

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N° : 500-17-084506-149

DATE : 24 août 2017

SOUS LA PRÉSIDENTICE DE L'HONORABLE BENOIT MOORE, J.C.S.

9248-9533 QUÉBEC INC.

Demanderesse

c.

INDUSTRIES DÉSORMEAU INC.

-et-

SIMON DÉSORMEAU

Défendeurs

JUGEMENT

L'APERÇU

[1] La présente demande en injonction permanente et en dommages constitue un autre chapitre d'une saga judiciaire opposant les frères Simon et Louis Désormeau, laquelle découle de la transmission de l'entreprise familiale, Industries Désormeau inc., créée par Robert Désormeau, père de ces derniers. Il porte sur une éventuelle violation par Simon des droits de la demanderesse sur des marques de commerce.

[2] Il faut souhaiter que ce nouveau chapitre de cette malheureuse saga en soit le dernier. Bien que le Tribunal ne souhaite pas nourrir ce conflit en exposant son historique, ce que les parties ont abondamment fait tout au long de l'audition, il demeure nécessaire d'exposer l'essentiel de la trame factuelle afin de bien saisir le contexte.

CONTEXTE GÉNÉRAL

[3] Industries Désormeau Inc. (« **Industries** »), une entreprise fondée par Robert Désormeau (« **Robert** »), le père de Louis Désormeau (« **Louis** »), président et actionnaire de la demanderesse, 9248-9533 Québec Inc. (« **9248** ou **la demanderesse** ») et de Simon Désormeau, défendeur et demandeur reconventionnel (« **Simon** ou **le défendeur** »)¹, se spécialise dans la fabrication et la distribution de boulons industriels.

[4] À l'origine, Industries se constitue de trois divisions : Boulons & Forge Industriels (« **Boulons & Forge** »), Produits M.S.M. et Industries Désormeau - la division distribution - (« **Distribution Désormeau** »).

[5] Louis et Simon travaillent dans l'entreprise familiale depuis leur jeune âge, alors qu'ils occupent diverses fonctions tant liées aux opérations qu'à la gestion de l'entreprise.

[6] En 1997, dans le but d'assurer la transmission de l'entreprise familiale, Robert procède à un gel successoral à la suite duquel, Louis et Simon détiennent chacun 50 % des actions ordinaires d'Industries alors que Robert, par l'entremise de Gestion Désormeau Inc. (« **Gestion** »), détient 100 % des actions votantes de catégorie C.

[7] Comme le souligne cette Cour, dans l'une des nombreuses décisions issues du présent conflit familial, le gel successoral est diversement compris par Robert, Louis et Simon, incompréhension qui contribue significativement au contentieux qui va opposer les parties².

[8] À compter de 2002, des tensions apparaissent progressivement entre Robert et ses deux fils de même qu'entre Louis et Simon. Celles-ci provoquent le départ de Louis en 2005, qui intente une action à l'encontre d'Industries, Robert et Gestion pour congédiement déguisé et pour oppression. La Cour accueille l'action pour congédiement déguisé et rejette celle pour oppression³. Ce jugement est confirmé en appel⁴.

¹ Pour alléger le texte, le Tribunal réfère aux parties par leur prénom uniquement.

² *Désormeau c. Industries Désormeau inc.*, 2007 QCCS 6997.

³ *Id.*

⁴ *Industries Désormeau inc. c. Désormeau*, 2008 QCCA 1880.

[9] Suite à cette première affaire, Louis intente en 2007 une action dérivée à laquelle il joint une nouvelle action pour oppression contre Robert, Gestion, Simon et met alors en cause Industries⁵.

[10] Le 12 avril 2011, dans le but de régler ce litige, un protocole d'entente est signé par Industries, Robert (représenté par Liliane Désormeau (« **Liliane** »), mère de Simon et Louis) ainsi que ces deux derniers⁶. Ce protocole prévoit la séparation d'Industries de telle manière que Louis, par l'entremise d'une entreprise à créer⁷, acquiert les divisions Boulons & Forge et Produits M.S.M. et que Simon, par l'entremise d'une entreprise à créer⁸, acquiert Distribution Désormeau.

[11] La réorganisation corporative d'Industries et le transfert d'actifs doivent se matérialiser par deux ententes. Une par laquelle l'entreprise de Louis (la demanderesse) acquiert les divisions Boulons & Forge et Produits M.S.M., l'« **Entente Louis** » et l'autre par laquelle l'entreprise Simon (maintenant Industries Désormeau « No 2 ») acquiert Distribution Désormeau, l'« **Entente Simon** ». La clôture de ces transactions doit avoir lieu le ou avant le 30 juin 2011⁹.

[12] La clôture de l'« Entente Louis » se tient finalement le 28 juillet 2011. Par cette entente, la demanderesse acquiert les divisions Boulons & Forge et Produits M.S.M., Industries, Gestion, Robert¹⁰ et Louis signent cette entente. Simon n'est pas présent à la clôture, bien qu'il doive signer une quittance selon les termes du protocole.

[13] Le 24 août 2011, la demanderesse, selon les termes de l'« Entente Louis », commence à utiliser les noms commerciaux Boulons et Forge et Produits M.S.M. et les déclare auprès du registraire des entreprises¹¹. Industries de son côté inscrit, à cette même période, une déclaration de retrait¹².

[14] Devant le défaut de Simon de signer la quittance, 9248 dépose une requête afin de lui ordonner de s'exécuter. Simon signe finalement cette quittance le 15 février 2013 et la juge Chantal Corriveau déclare ce dossier (500-11-029941-073) réglé¹³. C'était sans compter la force du conflit opposant les deux frères...

⁵ 500-11-029941-073.

⁶ P-3.

⁷ Qui deviendra 9248-9533 Québec inc. (la demanderesse), pièce P-1.

⁸ Qui deviendra 9248-9517 Québec inc. puis, depuis le 22 février 2016, Industries Désormeau inc. (« Industries Désormeau No 2 »). Depuis cette même date, ce qui était initialement Industries Désormeau (regroupement des trois divisions) prend le nom de 9337-4411 Québec inc. Ces changements de dénomination contribuent à nourrir le conflit entre les frères, comme nous le verrons.

⁹ P-3, art. 1.1.

¹⁰ Tous trois représentés par Liliane.

¹¹ P-1.

¹² P-2.

¹³ P-4.

[15] Pour des raisons qui n'apparaissent pas claires, l'« Entente Simon », par laquelle ce dernier devait acquérir Distribution Désormeau, et qui devait normalement intervenir en même temps que l'« Entente Louis », ne se conclut pas.

[16] Ainsi, le dossier déclaré réglé par l'honorable Corriveau se réactive par une requête en homologation de transaction, déposée par Simon et son entreprise 9248-9517 Québec inc. (maintenant Industries Désormeau No 2) et visant la conclusion de l'« Entente Simon ».

[17] Le 8 mai 2014, la Cour donne acte au consentement des parties quant à la modification de la désignation de l'action. Rappelons que cette procédure (500-11-029941-073) initialement intentée par Louis a résulté dans le protocole d'entente du 12 avril 2011. Louis ayant réglé son dossier par la conclusion de « l'Entente Louis », il ne convient plus qu'il y figure à titre de demandeur. Il demeure toutefois au dossier à titre de mise en cause.

[18] Le 16 mai 2014, Simon Désormeau et son entreprise 9248-9517 Québec inc, maintenant demandeurs à l'action, déposent une requête amendée en homologation de transaction¹⁴, laquelle contient une conclusion à l'encontre de Louis afin de lui ordonner de signer les documents nécessaires à la finalisation de l'« Entente Simon ».

[19] Cet amendement attise de nouveau le conflit et Louis présente une défense où il demande le rejet des conclusions à son égard au motif qu'il n'est pas impliqué dans « l'Entente Simon » et qu'il n'a pas à la signer. Au surplus, il présente une demande reconventionnelle en dommages pour abus de procédures. Et nous voilà repartis.

[20] L'« Entente Simon » se conclut finalement le 18 février 2016. Le jour même, Simon et 9248-9517 Québec inc. se désistent de leur demande en homologation de transaction, chaque partie payant ses frais¹⁵. Louis, mis en cause dans cette affaire, n'intervient pas au désistement pas plus qu'il ne signe l'« Entente Simon » ou quelque quittance relativement à cette dernière.

[21] Malgré ce désistement, Louis maintient sa demande reconventionnelle en dommages pour abus de procédures et présente une demande en jonction avec le présent dossier, lequel a été parallèlement initié. Dans un jugement du 29 novembre 2016, le juge Michel A. Pinsonneault¹⁶, dans des mots que le Tribunal fait siens, invite les parties à terminer une fois pour toutes le dossier (500-11-029941-073 intenté, rappelons-le en 2007!) et ce conflit. Il écrit :

[21] Avec sa défense et demande reconventionnelle, il [Louis] a choisi d'alimenter abusivement le litige qui l'oppose à son frère plutôt que de favoriser un retour aux relations normales et harmonieuses.

¹⁴ P-14.

¹⁵ D-23.

¹⁶ D-24, 2016 QCCS 5868.

[22] Simon n'a pas à faire les frais de la demande reconventionnelle clairement abusive de 4 598,51 \$ (à *parfaire*) de son frère, qui manifestement cherche toute occasion d'alimenter la discorde envers son frère Simon.

[23] Il est tout autant déraisonnable et abusif d'exiger que les ressources judiciaires déjà grandement taxées soient allouées pour une journée complète pour alimenter un litige sans fin et insensé entre deux frères.

[22] Le présent dossier intervient donc dans ce contexte très conflictuel. Le 30 septembre 2014, la demanderesse dépose une demande en injonction, interlocutoire et permanente ainsi qu'en dommages-intérêts, à l'encontre d'Industries et de Simon. L'action contre Industries a fait l'objet d'un règlement hors cour le 29 mars 2017. Il ne demeure plus qu'à se prononcer sur l'action personnelle à l'encontre de Simon.

FAITS SPÉCIFIQUES À LA PRÉSENTE DEMANDE

[23] Le présent chapitre du conflit entre les frères porte, cette fois, sur une éventuelle violation, par Simon, du droit de la demanderesse dans les noms commerciaux Boulons et Forge et Produits M.S.M. acquis aux termes de l'« Entente Louis ».

[24] En août 2011, lorsque Simon apprend que Louis, par l'entremise de la demanderesse, a acquis les divisions Boulons & Forge et Produits M.S.M., il demande à son gestionnaire Web de modifier l'historique de l'entreprise sur le site d'Industries afin de supprimer les références à ces divisions qui ne lui appartiennent plus¹⁷.

[25] C'est par la suite que, selon Simon, les circonstances se conjuguent pour l'inquiéter. À la fin du mois de septembre 2011, il reçoit un appel de Karl Villeneuve (« **Karl** »), son gestionnaire Web, qui l'informe que Charlotte Désormeau (« **Charlotte** »), fille de Louis, l'a contacté afin de lui signaler que lorsque l'on effectue une recherche pour Produits M.S.M. à partir d'un moteur de recherche, le site d'Industries apparaît dans la liste des résultats. Karl témoigne que Charlotte lui a aussi demandé, au cours de cet appel, s'il est intéressé à travailler pour la demanderesse. Cette discussion, que rapporte Karl à Simon, semble inquiéter ce dernier. Il demande alors à Karl d'enlever le lien en question dans un courriel du 27 septembre 2011¹⁸ puis, au même moment, Industries contacte la firme iXmédia, son fournisseur de noms de domaine¹⁹, et fait l'acquisition de huit noms de domaine dont ceux de produitsmsm.com et boulonsetforge.ca.

[26] Simon explique que l'acquisition de ces deux noms de domaine, lesquels copient la marque commerciale des divisions appartenant à la demanderesse, répond à un sentiment de panique, à une volonté de faire pression sur Liliane, sa mère, afin que l'« Entente Simon » se conclut et de se protéger de son frère Louis, dont il dit se méfier.

¹⁷ Courriel du 26 août 2011 de Simon Désormeau (D-25).

¹⁸ D-9.

¹⁹ D-6.

[27] Louis apprend dès 2012 qu'Industries a acquis les noms de domaine produitsmsm.com et boulonsetforge.ca. Il enregistre alors, en juillet 2012, d'autres versions de noms de domaine, soit produits-msm.com et boulons-forge.com²⁰.

[28] En 2013, dans le cadre de ses études, Charlotte fait des démarches avec une agence Web afin de concevoir des sites pour Boulons et Forge et Produits M.S.M. qui, à ce moment, ne sont présents sur Internet que par une seule page donnant les coordonnées des entreprises. Elle abandonne ensuite ces démarches et affirme qu'elle n'a pas eu d'autres discussions avec Louis quant à une éventuelle stratégie Web, cela n'étant pas, dit-elle, une priorité pour lui.

[29] En septembre 2014, Louis découvre l'existence d'un lien actif entre les noms de domaine produitsmsm.com et boulonsetforge.ca et le site d'Industries, lien permettant de détourner le trafic Internet en faveur de ce dernier. Cette nouvelle découverte, entre autres choses, déclenche la présente action.

[30] Dans la première mouture de cette action en injonction et en dommages-intérêts, la demanderesse réclame du Tribunal les conclusions suivantes à l'encontre de Simon :

CESSER et/ou faire cesser et de s'abstenir, dans un délai de **cinq (5) jours** de la présente ordonnance, de faire usage à quelque fin que ce soit, des noms **Produits M.S.M., produitsmsm.com, produitsmsm.ca, Boulons et Forge, boulonsetforge.com, boulonsetforge.ca, Boulons et Forge Industriels;**

CESSER et/ou faire cesser et de s'abstenir, dans un délai de **cinq (5) jours** de la présente ordonnance, de faire usage de moyens techniques et/ou informatiques incluant le « référencement », destinés à diriger en vertu de l'usage, en tout ou en partie, desdits noms ou mots, le trafic internet sur le site internet ou sur la défenderesse Industries ou toute compagnie dont le défendeur Monsieur Simon Désormeau est actionnaire ou administrateur;

RADIER et/ou faire radier, dans un délai de **cinq (5) jours** de la présente ordonnance, les enregistrements des noms de domaine **produitsmsm.com et boulonsetforge.ca** en faveur de la défenderesse Industries Désormeau Inc. et céder et/ou faire céder tels enregistrements à la demanderesse 9248-9533 Québec Inc.;

RADIER et/ou faire radier auprès de Pages Jaunes.ca (pj.ca), dans un délai de **cinq (5) jours** de la présente ordonnance, l'inscription du numéro de télécopieur : **514-327-8002** en association avec le nom **Boulons et Forge Industriels** et le substituer par le numéro de télécopieur de la demanderesse, soit le **450-682-9035;**

(...)

²⁰ P-13.

CONDAMNER la défenderesse Industries Désormeau Inc. et le défendeur Monsieur Simon Désormeau, *in solidum*, à payer à la demanderesse 9248-9533 Québec Inc. une somme de **100 000.00 \$**, majorée de tous frais d'expertise qui pourraient être encourus par la demanderesse 9248-9533 Québec Inc., portant intérêts légaux et indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, à compter de l'assignation ;

[31] Dans une lettre datée du 16 janvier 2015²¹, l'avocate du défendeur répond à chacune de ces demandes afin de tenter de mettre fin au litige. Simon consent à se départir des noms de domaine. Quant au référencement, Simon dit ignorer ce qu'il en est et demande d'être informé de situations précises où un tel détournement des visiteurs a pu avoir lieu. Quant à l'utilisation des noms Boulons et Forge et Produits M.S.M. sur le site d'Industries, la seule présence subsistante, selon Simon, est la version PDF du catalogue de l'entreprise. Il explique qu'il s'agit d'un oubli qu'il s'engage à retirer. Enfin, quant à l'association du numéro de télécopieur d'Industries à Boulons et Forge sur le site des Pages Jaunes, Simon dit n'en être aucunement responsable et qu'il n'y peut rien.

[32] Parallèlement à cette lettre, des événements auront un impact sur la demande de 9248.

[33] Il ressort de la preuve que Louis contacte le groupe Pages Jaunes afin de signaler l'association du numéro de télécopieur d'Industries à Boulons et Forge. Après quelques communications, l'entreprise accepte de modifier les informations sur le site, sans nécessiter l'intervention d'Industries.

[34] Le catalogue, seul cas établi où les noms Boulons et Forge et Produits M.S.M. sont utilisés, est modifié le ou vers le 3 février 2015²², tant dans sa version imprimée que dans sa version en ligne.

[35] Reste la question des noms de domaine. Suite à la lettre de son avocate, le défendeur libère, le ou vers le 3 février 2015, les noms de domaine produitsmsm.com et boulonsetforge.ca. C'est dire que, dès lors, ces noms peuvent être transférés à la demanderesse. Les parties discutent de cette question par courriel, mais se renvoient mutuellement la balle²³. C'est ainsi que l'avocat de 9248, suivant les directives d'un registraire qu'il a contacté, réclame du défendeur les « clés EPP » afin de procéder au transfert des noms de domaine. Simon répond que la façon la plus simple de procéder au transfert est que la demanderesse crée un compte auprès du gestionnaire où les noms de domaine sont actuellement enregistrés. La dernière correspondance sur cette question est celle de l'avocate du défendeur, laquelle demeure sans réponse²⁴. À tout événement, le transfert des noms de domaine ne se fait pas. Deuis septembre 2015, ce

²¹ D-2.

²² P-40 et D-5.

²³ D-26.

²⁴ D-6 (courriel du 28 avril 2015).

transfert n'est toutefois plus requis, la demanderesse étant libre d'enregistrer les noms de domaine sans l'intervention de quiconque. Malgré cela, elle ne l'avait toujours pas fait au moment de l'audition.

[36] Enfin, le 22 février 2016, soit quelques jours après la clôture de l'« Entente Simon », Louis reçoit une « Newsletter » d'Industries, annonçant que Simon a acquis 100 % des parts de l'entreprise familiale et que son entreprise, 9248-9517 Québec Inc. prend désormais le nom de « Industries Désormeau Inc. »²⁵. Cette lettre, destinée aux clients de l'entreprise de Simon, est reçue par Louis comme l'expression nouvelle de la volonté de Simon de tromper le public en laissant penser qu'il possède l'ensemble de l'entreprise, soit les trois divisions historiques. Simon fait plutôt valoir que puisqu'au moment de la « Newsletter », Industries ne comprend plus que la division « Distribution Désormeau », Boulons et Forge et Produits M.S.M. étant autonomes et propriétés de la demanderesse, l'information est exacte.

[37] L'ensemble de ces circonstances amène la demanderesse à ré-amender les conclusions de sa demande, lesquelles se lisent maintenant ainsi :

ACCUEILLIR la présente demande introductive d'instance ré-amendée.

(...)

PRONONCER une ordonnance (...) le défendeur, Monsieur Simon Desormeau et toute compagnie dont il est administrateur et/ou actionnaire, de :

CESSER et/ou faire cesser et de s'abstenir, dans un délai de **cinq (5) jours** de la présente ordonnance, de faire usage à quelque fin que ce **soit, des noms** Produits produitsmsm.com, produitsmsm.ca, Boulons et Forge, boulonsetforge.com boulonsetforge.ca, Boulons et Forge Industriels;

S'ABSTENIR de remettre en ligne et/ou en fonction les noms de domaine / adresses URL suivantes :

- www.boulonsetforge.com
- www.produitsmsm.ca

S'ABSTENIR de se porter acquéreur, directement ou indirectement, es noms de domaine / adresses URL suivants :

- www.boulonsetforge.com
- www.produitsmsm.ca

²⁵ P-33.

CESSER et/ou faire cesser et de s'abstenir, dans un délai de **cinq (5) jours** de la présente ordonnance, de faire usage de moyens techniques et/ou informatiques incluant le « référencement », destinés à diriger en vertu de l'usage, en tout ou en partie, desdits noms ou mots, le trafic internet sur le site internet ou sur la défenderesse Industries ou toute compagnie dont le défendeur Monsieur Simon Désormeau est actionnaire ou administrateur;

(...)

CESSER et S'ABSTENIR de représenter ou laisser industries Désormeau inc représenter auprès de quiconque sur son site Internet ou sur quelconque document papier, avoir acquis 100 % des parts de l'entreprise familiale ou faire référence à l'acquisition ou la fusion avec un fabricant de fixation et/ou Produits M.S.M, et/ou une forge et/ou Boulons et forge industriels et/ou pouvant laisser croire que ces divisions font toujours partie d'Industries Désormeau inc. ;

[38] S'ajoute à cette demande d'injonction une réclamation en dommages punitifs de 75 000 \$, qui a elle-même été amendée, le matin de la dernière journée de l'audition, afin d'ajouter une réclamation en dommages moraux, sans toutefois modifier le montant réclamé. La demanderesse réclame aussi des frais d'expertise et des frais légaux incluant les honoraires d'avocats selon les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*²⁶ (« **LMC** »). Le défendeur, quant à lui, a déposé une demande reconventionnelle pour abus de procédures.

LA PREUVE D'EXPERT

[39] Le Tribunal a entendu François Nicolas Tremblay et l'a reconnu comme expert en mise en ligne de site Web et en référencement organique²⁷. Celui-ci a expliqué au Tribunal le fonctionnement des moteurs de recherche, tel que Google. Ces moteurs fonctionnent à l'aide d'algorithmes complexes et confidentiels leur permettant d'afficher les résultats les plus pertinents à la suite d'une question. Ils se doivent donc d'affiner sans cesse leurs algorithmes afin d'obtenir les résultats les plus fiables possible.

[40] Les critères utilisés par les moteurs de recherche sont très nombreux. On en distingue deux types, ceux qui reposent sur ce qui se retrouve sur le site (nom de domaine, contenu du site, ...) et ceux qui portent sur ce qui se trouve à l'extérieur de celui-ci, c'est-à-dire les autres sites qui y réfèrent. Tous ces critères influent sur le référencement d'un site, c'est-à-dire sur la position que celui-ci occupe dans la liste des résultats affichés. L'influence de chacun de ces critères fluctue dans le temps et selon les circonstances, notamment le niveau de compétition, c'est-à-dire le nombre de pages obtenues suite à une question posée. Si ce niveau de compétition est peu élevé, c'est-à-dire que les résultats sont peu nombreux, comme en l'espèce, un seul critère peut

²⁶ L.R.C. (1985), ch. T-13.

²⁷ P-23.

avoir une influence significative sur ceux-ci. Dans l'hypothèse inverse de haut niveau de compétition, l'impact de chaque critère s'avère moindre.

[41] À ce référencement, que l'expert qualifie d'organique, s'ajoute éventuellement un référencement payant lequel consiste à l'achat, auprès d'un moteur de recherche, de mots qui, lorsqu'utilisés dans le cadre d'une question, permet au site d'apparaître en haut de liste avec une mention « annonce ». Ces divers moyens de référencement permettent au gestionnaire Web de travailler sur une stratégie assurant un meilleur positionnement du site qu'il souhaite faire connaître.

[42] L'expert Tremblay explique qu'on peut acquérir un nom de domaine auprès de l'un des registraires sur le marché. Il n'existe pas de contrôle à l'entrée et une personne peut en acheter d'un concurrent. Il ajoute qu'une telle conduite est évidemment contestable sur un plan éthique, ce qui explique que plusieurs gestionnaires refusent d'intégrer ce moyen dans une stratégie Web.

[43] Il ressort du rapport de l'expert Tremblay que, dans le présent cas, Industries a acquis les noms de domaine boulonsetforge.ca et produitsmsm.com en 2011 et les a renouvelés en 2013. L'enregistrement a pris fin en septembre 2015²⁸. Tremblay explique que non seulement les noms de domaine ont-ils été enregistrés, empêchant ainsi à la demanderesse de les utiliser, mais ils ont été associés au contenu du site d'Industries ce qui en accentue l'effet de référencement organique.

[44] Selon lui, cette association est plus qu'une simple redirection vers le site d'Industries, il s'agit en fait d'associer le contenu de ce site sur l'adresse URL de boulonsetforge.ca ou produitsmsm.com. C'est ce qui explique que lorsque l'on accède à ces adresses, le site d'Industries apparaisse, mais avec la mention de celles-ci²⁹.

[45] De même, selon l'expert, l'utilisation des termes Boulons et Forge et Produits M.S.M. dans le contenu en ligne d'Industries, essentiellement le catalogue en version PDF, a pu aussi avoir un effet sur le référencement. L'expert constate toutefois que les moyens utilisés par Industries sont « minimaux » et ne constituent qu'une partie de ce qui aurait pu être une stratégie de détournement de clientèle.

[46] Il explique enfin qu'en matière d'Internet « Age is gold » et que, même après l'abandon des noms de domaine et la disparition du lien entre ceux-ci et le site d'Industries, les effets du passé perdureront tant que le moteur de recherche ne trouvera pas de meilleurs résultats, ce qui ici, en l'absence de présence active de la demanderesse sur le Web, peut être long. Pour infléchir ces résultats il est nécessaire que la demanderesse pose des gestes et élabore une stratégie de référencement organique, en créant un site avec un contenu développé et, éventuellement, investisse dans du référencement payant. Ces efforts conjugués peuvent, à terme, effacer les traces du passé.

²⁸ P-17 et P-18.

²⁹ *Id.*

POSITION DES PARTIES

1. La demanderesse

[47] La demanderesse soumet que, dans l'objectif de nuire à son frère Louis, Simon a personnellement conçu et opéré une stratégie de référencement afin de détourner la clientèle de Boulons et Forge et Produits M.S.M. vers le site Internet d'Industries. Pour la demanderesse, ces agissements ne sont pas conformes à la loyauté et l'éthique requises dans le cours normal des affaires.

[48] Ce référencement se matérialise, notamment, de la manière suivante :

- L'enregistrement des noms de domaine produitsmsm.com et boulonsetforge.ca;
- L'installation d'un lien entre ces noms de domaine et l'adresse IP d'Industries, faisant ainsi que les moteurs de recherche associent le contenu du site d'Industries aux noms de domaine Boulons et Forge et Produits M.S.M. Cette manière de faire permet d'optimiser le référencement afin que le site d'Industries arrive en tête de liste lors d'une recherche utilisant les noms de domaine Boulons et Forge ou Produits M.S.M. en ce que la recherche bénéficie de l'ensemble autour du site d'Industries;
- L'utilisation des noms de domaine Boulons et Forge et Produits M.S.M. dans des documents, des pamphlets ou de tout le contenu en ligne.

[49] La demanderesse soumet également que Simon, personnellement ou par l'entremise d'Industries, représente avoir acquis 100 % des parts de l'entreprise familiale, laissant faussement croire que cela inclut Boulons et Forge et Produits M.S.M., niant ainsi leur autonomie corporative.

[50] Selon elle, Simon est personnellement au courant de ces manœuvres, notamment le lien actif entre les noms de domaine, dont il a demandé l'enregistrement et le site d'Industries, le tout tel qu'il ressort d'une chaîne de courriel du 26 septembre 2011³⁰ de même que par son statut d'âme dirigeante d'Industries.

[51] Elle soutient que le seul fait d'enregistrer un nom de domaine identique à celui d'une marque ou d'un nom commercial appartenant à un tiers est illégal et constitue de la concurrence déloyale au motif de confusion (« passing off »). 9248 invoque tant la LMC, la *Loi sur la publicité légale des entreprises*³¹ que le régime de responsabilité civile de l'article 1457 C.c.Q.

³⁰ D-6/E-2.

³¹ RLRQ, chapitre P-44.1, art. 17 par. 8 : qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement.

[52] Aux termes de ces dispositions, la demanderesse réclame une ordonnance en injonction permanente pour que Simon cesse ou s'abstienne de recommencer à poser des actions visant à créer une telle confusion. Pour elle, en lui nuisant, Simon ne cesse de réanimer un litige l'opposant à son frère Louis. S'il a maintenant cessé ses manœuvres, ce n'est qu'après le dépôt de la présente action et plus spécifiquement, du rapport d'expertise, auquel Simon s'est assuré de se conformer. Louis affirme qu'il ne fait aucunement confiance à Simon notamment à cause de la « Newsletter » du 22 février 2016 dans laquelle, selon lui, la confusion est réalimentée. Voilà pourquoi 9248 soumet que l'ordonnance en injonction demeure nécessaire.

[53] Enfin, elle fait valoir que même si les noms de domaine sont aujourd'hui libres et qu'il n'y a plus de lien entre ceux-ci et le site d'Industries, les effets du référencement perdureront jusqu'à ce que les moteurs de recherche trouvent de meilleurs résultats, ce qui implique des investissements de sa part.

[54] Elle réclame les dommages suivants :

- Dommages punitifs et exemplaires³² ou moraux : 75 000 \$
- Remboursement des frais légaux aux termes de l'art. 53.2 de la LMC : 54 177,61 \$
- Frais d'expertise : 4 608, 70 \$

2. Le défendeur

[55] Simon admet avoir demandé l'acquisition, pour Industries, des noms de domaine produitsmsm.com et boulonsetforge.ca en septembre 2011 dans le but de faire pression sur Liliane afin qu'elle conclut l'« Entente Simon » et de se protéger de son frère Louis dont il dit craindre les agissements. Pour lui, il s'agit donc d'une réaction ponctuelle qui ne fait pas partie d'une stratégie de référencement puisqu'il ne déploie aucun autre effort afin d'améliorer le référencement organique. Notamment, il dit ignorer l'existence d'un lien entre les noms de domaine et l'adresse d'Industries et fait valoir qu'aucun référencement payant n'est effectué avec les noms Boulons et Forge ou Produits M.S.M.³³.

³² Le Tribunal reprend ici l'expression utilisée dans les procédures de la demanderesse. Rappelant toutefois que le terme « punitif » a remplacé celui « d'exemplaire » depuis le Code de 1994, le Tribunal ne référera qu'à l'expression dommages punitifs.

³³ D-31.

[56] En tout état de cause, Simon a libéré les noms de domaine, désactivé le renouvellement automatique et consenti au transfert de ceux-ci, lesquels sont actuellement libres de droits et sont à la disposition de la demanderesse. Aussi, en date du 12 février 2015, le lien entre le site d'Industries et les noms de domaine n'est plus actif³⁴. Il s'est déjà conformé aux autres demandes concernant les différentes versions, papier et PDF, du catalogue. De même il s'est engagé à ne plus poser de tels gestes dans le futur, engagement réitéré lors de l'audition.

[57] Quant à l'action basée sur la LMC, il invoque que la demanderesse ne rencontre aucun des critères exigés. Ainsi, la preuve d'un achalandage en sa faveur, laquelle ne repose que sur les états financiers de 2009 annexés à l'entente Louis, s'avère insuffisante.

[58] Ensuite, la demanderesse n'a pas su établir de confusion dans la mesure où elle n'a pas de stratégie commerciale en ligne, que ses sites n'assurent qu'une présence minimale et que les noms de domaine enregistrés par Simon ne font essentiellement jamais l'objet de recherche. En guise d'illustration, il soumet que dans la « veille du Web » à laquelle procède le gestionnaire Internet d'Industries, jamais Boulons et Forge ou Produits M.S.M. ne sont-ils ciblés.

[59] Enfin, et pour les mêmes raisons, la demanderesse n'a pas su établir l'existence d'un dommage et l'intention malicieuse chez Simon, laquelle est requise, selon lui, afin de justifier la réclamation en dommages punitifs en vertu de la LMC.

[60] Quant au recours en responsabilité civile aux termes de l'article 1457 C.c.Q., Simon soutient que les conditions y donnant ouverture, notamment l'existence d'un préjudice, ne sont pas rencontrées. Quant aux dommages punitifs, il fait valoir que la demanderesse ne fonde pas sa réclamation sur une disposition législative spécifique, la rendant ainsi irrecevable aux termes de l'article 1621 C.c.Q.

[61] En demande reconventionnelle, Simon réclame des dommages au motif d'abus de procédures sur la base des faits suivants :

- Alors que la demanderesse réclame initialement le transfert des noms de domaine, elle ne l'a jamais opéré et n'a pas procédé à l'enregistrement de ceux-ci, alors qu'elle a toute liberté de le faire depuis septembre 2015;
- Jamais la demanderesse n'a-t-elle fait de démarche extrajudiciaire ni même envoyé de mise en demeure avant de prendre l'action. À titre d'exemple, l'injonction concernant le site des Pages Jaunes a été prise avant même que la demanderesse ne contacte ce dernier. Lorsque la demanderesse le fait, postérieurement à la demande en injonction, elle obtient facilement la modification;
- La demanderesse modifie sans cesse ce qu'elle recherche.

³⁴ D-11 (pour Boulons et Forge).

QUESTIONS EN LITIGE

- 1) Les agissements reprochés à Simon peuvent-ils fonder un recours en injonction et en dommages moraux et punitifs à son encontre personnellement au motif de confusion commerciale aux termes de la LMC ou de la *Loi sur la publicité légale des entreprises*?
- 2) Les agissements reprochés à Simon peuvent-ils fonder un recours en injonction et en dommages moraux et punitifs à son encontre personnellement sur le fondement de l'utilisation illicite d'un nom commercial notamment sur la base de l'article 1457 C.c.Q.?
- 3) La demande reconventionnelle en dommages pour abus de procédures est-elle bien fondée?

ANALYSE

1) Les agissements reprochés à Simon peuvent-ils fonder un recours en dommages moraux et punitifs à son encontre personnellement au motif de confusion commerciale aux termes de la *Loi sur les marques de commerce* ou de la *Loi sur la publicité légale des entreprises*?

[62] La demanderesse soumet que le défendeur, par ses gestes, crée de la confusion de manière à provoquer une migration de son achalandage vers Industries. Elle invoque les dispositions suivantes de la LMC :

6 (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(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.

(...)

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de produits, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

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;

(...)

[63] Dans l'arrêt *Kirkbi AG*³⁵, la Cour suprême rappelle les trois conditions nécessaires afin de retenir une responsabilité pour confusion aux termes de la LMC³⁶ : a) l'existence d'un achalandage ou la réputation de celui qui revendique la protection de la loi, b) la confusion du public découlant d'une représentation trompeuse et c) des dommages actuels ou probables.

a) L'existence d'un achalandage ou la réputation

[64] Cette première condition participe de la nature même de la protection assurée par la LMC, laquelle ne nécessite pas l'enregistrement de la marque, mais simplement que cette dernière génère un achalandage ou bénéficie d'une réputation³⁷.

[65] Le défendeur soumet que la demanderesse n'a pas établi l'existence d'un achalandage lié aux marques Boulons et Forge et Produits M.S.M., seuls les états financiers de 2009, en annexe du protocole d'entente, ayant été déposés. On ne produit aucune preuve par sondage réputationnel, de plan d'affaires, de stratégie de marketing, de liste de clients ou encore d'états financiers plus récents. Au surplus, il apparaît du dossier que le nom Produits M.S.M. est aussi utilisé pour un produit de toute autre nature et le défendeur invoque que Boulons et Forge n'opère plus d'activités de forge.

³⁵ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.*, 2005 CSC 65, par. 58.

³⁶ *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

³⁷ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.* précitée, note 35; *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, par. 35 et 36.

[66] Il revient à celui qui l'invoque d'établir l'existence d'un achalandage ou la réputation et les moyens pour le faire peuvent être nombreux³⁸. En l'espèce, il est vrai que la preuve de la demanderesse se révèle plutôt mince. Néanmoins, le Tribunal reconnaît l'existence d'un achalandage et d'une réputation de Boulons et Forge et Produits M.S.M. Les états financiers, même s'ils datent de quelques années, démontrent une activité significative de ces marques.

[67] Il importe aussi de prendre en compte le long historique de ces marques³⁹, Industries ayant acquis Produits M.S.M. en 1979 et Boulons et Forge en 1982. De plus, le fait qu'Industries elle-même référait à ces marques, notamment dans son catalogue, et la présence, même minimale, de ces marques sur Internet suffisent à convaincre le Tribunal. La faiblesse des fréquentations et des recherches Internet pour les marques Boulons et Forge et Produits M.S.M. ne peuvent suffire à mettre en doute l'existence de l'achalandage en ce que ces marques visent une clientèle industrielle très spécialisée, laquelle, comme il l'a été établi, est sollicitée par d'autres moyens que l'Internet. L'existence d'une marque semblable associée à un produit d'une nature différente, pas plus que le fait que Boulons et Forge n'exerce plus d'activités de forge ne constitue des obstacles à la reconnaissance d'un achalandage ou d'une réputation.

b) La confusion du public découlant d'une représentation trompeuse

[68] Le deuxième critère exige l'établissement d'une représentation trompeuse causant une confusion dans le public et mettant en danger l'achalandage et la réputation de la marque. Cette condition présente une composition hybride en ce qu'elle participe d'une part de la faute de l'auteur (la représentation trompeuse) et, d'autre part, de l'atteinte de la victime (la confusion).

[69] En l'espèce, on ne reproche pas au défendeur d'avoir « employé » la marque de commerce de la demanderesse, puisque l'article 4 LMC exige pour ce faire que l'usage soit lié au transfert du produit, notamment la vente, ce qui n'est pas le cas ici⁴⁰. On lui reproche plutôt d'avoir fait une représentation trompeuse aux termes de l'article 7(b) LMC en enregistrant des noms de domaine qui intègrent la marque de la demanderesse, en créant un lien afin de rediriger la clientèle vers le site d'Industries et, plus généralement, en laissant faussement paraître que Boulons et Forge et Produits M.S.M. appartiennent toujours à Industries.

³⁸ Alexandra STEELE, *Tromperie commerciale et passing-off : développements récents*, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003.

³⁹ *Boulangerie Canada Bread Itée c. Boulangerie St-Méthode inc.*, 2013 QCCA 1503, par. 8.

⁴⁰ *Pro-C Ltd c. Computex City inc.*, (2001) 55 O.R. 3d. 577.

[70] La confusion, définie à l'article 6 LMC, repose essentiellement sur l'idée de faire passer une marque pour une autre. Le cas classique est celui d'une entreprise qui, par un nom ou une image similaire, entend confondre l'achalandage d'un concurrent en se faisant passer pour lui, entraînant ainsi une migration de clientèle vers elle⁴¹.

[71] En l'espèce, l'affaire se présente de manière légèrement différente. Le défendeur ne tente pas de créer une confusion par la proximité du nom de sa marque. Selon les prétentions de la demanderesse, il manœuvre plutôt pour qu'un utilisateur Internet parvienne sur le site d'Industries en pensant être sur celui de Boulons et Forge ou Produits M.S.M. et, plus globalement, en exploitant le fait qu'historiquement les entreprises ont été liées, afin de laisser croire que Boulons et Forge et Produits M.S.M. sont encore des composantes d'Industries.

[72] Le critère de la confusion, tel que posé par la Cour suprême dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*⁴², s'énonce ainsi :

20. Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* 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.

[73] L'article 6(5) LMC fournit une liste non exhaustive de critères afin d'évaluer l'existence de la confusion. Cependant, ces derniers sont posés pour un contexte de confusion entre deux marques similaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On doit donc les adapter. Au vu de ces critères et de l'ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse n'établit pas de confusion réelle ou probable en l'espèce.

[74] D'abord, le seul fait que le site d'Industries apparaisse, parfois en tête de liste, à la suite d'une recherche pour Boulons et Forge ou Produits M.S.M., ne peut suffire à créer une confusion puisque les sites de Boulons et Forge ou Produits M.S.M. apparaissent aussi et que tous sont clairement identifiés sans risque de confusion, le nom des marques ou tout autre signe étant bien distincts.

[75] En fait, le seul élément qui pourrait à ce stade créer de la confusion réside dans le fait que l'on constate, si on regarde attentivement les adresses URL sous les résultats obtenus, que celles de *boulonsetforge.ca* et *produitsmsm.com* sont reliées à un résultat pointant vers Industries⁴³. Rien dans la preuve ne convainc toutefois le Tribunal que ce seul fait puisse confondre un « consommateur ordinaire plutôt pressé ».

⁴¹ *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe conseil inc.*, 2010 QCCS 3301.

⁴² 2006 CSC 23, par. 20; *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, précitée, note 37.

⁴³ P-17 et P-18.

[76] Plus encore, lorsque le client arrive sur le site d'Industries, il n'y a aucune mention des marques Produits M.S.M. ou Boulons et Forge. Le site est clairement celui d'Industries, il ne tend pas à confondre le consommateur. Certes, l'adresse URL demeure celle de boulonsetforge.ca ou produitsmsm.com, mais tout l'environnement est celui d'Industries⁴⁴ et les produits sont annoncés comme tels. L'acheteur ordinaire pressé⁴⁵ ne semble pas sujet ici à se confondre et il comprend forcément qu'il n'est pas chez Produits M.S.M. ou Boulons et Forge. Cela est d'autant plus vrai que nous sommes en présence d'un marché de niche au sein duquel le client, même ordinaire et pressé, possède une bonne connaissance du marché, élément pertinent dont le Tribunal peut assurément prendre en compte⁴⁶. D'ailleurs, l'expert de la demanderesse admet que ce qui a été fait constitue le scénario minimal d'une éventuelle stratégie de détournement de clientèle.

[77] Mais surtout, et c'est déterminant en l'espèce, la seule preuve de confusion proposée par la demanderesse repose sur le postulat que la recherche se fait à partir du nom de domaine lui-même (c'est-à-dire boulonsetforge.ca ou produitsmsm.com) et non par le seul nom de la marque. Or, il apparaît du rapport de l'expert Tremblay que, dans le cadre d'un sommaire des volumes de recherche, aucune occurrence de recherche n'est associée à produitsmsm.com et boulonsetforge.ca et qu'il n'y a que de faibles occurrences pour des recherches associées à la marque Produits M.S.M. Un tel résultat rend, pour le moins, peu vraisemblable l'existence d'une confusion réelle ou probable⁴⁷.

[78] De plus, même si le Tribunal concluait que les gestes posés par le défendeur suffisent afin de constituer, *a priori*, de la confusion, il doit également prendre en compte, qu'en l'espèce, le commerce en ligne et plus généralement la publicité Internet ne font pas partie du plan d'affaires de la demanderesse. Il ressort du témoignage de Louis que celui-ci ne croit pas en ce marché pour le développement des affaires dans le secteur où œuvre la demanderesse, soit le commerce de boulons industriels. Il croit plus avantageux d'investir dans des répertoires industriels ou être présent à des foires commerciales. Dans un tel contexte, le risque, déjà peu probable, de migration de clientèle s'en voit encore plus diminué.

[79] Enfin, la demanderesse ne présente aucune preuve de confusion réelle ni même une allégation que des clients auraient migré vers Industries suite à une erreur provoquée par les gestes de Simon. Bien sûr il ne s'agit pas là d'une condition nécessaire au recours pour confusion, puisque la seule probabilité de celle-ci s'avère suffisante. Il demeure qu'une preuve en ce sens, même minimale, est un élément

⁴⁴ *Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Ltd. (411travelbuys.ca)*, 2015 CF 18, par. 115-116.

⁴⁵ *Mattel, Inc. c. 3 894 207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22.

⁴⁶ *De Grandpré Joli-Coeur c. De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778.

⁴⁷ P-23, p. 5.

pertinent⁴⁸ et que le Tribunal peut, selon les circonstances, tirer une inférence négative de son absence.

[80] Les parties invoquent de part et d'autre la décision rendue dans *Chocolat Lamontagne*⁴⁹ et dans laquelle la Cour supérieure conclut à l'absence de confusion. Dans cette affaire, une entreprise avait fait l'achat de référencement payant sous le nom d'un concurrent afin d'apparaître dans les résultats de recherche lorsqu'on utilisait le nom de ce dernier à titre de mot-clé. Le Tribunal retient de cette décision qu'il revient à la demanderesse d'établir l'existence d'une confusion susceptible de créer une migration de clientèle et que le seul fait de poser des gestes afin qu'apparaisse une marque lorsqu'on effectue une recherche Internet sous le nom d'un concurrent ne constitue pas, en soi, de la confusion⁵⁰ dès lors que, dans la liste des résultats, les marques respectives apparaissent de manière distincte. En l'espèce, le Tribunal souscrit et applique ces enseignements.

[81] Voilà pourquoi, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas su établir de confusion réelle ou probable en l'espèce.

c) L'existence de dommages actuels ou potentiels

[82] Cette troisième condition se rapproche étroitement de la précédente en ce que le dommage constitue, en quelque sorte, la conséquence de la confusion créée. Toutefois, s'il ne peut exister de dommage sans celle-ci, l'inverse n'est pas vrai. En l'espèce, le Tribunal souligne que même dans l'éventualité où il avait conclu à une preuve suffisante de confusion, il conclurait à l'absence de dommages actuels ou potentiels.

[83] La Cour d'appel fédérale rappelle qu'il revient à la demanderesse d'établir l'existence d'un dommage actuel ou potentiel⁵¹. Or, la demanderesse n'établit aucune perte de clientèle ou perte de profit à titre de dommages actuels et la preuve ne soutient pas plus l'existence d'une potentialité de ceux-ci. En effet, le défendeur a cessé tout usage de la marque et s'engage à s'abstenir de le faire pour l'avenir, engagement dont prendra acte le Tribunal. Il ne peut donc subsister de potentialité de nouveau préjudice⁵².

[84] Le Tribunal ne retient pas non plus la possibilité que les actes passés puissent avoir des effets futurs. Certes, l'expert Tremblay témoigne qu'en matière d'Internet « Age is gold » et que les effets du passé subsistent longtemps. Mais encore faut-il qu'ils existent. Or, le Tribunal ne retient aucun dommage actuel ou passé. Il apparaît

⁴⁸ *De Grandpré Joli-Coeur c. De Grandpré Chait*, précitée, note 46.

⁴⁹ *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe conseil inc.*, précitée, note 41.

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Nissan Canada inc. c. BMW Canada inc.*, 2007 CAF 255, par. 35; *Pharmacommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc.*, 2009 CAF 144.

⁵² *Alticor Inc. v. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2004 CF 235, par. 97; 2005 CAF 269.

donc très peu probable qu'il en apparaisse dans le futur, d'autant plus que la demanderesse demeure peu présente sur Internet et qu'elle ne souhaite pas s'y développer. Le Tribunal note à ce chapitre que même si la demanderesse peut, depuis septembre 2015, enregistrer les noms de domaine rendus disponibles pour quelques dizaines de dollars à peine, participant ainsi à contrer les effets du temps sur Internet, elle ne l'a jamais fait. Cela tend bien à démontrer la faiblesse des risques de préjudice. Le Tribunal rappelle également que la demanderesse a le devoir d'éviter d'aggraver son préjudice selon l'article 1479 C.c.Q.

[85] En ce qui concerne le dommage moral qu'a invoqué la demanderesse au dernier instant par un amendement, la preuve ne soutient pas plus son existence. Le Tribunal rappelle que seule 9248 est demanderesse en l'instance. Or, tout au long du témoignage de Louis sur la question du préjudice moral, il y avait une confusion entre elle et son président. En effet, la preuve soumise de dommage moral référait à l'inquiétude, le stress et l'irritation de Louis, président de la demanderesse. Cependant, cette dernière ne peut se prévaloir d'une telle preuve, le préjudice n'étant pas le sien. Il fallait établir que la confusion, par l'atteinte à son nom ou à sa réputation, cause à 9248 une perte de clientèle ou d'image corporative. Une personne morale ne pouvant invoquer des sentiments à titre de dommage⁵³, elle doit établir des conséquences patrimoniales à la suite d'une atteinte à son « capital extrapatrimonial » qu'est, notamment, son nom ou sa réputation⁵⁴. Aucune preuve n'a ici été faite en ce sens.

[86] Enfin, même dans l'éventualité où le Tribunal avait conclu à l'existence d'une confusion, il aurait également rejeté la réclamation en dommages punitifs aux termes de la LMC, les circonstances, notamment la gravité de la faute, le faible impact sur la demanderesse et l'engagement du défendeur pour l'avenir, ne les exigeant pas. Le Tribunal ne croit pas utile, bien qu'elles soient intéressantes, de se prononcer sur la question de la nécessité de la mauvaise foi afin d'octroyer des dommages punitifs aux termes de la LMC au Québec, de même que de l'application ou non, dans ce contexte, de l'article 1621 C.c.Q.

2) Les agissements reprochés à Simon peuvent-ils fonder un recours en injonction et en dommages moraux et punitifs à son encontre personnellement sur le fondement de l'utilisation illicite d'un nom commercial notamment sur la base de l'article 1457 C.c.Q.?

[87] La demanderesse fonde également son action sur les règles de la responsabilité civile et de l'article 1457 C.c.Q. Afin de réussir sur cette base, la demanderesse doit bien sûr établir une faute, un préjudice et un lien causal.

[88] L'enregistrement d'un nom de domaine qui reprend celui d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une marque n'est en rien nouveau ni

⁵³ *Vignoble de la Rivière du Chêne c. Bouteilles Salbro inc.*, 2016 QCCS 4619, par. 66.

⁵⁴ Philippe STOFFEL-MUNCK, *Le préjudice moral des personnes morales*, Libre droit – Mélanges en l'honneur de Philippe Le Tourneau, Paris, Daloz, 2008, p. 959.

exceptionnel⁵⁵. L'objectif de ce que l'on appelle le « cybersquattage » demeure d'abord et avant tout d'empêcher toute autre personne, dont le titulaire du nom, de l'utiliser, afin de tenter de le lui vendre ou encore viser à rediriger le trafic Internet sur son propre site⁵⁶.

[89] L'instance se présente donc comme un cas classique de « cybersquattage » dans le double objectif de rendre indisponible le nom de domaine à la demanderesse et de rediriger sa clientèle vers le site d'Industries. Le Tribunal conclut que, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement constitue une faute⁵⁷. L'expert de même que les autres témoins appartenant à l'industrie de l'Internet ont tous témoigné quant au fait qu'il s'agissait là d'une pratique condamnée par le milieu et qui ne respectait pas les règles d'éthique de celui-ci. De plus, en l'occurrence, Simon a lui-même témoigné que ce geste avait pour objectif de faire pression et de se protéger de sa mère et de son frère. Aussi, le Tribunal est d'avis que le « cybersquattage » constitue une violation de l'article 56 C.c.Q. en ce qu'il consiste en l'utilisation d'un nom autre que le sien⁵⁸.

[90] L'enregistrement des marques de la demanderesse comme nom de domaine est toutefois la seule faute que retient le Tribunal, les autres faits reprochés au défendeur ne pouvant être qualifiés de fautifs. Ainsi, la mention de Boulons et Forge et de Produits M.S.M. dans le catalogue d'Industries s'explique par l'antériorité de ce dernier à l'acquisition de ces marques par la demanderesse. Il n'apparaît pas invraisemblable que son maintien sur le site découle d'un simple oubli, d'autant que les autres occurrences de ces noms ont rapidement été enlevées. Quant au texte de la « Newsletter », il est aussi difficile d'y voir là un geste fautif. Au moment de son envoi « l'entreprise familiale » ne comptait plus que la division « Distribution Désormeau », les deux autres entités historiques ayant déjà été acquises par la demanderesse. Il est donc exact de dire que Simon, à ce moment, se portait acquéreur de l'ensemble de l'entreprise. Est-ce possible qu'un lecteur distrait ait pu avoir une impression autre et connaissant l'histoire de l'entreprise, conclure faussement que Simon ait acquis les trois divisions? Ce n'est pas impossible, notamment parce le nom Désormeau a toujours été utilisé à la fois pour désigner le regroupement des trois divisions et l'une de celle-ci et que, suite au démantèlement des divisions, Distribution Désormeau, a pris le nom d'Industries Désormeau. Il est possible que Simon ait perçu cette ambiguïté et que, n'en ayant pas intérêt, n'a rien fait pour la dissiper. Mais même dans une telle éventualité, il n'y aurait pas là matière suffisante pour conclure à une faute de sa part.

⁵⁵ Patrick GINGRAS et Nicolas W. VERMEYS, *Noms de domaine*, Jurisclasseur Québec, Propriété intellectuelle, Lexisnexis, fascicule 20.

⁵⁶ Nicolas W. VERMEYS, *Droit codifié et nouvelles technologies : le Code civil*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 40.

⁵⁷ *Accessoires de bagages Hudson inc./Hudson Luggage Supplies Inc. c. Attaches Tri-point inc.*, J.E. 2003-1637 (C.S.).

⁵⁸ 56 C.c.Q. : Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter. Tant le titulaire du nom que la personne à laquelle il est marié ou uni civilement ou ses proches parents, peuvent s'opposer à cette utilisation et demander la réparation du préjudice causé.

[91] Ceci étant, même si le Tribunal retient qu'en l'espèce le « cybersquattage » commis par le défendeur constitue une faute civile et une contravention à l'article 56 C.c.Q., le recours de la demanderesse doit toutefois échouer, vu l'inexistence de préjudice pour les motifs déjà exposés.

[92] Quant à ce qui concerne la réclamation de dommages punitifs aux termes du droit commun, elle ne repose sur aucun fondement légal spécifique, ce qui, aux termes de l'article 1621 C.c.Q., empêche toute condamnation en ce sens.

[93] Le fondement de la responsabilité civile ne s'avère donc pas plus fécond pour la demanderesse que celui de la LMC.

3) La demande reconventionnelle en dommages pour abus de procédure est-elle bien fondée?

[94] En demande reconventionnelle, le défendeur réclame ses honoraires d'avocats au motif que la demande en justice de la demanderesse constitue un abus de procédures.

[95] En début de jugement, le Tribunal a pris soin de résumer l'historique du litige entre les parties de même que sa judiciarisation. Il voulait ainsi exposer l'état d'un conflit entre deux frères qui ne cesse de renaître et que les deux parties alimentent, chacun leur tour, tant par des procédures et des actions multiples que par un manque de collaboration ou d'autres gestes.

[96] Certains exemples l'illustrent bien. Pensons à l'enregistrement des marques de la demanderesse comme noms de domaine par le défendeur, geste à la base du présent recours ou encore au fait que la demanderesse dépose sa demande en injonction, notamment pour faire corriger une mauvaise information présente sur le site des Pages Jaunes, avant même d'avoir contacté le site pour en demander la modification.

[97] Également, la question entourant le transfert des noms de domaine alimente le contentieux fraternel. Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour opérer un tel transfert, chaque partie opte pour celle de son choix et refuse de faire une concession, empêchant ainsi toute entente sur un point qui, tout le monde en conviendra, est mineur. Encore une fois, le Tribunal fait siens les mots de l'honorable Michel A. Pinsonnault dans une des nombreuses décisions issues de ce conflit, il est plus que temps que cesse « un litige sans fin et insensé entre deux frères ».

[98] Il s'impose maintenant, pour Louis et Simon, s'ils ne peuvent parvenir à une réconciliation, ce que le Tribunal ne peut que souhaiter, qu'ils cessent, à tout le moins, la judiciarisation de leur conflit. S'il apparaît, qu'en l'espèce, la demanderesse a agi de manière intempestive et excessive et que ses gestes frôlent l'abus de procédures, cela n'est que le résultat de ce conflit perpétuellement alimenté par les parties et notamment par la faute qu'a retenue le Tribunal à l'encontre de Simon.

[99] Pour cette raison, non seulement le Tribunal rejette l'action reconventionnelle pour abus de procédures, mais, afin de tenter de ramener les parties à leur responsabilité respective, n'accordera pas de frais de justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[100] **REJETTE** la demande principale;

[101] **PREND ACTE** du fait que Simon Désormeau a libéré les noms de domaine produitsmsm.com et boulonsetforge.ca et a retiré toute mention de ces marques dans la communication d'Industries Désormeau inc. de même que de son engagement à maintenir cet état de fait dans l'avenir;

[102] **REJETTE** la demande reconventionnelle;

[103] Sans frais de justice.

BENOIT MOORE, J.C.S.

Me René R. Gauthier
LAZARUS, CHARBONNEAU
Avocat de la demanderesse

Me Karine Chênevert et
Mme Charlotte Goyer (stagiaire)
BORDNER, LADNER, GERVAIS
Avocate des défendeurs

Dates d'audience : 18 au 21 avril 2017