use of marks may in fact be designed to cause confusion [at pages 22–23]:

... To the eyes of the ordinary purchaser, the “Pierre Eh!” bottle definitely resembles the Perrier bottle. The size and colour of the bottles, the positioning and colour of the yellow labels on the bottles, the similar typeface of the trade marks, and the similarity in appearance and pronunciation of “Perrier” and “Pierre Eh!”, are not only likely to cause confusion but are obviously meant to cause

marques (*Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387, au paragraphe 62). Le défendeur a admis qu’il voulait maximiser la ressemblance entre ses propres marques et celles de la demanderesse : il voulait que les visiteurs sur UNTIED.com [TRADUCTION] « reconnaissent les similitudes avec la cible de mes critiques ».

[54] Le défendeur a utilisé une grande majorité de la marque UNITED et il l’a modifiée légèrement en renversant l’ordre des lettres T et I. Le logo de United bien en évidence affiche une police, un espacement entre les lettres, un nombre de caractères et des lettres qui sont identiques à ceux du logo de United (qui, bien sûr, contient la marque UNITED). M. Cooperstock a admis qu’il a transformé les éléments du logo de United au moment de créer celui de Untied.

[55] Quant au dessin du globe terrestre grimaçant, le défendeur a utilisé l’intégralité du dessin du globe terrestre et l’a recouvert d’un froncement de sourcil pour créer ce dessin. Le défendeur a reconnu qu’il savait que le dessin du globe terrestre provenait du site Web de United lorsqu’il se l’est approprié. Avant 2012, le froncement de sourcil était de la même nuance de bleu « United » que l’arrière-plan du dessin.

f) *Circonstances de l’espèce et conclusion*

[56] UNTIED.com est clairement conçu pour évoquer l’apparence générale du site Web de United, y compris les marques de commerce. Dans la décision *Source Perrier (Société anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Limited*, [1983] 2 C.F. 18, 1983 CarswellNat 23 (WLNext Can.) (1^{re} inst.), le juge Dubé a reconnu [aux pages 22 et 23] que dans certains cas, l’emploi de marques par un défendeur pourrait en effet viser à causer de la confusion :

[...] Il ne fait aucun doute qu’aux yeux de l’acheteur ordinaire, la bouteille de « Pierre Eh! » ressemble à la bouteille de Perrier. La taille et la couleur des bouteilles, les étiquettes jaunes et leur emplacement sur les bouteilles, la ressemblance des caractères typographiques des deux marques de commerce et la similarité des noms « Perrier » et « Pierre Eh! » au plan de la présentation

confusion. Otherwise, the spoof would not be a spoof. In such cases of obvious imitation what imports is not the small print but the general appearance of the product. [Emphasis added.]

[57] Similarly, in this case, the defendant’s obvious imitation of the United Marks and the United Website is meant to cause visitors to associate UNTIED.com with the plaintiff. The small details differentiating the marks are less important than the general appearance of the marks and of the websites.

[58] In addition, it is important to note that in his testimony, the defendant attempted to differentiate the two Globe Design marks by “zooming in” on the image to show that his mark included a red frown. This would not be the approach of the hurried consumer with an imperfect recollection. Further, consumers would not be engaging in a side-by-side comparison of the two marks, particularly if they are unaware that there is any need to be diligent in this regard (i.e., if they are not aware that a “spoof” website exists).

[59] A plaintiff is not required to show actual confusion under paragraph 20(1)(a) (*Veuve Clicquot*, at paragraph 6). However, evidence of actual confusion will be very weighty. If actual confusion is established, the standard for establishing that marks are confusingly similar—that is, would the marks likely be confusing—is clearly met.

[60] I find the evidence of Ms. Proietti in particular to be valuable and credible evidence of confusion. Ms. Proietti was clearly confused as to the source of the website that she visited and the services she sought: although she submitted a complaint on UNTIED.com, she believed that she was on the United Website. She also believed that the resulting e-mail from UNTIED.com originated with the plaintiff.

et de la prononciation sont non seulement susceptibles de créer de la confusion mais ont de toute évidence été conçus dans ce but précis, car autrement il n’y aurait pas de canular. Dans des cas d’imitation aussi flagrante, il importe de s’attacher à l’apparence générale du produit et non à ce qui est écrit en petits caractères. [Non souligné dans l’original.]

[57] De même, en l’espèce, l’imitation évidente par le défendeur des marques United et du site Web de United vise à faire en sorte que les visiteurs associent UNTIED.com avec la demanderesse. Les petits détails qui différencient les marques sont moins importants que l’apparence générale des marques et des sites Web.

[58] En outre, il importe de faire remarquer que dans son témoignage, le défendeur a tenté de faire une différence entre les deux marques avec le dessin du globe terrestre en « zoomant en avant » sur l’image pour montrer que sa marque comprenait un froncement de sourcil rouge. Un consommateur pressé ayant un souvenir imparfait n’aurait pas adopté cette approche. En outre, les consommateurs n’auraient pas effectué une comparaison juxtaposée des deux marques, en particulier s’ils ignoraient qu’il fallait faire preuve de diligence à cet égard (c.-à-d. s’ils ne savaient pas qu’un site Web « parodique » existait).

[59] Un demandeur n’est pas obligé de montrer une confusion réelle en vertu de l’alinéa 20(1)a (*Veuve Clicquot*, au paragraphe 6). Cependant, la preuve d’une confusion réelle sera un facteur de grand poids. Si une confusion réelle est établie, la norme pour établir que les marques sont confusément semblables, c’est-à-dire que les marques seraient susceptibles de créer de la confusion, est clairement satisfaite.

[60] J’estime que la preuve de M^{me} Proietti en particulier est une preuve de confusion importante et crédible. M^{me} Proietti était clairement embrouillée quant à la source du site Web qu’elle visitait et aux services qu’elle recherchait : bien qu’elle ait déposé une plainte sur UNTIED.com, elle pensait qu’elle se trouvait sur le site Web de United. Elle pensait aussi que le courriel reçu par la suite de la part de UNTIED.com provenait de la demanderesse.

[61] This evidence shows that the defendant's use of the United Marks or confusingly similar marks conveys to the public the false and misleading impression that the services associated with UNTIED.com originate from the same source as the services associated with the plaintiff's marks.

[62] However, even if the evidence of actual confusion is disregarded, I find that there was ample evidence adduced to support a finding that there is a likelihood of confusion. The complaints submitted to UNTIED.com show that Canadian consumers submit complaints with requests for action and resolution that would only be within the power of a United customer care employee. The plaintiff introduced a number of these complaints, which had been produced by the defendant as part of his production obligations, into evidence. Several of these examples were of visitors to UNTIED.com who had submitted multiple complaints, with later complaints citing the reference numbers assigned by UNTIED.com and complaining that no action had yet been taken by the plaintiff. In response, the defendant introduced a number of complaints into evidence in an attempt to show that the "tone of the complaints" had not changed over time. By his own admission, these complaints indicated that visitors to UNTIED.com were submitting complaints to the defendant's website which were addressed to the plaintiff and which requested assistance from the plaintiff. During cross-examination on one such complaint, the defendant himself acknowledged that "clearly this customer is confused".

[63] The defendant relied on the complaints to show that visitors to UNTIED.com have always interacted with his website in the same manner. The defendant argued that the redesign of the website and the "parodical" marks displayed on UNTIED.com could not be the source of any alleged confusion, as complaints to UNTIED.com have exhibited the same tone since UNTIED.com was first launched. He adduced evidence of complaints dated as early as 1998 which were addressed to the plaintiff and which requested relief from the plaintiff. The defendant suggested that complaints

[61] Cette preuve démontre que l'emploi par le défendeur des marques United ou des marques confusément semblables donne au public l'impression trompeuse que les services associés à UNTIED.com proviennent de la même source que ceux associés aux marques de la demanderesse.

[62] Cependant, même si la preuve d'une confusion réelle est exclue, je trouve qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve présentés pour soutenir la conclusion selon laquelle il y a une probabilité de confusion. Les plaintes déposées auprès de UNTIED.com montrent que les consommateurs canadiens déposent des plaintes avec demandes de mesures et de résolution qui ne sont que du ressort d'un employé du service à la clientèle de United. La demanderesse a présenté à titre d'élément de preuve un certain nombre de ces plaintes qui avaient été produites par le défendeur dans le cadre de ses obligations de production. Plusieurs de ces exemples provenaient de visiteurs de UNTIED.com qui avaient déposé plusieurs plaintes, les dernières citant les numéros de référence attribués par UNTIED.com et indiquant qu'aucune mesure n'avait encore été prise par la demanderesse. En réponse, le défendeur a présenté à titre d'éléments de preuve plusieurs plaintes dans le but de montrer que le [TRADUCTION] « ton des plaintes » n'avait pas changé au fil du temps. De son propre aveu, ces plaintes indiquaient que les visiteurs de UNTIED.com déposaient des plaintes sur le site Web du défendeur qui étaient adressées à la demanderesse et qui demandaient l'aide de la demanderesse. Durant le contre-interrogatoire relatif à une telle plainte, le défendeur a lui-même reconnu que [TRADUCTION] « ce client est clairement désorienté ».

[63] Le défendeur s'est appuyé sur les plaintes pour montrer que les visiteurs sur UNTIED.com ont toujours interagi avec son site Web de la même manière. Le défendeur a fait valoir que la refonte du site Web et les marques [TRADUCTION] « parodiées » affichées sur UNTIED.com ne pouvaient pas être la source d'une confusion alléguée, étant donné que les plaintes sur UNTIED.com ont conservé le même ton depuis que UNTIED.com a été lancé pour la première fois. Il a présenté des éléments de preuve relatifs à des plaintes datant d'au moins 1998 qui étaient adressées

“intended to go to the Plaintiff” are received through UNTIED.com because UNTIED.com solicits complaints and forwards them to the plaintiff.

[64] The defendant was therefore attempting to use this evidence as a shield against the plaintiff’s argument of confusion. However, these complaints are also a “sword” in that they are evidence of at least a likelihood of confusion. Although the Court does not rely on these complaints for the truth of their contents, the tone of these complaints points to a likelihood of confusion. This evidence establishes that the marks on UNTIED.com would likely be recognized by the public as an indication of the source of the website.

[65] Further, the unchanged tone of the complaints does not establish that visitors to UNTIED.com were not confused. If it establishes anything, it is that visitors are and have always been confused by the similarity between the domain names www.untied.com and www.united.com. Further, the fact that the complaints were forwarded to the plaintiff after being submitted to UNTIED.com does not serve to obviate the confusion experienced by visitors to UNTIED.com and, in fact, this only further establishes that visitors would perceive a connection between the plaintiff and UNTIED.com.

[66] The defendant argued at trial that the liberal use of disclaimers and distinguishing additions to the marks (e.g., the frown on the Frowning Globe Design and the reversed T and I on the Untied Logo, both in red) obviated any danger of confusion. Quite apart from the question of whether the use of disclaimers is a defence to trademark infringement, this was clearly not the case: the evidence of Ms. Proietti and of the complaints submitted to UNTIED.com showed that visitors to UNTIED.com were or were likely to be confused as to the source of the website that they were visiting and the services offered through that website. Further, the pop-up dialogue box disclaimer was flawed in that it could be disabled and it was not always functional—Ms. Proietti indicated that she did not see a pop-up

à la demanderesse et qui demandaient à celle-ci de prendre des mesures. Le défendeur a indiqué que les plaintes [TRADUCTION] « destinées à la demanderesse » sont reçues par l’intermédiaire de UNTIED.com, car UNTIED.com invite à déposer plainte et transmet les plaintes à la demanderesse.

[64] Le défendeur tentait donc d’utiliser ces éléments de preuve comme bouclier contre l’argument de confusion de la demanderesse. Cependant, ces plaintes sont aussi une « épée », en ce sens qu’elles sont la preuve d’au moins une probabilité de confusion. Bien que la Cour ne s’appuie pas sur ces plaintes pour la véracité de leur contenu, le ton de ces plaintes démontre une probabilité de confusion. Cette preuve établit que les marques sur UNTIED.com seraient probablement reconnues par le public comme une indication de la source du site Web.

[65] En outre, le ton inchangé des plaintes n’établit pas que les visiteurs sur UNTIED.com n’étaient pas désorientés. Il a été établi que les visiteurs sont désorientés et l’ont toujours été en raison de la similitude entre les noms de domaine www.untied.com et www.united.com. De plus, le fait que les plaintes étaient transmises à la demanderesse après avoir été soumises sur UNTIED.com ne peut servir à éliminer la confusion vécue par les visiteurs sur UNTIED.com et, en effet, cela établit en outre que les visiteurs pensaient qu’il existait un lien entre la demanderesse et UNTIED.com.

[66] Le défendeur a soutenu lors du procès que le recours généreux à des avertissements et les ajouts distinctifs apportés aux marques (p. ex., le froncement de sourcil sur le dessin du globe terrestre grimaçant et les lettres T et I inversées sur le logo de Untied, toutes deux en rouge) éliminaient tout risque de confusion. Mise à part la question de savoir si le recours à des avertissements est un moyen de défense contre une contrefaçon de la marque de commerce, cela n’était clairement pas le cas : la preuve de M^{me} Proietti et les plaintes déposées sur UNTIED.com ont montré que les visiteurs sur UNTIED.com étaient désorientés ou étaient susceptibles de l’être quant à la source du site Web qu’ils visitaient et aux services offerts par l’intermédiaire de ce site Web. De plus, l’avertissement dans la boîte de dialogue était

dialogue box when she visited the website. If the “Do not show this message again” box is selected then subsequent visitors to UNTIED.com from the same computer will not see the pop-up dialogue, and this box has been pre-selected at certain points in time.

[67] The defendant put forward an expert on data extraction and analysis, Mr. Hall, who testified that the percentage of complaints showing non-redacted MileagePlus numbers had remained relatively static since 1998—this was meant to establish that visitors were not confused by the redesign of the UNTIED.com website. I give little weight to the evidence of Mr. Hall. Even if the questions as to the reliability of the data are put aside and Mr. Hall’s conclusions are accepted as accurate, they amount to very little. Mr. Hall’s analysis did not take into account a number of other personal identifiers that were posted on UNTIED.com, such as addresses and telephone numbers. Based on Mr. Hall’s evidence, it is impossible to reach any conclusions with respect to whether people were or were likely to be confused by the redesign of UNTIED.com.

[68] As noted above, the defendant intended that UNTIED.com would evoke the United Website and the United Trademarks. Although the defendant’s intent is not determinative in an action under subsection 20(1), “[h]istorically, courts have been slow to conclude that a demonstrated piratical intent has failed to achieve its purpose” (*Mattel*, at paragraph 90). While intent is not determinative in that its absence is not a defence to trademark infringement, its presence can be a relevant factor—in this case, the defendant intended that visitors to his website would identify his symbols and name with the plaintiff. His efforts serve no other useful purpose. The changes that the defendant made to the United Marks were small and were designed to maintain his core purpose: identification of his website with United. In this case, the defendant sailed too close to the wind—and he was put up on the rocks.

vicié, en ce sens qu’il pouvait être désactivé et qu’il ne fonctionnait pas toujours : M^{me} Proietti a indiqué qu’elle n’apercevait pas de boîte de dialogue lorsqu’elle visitait le site Web. Si la case [TRADUCTION] « Ne plus afficher ce message » est sélectionnée, les visiteurs suivants sur UNTIED.com, à partir du même ordinateur, ne verront pas la boîte de dialogue et cette case a été présélectionnée à un certain moment.

[67] Le défendeur a fait témoigner un expert dans l’extraction et l’analyse de données, M. Hall, qui a témoigné que le pourcentage de plaintes montrant des numéros MileagePlus non expurgés était demeuré relativement stable depuis 1998. Cela permettait d’établir que les visiteurs n’étaient pas désorientés par la refonte du site Web UNTIED.com. J’accorde peu de poids aux éléments de preuve présentés par M. Hall. Même si les questions quant à la fiabilité des données sont mises de côté et les conclusions de M. Hall sont admises comme étant précises, elles n’ont pas grande utilité. L’analyse de M. Hall n’a pas pris en compte plusieurs identifiants personnels qui ont été affichés sur UNTIED.com, comme les adresses et les numéros de téléphone. D’après les éléments de preuve de M. Hall, il est impossible d’aboutir à une conclusion quant à la question de savoir si des personnes étaient désorientées par la refonte de UNTIED.com ou si elles étaient susceptibles de l’être.

[68] Comme il a été mentionné, le défendeur prévoyait que UNTIED.com évoque le site Web de United et les marques de commerce United. Bien que l’intention du défendeur ne soit pas déterminante dans une action en vertu du paragraphe 20(1), « [h]istoriquement, les tribunaux ont hésité à conclure que l’intention établie de pirater n’avait pas atteint son but » (arrêt *Mattel*, au paragraphe 90). Bien que l’intention ne soit pas déterminante, en ce sens que son absence n’est pas un moyen de défense contre une contrefaçon de la marque de commerce, sa présence peut être un facteur pertinent : en l’espèce, le défendeur espérait que les visiteurs sur son site Web assimilent ses symboles et son nom à la demanderesse. Ses efforts ne sont d’aucune autre utilité. Les changements que le défendeur a apportés aux marques United étaient minimes et visaient à maintenir son principal objectif : l’assimilation de son site Web à

United. En l'espèce, le défendeur a pris trop de risques et s'est fait prendre.

(5) Authorization

[69] There was no disagreement that the defendant was not authorized to use the plaintiff's registered marks.

(6) Conclusion on paragraph 20(1)(a)

[70] Based on the analysis above, the defendant's use of confusingly similar marks in association with pre-flight and post-flight customer service constitutes infringement of the plaintiff's registered trademarks contrary to paragraph 20(1)(a).

B. *Passing Off*

[71] The plaintiff argues that the defendant's actions are contrary to paragraphs 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*:

Prohibitions

7 No person shall

...

(b) direct public attention to his goods, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his goods, services or business and the goods, services or business of another;

(c) pass off other goods or services as and for those ordered or requested.

[72] The statutory and common law causes of action for "passing off" both require three elements: "the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff" (*Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, 1992 CarswellOnt 1007 (WLNext Can.) (*Ciba-Geigy*), at paragraph 33 [page 132]).

5) Autorisation

[69] Il est constant que le défendeur n'était pas autorisé à utiliser les marques enregistrées de la demanderesse.

6) Conclusion sur l'alinéa 20(1)a)

[70] D'après l'analyse qui précède, l'emploi par le défendeur de marques confusément semblables en lien avec le service à la clientèle avant et après le vol constitue une contrefaçon des marques de commerce enregistrées de la demanderesse en violation à l'alinéa 20(1)a).

B. *Commercialisation trompeuse*

[71] La demanderesse soutient que les actes du défendeur sont contraires aux alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Interdictions

7 Nul ne peut :

[...]

b) 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, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés.

[72] Les causes d'action statutaires et de common law pour une « action *en passing-off* » nécessite trois éléments : « l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles pour le demandeur » (arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 1992 CarswellOnt 1007 (WLNext Can.) (arrêt *Ciba-Geigy*), au paragraphe 33 [page 132]).

(1) Goodwill or Reputation

[73] Goodwill was described in *Veuve Clicquot* as “the positive association that attracts customers towards its owner’s wares or services rather than those of its competitors” (paragraph 50). In *Ciba-Geigy*, the Supreme Court indicated to succeed in an action for passing off, a plaintiff must show that its product has acquired a secondary meaning (paragraph 36 [page 133]).

[74] In *Veuve Clicquot*, the Supreme Court laid out factors for determining the existence of goodwill as follows [at paragraph 54]:

While “fame” is not a requirement of s. 22, a court required to determine the existence of goodwill capable of depreciation by a “non-confusing” use (as here) will want to take that approach into consideration, as well as more general factors such as the degree of recognition of the mark within the relevant universe of consumers, the volume of sales and the depth of market penetration of products associated with the claimant’s mark, the extent and duration of advertising and publicity accorded the claimant’s mark, the geographic reach of the claimant’s mark, its degree of inherent or acquired distinctiveness, whether products associated with the claimant’s mark are confined to a narrow or specialized channel of trade, or move in multiple channels, and the extent to which the mark is identified with a particular quality. See generally F.W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis* (1997), at pp. 11-15; INTA, *Protection of Well-Known Marks in the European Union, Canada and the Middle East* (October 2004).

[75] Consideration of these general factors indicates that the United Marks have a large and significant amount of goodwill attached to them. Goodwill or reputation may be shown through, among other things, acquired distinctiveness, length of use (the plaintiff has been using the trademarks at issue since 1939 and 1995), sales (United had over \$37 billion USD in operating revenue in 2015), advertising and marketing (illustrated by the plaintiff’s advertising campaigns and branding efforts), and intentional copying. These elements were described in more detail above with regard

1) Achalandage ou réputation

[73] L’achalandage a été décrit dans l’arrêt *Veuve Clicquot* comme « l’association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents » (au paragraphe 50). Dans l’arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour suprême a indiqué que pour avoir gain de cause dans une action en *passing-off*, un demandeur doit démontrer que son produit a acquis un sens secondaire (au paragraphe 36 [page 133]).

[74] Dans l’arrêt *Veuve Clicquot*, la Cour suprême a établi les critères permettant de déterminer l’existence d’un achalandage comme suit [au paragraphe 54] :

Bien que l’art. 22 n’exige pas la preuve de la « célébrité », le tribunal appelé à déterminer s’il existe un achalandage susceptible d’être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l’espèce) tiendra compte de cet élément, comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l’étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l’importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu’ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. Voir en général F.W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis* (1997), p. 11-15; INTA, *Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada and the Middle East* (octobre 2004).

[75] La prise en compte de ces facteurs généraux indique que l’achalandage attaché aux marques United est important. L’achalandage ou la réputation pourraient être démontrés, entre autres, au moyen d’un caractère distinctif acquis, de la durée d’emploi (la demanderesse emploie les marques de commerce en cause depuis 1939 et 1995), des ventes (le revenu d’exploitation de United en 2015 s’élevait à plus de 37 milliards de dollars américains), de la publicité et du marketing (illustrés par les campagnes publicitaires et les activités de stratégie de marque de la demanderesse) et d’une reproduction

to the factors in the analysis under subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*.

[76] The plaintiff operates around 200 flights per day in Canada, carrying around 11 000 passengers. Globally, it operates over 4 500 daily flights carrying around 375 000 passengers. It devotes significant resources to its branding strategy and carefully controls the consumer experience of its branded spaces, including the colours used, the spacing between marks (and between letters), the symbols used, the type of font used, and the placement of its trademarks and colours. It has an extensive advertising strategy, deploying advertisements in Canadian airports and in publications that showcase the United Trademarks and the plaintiff's offerings. For 2015, the plaintiff listed the value of its goodwill as \$4.5 billion USD in its Form 10-K annual report, including \$593 million USD for tradenames and logos.

[77] The plaintiff put forward an expert, Mr. Buffo, to provide evidence on the existence of goodwill. I find that this evidence does not contribute a great deal to a finding of the presence of goodwill. I was troubled by the fact that Mr. Buffo acknowledged that it was important to solicit the input of customers, and yet he did not attempt to do this (or to explain his failure to do this) in his Expert Report. He relied on "studies", but could not recall how those "studies" chose their lists of most admired companies (even though he claimed that they did "detailed analysis"). I also found his responses during cross-examination to be evasive. However, I do give some weight to his acknowledgement that branding and advertising takes on an additional importance in the case of undifferentiated products such as flights or hotel accommodations.

intentionnelle. Ces éléments ont été décrits plus en détail ci-dessus en ce qui concerne les facteurs de l'analyse en vertu du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[76] La demanderesse exploite environ 200 vols par jour au Canada et transporte environ 11 000 passagers. À l'échelle internationale, elle exploite plus de 4 500 vols quotidiens en transportant près de 375 000 passagers. Elle consacre des ressources importantes à sa stratégie d'image de marque et contrôle soigneusement l'expérience du consommateur dans les espaces de ses marques, y compris les couleurs utilisées, l'espacement entre les marques (et entre les lettres), les symboles utilisés, le type de police utilisé et le placement de ses marques de commerce et couleurs. Elle adopte une stratégie de publicité étendue, en mettant en place des publicités dans les aéroports canadiens et dans des publications qui présentent les marques de commerce de United et les offres de la demanderesse. En 2015, la demanderesse a indiqué dans son rapport annuel Form 10-K que la valeur de son achalandage se chiffrait à 4,5 milliards de dollars américains, y compris 593 millions de dollars américains pour les noms commerciaux et les logos.

[77] La demanderesse a fait témoigner un expert, M. Buffo, pour fournir des éléments de preuve concernant l'existence d'un achalandage. J'estime que ces éléments de preuve ne contribuent pas dans une large mesure à la conclusion de la présence d'un achalandage. J'ai été troublé par le fait que M. Buffo ait reconnu qu'il est important de demander l'avis des consommateurs, mais qu'il n'ait pas tenté de le faire (ou d'expliquer pourquoi il a omis de le faire) dans son rapport d'expert. Il s'est appuyé sur des [TRADUCTION] « études », mais il n'est pas parvenu à se rappeler comment ces [TRADUCTION] « études » ont sélectionné les entreprises les plus admirées (même s'il a déclaré qu'une [TRADUCTION] « analyse détaillée » avait été effectuée). J'ai aussi trouvé que ses réponses lors du contre-interrogatoire étaient évasives. Cependant, j'accorde de l'importance au fait qu'il a reconnu que la stratégie de marque et la publicité revêtent une importance accrue dans le cas de produits indifférenciés comme les vols ou l'hébergement à l'hôtel.

[78] I am satisfied that there is significant goodwill attached to the plaintiff's trademarks, and I reject the defendant's contention that the evidence put forward was insufficient to establish the presence of goodwill.

(2) Deception of the Public due to Misrepresentation

[79] In *Mattel*, the Supreme Court indicated that the misrepresentation aspect of the second requirement is in relation to the source of the goods or services: in the context of that case, "[i]n an action for passing off, it would have been necessary for the appellant to show that the respondent restaurateur intentionally or negligently misled consumers into believing its restaurant services originated with the appellant and that the appellant thereby suffered damage" (paragraph 27). There is no requirement that the misrepresentation be wilful.

[80] The list of ways in which a defendant may misrepresent its goods or services is not closed. A common form of misrepresentation is where a defendant uses an imitation of a symbol, trademark, or get-up associated with a plaintiff; this is the manner of misrepresentation in this case, which has the impact of causing confusion in the public as to the source of the services available through UNTIED.com.

[81] In *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 [abridged], (1987), 14 C.P.R. (3d) 314, 1987 CarswellNat 643 (WLNext Can.) (C.A.) (*Asbjorn*), at paragraph 44 [cited to CarswellNat] [pages 331–333 of C.P.R.], the Federal Court of Appeal indicated that confusion can be assessed by looking to the factors in subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*. This likelihood of confusion must be established as of the time that the defendant commenced directing attention to its wares, services, or business (*Asbjorn*, at paragraph 40 [page 330 of C.P.R.]).

[78] Je conclus qu'un achalandage important est associé aux marques de commerce de la demanderesse et je rejette l'affirmation du défendeur selon laquelle les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas pour établir la présence d'un achalandage.

2) Déception du public due à une représentation trompeuse

[79] Dans l'arrêt *Mattel*, la Cour suprême a indiqué que l'aspect lié à la représentation trompeuse de la deuxième exigence est en lien avec la source des biens ou services : dans le contexte de cette affaire, « [d]ans une action pour commercialisation trompeuse, l'appelante aurait eu le fardeau de démontrer, d'une part, que le restaurateur intimé a induit les consommateurs en erreur, intentionnellement ou par négligence, en les amenant à croire que c'était l'appelante qui était à l'origine de ses services de restaurant et, d'autre part, qu'elle avait de ce fait subi un préjudice » (au paragraphe 27). Il n'est pas nécessaire que la représentation trompeuse soit volontaire.

[80] La liste des moyens par lesquels un défendeur peut représenter de façon trompeuse ses biens ou services n'est pas exhaustive. Une forme courante de représentation trompeuse consiste pour un défendeur à avoir recours à l'imitation d'un symbole, d'une marque de commerce ou d'une présentation associés à un demandeur. C'est la manière de représenter de façon trompeuse en l'espèce qui a l'effet de créer une confusion pour le public quant à la source des services disponibles par l'intermédiaire de UNTIED.com.

[81] Dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 [version abrégée], 1987 CarswellNat 643 (WLNext Can.) (C.A.) [arrêt *Asbjorn*], au paragraphe 44, la Cour d'appel fédérale a indiqué qu'une confusion peut être évaluée en examinant les critères au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette probabilité de confusion peut être établie à partir du moment où le défendeur a commencé à attirer l'attention sur ses marchandises, services ou entreprises (arrêt *Asbjorn*, au paragraphe 40).

[82] The defendant argued that if Ms. Proietti's testimony is the only evidence of confusion, then there is no confusion. However, the plaintiff is not required to show that a majority of customers are confused. In *Canada Post Corp. v. Paxton Developments Inc.* (2000), 198 F.T.R. 72, 9 C.P.R. (4th) 429, 2000 CarswellNat 3003 (WLNext Can.) (T.D.), at paragraph 12, in the context of trademark opposition, Justice Pelletier indicated that "[i]t is sufficient that a substantial number of consumers, more than enough to pass any *de minimis* threshold but less than a majority, be confused or be likely to be confused". Further, the evidence of confusion, discussed in more detail above, was not limited to the testimony of Ms. Proietti, although that evidence carried significant weight.

[83] As parody and satire are not defences to trademark infringement, the addition of the frown to the Frowning Globe Design on UNTIED.com does not avoid trademark infringement or passing off (*Source Perrier*, at paragraph 20 [page 26]). In *Green v. Schwarz* (1986), 12 C.P.R. (3d) 84, 1 A.C.W.S. (3d) 401, 1986 CarswellOnt 877 (WLNext Can.), the Ontario High Court of Justice found confusion in a case wherein the defendant was attempting to "spooof" the plaintiff's trademark [at paragraphs 4–5]:

.... True enough, on closer examination, one can see that there is an element of the spoof or the humorous take-off of the plaintiff's trade mark in the words and figure appearing on the defendant's product.

I am satisfied that notwithstanding that the defendant is obviously spoofing the plaintiff's trade mark he is also cashing in on the goodwill that the plaintiff has obtained for its trade mark. I am satisfied that based upon many years in trade the plaintiff has had attached in the public perception to the word "Roots" in its stylistic configuration associated with the depiction of a beaver, a significant measure of goodwill.

[82] Le défendeur a affirmé que si le témoignage de M^{me} Proietti est la seule preuve de confusion, il n'y a alors pas de confusion. Cependant, la demanderesse n'est pas tenue de démontrer que la plupart des clients sont désorientés. Dans la décision *Canada Post Corp. c. Paxton Developments Inc.* (2000), 198 F.T.R. 72, 9 C.P.R. (4th) 429, 2000 CarswellNat 3003 (WLNext Can.) (1^{re} inst.), au paragraphe 12, dans le contexte d'une opposition de marque de commerce, le juge Pelletier a indiqué qu'« [i]l suffit que la confusion frappe ou risque de frapper un nombre substantiel de consommateurs — un nombre plus que suffisant pour satisfaire à toute règle *de minimis*, mais moins que la majorité ». En outre, la preuve de confusion, examinée plus en détail ci-dessus, ne se limitait pas au témoignage de M^{me} Proietti, bien que la preuve ait revêtu une grande importance.

[83] Étant donné que la parodie et la satire ne sont pas des moyens de défense contre une contrefaçon de marque de commerce, l'ajout du froncement de sourcil sur le dessin du globe terrestre grimaçant sur UNTIED.com ne permet pas d'éviter la contrefaçon de la marque de commerce ou l'action en commercialisation trompeuse (*Source Perrier*, au paragraphe 20 [page 26]). Dans l'arrêt *Green v. Schwarz* (1986), 12 C.P.R. (3d) 84, 1 A.C.W.S. (3d) 401, 1986 CarswellOnt 877 (WLNext Can.), la Haute Cour de justice de l'Ontario a conclu qu'il y avait une confusion lorsque le défendeur a tenté de [TRADUCTION] « parodier » la marque de commerce du demandeur [aux paragraphes 4 et 5] :

[TRADUCTION] [...] Il est vrai, en y regardant de plus près, que l'on peut observer un élément de parodie ou de marque d'humour à l'égard de la marque de commerce du demandeur d'après les mots et les chiffres apparaissant sur le produit du défendeur.

Je conclus que, nonobstant le fait que le défendeur parodie manifestement la marque de commerce du demandeur, il tire également profit de l'achalandage que le demandeur a obtenu pour sa marque de commerce. Je conclus que d'après les nombreuses années dans le secteur du commerce, le demandeur a associé, dans la perception du public du terme « Roots » dans sa configuration stylistique liée à la représentation d'un castor, une part importante de l'achalandage.

[84] As discussed above, a review of the factors in subsection 6(5) of the *Trade-marks Act* demonstrates that there was confusion and the likelihood of confusion in this case.

[85] Therefore, I find that the defendant misled visitors to UNTIED.com as to the source of the services available on that website.

(3) Damages

[86] In *Ciba-Geigy*, the Supreme Court indicated that proof of damages encompasses actual or potential damages (paragraph 33 [page 132]). However, damages cannot simply be presumed; there must be some evidence of “proof of actual damage or the likelihood of damage” (*Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132, at paragraph 90). There is no limit on the types of damages that may be considered under this element. Loss of control over a mark, for example, may constitute damage. Further, some cases have suggested that the likelihood of confusion will lead inexorably to a finding of the probability of damage (see, for example, *Noshery Ltd. v. Penthouse Motor Inn Ltd.* (1969), 61 C.P.R. 207, 1969 CarswellOnt 44 (WLNNext Can.) (S.C.), at paragraph 25).

[87] The plaintiff relied heavily on the link between the likelihood of confusion and the probability of damages. However, the plaintiff also identified the depreciation of goodwill as a harm that it has suffered. It also argued that the barrier UNTIED.com created between the plaintiff and its customers was harmful. In addition, Mr. Buffo indicated that if a customer was confused and mistakenly posted a complaint to UNTIED.com, then this was a lost opportunity for the plaintiff to resolve the complaint and turn an unfavourable experience into a memorable one. Further, damages may occur in the form of “tarnishing” the plaintiff’s brand (discussed further below).

[88] In my view, the evidence establishes that the plaintiff has suffered damages or is likely to suffer potential damages.

[84] Comme il a été mentionné précédemment, un examen des critères au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* démontre qu’il existait une confusion et la probabilité de confusion en l’espèce.

[85] Par conséquent, je conclus que le défendeur a induit les visiteurs en erreur sur UNTIED.com quant à la source des services disponibles sur ce site Web.

3) Dommages

[86] Dans l’arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour suprême a indiqué que la preuve de dommages comprend les dommages réels ou éventuels (paragraphe 33 [page 132]). Cependant, les dommages ne peuvent pas être simplement présumés. Il est nécessaire d’obtenir une « preuve de l’existence d’un préjudice réel ou probable » (*Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132, au paragraphe 90). Les types de dommages qui peuvent être examinés selon cet élément ne sont pas limités. La perte de contrôle sur une marque, par exemple, peut constituer un dommage. En outre, dans certaines affaires, il a été soutenu que la probabilité de confusion amènera inexorablement à conclure à un dommage probable (voir, par exemple, l’arrêt *Noshery Ltd. v. Penthouse Motor Inn Ltd.* (1969), 61 C.P.R. 207, 1969 CarswellOnt 44 (WLNNext Can.) (C.S.), au paragraphe 25).

[87] La demanderesse s’est fortement appuyée sur le lien entre la probabilité de confusion et la probabilité de dommages. Cependant, la demanderesse a également défini la dépréciation de l’achalandage comme un préjudice qu’elle a subi. Elle a également affirmé que l’obstacle que UNTIED.com a créé entre la demanderesse et ses clients était néfaste. En outre, M. Buffo a indiqué que si un client était désorienté et publiait à tort une plainte sur UNTIED.com, la demanderesse perdait alors l’occasion de résoudre la plainte et de transformer une expérience défavorable en une expérience mémorable. En outre, des dommages peuvent survenir en [TRADUCTION] « ternissant » la marque de la demanderesse (cela est abordé ci-dessous).

[88] À mon avis, la preuve établit que la demanderesse a subi des dommages ou est susceptible d’en subir.

(4) Conclusion on paragraphs 7(b) and 7(c)

[89] Therefore, for all of these reasons, I find that the defendant has acted contrary to paragraphs 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*.

C. Depreciation of Goodwill

[90] There are four elements to consider in the analysis of the depreciation of goodwill pursuant to section 22 of the *Trade-marks Act*: the use of a plaintiff's registered trademark by a defendant in connection with wares or services, the presence of goodwill attached to the trademark, the plaintiff's trademark was used in such a way as to have a likely effect on that goodwill (i.e., linkage), and the likely impact would be to depreciate the value of the goodwill (i.e., damage) (*Veuve Clicquot*, at paragraph 46).

(1) Use

[91] As discussed in detail above, the defendant has made use of the plaintiff's registered trademarks on UNTIED.com.

(2) Goodwill

[92] As discussed in detail above, there is goodwill in the United Marks.

(3) Effect/Linkage

[93] The third requirement, linkage, is assessed from the perspective of a somewhat-hurried consumer; for example, in the case of *Veuve Clicquot*, “[i]f the somewhat-hurried consumer does not associate what is displayed in the respondents’ stores with the mark of the venerable champagne maker, there can be no impact—positive or negative—on the goodwill attached to VEUVE CLICQUOT” (paragraph 56). This is not a speculative exercise and evidence must be produced to show that the trademarks in question were used in such a way as to have an impact on goodwill.

4) Conclusion sur les alinéas 7b) et 7c)

[89] Par conséquent, pour tous ces motifs, je conclus que le défendeur a agi en violation des alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

C. Dépréciation de l'achalandage

[90] Quatre éléments doivent être examinés dans l'analyse de la dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : l'emploi d'une marque de commerce déposée de la demanderesse en liaison avec des marchandises ou services, la présence d'un achalandage qui est attaché à la marque de commerce, le fait que la marque de commerce de la demanderesse ait été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, le fait que cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice) (arrêt *Veuve Clicquot*, au paragraphe 46).

1) Emploi

[91] Comme cela a été abordé en détail ci-dessus, le défendeur a utilisé les marques de commerce enregistrées de la demanderesse sur UNTIED.com.

2) Achalandage

[92] Comme cela a été abordé en détail ci-dessus, il existe un achalandage lié aux marques United.

3) Incidence/liens

[93] La troisième exigence, le lien, est évaluée du point de vue d'un consommateur plutôt pressé, par exemple, dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, « [s]i le consommateur plutôt pressé n'associe pas la marque affichée dans les boutiques des intimées à la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence — positive ou négative — sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT » (au paragraphe 56). Il ne s'agit pas d'émettre des hypothèses et des éléments de preuve doivent être produits pour démontrer que les marques de commerce en question ont été utilisées de manière à avoir une incidence sur l'achalandage.

[94] Confusion is not a required element of section 22. However, in my view, the evidence of confusion put forward in this case establishes that customers would be likely to “associate” the marks on the United Website and the marks on UNTIED.com. As discussed above, the evidence of Ms. Proietti was that she associated the marks on UNTIED.com with United—in fact, she believed that she was on the United Website when she was actually on UNTIED.com.

[95] In *Future Shop Ltd. v A. & B. Sound Ltd.* (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40, 55 C.P.R. (3d) 182, 1994 CarswellBC 267 (WLNNext Can.), the British Columbia Supreme Court stated [at paragraph 12]:

The question, depending on the evidence in any particular case, is whether the use of the competitor’s trademark is for a purpose which stresses the similarities or the differences with the trademarked competition. If the purpose is to stress the similarities, the value of the goodwill associated with the trademark is appropriated in a manner contrary to the intent of s. 22. If use stresses the differences with the trademark, then the use is for the purpose of distancing the trademarked ware or service and s. 22 is not offended.

[96] It is clear that the defendant intended to stress the similarities between the United Marks and his own. In his testimony, he indicated that he “transformed elements of United’s logo and I made changes to it ... I would say that my purpose was to identify the target of my criticism as that of United”. The defendant therefore appropriated the goodwill associated with the United Marks.

[97] In my view, the somewhat-hurried consumer would be likely to associate the marks displayed on the defendant’s website with the plaintiff’s registered trademarks.

[94] La confusion n’est pas un élément requis de l’article 22. Cependant, à mon avis, la preuve de confusion présentée en l’espèce établit que les clients seraient susceptibles d’« associer » les marques sur le site Web de United avec les marques sur UNTIED.com. Comme cela a été abordé ci-dessus, la preuve apportée par M^{me} Proietti était le fait qu’elle avait associé les marques sur UNTIED.com avec United. En effet, elle pensait qu’elle était sur le site Web de United, alors qu’elle se trouvait en fait sur UNTIED.com.

[95] Dans l’arrêt *Future Shop Ltd. v A. & B. Sound Ltd.* (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40, 55 C.P.R. (3d) 182, 1994 CarswellBC 267 (WLNNext Can.), la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit [au paragraphe 12] :

[TRADUCTION] La question, en fonction des éléments de preuve dans une affaire précise, est de savoir si l’emploi de la marque de commerce du concurrent vise à mettre en évidence les similitudes ou les différences avec la concurrence associée à une marque de commerce. Si l’objectif est de souligner les similitudes, la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce est affectée d’une manière qui est contraire à l’intention de l’article 22. Si l’emploi met en évidence les différences avec la marque de commerce, alors l’emploi vise à prendre ses distances vis-à-vis des marchandises ou services associés à une marque de commerce et cela n’est pas contraire à l’article 22.

[96] Il est évident que le défendeur avait l’intention de mettre en évidence les similitudes entre les marques United et ses propres marques. Dans son témoignage, il a indiqué [TRADUCTION] « [avoir] transformé les éléments du logo de United et j’y ai apporté des changements [...] Je dirais que mon objectif était de désigner la cible de mes critiques comme étant United ». Le défendeur s’est donc approprié l’achalandage attaché aux marques United.

[97] À mon avis, le consommateur plutôt pressé serait susceptible d’associer les marques affichées sur le site Web du défendeur avec les marques enregistrées de la demanderesse.

(4) Depreciation

[98] The final requirement, likelihood of depreciation, was described in *Veuve Clicquot* [at paragraphs 63 and 67] thus:

The word “depreciate” is used in its ordinary dictionary meaning of “lower the value of” as well as to “disparage, belittle, underrate”: *New Shorter Oxford English Dictionary* (5th ed. 2002), at p. 647. In other words, disparagement is a possible source of depreciation, but the value can be lowered in other ways, as by the lesser distinctiveness that results when a mark is banded about by different users. Although the appellant makes much of the licencing provisions in the Act, the fact is that a trade-mark owner can depreciate its value by spreading the mark too thinly over too many products of differing quality.

...

These references to U.S. cases are made for the purpose of illustration. Our Act is differently worded and I do not suggest that the concept of “depreciation” in s. 22 is necessarily limited to the notions of blurring and tarnishment. Canadian courts have not yet had an opportunity to explore its limits. Nevertheless, the key question remains. Acknowledging that the VEUVE CLICQUOT trade-mark carries an aura beyond its particular products, and that the extended aura carries significant goodwill, in what way is the value of that goodwill likely to be diminished by the respondents’ “use” (if use there be) of the appellant’s registered trade-mark? Acceptance of the argument that depreciation *could* occur, is not acceptance of the assertion that on the facts of this case depreciation is *likely* to occur, still less that depreciation *did* occur. The appellant need only prove *likelihood* but there is nothing in the evidentiary record from which likelihood could be inferred. [Emphasis in original.]

[99] The defendant’s position at trial was that any depreciation of goodwill caused by UNTIED.com was not attached to the attractive force of the United Marks, but rather to the plaintiff’s business reputation. He argued that it was “ludicrous” to suggest that the plaintiff has experienced depreciation of goodwill due to his actions,

4) Dépréciation

[98] Le dernier critère, la probabilité de dépréciation, a été décrit ainsi dans l’arrêt *Veuve Clicquot* [aux paragraphes 63 et 67] :

Le terme « déprécier » est employé dans son sens lexicographique ordinaire, soit « diminuer la valeur [...] de », ainsi que « dénigrer, [...] mésestimer, rabaisser » : *Le Nouveau Petit Robert* (2004), p. 698. Autrement dit, le dénigrement est une source possible de dépréciation, mais la valeur peut être diminuée autrement, comme par l’affaiblissement du caractère distinctif résultant de l’emploi de la marque tour à tour par différents usagers. Bien que l’appelante accorde beaucoup d’importance aux dispositions de la Loi régissant les licences, le fait est que le propriétaire de la marque peut en faire diminuer la valeur en l’étendant à l’excès à des produits de qualité variable.

[...]

Ces renvois à la jurisprudence états-unienne servent à illustrer notre propos. Notre loi est libellée différemment et je ne prétends pas que le concept de « dépréciation » à l’art. 22 se limite nécessairement aux notions d’affaiblissement ou de ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n’ont pas encore eu l’occasion d’explorer les limites de cette disposition. Néanmoins, la question principale demeure. En admettant que la marque de commerce VEUVE CLICQUOT dégage une aura qui va au-delà de ses produits particuliers, et que cette aura étendue génère un achalandage appréciable, de quelle façon la valeur de cet achalandage est-elle susceptible de diminuer par suite de l’« emploi » par les intimées (si emploi il y a) de la marque déposée de l’appelante? Reconnaître qu’il *pourrait* y avoir dépréciation n’équivaut pas à retenir la prétention qu’une dépréciation est *susceptible* de survenir, compte tenu des faits de l’espèce, et encore moins qu’il y a *effectivement* eu dépréciation. Il suffirait que l’appelante prouve qu’une dépréciation est *susceptible* de se produire, mais aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’il en est ainsi.

[99] La position du défendeur au procès était que toute dépréciation de l’achalandage causée par UNTIED.com n’était pas associée à la force attractive des marques United, mais plutôt à la réputation de l’entreprise de la demanderesse. Il a soutenu qu’il était [TRADUCTION] « ridicule » d’affirmer que la demanderesse avait connu

and argued that the evidence of goodwill adduced did not establish that there was goodwill associated with the plaintiff's logo, its name, or its image.

[100] In my view, the plaintiff has established that there is a likelihood of depreciation of goodwill. The defendant reproduces and disparages the plaintiff's registered trademarks on UNTIED.com, as shown by the "frown" on the Globe Design (and the "angry eyes" on the Globe Design on the beta website). Further, the crudeness of UNTIED.com is likely to depreciate the goodwill of United's marks. In *Thoi Bao Inc. v. 1913075 Ontario Limited (Vo Media)*, 2016 FC 1339, 2016 CarswellNat 10491, at paragraph 38, Justice McDonald found, similarly, that "Mr. Vo used the THOI BAO's trade-mark for the name of a website of inferior quality, which projects an unprofessional character which is therefore likely to depreciate the value of the goodwill attached to TB Inc.'s trade-mark." The unprofessional nature of the defendant's website similarly tarnishes the goodwill attached to United's trademarks.

[101] Further, the defendant's use of marks confusingly similar to the United Marks decreases the distinctiveness of the United Marks. The similarities between the United Marks and the Untied Marks is likely to confuse some members of the public and may discourage others from continuing their search for the plaintiff's customer service website due to anger, frustration, or the mistaken belief that the plaintiff does not have a "complaints" page.

(5) Conclusion

[102] Therefore, I find that the defendant has intentionally attempted to attract the plaintiff's online consumers to his own website for notoriety. In doing so, he has depreciated the value of goodwill attached to the United Trademarks contrary to section 22 of the *Trade-marks Act*.

une dépréciation de l'achalandage en raison de ses actes et il a fait valoir que la preuve présentée de l'existence d'un achalandage n'établissait pas qu'un achalandage était associé au logo, au nom ou à l'image de la demanderesse.

[100] À mon avis, la demanderesse a établi qu'il existait une probabilité de dépréciation de l'achalandage. Le défendeur reproduit et dénigre les marques de commerce enregistrées de la demanderesse sur UNTIED.com, comme le démontre le « froncement de sourcil » sur le dessin du globe terrestre (et les « yeux fâchés » sur le dessin du globe terrestre sur le site Web bêta). En outre, la grossièreté de UNTIED.com est susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage des marques de United. Dans la décision *Thoi Bao Inc. c. 1913075 Ontario Limited (Vo Media)*, 2016 CF 1339, 2016 CarswellNat 10491, au paragraphe 38, la juge McDonald a conclu, de même, que « M. Vo a employé la marque THOI BAO pour le nom d'un site Web de qualité inférieure qui projette une image non professionnelle, d'une manière susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce de TB Inc. ». De même, la nature non professionnelle du site Web du défendeur ternit l'achalandage associé aux marques de commerce de United.

[101] En outre, l'emploi par le défendeur des marques confusément semblables aux marques United diminue le caractère distinctif des marques United. Les similitudes entre les marques United et les marques Untied sont susceptibles d'induire en erreur certains membres du public et pourraient dissuader d'autres personnes de continuer à chercher le site Web lié au service à la clientèle de la demanderesse en raison de la colère et de la frustration ressenties ou de la conviction erronée selon laquelle la demanderesse n'a pas de page consacrée aux [TRADUCTION] « plaintes ».

5) Conclusion

[102] Par conséquent, je suis d'avis que le défendeur a tenté sciemment d'attirer les clients en ligne de la demanderesse sur son propre site Web pour gagner une notoriété. Ce faisant, il a déprécié la valeur de l'achalandage associé aux marques de commerce de United en violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

D. Copyright Infringement

(1) Infringement

[103] In a copyright infringement claim, the plaintiff must establish that its copyrighted work is original, that the defendant has copied from that work, and that a substantial portion of the work has been reproduced. The first of these elements have clearly been met in this case: the defendant admitted that the development of a website design would require skill and judgment, and the United Website is therefore “original” within the meaning of the *Copyright Act*. Similarly, it would have required skill and judgment to create the Globe Design and the United Logo. With respect to the second element, the defendant admitted that he knew the Globe Design originated from the United Website and that the design of UNTIED.com was intended to humorously “mimic” that of the United Website. There would be no other purpose for the use of similar colours, fonts, layout, and other elements of the United Website on UNTIED.com.

[104] Finally, in order to constitute copyright infringement, the infringer must have produced or reproduced a “substantial part” of the copyrighted material. This phrase is not defined in the *Copyright Act*, but in *Michelin* the Court emphasized that this is a question of quality rather than simply one of quantity (paragraph 54). In *Warman v. Fournier*, 2012 FC 803, 104 C.P.R. (4th) 21, Justice Rennie stated [at paragraph 23]:

.... Whether a substantial part of a work has been reproduced is a question of fact and involves a qualitative rather than quantitative analysis. The relevant factors to be considered include:

- a. the quality and quantity of the material taken;
- b. the extent to which the respondent’s use adversely affects the applicant’s activities and diminishes the value of the applicant’s copyright;

D. Violation du droit d’auteur

1) Contrefaçon

[103] Dans une demande fondée sur la violation du droit d’auteur, la demanderesse doit établir que son œuvre protégée est originale, que le défendeur a copié cette œuvre et qu’une partie importante de l’œuvre a été reproduite. Le premier élément a été clairement satisfait en l’espèce : le défendeur a admis que la conception d’un site Web nécessitait du talent et du jugement et que le site Web de United est donc « original » au sens de la *Loi sur le droit d’auteur*. De même, la création du dessin du globe terrestre et du logo de United nécessitait du talent et du jugement. En ce qui concerne le deuxième élément, le défendeur a admis qu’il savait que le dessin du globe terrestre provenait du site Web de United et que le dessin de UNTIED.com visait à [TRANSDUCTION] « imiter » avec humour le dessin du site Web de United. L’utilisation de couleurs, de polices et d’une mise en page similaires et d’autres éléments du site Web de United sur UNTIED.com n’avait pas d’autre but.

[104] Enfin, pour que cela constitue une violation du droit d’auteur, le contrefacteur doit avoir produit ou reproduit une « partie importante » du matériel protégé par un droit d’auteur. Cette phrase n’est pas définie dans la *Loi sur le droit d’auteur*, mais dans l’arrêt *Michelin*, la Cour a souligné qu’il s’agit d’une question de qualité davantage que simplement de quantité (au paragraphe 54). Dans la décision *Warman c. Fournier*, 2012 CF 803, le juge Rennie a déclaré ce qui suit [au paragraphe 23] :

[...] La question de savoir si une partie importante de l’œuvre a été reproduite est une question de fait et exige une analyse qualitative plutôt que quantitative. Il y a plusieurs facteurs pertinents à prendre en considération, notamment :

- a. la qualité et la quantité des parties plagiées;
- b. la gravité de l’atteinte que l’utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d’auteur s’en trouve diminuée;

- c. whether the material taken is the proper subject-matter of a copyright;
- d. whether the respondent intentionally appropriated the applicant's work to save time and effort; and
- e. whether the material taken is used in the same or a similar fashion as the applicant's: *U & R Tax Services Ltd v H & R Block Canada Inc*, [1995] FCJ No 962, at para 35.

[105] In this case, it is clear that substantial copying has taken place. The defendant has reproduced the entirety of the United Logo and the Globe Design, with some small additions or changes, and he also admits that the overall layout of the two websites is similar.

(2) Fair Dealing

[106] In *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*), the Supreme Court of Canada laid out a two-step test for determining whether use of copyrighted material comes within the fair dealing exception: firstly, the defendant must show that the dealing is for an allowable purpose (limited, at the time, to research or private study), and, secondly, the defendant must show that the dealing is fair.

[107] More recently, in *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326 (*Socan*), the Court affirmed that the provision for fair dealing should not be interpreted restrictively, and stated that “*CCH* confirmed that users’ rights are an essential part of furthering the public interest objectives of the *Copyright Act*” (paragraph 11).

[108] The Supreme Court noted that the American approach and American jurisprudence cannot automatically be imported into the Canadian context given the differences between “fair dealing” in Canada and “fair use” in the United States, because “[u]nlike the

- c. la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d’auteur;
- d. la question de savoir si le défendeur s’est intentionnellement emparé de l’œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts;
- e. la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d’une façon identique ou similaire au demandeur : *U & R Tax Services Ltd c H & R Block Canada Inc*, [1995] ACF n° 962, par 35.

[105] En l’espèce, il est évident qu’un plagiat substantiel a eu lieu. Le défendeur a reproduit l’intégralité du logo et du dessin du globe terrestre de United en apportant quelques petits ajouts ou changements, et il admet aussi que la présentation générale des deux sites Web est similaire.

2) Utilisation équitable

[106] Dans l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 (arrêt *CCH*), la Cour suprême du Canada a présenté un critère en deux étapes pour déterminer si l’emploi d’un contenu protégé est visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable : premièrement, le défendeur doit démontrer que l’emploi se fait à une fin énumérée (limitée, à l’époque, aux fins de recherche ou d’étude privée) et, deuxièmement, le défendeur doit démontrer que l’utilisation est équitable.

[107] Plus récemment, dans l’arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326 (arrêt *Socan*), la Cour a affirmé que la disposition relative à l’utilisation équitable ne devrait pas être interprétée de façon restrictive et elle a déclaré que « [l]’arrêt *CCH* confirme que les droits des utilisateurs sont essentiels à la réalisation des objectifs de la *Loi sur le droit d’auteur* qui sont liés à l’intérêt public » (au paragraphe 11).

[108] La Cour suprême a souligné que l’approche américaine et la jurisprudence américaine ne peuvent pas automatiquement s’appliquer au contexte canadien, compte tenu des différences entre « l’utilisation équitable » au Canada et « l’utilisation équitable » aux

American approach of proceeding straight to the fairness assessment, we do not engage in the fairness analysis in Canada until we are satisfied that the dealing is for one of the allowable purposes enumerated in the *Copyright Act*” (*Socan*, at paragraph 26).

(a) *Is the dealing for an allowable purpose?*

[109] Parody is now an allowable purpose under section 29 of the *Copyright Act*, which states:

Research, private study, etc.

29 Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe copyright.

[110] However, the legislation is silent as to the content, meaning, or scope of “parody”. Therefore, the words of the legislation must be “read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament” (Elmer Driedger, *Construction of Statutes*, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983), at page 87, cited in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21).

[111] In *CCH*, the Court commented on the purpose of the fair dealing provisions within the *Copyright Act*, emphasizing the importance of balance between the rights of creators or authors and those of users [at paragraph 48]:

Before reviewing the scope of the fair dealing exception under the *Copyright Act*, it is important to clarify some general considerations about exceptions to copyright infringement. Procedurally, a defendant is required to prove that his or her dealing with a work has been fair; however, the fair dealing exception is perhaps more properly understood as an integral part of the *Copyright Act* than simply a defence. Any act falling within the fair dealing exception will not be an infringement of copyright. The fair dealing exception, like other exceptions

États-Unis, car « [c]ontrairement aux tribunaux américains qui passent directement à l’appréciation du caractère équitable, les tribunaux canadiens déterminent d’abord s’il y a utilisation à l’une des fins permises dans la *Loi sur le droit d’auteur* avant de se pencher sur le caractère équitable » (arrêt *Socan*, au paragraphe 26).

a) *L’utilisation vise-t-elle une fin énumérée?*

[109] La parodie est maintenant une fin énumérée en vertu de l’article 29 de la *Loi sur le droit d’auteur* qui indique ce qui suit :

Étude privée, recherche, etc.

29 L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

[110] Cependant, la législation ne précise rien concernant le contenu, la signification ou la portée de la « parodie ». Par conséquent, il faut lire les termes de la loi [TRADUCTION] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Elmer Driedger, *Construction of Statutes*, 2^e éd. (Toronto : Butterworths, 1983), à la page 87, cité dans l’arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21).

[111] Dans l’arrêt *CCH*, la Cour a formulé des commentaires sur l’objet des dispositions relatives à l’utilisation équitable dans la *Loi sur le droit d’auteur*, en soulignant l’importance d’un équilibre entre les droits des créateurs ou auteurs et ceux des utilisateurs [au paragraphe 48] :

Avant d’examiner la portée de l’exception au titre de l’utilisation équitable que prévoit la *Loi sur le droit d’auteur*, il importe de clarifier certaines considérations générales relatives aux exceptions à la violation du droit d’auteur. Sur le plan procédural, le défendeur doit prouver que son utilisation de l’œuvre était équitable; cependant, il est peut-être plus juste de considérer cette exception comme une partie intégrante de la *Loi sur le droit d’auteur* plutôt que comme un simple moyen de défense. Un acte visé par l’exception relative

in the *Copyright Act*, is a user’s right. In order to maintain the proper balance between the rights of a copyright owner and users’ interests, it must not be interpreted restrictively. As Professor Vaver, *supra*, has explained, at p. 171: “User rights are not just loopholes. Both owner rights and user rights should therefore be given the fair and balanced reading that befits remedial legislation.”

[112] The *Concise Canadian Oxford Dictionary* defines “parody” thus:

... **1 a** humorous exaggerated imitation of an author, literary work, style, etc., esp. for purposes of ridicule. **b** a work of this kind. **2** a thing done so badly that it seems to be an intentional mockery of what it should be; a travesty. **3** a comic or satirical imitation of a person, event, etc. ...

(Katherine Barber, ed., *Concise Canadian Oxford Dictionary*. 2nd ed. (Don Mills, Ont.: Oxford University Press, 2005), at page 974.)

[113] In the Canadian context, parody was not an exception to copyright infringement prior to the introduction of the parody exception in section 29. Plaintiffs who attempted to argue that parody could be included within the realm of “criticism” were unsuccessful—for example, in *Michelin*, Justice Teitelbaum rejected the notion that criticism was synonymous with parody.

[114] The Quebec Court of Appeal commented on the meaning of parody in *Productions Avanti Ciné-Vidéo Inc. v. Favreau*, [1999] R.J.Q. 1939, (1999), 177 D.L.R. (4th) 568, 1 C.P.R. (4th) 129 (*Favreau* cited to D.L.R.). Justice Rothman, in concurring reasons, described parody thus (at page 575):

Parody normally involves the humorous imitation of the work of another writer, often exaggerated, for purposes

à l’utilisation équitable ne viole pas le droit d’auteur. À l’instar des autres exceptions que prévoit la *Loi sur le droit d’auteur*, cette exception correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l’interpréter restrictivement. Comme le professeur Vaver, *op. cit.*, l’a expliqué, à la p. 171, [TRADUCTION] « [L]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du titulaire et ceux de l’utilisateur doivent donc recevoir l’interprétation juste et équilibrée que commande une mesure législative visant à remédier à un état de fait. »

[112] Le *Concise Canadian Oxford Dictionary* définit le terme « parodie » ainsi :

[TRADUCTION]

[...] **1 a** Imitation humoristique exagérée d’un auteur, d’une œuvre littéraire, d’un style, etc., notamment à des fins de raillerie. **b** Œuvre de ce type. **2** Réalisation tellement mauvaise qu’elle semble être une moquerie intentionnelle de ce qu’elle devrait être; une farce. **3** Imitation comique ou satirique d’une personne, d’un événement, etc.

(Katherine Barber, éd. *Concise Canadian Oxford Dictionary*, 2^e éd. (Don Mills, Ont. : Oxford University Press, 2005), à la page 974.)

[113] Dans le contexte canadien, la parodie n’était pas une exception à la violation du droit d’auteur avant l’introduction de l’exception de parodie à l’article 29. Les demandeurs qui ont tenté de soutenir que la parodie pouvait relever de la « critique » n’ont pas réussi à le faire. Par exemple, dans la décision *Michelin*, le juge Teitelbaum a rejeté la notion selon laquelle la critique était synonyme de parodie.

[114] La Cour d’appel du Québec a émis des commentaires sur la signification de la parodie dans l’arrêt *Productions Avanti Ciné-Vidéo Inc. c. Favreau*, [1999] R.J.Q. 1939, (1999), 177 D.L.R. (4th) 568, 1 C.P.R. (4th) 129 (décision *Favreau* avec renvois aux D.L.R.). Le juge Rothman, dans ses motifs concordants, a décrit la parodie ainsi (à la page 575) :

[TRADUCTION] La parodie implique normalement l’imitation humoristique de l’œuvre d’un autre écrivain,

of criticism or comment. Appropriation of the work of another writer to exploit its popular success for commercial purposes is quite a different thing. It is no more than commercial opportunism. The line may sometimes be difficult to trace, but courts have a duty to make the proper distinctions in each case having regard to copyright protection as well as freedom of expression. [Emphasis added.]

[115] In *Favreau*, parody was contrasted with imitation of a work that is done simply to capitalize on the success of the source work or to gain commercial benefit, as was the case with the pornographic *La Petite Vite* capitalizing on the success of *La Petite Vie*.

[116] A number of jurisdictions preceded Canada in recognizing a parody exception to copyright infringement. In the seminal case of *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) (*Campbell*), the Supreme Court of the United States made a number of useful comments on the meaning of parody. However, this decision should be used cautiously considering the differences between fair use in the United States and fair dealing in Canada. The Supreme Court of the United States observed [at page 579]:

The germ of parody lies in the definition of the Greek *parodeia*, quoted in Judge Nelson’s Court of Appeals dissent, as “a song sung alongside another.” 972 F. 2d, at 1440, quoting 7 Encyclopedia Britannica 768 (15th ed. 1975). Modern dictionaries accordingly describe a parody as a “literary or artistic work that imitates the characteristic style of an author or a work for comic effect or ridicule,” or as a “composition in prose or verse in which the characteristic turns of thought and phrase in an author or class of authors are imitated in such a way as to make them appear ridiculous.” For the purposes of copyright law, the nub of the definitions, and the heart of any parodist’s claim to quote from existing material, is the use of some elements of a prior author’s composition to create a new one that, at least in part, comments on that author’s works. See, e.g., *Fisher v. Dees, supra*, at 437; *MCA, Inc. v. Wilson*, 677 F. 2d 180, 185 (CA2 1981). If, on the contrary, the commentary has no critical bearing on the substance or style of the original composition, which the alleged infringer merely uses to get attention or to avoid the drudgery in working up something fresh,

souvent exagérée, à des fins de critique ou de commentaires. L’appropriation de l’œuvre d’un autre écrivain pour exploiter son succès populaire à des fins commerciales est assez différente. Ce n’est rien d’autre que de l’opportunisme commercial. Il peut parfois être difficile de tracer la limite, mais les tribunaux ont l’obligation d’établir les distinctions appropriées dans chaque affaire, compte tenu de la protection du droit d’auteur et de la liberté d’expression. [Non souligné dans l’original.]

[115] Dans l’arrêt *Favreau*, la parodie contrastait avec l’imitation d’une œuvre qui est créée simplement pour tirer profit du succès de l’œuvre d’origine ou pour acquérir des avantages commerciaux, comme cela a été le cas avec le film pornographique *La Petite Vite* qui a tiré profit du succès de *La Petite Vie*.

[116] Plusieurs compétences ont précédé le Canada en reconnaissant une exception de parodie à la violation du droit d’auteur. Dans l’arrêt faisant autorité *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) (*Campbell*), la Cour suprême des États-Unis a émis plusieurs commentaires pertinents sur la signification de la parodie. Cependant, cette décision devrait être utilisée avec prudence, compte tenu des différences entre l’utilisation équitable aux États-Unis et l’utilisation équitable au Canada. La Cour suprême des États-Unis a fait observer ce qui suit [à la page 579] :

[TRADUCTION] Le terme « parodie » repose sur la définition du mot grec *parodeia*, citée dans la dissidence en Cour d’appel du juge Nelson, qui est [TRADUCTION] « une chanson chantée avec une autre ». 972 F. 2d, à la page 1440, citant 7 Encyclopedia Britannica 768 (15^e éd. 1975). Les dictionnaires actuels décrivent donc une parodie comme une [TRADUCTION] « œuvre littéraire ou artistique qui imite le style caractéristique d’un auteur ou d’une œuvre pour donner un effet comique ou faire une raillerie » ou comme une [TRADUCTION] « composition en prose ou en vers dans laquelle les tournures d’esprit et de phrase caractéristiques d’un auteur ou d’une catégorie d’auteurs sont imitées de façon à les rendre ridicules ». Aux fins du droit d’auteur, le nœud des définitions et le cœur de la demande de tout parodiste voulant citer du contenu existant sont l’emploi de certains éléments de la composition antérieure d’un auteur pour créer une nouvelle composition qui, au moins en partie, commente les œuvres de cet auteur. Voir, p. ex., *Fisher c. Dees*, précité, à la page 437; *MCA, Inc. c. Wilson*, 677 F. 2d 180, 185 (CA2 1981). Si, au contraire, le commentaire

the claim to fairness in borrowing from another's work diminishes accordingly (if it does not vanish), and other factors, like the extent of its commerciality, loom larger. Parody needs to mimic an original to make its point, and so has some claim to use the creation of its victim's (or collective victims') imagination, whereas satire can stand on its own two feet and so requires justification for the very act of borrowing. See *ibid.*; Bisceglia, Parody and Copyright Protection: Turning the Balancing Act Into a Juggling Act, in ASCAP, Copyright Law Symposium, No. 34, p. 25 (1987). [Footnotes omitted; emphasis added.]

[117] In *Deckmyn v. Vandersteen* (2014), Case C-201/13 (Court of Justice of the EU) (*Deckmyn*), the Court of Justice of the European Union considered the scope of a parody exception to copyright infringement in the EU Copyright Directive and in Belgian law. The Court of Justice of the European Union considered whether a parody must satisfy characteristics such as displaying originality, displaying its character in such a way that the parody could not reasonably be attributed to the author of the source work, having a purpose of humour or mockery, or mentioning the source of the work.

[118] Since the Copyright Directive did not provide a definition for “parody”, the Court of Justice of the European Union concluded that it should look to the meaning of the term in everyday language, the essential characteristics of which are “first, to evoke an existing work while being noticeably different from it, and, secondly, to constitute an expression of humour or mockery” (*Deckmyn*, at paragraph 20). The Court of Justice of the European Union found that the everyday use of “parody” as well as the language of the Belgian legislation and the EU Copyright Directive did not indicate that parody should be subject to the additional requirements described above.

n’a pas d’impact majeur sur la substance ou le style de la composition originale, que le contrefacteur présumé emploie simplement pour attirer l’attention ou éviter la pénibilité liée à la création d’une œuvre nouvelle, l’allégation d’équité en empruntant l’œuvre d’une autre personne diminue en conséquence (si elle ne disparaît pas) et d’autres facteurs, comme l’étendue de sa nature commerciale, paraissent plus importants. La parodie doit imiter une œuvre originale pour faire passer son message et peut revendiquer employer la création de l’imagination de sa victime (ou des victimes collectives), tandis que la satire ne repose sur rien et ne nécessite pas de justifier l’acte d’emprunt. Voir *ibid.*; Bisceglia, Parody and Copyright Protection : Turning the Balancing Act Into a Juggling Act, in ASCAP, Copyright Law Symposium, No. 34, p. 25 (1987). [Revois omis; non souligné dans l’original.]

[117] Dans l’arrêt *Deckmyn c. Vandersteen* (2014), affaire C-201/13 (Cour de justice de l’Union européenne) (arrêt *Deckmyn*), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la portée d’une exception de parodie à la violation du droit d’auteur dans la directive de l’Union européenne relative au droit d’auteur et dans le droit belge. La Cour de justice de l’Union européenne a examiné si une parodie doit satisfaire à des caractéristiques comme faire preuve d’originalité, présenter sa nature de manière à ce que la parodie ne puisse pas être raisonnablement attribuée à l’auteur de l’œuvre originale, avoir pour but l’humour ou la raillerie, ou mentionner la source de l’œuvre.

[118] Étant donné que la directive relative au droit d’auteur n’a pas fourni de définition du terme « parodie », la Cour de justice de l’Union européenne a conclu qu’elle devait examiner la signification du terme dans le langage courant, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : « d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (arrêt *Deckmyn*, au paragraphe 20). La Cour de justice de l’Union européenne a conclu que l’utilisation quotidienne de la « parodie », ainsi que le langage de la législation belge et la directive de l’Union européenne relative au droit d’auteur n’indiquaient pas que la parodie devait être soumise aux exigences supplémentaires décrites ci-dessus.

[119] I find that the definition of parody used by the European Court of Justice is consistent with the ordinary meaning of the term, the purpose and scheme of the fair dealing provisions in the *Copyright Act*, and the intention of Parliament. Parody should be understood as having two basic elements: the evocation of an existing work while exhibiting noticeable differences and the expression of mockery or humour. I would also note that the fair dealing exception for the purpose of parody in section 29 of the *Copyright Act* does not require a user to identify the source of the work being parodied. In addition, in my view, parody does not require that the expression of mockery or humour to be directed at the exact thing being parodied. It is possible, for example, for a parody to evoke a work such as a logo while expressing mockery of the source company, or to evoke a well-known song while expressing mockery of another entity entirely.

[120] In my view, UNTIED.com falls within the definition of parody described above: it evokes existing works (the United Website, the United Logo, and the Globe Design) while showing some differences (such as content and disclaimers), and it expresses mockery (and criticism) of the plaintiff. Therefore, the first stage of the *CCH* test has been met in this case.

(b) *Is the dealing fair?*

[121] In *CCH*, the Supreme Court approved six factors that can be used as an analytical framework in determining whether a dealing is “fair” under section 29: “(1) the purpose of the dealing; (2) the character of the dealing; (3) the amount of the dealing; (4) alternatives to the dealing; (5) the nature of the work; and (6) the effect of the dealing on the work” (paragraph 53). Fairness is a question of fact that depends on the context of each case (*Socan*, at paragraph 32).

(i) The Purpose of the Dealing

[122] In *CCH*, the Supreme Court indicated that the allowable purposes should not be restrictively interpreted

[119] Je considère que la définition de la parodie utilisée par la Cour de justice de l’Union européenne est conforme au sens ordinaire du terme, à l’objet et à l’esprit des dispositions relatives à l’utilisation équitable dans la *Loi sur le droit d’auteur* et à l’intention du législateur. La parodie doit être comprise comme ayant deux éléments de base : l’évocation d’une œuvre existante tout en présentant des différences notables et l’expression de raillerie ou d’humour. J’ajouterais aussi que l’exception relative à l’utilisation équitable aux fins de parodie à l’article 29 de la *Loi sur le droit d’auteur* n’exige pas qu’un utilisateur détermine la source de l’œuvre parodiée. De plus, à mon avis, la parodie n’exige pas que l’expression de raillerie ou d’humour vise l’élément exact qui est parodié. Par exemple, il est possible qu’une parodie évoque une œuvre comme un logo, tout se moquant de l’entreprise d’origine ou qu’elle évoque une chanson bien connue tout en se moquant d’une autre entité.

[120] À mon avis, UNTIED.com relève de la définition de la parodie présentée ci-dessus : il évoque l’œuvre existante (le site Web de United, le logo de United et le dessin du globe terrestre) tout en présentant des différences (p. ex. le contenu et les avertissements) et il exprime des moqueries (et des critiques) à l’égard de la demanderesse. Par conséquent, la première étape du critère de l’arrêt *CCH* a été satisfaite en l’espèce.

b) *L’utilisation est-elle équitable?*

[121] Dans l’arrêt *CCH*, la Cour suprême a approuvé six critères qui peuvent servir de cadre analytique pour déterminer si une utilisation est « équitable » en vertu de l’article 29 : « 1) le but de l’utilisation; 2) la nature de l’utilisation; 3) l’ampleur de l’utilisation; 4) les solutions de rechange à l’utilisation; 5) la nature de l’œuvre et 6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre » (au paragraphe 53). L’équité est une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce (arrêt *Socan*, au paragraphe 32).

(i) But de l’utilisation

[122] Dans l’arrêt *CCH*, la Cour suprême a indiqué que les fins énumérées ne devaient pas être interprétées

so as to unduly limit the rights of users; however, “courts should attempt to make an objective assessment of the user/defendant’s real purpose or motive in using the copyrighted work” (paragraph 54). This should include considerations of whether there is some sort of “ulterior motive” behind the dealing (*Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37, [2012] 2 S.C.R. 345, at paragraph 23).

[123] I would note that it is questionable whether the parody exception may successfully be invoked when there is confusion. Parody depends on the recipient or viewer recognizing that the work in question is a spoof—therefore, it will be difficult to establish that the true purpose of a given work is parody when it is confusingly similar to the original work.

[124] As the defendant pointed out during the trial, UNTIED.com has long claimed to be a “parody” website. However, the defendant did not satisfy the Court that there was ever any intent for humour—rather, the defendant’s intent was to embarrass and punish United for its perceived wrongdoings. As discussed above, parody must include some element of humour or mockery—if extended too far, what may be designed in jest as parody may simply become defamatory.

[125] Therefore, I find that the defendant’s real purpose or motive in appropriating the copyrighted works was to defame or punish the plaintiff, not to engage in parody.

(ii) The Character of the Dealing

[126] This factor requires courts to consider “how the works were dealt with” including whether the material was widely distributed or used for a specific purpose, if the copy was destroyed following use, and if there are any specific practices or customs in the relevant industry (*CCH*, at paragraph 55).

restrictivement de manière à restreindre indûment les droits des utilisateurs; cependant, « les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée » (au paragraphe 54). Cela devrait inclure la question de savoir s’il existe une sorte de « motif inavoué » à l’origine de l’utilisation (*Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345, au paragraphe 23).

[123] Je soulignerais qu’il existe une certaine incertitude quant au fait que l’exception de parodie pourrait être accueillie lorsqu’il existe une confusion. La parodie dépend du destinataire ou du spectateur qui reconnaît que l’œuvre en question est une parodie. Par conséquent, il sera difficile d’établir que le véritable motif d’une œuvre donnée est une parodie lorsqu’elle est confusément semblable à l’œuvre originale.

[124] Comme l’a souligné le défendeur durant le procès, UNTIED.com a longtemps affirmé qu’il était un site Web [TRADUCTION] « parodique ». Cependant, le défendeur n’a pas convaincu la Cour quant au fait qu’il visait à faire de l’humour. Le défendeur voulait plutôt gêner et punir United pour ses actes répréhensibles apparents. Comme cela a été abordé ci-dessus, une parodie doit inclure certains éléments d’humour ou de raillerie. Si les limites sont dépassées, ce qui pouvait être destiné à être une parodie pour plaisanter pourrait simplement devenir diffamatoire.

[125] Par conséquent, je considère que le but ou le motif réel du défendeur lié à l’appropriation des œuvres protégées était de diffamer ou de punir la demanderesse, non de faire de la parodie.

(ii) La nature de l’utilisation

[126] Ce critère exige que les tribunaux examinent « la manière dont l’œuvre a été utilisée » et déterminent notamment si le contenu a été largement diffusé ou utilisé dans un but précis, si la copie a été détruite après l’utilisation et s’il existe des pratiques ou coutumes particulières dans l’industrie concernée (arrêt *CCH*, au paragraphe 55).

[127] In this case, the works were published online. They were made available to any person with Internet access and were likely widely distributed (although there was no evidence adduced as to website traffic).

(iii) The Amount of the Dealing

[128] In *CCH*, the Supreme Court stated that “[b]oth the amount of the dealing and importance of the work allegedly infringed should be considered in assessing fairness” (paragraph 56). As fair dealing is a right of the user, this should “be assessed based on the individual use, not the amount of the dealing in the aggregate” (*Socan*, at paragraph 41).

[129] The amount of dealing is substantial. The defendant has copied the entirety of the home page of the plaintiff’s website (as it then was) including colours, layout, some functionality/movement, and logos. The work is also extremely important – Mr. Wilson indicated that the consumer’s interaction with United’s digital platforms is crucial, stating:

I’ve worked for a lot of very large companies and branding is a key part of any company’s representation of itself to the consumer. It’s extremely important for United because often times, especially in today’s day and age, the first interaction you have with United Airlines is through its digital channels.

In fact, a ratio that we tend to use very often at work and it’s roughly correct, if not absolutely correct for every individual, you’ll have 10 digital interactions with United Airlines before you actually get on your flight to wherever it is that you are going to go.

...

And then post-flight, and this is the important thing I think for this case, especially so is relationship management and that could be formalized through the Mileage

[127] En l’espèce, les œuvres ont été publiées en ligne. Elles ont été mises à la disposition de toute personne ayant accès à Internet et elles ont été probablement largement diffusées (bien qu’aucune preuve liée au nombre de consultations du site Web n’ait été présentée).

(iii) L’ampleur de l’utilisation

[128] Dans l’arrêt *CCH*, la Cour suprême a déclaré que « [t]ant l’ampleur de l’utilisation que l’importance de l’œuvre qui aurait fait l’objet d’une reproduction illícite doivent être prises en considération pour décider du caractère équitable » (au paragraphe 56). Étant donné qu’une utilisation équitable est un droit de l’utilisateur, il faudrait « déterminer “l’ampleur” en fonction de l’utilisation individuelle, et non globale » (arrêt *Socan*, au paragraphe 41).

[129] L’ampleur de l’utilisation est importante. Le défendeur a copié l’intégralité de la page d’accueil du site Web de la demanderesse (telle qu’elle l’était à l’époque), y compris les couleurs, la mise en page, certaines fonctionnalités ou certains déplacements et logos. L’œuvre est aussi extrêmement importante : M. Wilson a indiqué que l’interaction du consommateur avec les plateformes numériques de United est essentielle en déclarant ce qui suit :

[TRADUCTION] J’ai travaillé pour de nombreuses entreprises de très grande taille et la stratégie de marque est un élément clé de la représentation d’une entreprise pour le consommateur. Cela est extrêmement important pour United, car souvent, notamment à notre époque, la première interaction avec United Airlines se fait par l’intermédiaire de ses canaux numériques.

En effet, nous avons tendance à utiliser très souvent le ratio suivant au travail et il est à peu près exact, pour ne pas dire absolument exact pour chaque personne : vous aurez dix interactions numériques avec United Airlines avant de prendre l’avion pour vous rendre à votre point de destination.

[...]

Puis après le vol, je pense que l’élément important en l’espèce est la gestion des relations et cela pourrait être présenté officiellement par le programme Mileage Plus

Plus Program that we have and the way that you can earn miles and status with United Airlines. But equally if not of greater importance is our ability to provide customer service and resolution when things do go wrong.

We have a number of mechanisms by which consumers can go on to united.com and either ask questions or submit concerns and try to get resolution on those.

[130] This factor therefore weighs heavily in favour of a finding of unfairness.

(iv) Alternatives to the Dealing

[131] In *CCH*, the Supreme Court indicated that alternatives to the dealing such as the potential use of non-copyrighted equivalents to the work ought to be considered. The Supreme Court affirmed that alternatives should be understood with reference to the purpose of the dealing, stating [at paragraph 57]:

.... I agree with the Court of Appeal that it will also be useful for courts to attempt to determine whether the dealing was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose. For example, if a criticism would be equally effective if it did not actually reproduce the copyrighted work it was criticizing, this may weigh against a finding of fairness.

[132] When considering parody, available alternatives to the dealing cannot be weighed too heavily. This is because although alternatives may be available, they may not be as effective in meeting the goals of parody (i.e., mocking or criticizing in a humorous manner). In this case, the appropriate question would seem to be this: would the defendant's use of alternative logos and website design be as effective in mocking and criticizing the plaintiff? In fact, the defendant acknowledged that there were alternatives to the dealing, but argued that his criticism would be less humorous and less effective if he made use of such alternatives.

que nous offrons et par la façon dont vous pouvez gagner des miles et accéder à un statut auprès de United Airlines. Toutefois, ce qui a une importance égale, sinon plus grande, est notre capacité à offrir un service à la clientèle et à résoudre des questions en cas de problème.

Nous proposons plusieurs mécanismes par lesquels les consommateurs peuvent se rendre sur united.com et poser des questions ou faire part de leurs préoccupations et essayer d'obtenir des réponses à celles-ci.

[130] Ce critère joue donc fortement en faveur d'une conclusion de manquement à l'équité.

(iv) L'existence de solutions de rechange à l'utilisation

[131] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a indiqué que des solutions de rechange à l'utilisation, p. ex. l'utilisation potentielle d'équivalents non protégés à la place de l'œuvre, devaient être envisagées. La Cour suprême a affirmé que les solutions de rechange doivent être comprises en référence au but de l'utilisation en déclarant ce qui suit [au paragraphe 57] :

[...] Je pense, comme la Cour d'appel, qu'il sera également utile de tenter de déterminer si l'utilisation était raisonnablement nécessaire eu égard à la fin visée. À titre d'exemple, le fait qu'une critique aurait été tout aussi efficace sans la reproduction de l'œuvre protégée pourrait militer contre le caractère équitable de l'utilisation.

[132] Lorsque l'on examine une parodie, les solutions de rechange à l'utilisation disponibles ne peuvent pas peser trop lourdement. Cela s'explique par le fait que bien que des solutions de rechange puissent être disponibles, elles pourraient ne pas être aussi efficaces dans l'atteinte des objectifs de la parodie (c.-à-d. se moquer ou critiquer d'une manière humoristique). En l'espèce, la question appropriée semblerait être la suivante : l'emploi par le défendeur des logos et de la conception de site Web de rechange serait-il aussi efficace pour se moquer de la demanderesse et la critiquer? En effet, le défendeur a reconnu qu'il existait des solutions de rechange à l'utilisation, mais il a fait valoir que ses critiques seraient moins humoristiques et moins efficaces s'il les utilisait.

[133] However, in my view, alternatives to the current design of UNTIED.com would be effective in meeting the goals of the website, if the overall purpose of the website is to be properly understood as collating complaints about the plaintiff, offering passengers a resource for understanding their rights, and pressuring the plaintiff to provide more effective customer service. It is unclear why substantial copying of the United Website or the other copyrighted works was necessary in order to meet the parodic goal of humorously criticizing the plaintiff; as discussed above, parody requires humour, whereas the defendant's website was simply mean-spirited. The minimal use of certain parodic elements in the past (i.e., "fly the unfriendly skies" and the wordplay between "united" and "untied") present an example of an alternative to the current dealing. Indeed, if the defendant truly wished the best outcome for the plaintiff's passengers, it is unclear why he would run any risk of confusing passengers.

[134] Prior to the redesign of the website, UNTIED.com was able to fulfill its purpose without substantial copying of the United Website. Therefore, I find that this factor weighs against a finding of fairness.

(v) The Nature of the Work

[135] In *CCH*, the Supreme Court indicated that the nature of the work should be considered, giving the examples of published, unpublished, and confidential works. This factor "examines whether the work is one which should be widely disseminated" (*Socan*, at paragraph 47).

[136] The United Website was published online and available openly to the public, as was UNTIED.com.

(vi) The Effect of the Dealing on the Work

[137] The Supreme Court in *CCH* stated that courts must consider the effect of the dealing, such as competition with the original in the market.

[133] Cependant, à mon avis, les solutions de rechange à la conception actuelle de UNTIED.com seraient efficaces pour atteindre les objectifs du site Web si l'objectif général du site Web consiste à compiler les plaintes concernant la demanderesse, à offrir aux passagers des ressources pour comprendre leurs droits et à faire pression sur la demanderesse pour qu'elle fournisse un service à la clientèle plus efficace. Il est difficile de comprendre pourquoi un plagiat substantiel du site Web de United ou des autres œuvres protégées était nécessaire pour atteindre l'objectif parodique consistant à critiquer avec humour la demanderesse; comme cela a été abordé ci-dessus, une parodie nécessite de l'humour, tandis que le site Web du défendeur était simplement mesquin. L'emploi minimal de certains éléments parodiques par le passé (c.-à-d. [TRADUCTION] « voler dans un ciel hostile » et le jeu de mots entre « united » et « untied ») est un exemple de solution de rechange à l'utilisation actuelle. En effet, si le défendeur souhaitait vraiment la meilleure issue pour les passagers de la demanderesse, il est difficile de comprendre pourquoi il aurait pris le risque d'induire en erreur les passagers.

[134] Avant la refonte du site Web, UNTIED.com était capable d'atteindre son objectif sans effectuer un plagiat substantiel du site Web de United. Par conséquent, je suis d'avis que ce critère va à l'encontre d'une conclusion d'équité.

(v) Nature de l'œuvre

[135] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a indiqué que la nature de l'œuvre devrait être prise en compte en donnant les exemples d'œuvres publiées, non publiées et confidentielles. Ce critère « appelle à se demander si l'œuvre est de celles qui devraient être largement diffusées » (arrêt *Socan*, au paragraphe 47).

[136] Le site Web de United était publié en ligne et mis à la disposition du public, tout comme UNTIED.com.

(vi) Effet de l'utilisation sur l'œuvre

[137] La Cour suprême dans l'arrêt *CCH* a déclaré que les tribunaux doivent prendre en considération l'effet de l'utilisation, p. ex. la concurrence avec l'œuvre originale sur le marché.

[138] In this case, it is not the effect on the market that ought to be considered, but rather the confusion caused by the similarity between UNTIED.com and the United Website. As such, it may be useful to consider the comments of the Supreme Court of the United States in *Campbell* [at pages 591–592]:

We do not, of course, suggest that a parody may not harm the market at all, but when a lethal parody, like a scathing theater review, kills demand for the original, it does not produce a harm cognizable under the Copyright Act. Because “parody may quite legitimately aim at garroting the original, destroying it commercially as well as artistically,” B. Kaplan, *An Unhurried View of Copyright 69* (1967), the role of the courts is to distinguish between “[b]iting criticism [that merely] suppresses demand [and] copyright infringement[, which] usurps it.” *Fisher v. Dees*, 794 F. 2d, at 438.

[139] By analogy, criticism under section 29.1 of the *Copyright Act* might always aim to harm the market for or public opinion of the original work; however, it is nonetheless protected under the *Copyright Act*. The defendant argued that it was not the “parodic elements” of his website that were harmful to United, but rather the criticism contained on the website.

[140] In my view, it is the substantial copying of the plaintiff’s copyrighted material that is having a harmful impact, not the criticism contained on UNTIED.com. Negative commentary regarding the plaintiff abounds on the Internet. The plaintiff is not so much concerned with the informational aspect of UNTIED.com (which may lead customers to purchase tickets with other airlines) as it is with the potential that customers will believe they are interacting with the plaintiff when they are actually interacting with UNTIED.com (which may, in turn, cause customers to believe that the plaintiff is unprofessional or that it does not respond to complaints).

(3) Conclusion on Copyright Infringement

[141] Parody is not simply a defence to copyright infringement—it is also an aspect of free speech. However,

[138] En l’espèce, ce n’est pas l’effet sur le marché qui doit être pris en considération, mais plutôt la confusion causée par la similitude entre UNTIED.com et le site Web de United. Ainsi, il pourrait être utile d’examiner les commentaires de la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt *Campbell* [aux pages 591 et 592] :

[TRADUCTION] Nous n’affirmons pas, évidemment, qu’une parodie ne puisse en aucun cas nuire au marché, mais lorsqu’une parodie acerbe, comme une critique de cinéma cinglante, réduit à néant la demande de l’œuvre originale, elle ne produit pas un préjudice recevable en vertu de la *Copyright Act* (Loi sur le droit d’auteur). Une « parodie pouvant de façon assez légitime chercher à dominer l’œuvre originale en la détruisant sur le plan commercial, ainsi que sur le plan artistique », B. Kaplan, *An Unhurried View of Copyright 69* (1967), le rôle des tribunaux est de faire la différence entre « une critique acerbe [qui] nuit [simplement] à la demande [et] la violation du droit d’auteur [qui] l’usurpe ». *Fisher c. Dees*, 794 F. 2d, à la page 438.

[139] Par analogie, la critique en vertu de l’article 29.1 de la *Loi sur le droit d’auteur* pourrait toujours viser à nuire au marché ou à l’opinion du public à l’égard de l’œuvre originale. Cependant, elle est protégée en vertu de la *Loi sur le droit d’auteur*. Le défendeur a avancé que ce n’était pas les [TRADUCTION] « éléments parodiques » de son site Web qui nuisaient à United, mais plutôt les critiques figurant sur le site Web.

[140] À mon avis, c’est le plagiat substantiel du contenu protégé de la demanderesse qui a un effet nuisible, non la critique figurant sur UNTIED.com. Les commentaires négatifs concernant la demanderesse abondent sur Internet. La demanderesse n’est pas aussi préoccupée par l’aspect informationnel de UNTIED.com (qui pourrait entraîner les clients à acheter des billets auprès d’autres lignes aériennes) que par la possibilité que les clients pensent qu’ils interagissent avec la demanderesse, alors qu’ils communiquent en réalité avec UNTIED.com (ce qui pourrait faire croire aux clients que la demanderesse n’est pas professionnelle ou qu’elle ne répond pas aux plaintes).

3) Conclusion sur la violation du droit d’auteur

[141] La parodie n’est pas simplement un moyen de défense à une violation du droit d’auteur. Il s’agit aussi

like all free speech, it is not unrestricted. The defendant's website meets the first step of the *CCH* test, as it is for the allowable purpose of parody, but it does not meet the second step of the test. The questionable purpose of the dealing, amount of the dealing, and effect of the dealing all weigh in favour of the conclusion that this dealing is not fair.

E. *Abuse of Process*

[142] The defendant invoked the defence of estoppel or acquiescence. He claimed that the plaintiff knew about the defendant's alleged infringement and delayed from taking steps "year after year after year" and that this led the defendant to believe that the plaintiff would not enforce its rights against him. He further claimed that he had "taken steps and acted to [his] detriment" in relying on that belief. In *Canadian Memorial Services v. Personal Alternative Funeral Services Ltd.*, (2000), 182 F.T.R. 28, 4 C.P.R. (4th) 440, [2000] F.C.J. No. 140 (QL) (T.D.) (*Canadian Memorial Services*), Justice Pelletier reviewed the jurisprudence on estoppel in trademark cases and indicated that mere delay would not support estoppel. Justice Pelletier stated that "[a]s in all cases where there is said to be a failure to enforce a right, there must be a clear knowledge of the right" (paragraph 55). In that case, Justice Pelletier found that the plaintiff had knowledge of the alleged infringement by the defendant and, instead of asserting its rights, it actually encouraged the defendant's use of the marks. The delay of four years in that case was not extraordinary on its face, but during that time period the defendants had made significant investments in the name and the mark. Therefore, Justice Pelletier concluded that the defence of acquiescence was established and it would be inequitable to allow the plaintiff to now assert its rights against the defendants to their detriment.

d'un aspect de la liberté d'expression. Cependant, comme pour toute liberté d'expression, elle n'est pas dépourvue de restrictions. Le site Web du défendeur satisfait à la première étape du critère de l'arrêt *CCH*, étant donné qu'il a été créé à une des fins énumérées, à savoir la parodie, mais il ne satisfait pas à la deuxième étape du critère. Les fins douteuses de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation et l'effet de l'utilisation jouent en faveur de la conclusion selon laquelle cette utilisation n'est pas équitable.

E. *Recours abusif*

[142] Le défendeur a invoqué le moyen de défense fondé sur la préclusion ou l'acquiescement. Il a déclaré que la demanderesse connaissait la contrefaçon alléguée du défendeur, qu'elle avait retardé la prise de mesures [TRADUCTION] « année après année » et que cela avait conduit le défendeur à croire que la demanderesse ne ferait pas valoir ses droits à son égard. Il a en outre affirmé qu'il avait [TRADUCTION] « pris des mesures et agi à [son] détriment » en s'appuyant sur cette croyance. Dans la décision *Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd.*, [2000] A.C.F. n° 140 (QL) (1^{re} inst.) (décision *Canadian Memorial Services*), le juge Pelletier a examiné la jurisprudence relative à la préclusion dans des affaires concernant une marque de commerce et a indiqué qu'un simple retard n'appuierait pas la préclusion. Le juge Pelletier a déclaré que « [c]omme dans tous les cas où il est dit qu'il y a omission d'exercer un droit, il doit y avoir une connaissance claire de ce droit » (au paragraphe 55). Dans cette décision, le juge Pelletier a estimé que la demanderesse était au courant de la violation alléguée par le défendeur et, qu'au lieu d'exercer ses droits, il a en réalité encouragé l'utilisation des marques par la défenderesse. Le retard de quatre années en l'espèce n'était pas, à première vue, extraordinaire, mais durant cette période, les défenderesses ont considérablement investi dans le nom et la marque. Par conséquent, le juge Pelletier a conclu que le moyen de défense fondé sur l'acquiescement a été établi et qu'il serait inéquitable de permettre au demandeur de maintenant faire valoir ses droits à l'encontre des défenderesses, à leur détriment.

[143] In *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2005 FC 870, 2005 CarswellNat 7479 (WLNNext Can.) (*Remo Imports F.C.*), Justice Shore stated that the defence of laches by acquiescence requires a defendant to establish:

...1. Something more than mere delay is required. Silence alone is not sufficient to bar a proceeding... 2. the rights holder must know of its right and must know of the other party's breach of that right... 3. the rights holder must encourage the other party to continue the breach... and 4. the other party must act to its detriment in reliance upon the encouragement by the rights holder [Citations omitted.]

[144] The passage of time alone is not sufficient for the denial of a remedy (*Remo Imports F.C.*, at paragraph 53).

[145] In my view, the defendant has not made out the defence of estoppel or acquiescence. As noted by the plaintiff, passage of time alone does not justify a remedy, and this is all that the defendant has put forward to ground his claim. Further, the delay is not a delay of some fifteen years as claimed by the defendant (since UNTIED.com launched in 1997), as the trademark and copyright infringement at issue in this case commenced with the redesigns of UNTIED.com in 2011 and 2012; therefore, the delay is of less than two years in pursuing litigation, and in the interim the plaintiff acted to pursue a less litigious solution by contacting the defendant and making its intellectual property rights known. Prior to the redesign of UNTIED.com, the design of the defendant's website was sufficiently distinct from the United Website, such that visitors to UNTIED.com who were searching for the United Website could easily recognize they were in the wrong location and "self-correct". Unlike the case of *Canadian Memorial Services* cited by the defendant, the plaintiff did not act in any manner that would "encourage" the defendant to continue his breach.

[143] Dans la décision *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2005 CF 870, 2005 CarswellNat 7479 (WLNNext Can.) (décision *Remo Imports C.F.*), le juge Shore a déclaré que le moyen de défense fondé sur le manque de diligence par l'acquiescement exige qu'un défendeur établisse ce qui suit :

[...] 1. Il faut quelque chose de plus que le simple retard. À lui seul, le silence ne suffit pas pour empêcher une procédure judiciaire [...] 2. le détenteur de droits doit connaître son droit et doit connaître la violation de son droit par l'autre partie [...] 3. le détenteur de droits doit encourager l'autre partie à continuer la violation [...] et 4. l'autre partie doit agir à son détriment en se fiant à l'encouragement du détenteur de droits [...] [Renvois omis.]

[144] Le laps de temps écoulé n'est pas à lui seul suffisant pour rejeter un recours (décision *Remo Imports C.F.*, au paragraphe 53).

[145] À mon avis, le défendeur n'a pas soutenu le moyen de défense fondé sur la préclusion ou l'acquiescement. Comme l'a fait remarquer la demanderesse, le laps de temps écoulé ne justifie pas à lui seul un recours et le défendeur n'a présenté que cela pour justifier sa demande. En outre, le retard ne correspond pas à 15 ans, comme l'a allégué le défendeur (UNTIED.com ayant été lancé en 1997), étant donné que la contrefaçon de la marque de commerce et la violation du droit d'auteur en cause en l'espèce ont commencé par des refontes de UNTIED.com en 2011 et en 2012. Par conséquent, le retard est inférieur à deux ans après la poursuite de l'instance et entre-temps, la demanderesse a agi pour rechercher une solution moins procédurière en communiquant avec le défendeur et en faisant connaître ses droits de propriété intellectuelle. Avant la refonte de UNTIED.com, la conception du site Web du défendeur se distinguait suffisamment du site Web de United, de sorte que les visiteurs sur UNTIED.com qui recherchaient le site Web de United pouvaient facilement reconnaître qu'ils se trouvaient au mauvais endroit et « corriger eux-mêmes » leur erreur. Contrairement à l'affaire *Canadian Memorial Services* citée par le défendeur, la demanderesse n'a pas agi dans le but d'« encourager » le défendeur à poursuivre sa violation.

[146] Further, in my view, laches is inapplicable because a statutory limitation applies in this case (*Remo Imports F.C.*, at paragraph 51).

F. *Re-Examination*

[147] The defendant was self-represented in this trial. Although he ably presented his position, this caused something of a procedural difficulty in the examination and re-examination of his primary witness: himself. The defendant creatively addressed this in his examination-in-chief by providing a list of questions to the Court and to opposing counsel to serve as something of a guide for his testimony. However, when it came time for re-examination, the defendant clearly wanted to “cooper up” his case rather than to clarify it. Re-examination is predicated on the fact that the witness cannot speak to counsel once they are under cross-examination and until they are released from the witness box. A self-represented litigant would not face that limitation in re-examining himself or herself.

[148] In this case, given the way in which the litigation has been conducted including pre-trial, it was appropriate to limit the defendant. The defendant did not seek to clarify his evidence so much as to rebut and defend his evidence—this is inappropriate re-examination.

VI. Conclusion

[149] For these reasons, I find that the defendant has infringed the plaintiff’s registered trademarks and copyright.

[150] The plaintiff is entitled to an injunction restraining the defendant’s use of the United Marks and the copyrighted works. The Court retains jurisdiction over this matter to provide effective relief against the defendant. The defendant may retain the use of the domain name *www.untied.com*—however, this must not be in association with the same services as provided by the plaintiff.

[146] En outre, à mon avis, le manque de diligence ne s’applique pas, car un délai de prescription imposé par la loi s’applique en l’espèce (décision *Remo Imports C.F.*, au paragraphe 51).

F. *Réinterrogatoire*

[147] Le défendeur s’est représenté lui-même au cours du présent procès. Bien qu’il ait bien présenté sa thèse, cela a entraîné des difficultés d’ordre procédural au moment de l’interrogatoire et du réinterrogatoire de son témoin principal : lui-même. Le défendeur a abordé cette question de façon créative durant son interrogatoire principal en fournissant une liste de questions à la Cour et à la partie adverse qui a servi de guide pour son témoignage. Cependant, au moment du réinterrogatoire, le défendeur a clairement voulu « confirmer » sa situation au lieu de la clarifier. Le réinterrogatoire est fondé sur le fait que le témoin ne peut pas parler à un avocat une fois qu’il subit un contre-interrogatoire et tant qu’il n’a pas été invité à quitter la barre des témoins. Une partie qui se représente elle-même ne ferait pas l’objet de cette restriction au moment de son réinterrogatoire.

[148] En l’espèce, compte tenu de la façon dont la procédure contentieuse été menée, y compris avant le procès, il était approprié d’imposer des restrictions au défendeur. Le défendeur n’a pas tant cherché à clarifier ses éléments de preuve, mais il a plutôt cherché à les réfuter et les défendre. Ce réinterrogatoire n’est pas approprié.

VI. Conclusion

[149] Pour ces motifs, je conclus que le défendeur a contrefait les marques de commerce enregistrées et violé le droit d’auteur de la demanderesse.

[150] La demanderesse a droit à une injonction restreignant l’emploi par le défendeur des marques United et des œuvres protégées. La Cour conserve la compétence en la matière en vue de fournir des mesures de redressement efficaces à l’encontre du défendeur. Le défendeur peut continuer à utiliser le nom de domaine *www.untied.com*. Cependant, cela ne doit pas se faire en lien avec les mêmes services fournis par la demanderesse.

[151] The parties shall have 45 days from the release of this judgment to provide written submissions to the Court as to the nature and scope of the injunction to be issued. Each submission shall be no more than 20 pages in length.

[152] The parties are encouraged to settle the issue of costs directly. If the parties cannot settle the issue of costs, they shall have 45 days from the release of this judgment to provide written submissions to the Court. Each submission shall be no more than five pages in length.

[151] Les parties disposent d'un délai de 45 jours à compter de la publication du présent jugement pour présenter leurs observations écrites à la Cour quant à la nature et à la portée de l'injonction qui sera accordée. Chaque observation ne doit pas dépasser 20 pages.

[152] Les parties sont encouragées à régler directement la question des dépens. Si les parties ne sont pas en mesure de le faire, elles disposent d'un délai de 45 jours à compter de la publication du présent jugement pour présenter leurs observations écrites à la Cour. Chaque observation ne doit pas dépasser cinq pages.