



Revue de l'année 2020 – Survol de décisions d'intérêts en droit des marques de commerce

31 mars 2021

Par Brigitte Chan, François Larose et William Audet

Malgré les bouleversements considérables causés par la pandémie de la COVID-19, les praticiens canadiens en droit des marques de commerce sont demeurés résilients et actifs. En effet, en dépit des perturbations, la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont fourni de précieux enseignements dans plusieurs décisions d'intérêts. Cet article se veut un court résumé de décisions marquantes rendues en 2020 en matière de droit des marques de commerce, au Canada.

La première (*TFI Foods Ltd. c. Every Green International inc.*) est un jugement intéressant et utile aux propriétaires de marques confrontés à l'importation parallèle de produits au Canada. Dans cette décision, la Cour fédérale a notamment accordé une injonction interdisant à la société Every Green International de vendre ou d'étiqueter des produits portant la marque de commerce d'I-MEI avec des étiquettes énonçant faussement être le distributeur exclusif des produits d'I-MEI Foods au Canada. La seconde (*Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Herbs "R" Us Wellness Society*) offre des munitions pour empêcher l'utilisation de marques compromettant l'achalandage et la réputation d'une marque bien connue, même lorsque les produits, les services et les entreprises sont très différents et que la contrefaçon ou la commercialisation trompeuse seraient difficiles à établir. La troisième (*Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc.*) met fin à la question à savoir si une marque officielle peut servir de moyen de défense à une action en contrefaçon de marque. La Cour d'appel fédérale a souligné que rien dans l'article 9 n'élimine les droits déjà conférés au titulaire d'une marque de commerce déposée ou accorde le droit d'employer une marque officielle de manière à contrevenir à d'autres dispositions de la *Loi*. La quatrième (*Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général)*) confirme que la classification de Nice des produits et des services n'est aucunement déterminante dans l'analyse de la confusion. La cinquième (*Biofert Manufacturing Inc. c. Agrisol Manufacturing Inc.*) est d'intérêt dans le calcul des dommages-intérêts compensatoires découlant de la violation de marques de commerce. La sixième (*Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*) porte sur la question de la diminution de la valeur de l'achalandage de l'expression « la marque du lapin » sur des autocollants apposés sur le devant d'emballages de piles. La Cour d'appel fédérale a maintenu le jugement de la Cour fédérale rendu en 2018 statuant que l'emploi par Duracell de l'expression « la marque du lapin » était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques d'Energizer. La septième (*Group III International Ltd. c. Travelway Group International Ltd.*) confirme la proposition selon laquelle l'enregistrement d'une marque constitue un moyen de défense contre une action en contrefaçon et en commercialisation trompeuse.

Les suivantes (*Arterra Wines Canada, Inc. v. Diageo North America, Inc.*, *Pentastar Transport Ltd. c. FCA US LLC* et *Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général)*) font parties d'une trilogie de décisions dans lesquelles la Cour fédérale a appliqué, puis clarifié la norme de contrôle à appliquer lors d'appels de décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce et pour les appels de refus d'enregistrements.

Et enfin, la dernière (*Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP*) porte sur l'interprétation des notions de « services » et « d'emploi » en liaison avec l'enregistrement d'une marque de commerce liée à des « services hôteliers » sans établissement physique au Canada. Dans cette décision, la Cour conclut que l'exécution de services au Canada sera démontrée lorsque des membres du public au Canada tirent un avantage important de l'activité en question. Cette décision enseigne que la qualité de la preuve présentée par un propriétaire de marque de commerce est la clé du succès d'une procédure d'annulation pour non-usage fondée sur l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[Une version plus exhaustive de cet article est disponible en anglais ici.](#)



Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.