

## Revue des décisions judiciaires canadiennes rendues en 2021 en matière de marques de commerce

Laurent Carrière\*

RÉSUMÉ .....	709
INTRODUCTION : DÉVELOPPEMENTS NON PRÉTORIENS .....	711
1. L'IMPORTANCE DE CONSIDÉRER L'EMPLOI ANTÉRIEUR AVANT DE DÉPOSER ( <i>NORSTEEL</i> ) .....	714
2. DES CONSÉQUENCES DE DÉNONCIATIONS INTEMPESTIVES ( <i>YIWU</i> ) .....	722
3. LA MARQUE GÉOGRAPHIQUE ( <i>HIDDEN BENCH</i> ) .....	727
4. LA MARQUE PARODIQUE ET LA DIMINUTION D'ACHALANDAGE ( <i>SUBWAY</i> ) .....	731
5. LE CONTRÔLE PAR LICENCE ET L'ÉVALUATION DE LA CONFUSION ( <i>CATERPILLAR</i> ) .....	734
6. LA PUBLICITÉ COMPARATIVE ( <i>CONSTELLATION BRANDS</i> ) .....	739
7. LA PORTÉE D'UNE LICENCE ( <i>GEOX</i> ) .....	740

© CIPS, 2022.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Notes pour une présentation donnée le 16 mars 2022 à l'Association du barreau canadien (division Québec) – Section information, télécommunications et propriété intellectuelle.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

8.	GÂTEAUX ET PAINS : MÊME COMBAT ( <i>BOULANGERIE VACHON</i> ) . . . . .	741
9.	FACTURES ET EMPLOI ( <i>INTERNATIONAL NAME PLATE</i> ) . . . . .	743
10.	LA PORTÉE LIMITÉE DE LA PROTECTION DE MARQUES COMPOSÉES DE SIGLES ( <i>LOBLAWS</i> ) . . . . .	745
11.	L'IMPORTATION PARALLÈLE ( <i>TFI</i> ) . . . . .	747
12.	LA PROTECTION LIMITÉE DES MARQUES ACRONYMES (BIS) ( <i>COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS</i> ) . . . . .	749
13.	LA REVENTE ET L'INCORPORATION DE PIÈCES D'ORIGINE ( <i>H.D. U.S.A.</i> ) . . . . .	750
	CONCLUSION : EN VRAC, QUELQUES DÉCISIONS . . . . .	751
	ANNEXE . . . . .	755

## **RÉSUMÉ**

Au cœur de la protection des marchés et du développement d'une entreprise, le droit des marques n'est pas statique et évolue au gré de la jurisprudence.

Ce texte fait une revue de la cinquantaine de décisions judiciaires rendues au Canada en 2021 et en tire les enseignements qui permettront de mieux ancrer une stratégie de développement et de protection, et d'éviter les écueils de la contrefaçon.



## INTRODUCTION : DÉVELOPPEMENTS NON PRÉTORIENS

En guise d'introduction, quelques rappels non prétoriens.

**Du côté international**, deux mentions.

La république du Kiribati (capitale Tarawa ; population 110 000 personnes) est devenue le 178<sup>e</sup> membre de la **Convention de Paris**.

Le **Protocole de Madrid** s'étend maintenant à :

- la république du Pakistan (capitale Islamabad ; population 221 millions d'habitants) ;
- la république de Trinidad et Tobago (capitale : Port of Spain ; population 1,4 million d'habitants) ;
- aux Émirats arabes unis (capitale : Abou Dabi ; population 10 millions d'habitants).
- la Jamaïque (capitale : Kingston ; population 2,8 millions d'habitants) ; a aussi accédé au Protocole en 2020, mais n'est entré en vigueur que le 27 mars 2022. Bref, le Protocole couvrira alors 110 pays.

**Du côté réglementaire**, quelques mentions.

**CABAMC**. Sanctionnée le 13 décembre 2018, la *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*<sup>1</sup> est entrée en vigueur à sa sanction, mais n'est vraiment entrée dans nos vies – et nos portefeuilles – qu'en 2021 avec l'adoption de cinq règlements :

- *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*<sup>2</sup> ;

---

1. L.C. (2018), ch. 27, art. 247.

2. DORS/2021-129 (Gaz. Can. II).

- *Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce*<sup>3</sup> ;
- *Arrêté fixant le nombre d'administrateurs en application de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*<sup>4</sup> ;
- *Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)*<sup>5</sup> ;
- *Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Conseil)*<sup>6</sup>.

Rappel : la période d'inscription se termine le 31 mars. Si on veut éviter la surtaxe, autant y voir tout de suite, si ce n'est déjà fait.

**RMC.** Le *Règlement sur les marques de commerce*<sup>7</sup> a également été modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions régissant les agents de marques de commerce.

Le *Règlement correctif visant certains règlements (ministre de l'Industrie)*<sup>8</sup> ajoute le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, aux jours fériés prévus par l'alinéa 65*n*) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>9</sup>.

**LMC.** Par ailleurs, certaines modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, souhaitées par certains, mais moins par d'autres, ne sont toujours pas en vigueur. On peut penser ici :

1. aux ordonnances de confidentialité et à l'adjudication de dépens dans le cadre de procédures d'opposition ou de radiation en vertu de l'article 45 ;
2. à la preuve d'emploi requise pour un recours judiciaire fondé sur une marque enregistrée depuis moins de trois ans ;
3. à la permission de la Cour fédérale pour produire en appel une preuve additionnelle ;

3. DORS/2021-165 (Gaz. Can. II).

4. DORS/2021-166 (Gaz. Can. II).

5. DORS/2021-167 (Gaz. Can. II).

6. DORS/2021-168 (Gaz. Can. II).

7. DORS/2018-227 (Gaz. Can. II).

8. C.P. 2022-199 (Gaz. Can. II).

9. L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après « LMC »).

4. à l'exception à la prohibition d'emploi d'une marque officielle si l'autorité publique n'en était pas une ou n'existe plus.

### Et la pratique ?

**Énoncés.** Quatre nouveaux énoncés de pratique relativement à la procédure devant le Bureau des marques de commerce :

- *Libellés d'exclusion dans les états déclaratifs des produits ou services*<sup>10</sup> [à considérer dans le cadre d'un règlement qui redéfinit les produits ou services des parties] ;
- *Requêtes d'accélération de l'examen*<sup>11</sup> [qui peut réduire à moins de 15 jours un examen qui prend autrement 34 mois ; au 2 mars 2022, 257 des 370 demandes avaient été acceptées] ;
- *Mesures afin d'améliorer la rapidité d'exécution à l'examen*<sup>12</sup> [ce sont les « fameux » rapports téléphoniques qui vous donnent un gros cinq jours pour informer le client et produire une réponse] ;
- *Remise d'une portion d'un frais conformément à l'article 7 de la Loi sur les frais de service*<sup>13</sup> lorsque le Bureau des marques ne respecte pas ses délais de services [ce qui demande parfois une certaine gymnastique pour rembourser le client et expliquer ce à quoi correspond le remboursement].

Et, du côté de la Commission des oppositions, quatre mises à jour pour des énoncés de pratique relativement aux oppositions et aux procédures de l'article 45.

- 
10. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Libellés d'exclusion dans les états déclaratifs des produits ou services*, 19 juillet 2021, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04961.html>>.
  11. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Requêtes d'accélération de l'examen*, 3 mai 2021, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04946.html>>.
  12. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Mesures afin d'améliorer la rapidité d'exécution à l'examen*, 3 mai 2021, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04945.html>>.
  13. GOUVERNEMENT DU CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Remise d'une portion d'un frais conformément à l'article 7 de la Loi sur les frais de service*, 1<sup>er</sup> avril 2021, en ligne : <[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h\\_wr01733.html](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr01733.html)>.

## Et la jurisprudence ?

Une recherche dans CanLII pour l'année civile 2021 avec les mots clés « trademark » et « marque de commerce » donne respectivement 429 et 359 résultats.

Sur le seul site Decisia qui recense les décisions de la Commission des oppositions, la dernière décision de 2021 porte le numéro 2021 COMC 297, mais, avec les numéros « sautés », il n'y a, somme toute, que 258 résultats. Beaucoup trop, on en conviendra, pour une présentation.

Que ce soit en matière i) de violation et de substitution, ii) de diminution de l'achalandage, iii) d'importation parallèle, iv) d'appels d'une décision du registraire, v) de radiation ou vi) de licence, l'année 2021 nous aura donné une cinquantaine de décisions judiciaires. La plupart proviennent, on s'en doute, de la Cour fédérale, mais aussi des provinces, dont neuf du Québec.

Je vais donc en commenter une dizaine, faisant état des faits, du droit et des enseignements qu'on peut en tirer. Une sélection qui demeure une question de choix éditorial, donc arbitraire. La liste de ces décisions apparaît en annexe. Et si cette liste est en anglais, c'est qu'elle sert de matériel pour l'une des 12 mises à jour annuelles du *ROBIC Canadian Trademarks Act Annotated*, une loi annotée que publie mon cabinet depuis 1984.

### 1. L'IMPORTANCE DE CONSIDÉRER L'EMPLOI ANTÉRIEUR AVANT DE DÉPOSER

*Norsteel Building Systems c. Toti Holdings Inc.*<sup>14</sup>

#### FAITS

En 2016, sur la base d'un emploi depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001, l'ontarienne Toti demande et obtient l'enregistrement de la marque NORSTEEL pour des matériaux et services de construction.

Or, depuis 1992, la britanno-colombienne Norsteel Building Systems (ci-après « NBS ») employait la marque NORSTEEL pour ses

---

14. *Norsteel Building Systems c. Toti Holdings Inc.*, 2021 CF 927 (2021-09-08), j. Zinn.



propres services de conception et de ventes de maisons préfabriquées. NBS n'avait pas demandé l'enregistrement de sa marque.

En 2011, NBS écrit à Toti pour faire état de la confusion. Le texte de l'échange vaut la peine d'être repris :

[26] [...] Il semble que tout ait commencé par un courriel de Sean Keenan/Toti à Brad Miller/NBS, auquel était jointe une image : [TRADUCTION] « Je pense qu'ils nous ont envoyé ceci par accident. » Voici la réponse de Brad Miller/NBS :

[TRADUCTION]

Merci Sean, je vais essayer de voir ce qui en est [...] l'existence de deux Norsteel est parfois très déroutante, mais nous apprécions le travail que nous obtenons de votre publicité gratuite ; cette année a été une année record pour nous grâce à votre campagne publicitaire.

Brad Miller/NBS a fait un suivi plus tard dans la même journée avec un autre courriel :

[...]

Jusqu'à présent, nous avons vendu 14 bâtiments/projets cette année grâce à votre publicité. Il semble que le nom « Norsteel » soit largement reconnu en Colombie-Britannique, c'est pourquoi les gens viennent nous voir.

Je suppose que lorsqu'ils voient votre publicité, la plupart des gens tapent le nom sur Google et c'est ainsi qu'ils entrent en contact avec nous [...] Continuez ce bon travail ! [...] Il nous rend la vie facile ici.

En 2017, alors que le délai pour s'opposer à la marque de Toti est expiré, le procureur de NBS met Toti en demeure et indique que des procédures en radiation de l'enregistrement seront instituées.

Rien ne s'en suit sinon qu'en 2017, NBS demande l'enregistrement de ses marques NORSTEEL. Comme il fallait s'y attendre, en 2018, l'examineur refuse l'enregistrement au motif de confusion avec la marque enregistrée de Toti.

En 2020, NBS introduit donc un recours en radiation de l'enregistrement de Toti devant la Cour fédérale du Canada. On notera que sur la base de cette circonstance exceptionnelle, NBS obtiendra diverses prolongations de délai pour répondre à l'examinateur.

#### QUESTIONS EN LITIGE

La demande de radiation de NBS se fonde sur quatre motifs nommément prévus au paragraphe 18(1) LMC, à savoir :

- a) La marque de Toti n'était pas enregistrable, car la date d'emploi allégué du 1<sup>er</sup> janvier 2001 était fausse, Toti ayant été créée sub-séquentement ;
- b) La marque de Toti n'est pas distinctive, car en 2020, date d'introduction du recours, elle ne distinguait pas les services de Toti de ceux de NBS ;
- c) Toti n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car à la date de premier emploi allégué (2001), la marque de Toti créait de la confusion avec les marques et noms commerciaux antérieurement employés (1992) par NBS ;
- d) La demande de Toti a été faite de mauvaise foi vu sa connaissance préalable des droits de NBS.

En défense, Toti allègue principalement que

- i) NBS n'est pas une partie intéressée ;
- ii) NBS a consenti ou acquiescé à l'emploi de Toti.

Le juge Zinn traite d'abord des moyens de défense.

La question de l'**absence d'intérêt** est rapidement évacuée. Dans une procédure de radiation judiciaire, contrairement à une procédure en vertu de l'article 45 LMC, celui qui intente le recours doit non seulement avoir un intérêt juridique, mais aussi se qualifier comme « personne intéressée » au sens de l'article 2 LMC, c'est-à-dire être atteint, ou avoir des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription au registre.

Exercer les mêmes activités commerciales en concurrence n'est donc pas suffisant ; il faut prouver que l'enregistrement fait obstacle aux activités légitimes que la demanderesse exerce.

Ici, cet intérêt existait, car

- NBS avait un emploi antérieur ;
- NBS était bloquée dans ses demandes d'enregistrement ;
- NBS aurait pu être défenderesse pour violation de la marque enregistrée de Toti.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 1

1. Importance d'une vigilance constante des marchés et du *Journal des marques de commerce* (s'opposer à temps est moins coûteux qu'une procédure en radiation).
2. Importance d'établir une politique d'intervention (que faire, comment le faire et quand le faire quand quelque chose déplaît).
3. Toujours se rappeler que ce qu'on laisse passer aujourd'hui pourra être un obstacle demain.

Quant à la défense d'**acquiescement**, elle sera aussi rejetée malgré les arguments de Toti, à savoir que :

- Toti exerçait ses activités ouvertement et sans rien dissimuler ;
- Toti employait la marque depuis 2001 ;
- NBS connaissait l'existence de Toti depuis au moins 2011 ;
- NBS connaissait l'existence de l'enregistrement de Toti depuis plus de trois ans avant d'instituer son recours.

La Cour rappelle que la défense d'acquiescement est un moyen de défense d'*equity* qui repose sur certaines conditions, à savoir :

- i) Il faut quelque chose de plus qu'un simple retard à instituer des procédures.
- ii) À lui seul, le silence d'une partie ne suffit pas.

- iii) Le détenteur de droit doit connaître ses droits et la violation de ceux-ci.
- iv) Le détenteur doit encourager l'autre partie à continuer la violation.
- v) L'autre partie doit agir à son détriment en se fiant à l'encouragement du détenteur de droit.

Qu'en est-il ?

Avant l'enregistrement de Toti, il y avait plus ou moins le même rapport de force entre les parties. Cela a changé avec l'enregistrement obtenu par Toti puisque NBS devenait alors vulnérable à une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée.

Il faut se demander ce que NBS a fait à partir du moment où elle a appris la demande d'enregistrement de Toti :

- i) Trop tard pour s'opposer, mais lettre de 2017, sans équivoque, de l'avocat de NBS qui indiquait clairement qu'il demanderait la radiation de l'enregistrement de Toti ;
- ii) Malgré tout, Toti a continué ses activités et a même augmenté sa publicité.

Il n'y a pas eu d'encouragement de la part de NBS. Tout au plus, selon le juge, l'échange de 2011 (voir le paragraphe 26 ci-dessus) se voulait une forme d'ironie sans aucune conséquence juridique. Et la lettre de l'avocat de NBS était claire quant aux intentions de NBS par rapport à l'enregistrement de Toti.

Donc, pas d'encouragement de la part de NBS.

## CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 2

1. Mesurer la portée des communications avec un concurrent : l'échange de 2011 était, à tout le moins, malhabile, et NBS aurait gagné à consulter son avocat avant de répondre.
2. Établir une stratégie claire, propre au contexte :
  - i) Mise en garde claire et non équivoque de ses intentions.

- ii) Demande d'enregistrement de NBS pour obtenir un refus (et améliorer l'intérêt).
- iii) Si on annonce des procédures, les instituer.
- iv) Bien vérifier les échéances, car à compter de juillet 2022, l'enregistrement de Toti aurait eu plus de cinq ans et serait devenu incontestable (ce qui aurait peu changé ici, car Toti était au courant de l'emploi antérieur de NBS).
- v) Et, bien sûr, surveillance du registre et du Journal des marques, car une opposition aurait été moins coûteuse et moins risquée, dois-je le rappeler, qu'un recours en vertu de l'article 57 LMC.

Revenons à la cause. Les deux principaux moyens de défense ayant été évacués, qu'en est-il de la demande de radiation elle-même ?

L'emploi antérieur de NBS a deux conséquences :

- i) la marque de Toti ne serait pas distinctive ;
- ii) Toti ne serait pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

La **distinctivité** est, on le sait, une question de faits qui s'évalue au moment où le recours est institué. Il y a trois conditions pour qu'une marque soit distinctive, à savoir :

- i) la marque et les produits doivent avoir un lien entre elles ;
- ii) la marque doit être employée au sens de l'article 4 LMC ; et
- iii) le lien doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer ses produits et services de ceux des autres.

Or, la preuve a démontré que les consommateurs des produits et services des parties confondaient l'origine de ceux-ci. Donc, au moment de l'institution des procédures, la marque de Toti ne distinguait pas les produits ou services de celle-ci sous la marque de ceux de NBS.

Toti n'était pas non plus la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, à la date de premier emploi allégué (2011) [et non,

comme erronément indiqué par le juge, la date de production de la demande de Toti]. NBS employait déjà, depuis 1992, des marques et des noms créant de la confusion.

[Quant à la date de premier emploi de 2005 qui avait été indiquée à une ancienne demande abandonnée produite par NBS elle-même, la Cour n'en a pas tenu compte vu la preuve claire de NBS d'un emploi antérieur à telle date.]

### CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 3

1. Bien considérer les dates pertinentes pour chacun des motifs d'invalidation et constituer sa preuve en conséquence.
2. Bien documenter son emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial : i) mettre à jour et archiver, ii) ne pas faire de ménage intempestif et aller au-delà des sept années fiscales de rétention, iii) vérifier l'intégrité (changement de système informatique) et iv) s'assurer de l'accessibilité de ses archives (ne pas en faire le royaume d'une seule personne).
3. Prêchant pour ma paroisse, laisser à des professionnels le soin de produire et conduire les demandes d'enregistrement pour éviter les admissions contre intérêt qui pourraient venir vous hanter plus tard.

Et quant à la **fausse date de premier emploi** ? Constituée en 2006, Toti pouvait-elle alléguer un emploi depuis 2001 ?

De prime abord, la déclaration était fausse, mais c'est à NBS qu'incombait le fardeau de prouver cette fausseté et d'établir que l'absence d'indication de prédécesseurs en titre était fatale, ce qu'elle n'a pas fait.

### CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 4

1. Connaître son fardeau. Le point n'est pas anecdotique, et il faut se rappeler que dans le cas d'une procédure en radiation, contrairement à une procédure d'opposition, le fardeau de preuve, sur base de prépondérance, repose sur celui qui demande la radiation et non sur le propriétaire. NBS aurait pu contre-interroger les représentants de Toti quant à cette date de premier emploi, mais a décidé de ne pas le faire.

2. Ne rien tenir pour acquis. Il ne faut pas tenir pour acquis que la Cour connaît les arcanes techniques de la procédure d'enregistrement d'une marque de commerce et que, par exemple, à l'époque, il fallait indiquer nommément le prédécesseur en titre d'un requérant.

Et la **mauvaise foi** de Toti eu égard à ce nouveau motif d'invalidation judiciaire que prévoit maintenant l'alinéa 18(1)e) LMC ?

Connaître l'existence des marques et noms de NBS ne fait pas naître *ipso facto* la mauvaise foi.

Encore aurait-il fallu que NBS prouve l'adoption de sa marque NORSTEEL en raison de la connaissance préalable qu'aurait eue Toti. L'absence de contre-interrogatoire a, ici aussi, pesé lourd.

Même en ayant connaissance du préemploi de NBS, Toti, lorsqu'elle a produit sa demande d'enregistrement, pouvait quand même être convaincue d'avoir le droit à l'enregistrement qu'elle recherchait :

[75] Il est juste de dire que Toti Holdings a, au mieux, fait montre d'aveuglement volontaire quant à la question de savoir si elle avait le droit de produire une demande compte tenu de sa concurrente Systems ; cependant, je ne saurais affirmer que l'absence des recherches qui s'imposent équivaut à de la mauvaise foi.

On peut tirer de tout ceci que le seuil à atteindre pour invalider un enregistrement sous le motif de la mauvaise foi est élevé.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 5

1. Consigner et archiver ses plans d'affaires lorsqu'une marque est adoptée.
2. Effectuer et conserver les recherches de disponibilité qui auraient été effectuées.

#### DÉCISION

L'enregistrement est radié.

## ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Vérifier le marché et les registres avant d'adopter une marque de commerce.
2. Déposer ses marques dès que possible : cela s'avère moins coûteux et moins risqué que d'avoir à instituer des procédures et, possiblement, se retrouver défendeur.
3. Mettre sur pied un service de veille pour les marques conflictuelles.

## 2. DES CONSÉQUENCES DE DÉNONCIATIONS INTEMPESTIVES

*Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin*<sup>15</sup>

### FAITS

Depuis octobre 2014, la chinoise Yiwu exploite un commerce de détail en ligne au Canada en liaison avec la marque de commerce non enregistrée OHUHU sur la plate-forme de commerce électronique Amazon.ca.

Par ailleurs, en 2018, sur la base d'une allégation d'emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, le défendeur vancouverois Lin obtient l'enregistrement au Canada de la marque OHUHU pour une longue liste de produits et services.

En 2019 et 2020, Yiwu demande à son tour l'enregistrement de sa marque OHUHU.

À compter d'août 2020, Yiwu reçoit des avis d'Amazon.ca l'informant qu'un bon nombre de ses produits OHUHU ont été retirés de la plate-forme. En effet, le défendeur Lin avait demandé ce retrait sur la base d'une usurpation de sa marque de commerce enregistrée, qualifiant même les produits de Yiwu de faux.

On s'en doute : perte de profits et frais d'entreposage pour Yiwu d'où le recours en invalidation de l'enregistrement de Lin et autres demandes de réparation.

---

15. *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin*, 2021 CF 1040 (2021-11-06), j. Walker.



## QUESTIONS EN LITIGE

Le recours de Yiwu est à trois volets :

- D'abord, une déclaration d'invalidité de l'enregistrement ;
- Ensuite, une déclaration de contravention de l'alinéa 7a) LMC qui interdit les déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer les produits ou services ou entreprises d'une autre personne ;
- Enfin, une compensation financière.

À noter que le défendeur Lin ne participe d'aucune façon au débat, ce qui ne rend la tâche facile ni à la demanderesse ni à la Cour.

La question préliminaire de l'intérêt de Yiwu à agir est rapidement évacuée :

- Le seuil pour se qualifier de personne intéressée en est un *de minimis*.
- Le terme « personne intéressée » doit être employé de façon générale.
- Ce terme vise une partie dont les droits pourraient être vraisemblablement entravés par l'enregistrement d'une marque de commerce.

Ici, pour le présent, l'enregistrement allégué par Lin a porté préjudice à Yiwu et, pour le futur, les demandes d'enregistrement de 2019 et de 2020 de Yiwu auraient été bloquées par l'enregistrement de Lin.

Et la validité de l'enregistrement ?

Il y a une présomption de validité d'un enregistrement, et cette présomption souligne le fardeau de preuve par prépondérance de celui qui attaque l'enregistrement.

La difficulté première pour la demanderesse est donc ici de prouver un fait négatif, à savoir l'absence d'emploi de la marque OHUHU du défendeur, et ce, sans possibilité d'interroger un défendeur absent. Les recherches, sérieuses et méthodiques, faites par la demanderesse ont cependant satisfait la Cour de l'absence d'emploi de la marque OHUHU par le défendeur.

*Premier motif* : l'alinéa 18(1)b) LMC, à savoir l'absence de distinctivité de la marque de Lin au moment de l'institution des procédures. Pour être distinctives, trois conditions doivent exister, à savoir (et je me répète ici) :

- i) une marque liée aux produits et services doit avoir un lien entre eux ;
- ii) le propriétaire doit employer la marque en lien avec les produits et services ; et
- iii) ce lien doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer ses produits ou services de ceux des autres.

Comme la Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'emploi par le propriétaire, les deux premiers critères n'étaient pas satisfaits. De plus, s'il y avait emploi, celui de la demanderesse aurait pour résultat que la marque du défendeur ne serait pas distinctive d'une seule source.

*Second motif* : l'alinéa 18(1)d) LMC, à savoir que le défendeur n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car à la date de premier emploi allégué, le 1<sup>er</sup> janvier 2015, « sa » marque OHUHU créait de la confusion avec la marque OHUHU antérieurement employée (octobre 2014) par la demanderesse.

*Troisième motif* : l'alinéa 18(1)c) LMC, à savoir l'abandon de la marque.

Il fallait se demander si, au moment de l'introduction du recours en radiation (19 novembre 2020) non seulement le défendeur propriétaire n'employait plus la marque, mais *encore* qu'il eût l'intention de l'abandonner.

Une preuve d'intention, surtout d'une partie adverse qui ne comparait pas, n'est pas facile à faire. Ici, la Cour a décidé qu'en l'absence de preuve d'emploi, elle pouvait déduire l'intention d'abandonner la marque du fait qu'elle n'avait pas été employée depuis longtemps (si tant est qu'elle n'ait jamais été employée).

*Quatrième motif* : la fausse déclaration d'emploi. Il ne s'agit pas là d'un des motifs d'invalidation statutairement mentionnés au paragraphe 18(1) LMC. Il s'agit plutôt d'un construit jurisprudentiel. La jurisprudence reconnaît, en effet, qu'une fausse déclaration essen-

tielle à une demande peut avoir pour effet d'invalider l'enregistrement et de le rendre nul ***ab initio***.

Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une fraude ou d'une intention de tromper : une fausse déclaration qui porte sur l'emploi est une fausse déclaration qui porte sur une partie essentielle de la demande, car sans cette déclaration, il n'aurait peut-être pas été possible d'obtenir l'enregistrement.

Ici, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur n'avait pas employé la marque OHUHU au Canada à la date revendiquée. Partant, l'enregistrement est déclaré nul *ab initio* (et non pas à compter de la date du jugement d'invalidité).

C'est là une nuance importante, car une telle déclaration de nullité initiale supprime l'effet bouclier résultant de l'enregistrement et rend donc vulnérable à des dommages le propriétaire de l'enregistrement ainsi invalidé.

*Cinquième motif* : la mauvaise foi du défendeur, motif que prévoit maintenant l'alinéa 18(1)e) LMC ?

Il n'est pas retenu, car la preuve n'indiquait pas :

- i) que le défendeur avait explicitement demandé l'enregistrement de la marque dans le but d'usurper celle du défendeur ;
- ii) que le défendeur connaissait la demanderesse et sa marque ; ou
- iii) que le défendeur avait l'intention de nuire aux affaires de la demanderesse (du seul fait de l'enregistrement).

Reste maintenant la question du déclaratoire de contravention à la prohibition de faire des déclarations fausses **OU** trompeuses de nature à discréditer une personne.

Remarque liminaire : la juge utilise le conjonctif fausse et trompeuse ; le texte de l'alinéa 7a) est plutôt disjonctif : faux ou trompeur.

Trois éléments sont requis :

- i) déclaration fausse ou trompeuse ;

ii) cherchant à discréditer ;

iii) dont il résulte un préjudice.

Ici, les avis du défendeur à Amazon.ca étaient faux « et » trompeurs, car i) son enregistrement était invalide, ii) il n'y avait pas de confusion et iii) les produits de la demanderesse n'étaient pas des contrefaçons.

Ces avis, auxquels la demanderesse ne pouvait répondre, la discréditaient auprès d'Amazon.ca et il en est résulté un préjudice pécuniaire à la demanderesse : perte de bénéfice et frais d'entreposage. Perte de bénéfice et frais d'entreposage qui seront d'ailleurs généreusement doublés par la Cour pour tenir compte des délais procéduraux.

Par contre, les dommages compensatoires substantiels octroyés par la Cour sont jugés suffisants et des dommages punitifs ne sont pas accordés. L'indifférence apparente du défendeur et son absence de participation aux procédures ne peuvent pas, à eux seuls, se qualifier d'actes malveillants, opprimants et abusifs donnant recours à des dommages punitifs (même si parfois frustrants pour les plaideurs).

Quant aux dépens sur la base avocat/client, ils sont refusés, mais une somme globale supérieure au tarif est néanmoins accordée.

## DÉCISION

L'enregistrement est radié, injonction est émise contre le défendeur qui doit payer dommages et dépens.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

1. L'enregistrement d'une marque de commerce est présumé valide et même, dans le cas de jugement par défaut, un demandeur devra prouver chacun des points requis au succès de sa procédure : ce n'est jamais du « tout cuit dans le bec ».
2. La preuve de faits à la seule connaissance d'un défendeur qui ne participe pas n'est pas facile, mais une enquête méticuleuse et expliquée pourra être suffisante pour que le juge en tire les inférences appropriées.

3. Demander promptement l'enregistrement de ses marques de commerce dans toutes les juridictions dans lesquelles il y a des opérations.
4. S'inscrire au registre Amazon Brand Registry.
5. Surveiller activement les bases de données pour repérer les marques susceptibles de créer de la confusion et intervenir en aval, surtout pour ses marques principales.
6. S'assurer de la véracité du contenu d'une demande d'enregistrement ou des enregistrements obtenus avant les modifications de juin 2019 si vous ne voulez pas que des allégations d'emploi non justifiées viennent vous hanter lorsque vous prendrez des procédures judiciaires ou encore dans le cadre d'une vérification diligente.
7. Dans les cas où il y a des doutes sur la justesse d'une date de premier emploi allégué (ou l'existence même de celui-ci), considérer favorablement un nouveau dépôt qui permettra, sans date d'emploi, d'actualiser la marque et les produits et services et d'éviter cet écueil d'invalidation *ab initio*.
8. Bien considérer les conséquences de la diffusion de mises en demeure au fondement douteux tout comme les demandes de retrait à des plates-formes ou à des grossistes.

### **3. LA MARQUE GÉOGRAPHIQUE**

*Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. c. Locust Lane Estate Winery Corp.*<sup>16</sup>

#### **FAITS**

Le demandeur vend ses vins depuis 2003, certains d'entre eux sous étiquette comprenant le terme « Locust Lane ». Il ne s'agit pas de la marque principale (qui est HIDDEN BENCH), mais d'une sous-marque, beaucoup moins apparente.

---

16. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. c. Locust Lane Estate Winery Corp.*, 2021 CF 156 (2021-02-17), j. Southcott.

Le défendeur, lui, vend ses vins depuis 2019 sous étiquette « Locust Lane Estate Winery », avec accent sur les mots « Locust Lane ».

Les deux parties opèrent leur vignoble sur des propriétés adjacentes situées sur la route Locust Lane à Beamsville, dans la municipalité régionale de Niagara, en Ontario.

Parenthèse linguistique sans importance sur le fond du propos. *Locust* se traduit ici non pas par « criquet », mais plutôt par « caroubier », un arbre fruitier apparemment présent dans la région.

#### QUESTIONS EN LITIGE

Sur la base de ses droits allégués dans la marque de commerce non enregistrée Locust Lane, la demanderesse prétend que l'emploi que fait la défenderesse des marque et nom Locust Lane Estate Winery constitue de la commercialisation trompeuse, contraire aux dispositions des alinéas 7b) LMC, à savoir appeler l'attention du public sur ses produits de manière à créer de la confusion entre ses produits et ceux des autres et 7c) LMC, à savoir faire passer d'autres produits que ceux commandés.

Le recours en commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) LMC comporte, on le sait, trois éléments essentiels :

- i) l'existence d'un achalandage ;
- ii) le fait de tromper le public par une présentation erronée ; et
- iii) des dommages pour la demanderesse.

Mais il y a aussi une exigence minimale préliminaire, à savoir la preuve d'une marque de commerce valide et opposable.

Ici, on s'en souvient, la marque en cause réfère à Locust Lane, un lieu où les parties exploitaient leur vignobles.

La Cour note que la validité d'une marque de commerce n'est pas liée à son caractère enregistrable ou à sa distinctivité.

La question de la distinctivité ne devient pertinente que pour déterminer le degré de protection auquel une marque a droit. Pour

qu'une marque de commerce soit valide, il faut donc, selon l'article 2 LMC, qu'elle soit employée dans le but de distinguer les produits ou services de l'un de ceux des autres.

Une marque à connotation géographique peut ne pas être enregistrable, mais fonctionne comme marque et donne assise à l'achalandage requis dans un recours en vertu de l'alinéa 7b) LMC.

La Cour a décidé que l'emploi des termes « Locust Lane », seuls ou en combinaison avec d'autres mots, sur les étiquettes de vin de la demanderesse n'était pas un descripteur d'adresse, mais fonctionnait bien en tant que marque de commerce et donc l'exigence minimale préliminaire du recours conformément à l'alinéa 7b) LMC était remplie.

Par contre, qu'en était-il de l'achalandage qui doit être lié aux produits ?

Les caractères distinctifs, inhérents ou acquis, sont les facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la réputation et l'achalandage.

Un lieu, même peu connu, ne possède aucun caractère distinctif inhérent.

Mais est-ce que, par des ventes constantes depuis 2006, la marque de la demanderesse avait acquis cette distinctivité ? Que non ! En effet, les ventes annuelles de la demanderesse n'étaient que de 184 000 \$ et elles ne prouvaient donc pas l'acquisition d'une part de marché importante.

Il faut aussi considérer le contexte dans lequel la marque Locust Lane était employée par la demanderesse, à savoir avec des marques plus visibles et non descriptives. Il était dès lors difficile de conclure que la marque Locust Lane de la demanderesse avait acquis un deuxième sens (*secondary meaning*) dans l'esprit des consommateurs.

Le juge rappelle la nécessité de prouver que, du point de vue du consommateur, une marque descriptive d'un lieu acquiert un deuxième sens qui la rend distinctive des produits d'une partie.

Le caractère distinctif, inhérent ou acquis, étant l'un des critères dont il faut tenir compte pour déterminer l'existence d'une

réputation ou de l'achalandage en vue de prouver une allégation de commercialisation trompeuse, le recours est donc rejeté.

Et, en l'absence de caractère distinctif, inhérent ou acquis, il est difficile d'imaginer comment il pourrait y avoir confusion.

#### DÉCISION

Le recours en commercialisation trompeuse est rejeté.

#### CONCLUSION

Le fait qu'une marque de commerce ne soit pas enregistrable ne la dépouille pas de son caractère de marque si elle a pour fonction de distinguer les produits et services d'une personne de ceux des autres et, dès lors, à la hauteur de sa distinctivité, inhérente ou acquise, elle pourra générer un achalandage créatif de droit.

Cette décision rappelle également les dangers d'adopter une marque descriptive puisque celle-ci ne sera protégeable au Canada que dans les cas exceptionnels où le propriétaire aura employé la marque dans une telle mesure que la signification de la marque transcendera alors la signification descriptive.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Bien sélectionner ses marques et s'assurer de leur non-descriptivité et de leur distinctivité.
2. Procéder à un marquage des produits qui fera que la marque de commerce ne sera pas considérée comme un descripteur du produit ou de son lieu d'origine.
3. Déposer tant les marques principales que les marques secondaires.
4. Effectuer des recherches préalables à l'adoption d'une marque ou d'un nom d'entreprise (ce qui a ici joué en faveur de la bonne foi de la défenderesse) et les conserver.



#### 4. LA MARQUE PARODIQUE ET LA DIMINUTION D'ACHALANDAGE

*Subway IP LLC c. Budway Cannabis & Wellness Store*<sup>17</sup>

##### FAITS

La demanderesse est propriétaire de diverses marques de commerce enregistrées, nominales et figuratives, qui sont employées au Canada dans l'exploitation de restaurants portant la bannière SUBWAY.

Les défendeurs vancouverois ont ouvert un dispensaire de cannabis et de produits alimentaires contenant du cannabis (grignottes, biscuits, brownies), vendus et promus sous la marque BUDWAY. Cette marque reprend le lettrage, les couleurs et la présentation des marques SUBWAY de la demanderesse.

Par voie de demande plutôt que d'action, la demanderesse demande l'intervention de la Cour pour arrêter l'emploi de cette marque BUDWAY.

La demande se fonde sur :

- L'article 20 LMC : emploi d'une marque qui crée de la confusion ;
- L'alinéa 7b) LMC : attirer l'attention du public sur ses produits et services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion ;
- L'article 22 LMC : diminution de l'achalandage lié aux marques enregistrées de la demanderesse.

Les défenderesses ne comparaissent pas, ce qui ne libère toutefois pas la demanderesse de son fardeau de preuve et rend parfois celui-ci plus difficile.

##### QUESTIONS EN LITIGE

En vertu de l'**article 20 LMC** : est-ce qu'il y a confusion ? Les critères du paragraphe 6(5) LMC doivent être considérés. Le degré de ressemblance est généralement le critère le plus important. Ici,

---

17. *Subway IP LLC c. Budway Cannabis & Wellness Store*, 2021 CF 583 (2021-06-10), j. McHaffie.

- Les mots sont similaires ;
- Il y a similitude des lettres et de leur prononciation ;
- Le mot Budway étant sans signification particulière, les gens auront tendance à le lire de manière à évoquer le mot connu, soit Subway ;
- La similarité entre les marques et la connotation associative est renforcée par l'utilisation faite par les défendeurs d'un logo comportant les mêmes éléments graphiques que ceux des marques de la demanderesse ;
- L'utilisation des couleurs verte et jaune, d'un fond en ovale et d'un groupement des mêmes couleurs dans les syllabes « sub » et « way » sont aussi à considérer ;
- Des flèches sont utilisées dans les marques en cause.

Les autres critères du paragraphe 6(5) LMC favorisent aussi la demanderesse, à savoir :

- Distinctivité inhérente et acquise des marques SUBWAY ;
- Plus longue période d'emploi des marques SUBWAY ;
- Genre de produits : certains des enregistrements de marques de la demanderesse couvrent les mêmes produits que ceux offerts par les défendeurs et même s'il y a des différences d'ingrédients, il n'en demeure pas moins que ce sont des denrées alimentaires ;
- Quant à la nature du commerce (critère mal-aimé de la Commission des oppositions qui le jumelle généralement au genre de produits), la Cour constate que les deux parties offrent des produits au détail dans des établissements de taille similaire, pour achat immédiat.

La Cour de conclure en la probabilité de confusion en ajoutant que le contexte indique clairement que les défendeurs ont adopté leur marque en s'inspirant délibérément de la marque célèbre de la demanderesse.

Pour ce qui est du recours en commercialisation trompeuse selon **l'alinéa 7b) LMC**, la Cour fait sienne la proposition de la demanderesse à savoir que l'existence de l'achalandage dans les

marques de la demanderesse s'infère de ventes et de publicités importantes et est confirmée par la conduite des défendeurs qui ont profité de cet achalandage en copiant le logo de la demanderesse et en utilisant une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin.

Reste le recours en vertu de **l'article 22 LMC**, l'arme redécouverte des plaideurs.

Quatre conditions :

- i) emploi d'une marque au sens de l'article 4 LMC, pas nécessairement celui de la marque telle qu'enregistrée (la ressemblance suffit) ;
- ii) la marque d'un demandeur n'a pas à être célèbre ou notoire, mais doit être suffisamment connue pour bénéficier d'achalandage ;
- iii) la défenderesse doit employer la marque d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur l'achalandage de la marque du demandeur (ici le lien vient de la similitude, la copie délibérée rendant l'association mentale inéluctable) ;
- iv) un préjudice, lequel peut résulter d'un affaiblissement de l'image de marque ou de l'érosion de la capacité de la marque à distinguer les seuls produits de la demanderesse.

#### DÉCISION

En fin de compte, la Cour émet une ordonnance d'injonction et de restitution, des dommages-intérêts symboliques de 15 000 \$, refuse les dommages punitifs et octroie des dépens de 25 000 \$ soit 80 % des frais réclamés.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Le recours par voie de demande, plutôt que par voie d'action, est moins coûteux et plus rapide (ici, moins de dix mois entre la production de la demande et le jugement) et devrait être considéré.
2. L'article 22 LMC est une arme qu'il ne faut pas négliger, surtout lorsque les produits et services sont dans des champs différents. De plus, des dommages pécuniaires ne sont pas requis, une perte de contrôle relative à l'emploi ou à l'image pouvant être suffisante.

3. Le recours à des imitations parodiques de marques n'est pas à conseiller, surtout qu'il n'existe pas, en matière de marques de commerce, d'exception d'utilisation équitable comme c'est le cas en matière de droits d'auteur.
4. L'importance de ne pas se limiter à l'enregistrement d'une marque mot sous prétexte qu'il couvre toutes les variations. La marque semi-figurative et la marque couleur sont parfois des outils utiles à la répression d'agissements préjudiciables.
5. Si on éprouve des réserves sur la distinctivité d'une marque de commerce, alors considérer son enregistrement et emploi avec des éléments additionnels, bref renforcer la marque par des éléments graphiques.
6. Dans une demande d'enregistrement, considérer un état déclaratif large pour couvrir les activités principales, mais aussi celles reliées ou découlant naturellement de celles-ci.
7. Dans la rédaction d'un état déclaratif de produits et services, il est rarement nécessaire de limiter ceux-ci en indiquant les ingrédients du produit. Un biscuit est un biscuit, qu'il contienne du CBD ou des pépites de chocolat.

## 5. LE CONTRÔLE PAR LICENCE ET L'ÉVALUATION DE LA CONFUSION

*Caterpillar Inc. c. Puma SE*<sup>18</sup>

### FAITS

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Commission des oppositions rejetant l'opposition de Caterpillar à l'enregistrement par Puma d'une marque **procat** pour des chaussures et de la chapellerie.

La Commission estimait que :

- le contrôle de Caterpillar de ses licenciés était insuffisant pour qu'elle puisse bénéficier de l'emploi de la marque par ceux-ci ; et

---

18. *Caterpillar Inc. c. Puma SE*, 2021 CF 974 (2021-09-22), j. Fuhrer, inf. 2017 COMC 114.

- que la marque **procat** de Puma ne créait pas de confusion avec les marques CAT (et dessin d'un triangle) de Caterpillar, également pour des chaussures et de la chapellerie.

La déclaration d'opposition alléguait une marque de commerce enregistrée et une demande en instance d'enregistrement. En l'absence d'amendement à la déclaration d'opposition, seule la marque enregistrée sera considérée pour la question de la confusion.

En appel devant la Cour fédérale, l'une et l'autre des parties ont produit une preuve nouvelle pertinente, c'est-à-dire suffisamment importante et probante pour avoir eu une incidence sur la décision *a quo*. Cela permettait donc à la Cour d'entreprendre sa propre analyse.

#### QUESTIONS EN LITIGE

- A. L'emploi par les licenciés bénéficie-t-il au concédant ?
- B. Est-ce qu'il y a confusion entre les marques procat et CAT ?

**La licence.** Selon le paragraphe 50(1) LMC, si le propriétaire d'une marque licenciée contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des produits, l'emploi par le licencié lui bénéficiera. La suffisance de ce contrôle se prouve :

- i) par attestation de celui-ci ;
- ii) la fourniture d'éléments prouvant ce contrôle ; ou
- iii) la production de l'accord de licence qui prévoit ce contrôle.

Le fait qu'un licencié offre sa propre garantie n'implique pas l'absence de contrôle du concédant non plus que la survenance de défauts de qualité.

Celui qui n'agit qu'à titre de distributeur de produits licenciés n'a pas lui-même à être un porteur de licence.

Le paragraphe 50(2) LMC, lui, crée une présomption de contrôle lorsqu'un avis public de la licence est donné (typiquement « A est une marque de commerce de B, employée sous licence »). Toutefois ce paragraphe n'oblige pas le propriétaire de la marque à donner cet

avis ; s'il le fait, il bénéficiera alors d'une présomption – réfragable – de contrôle.

Le paragraphe 50(1) LMC vise donc le bénéfice résultant au concédant de son contrôle de l'emploi de la marque par le licencié alors que le paragraphe 50(2) LMC crée une présomption réfragable de contrôle. Dès lors, s'il y a un contrôle *de facto*, un message imprécis ou incertain adressé au public ne sera pas fatal à une conclusion de contrôle.

Reste le deuxième aspect, celui de la **confusion**.

Donc, au vu et du contrôle exercé et du marquage, l'emploi de la marque licenciée par Caterpillar profitait à cette dernière et le registraire aurait dû en tenir compte dans son évaluation de la confusion. Le second point à débattre était donc celui de l'enregistrabilité de la marque **procat** : créait-elle de la confusion avec les marques CAT (et dessin) de Caterpillar ?

Devant la Commission tout comme en appel, s'il n'y a pas de preuve nouvelle pertinente, la confusion avec une marque de commerce enregistrée s'établit à la date de la décision de la Commission. Par contre, si en appel une preuve nouvelle pertinente est reçue, cette évaluation de confusion avec une marque de commerce enregistrée se fera à la date de la décision de la Cour.

Le test de confusion demeure toutefois le même. Il faut se demander si le consommateur ordinaire, quelque peu pressé, qui voit un produit arborant la marque de commerce **procat** de Puma, alors qu'il voit cette marque de commerce sur le marché pour la première fois, qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce CAT (et dessin) de Caterpillar, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, serait susceptible de confondre la source des produits.

Ce qui a amené la Cour à analyser les critères non exhaustifs du paragraphe 6(5) LMC.

Un principe de longue date veut que le premier élément d'une marque soit souvent le plus déterminant pour décider de son caractère distinctif. Toutefois, une approche préférable pour évaluer le degré de ressemblance est de déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique. En effet,

des marques de commerce comportant certaines différences peuvent aussi créer de la confusion.

## DÉCISION

L'appel est accueilli et l'enregistrement est refusé.

Parenthèse pour une remarque sur les délais.

La demande d'enregistrement de la marque **procat** a été produite le 5 janvier 2012 et annoncée le 8 août 2012 (soit huit mois plus tard) : on est ici bien loin des 34 mois qui s'écoulent aujourd'hui entre la production d'une demande et son examen.

La décision de la Commission des oppositions a été rendue cinq ans plus tard soit le 29 avril 2017 et celle de la Cour fédérale, quatre ans plus tard, soit le 22 septembre 2021.

Quand donc sera rendue celle de la Cour d'appel fédérale ?

## CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 1 – LA PROCÉDURE

1. Une preuve qui ne fait que compléter ou répéter une preuve déjà au dossier fera en sorte que c'est la norme plus restrictive d'erreur manifeste et déterminante qui s'appliquera à l'appel.
2. Comme on ignore toujours comment sera perçue une preuve additionnelle – et même sans tenir compte des amendements législatifs à venir pour assujettir l'introduction d'une telle preuve à une permission de la Cour – il est toujours préférable de produire sa meilleure preuve devant la Commission plutôt que d'attendre un éventuel appel.
3. Toujours revoir ses procédures pour les ajuster selon la preuve ou autre changement. Il arrive en effet, plus souvent qu'on ne le croit, qu'une déclaration d'opposition fasse référence à une demande en instance (motif en vertu des alinéas 38(2)c) / 16(1)b), mais que par la suite, alors que l'opposition n'est pas conclue, cette marque soit enregistrée. Ne pas amender pour faire état de cet enregistrement privera l'opposant d'un autre motif d'opposition, à savoir celui prévu par les alinéas 38(2)b) / 12(1)d) [et en appel, il sera trop tard pour amender].

## CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 2 – LA LICENCE

1. Un propriétaire devrait toujours s'assurer de contrôler le message de ses licenciés quant à la propriété de la marque et l'emploi sous licence, tant sur les produits eux-mêmes que dans la documentation commerciale et promotionnelle qui les accompagne ou les promeut.
2. Prévoir dans la licence que les défauts de qualité feront l'objet d'un rapport au concédant.
3. Toujours prévoir un accord de licence même entre compagnies liées, avec des clauses de contrôle et exercer *de facto* ce contrôle.
4. Et lorsque vient le temps d'expliquer le fonctionnement du contrôle, ne pas lésiner sur les détails et illustrer.

## CE QU'IL FAUT RETENIR – PARTIE 3 – LA CONFUSION

1. Tenir compte de l'évolution de la jurisprudence et éviter les poncifs dépassés – l'arrêt *Masterpiece* de la Cour suprême en 2006 a modifié certaines approches quant à la détermination de la confusion.
2. L'examen d'une marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faille faire abstraction d'une composante dominante qui aurait une incidence sur l'impression générale du consommateur moyen – à garder en tête lors de l'analyse des remue-méninges de création.
3. Ici, la caractéristique la plus frappante de la marque CAT (et dessin d'un triangle) de Caterpillar était le mot CAT et non le triangle. Comme le préfixe « pro » de la marque **procat** de Puma avait une connotation suggestive ou élogieuse, la partie dominante de cette marque était commune, à savoir « cat ».
4. Le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaires. La règle de prudence toutefois est de le forcer à en tenir compte en produisant soi-même en preuve des extraits pertinents, car autrement le registraire peut tout simplement ne pas considérer les significations d'une marque et ne pas consulter les dictionnaires.



5. Pour être pertinente, une preuve de l'état du registre devrait faire état et de plusieurs marques et être couplée d'une enquête sur leur présence ou non sur le marché canadien.

## **6. LA PUBLICITÉ COMPARATIVE**

*Constellation Brands US Operations Inc. c. Société de vin internationale ltée*<sup>19</sup>

### **FAITS**

Un intéressant jugement de la Cour d'appel du Québec qui porte principalement sur le lien de causalité requis pour réclamer des dommages en matière de violation de droits d'auteur, mais avec une composante sur la publicité comparative.

La défenderesse reproduit sur ses dépliants publicitaires la marque de la demanderesse aux fins de comparer son vin et celui de la demanderesse.

### **QUESTION EN LITIGE**

S'agissait-il d'une violation de l'article 22 LMC ?

Non, car la marque de la demanderesse était uniquement reproduite sur les dépliants et non sur les produits ou leurs emballages. Cela ne constituait donc pas, au sens du paragraphe 4(1) LMC, un « emploi », ce qui est la première condition à l'ouverture d'un recours en diminution d'achalandage.

De plus, la demanderesse n'avait pas, selon la Cour, fait la preuve d'un achalandage dans sa marque.

Naviguer dans le sillage de la réputation d'autrui n'implique donc pas nécessairement une dévaluation de la marque même si les produits sont de qualités différentes.

### **DÉCISION**

Le recours de la demanderesse est rejeté.

---

19. *Constellation Brands US Operations Inc. c. Société de vin internationale ltée*, 2021 QCCA 1664 (2021-11-05), j. Savard, conf. 2019 QCCS 3610 (2019-08-21).

## CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Pour tentante qu'elle soit, la publicité comparative obéit à certaines règles de prudence dont :
  - celle de l'« emploi » statutaire à éviter ; et
  - de la vérité des représentations/comparaisons afin de ne pas prêter flanc à des recours en vertu, par exemple,
    - de la *Loi sur la concurrence*<sup>20</sup>,
    - de la *Loi sur la protection du consommateur*<sup>21</sup>, et
    - de la *tromperie commerciale*.

## 7. LA PORTÉE D'UNE LICENCE

*Geox SpA c. De Luca*<sup>22</sup>

Sentiment de déjà vu : encore une histoire de variations dans l'emploi d'une marque de commerce comportant un pingouin.

### FAITS

Geox demandait, conformément à l'article 45 LMC, la radiation pour non-emploi de l'enregistrement d'une marque de commerce ANFIBO (et dessin d'un pingouin) dont De Luca était propriétaire, marque employée sous licence par un tiers.

### QUESTIONS EN LITIGE

Geox prétendait que la marque employée n'était pas la marque enregistrée, mais une variante de celle-ci. Comme cette variante n'était pas nommément couverte par la licence, il s'ensuivait, selon Geox, que l'emploi de la variante par le licencié ne pouvait bénéficier au propriétaire.

En deux coups de cuiller à pot [le jugement fait quatre paragraphes], la Cour d'appel fédérale conclut que si la variante est de

20. L.R.C. (1985), ch. C-34.

21. RLRQ, c. P-40.1.

22. *Geox SpA c. De Luca*, 2021 CAF 3945 (2021-09-03), j. Gauthier, conf. 2018 CF 855 (2018-08-24) ; conf. 2017 COMC 124 (2017-09-19).

peu d'importance, alors l'emploi sera celui de la marque enregistrée et l'emploi par le licencié bénéficiera au propriétaire.

#### DÉCISION

La décision du registraire est maintenue tout comme la partie contestée de l'enregistrement.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour court, sinon laconique, que soit ce jugement confirmatif, plusieurs enseignements peuvent en être tirés :

1. Un accord de licence ne devrait pas se limiter aux seules marques enregistrées ou dans leur forme enregistrée, quitte à prévoir des avenants de mises à jour.
2. Un concédant devrait non seulement contrôler les caractéristiques et qualités des produits sous licence, mais également l'intégrité de la marque licenciée.
3. La marque licenciée devrait toujours être employée dans sa forme licenciée, mais s'il y a des variations, il serait prudent de considérer un nouvel enregistrement plutôt que de prendre le risque, dans un litige, d'avoir à débattre du maintien ou non des caractéristiques dominantes de la marque enregistrée.
4. Et, de façon générale, faire en sorte que le concédant puisse, clairement et de façon convaincante, établir qu'au fil des ans, il a contrôlé l'emploi de la marque licenciée.

### **8. GÂTEAUX ET PAINS : MÊME COMBAT**

*Boulangerie Vachon Inc. c. Racioppo*<sup>23</sup>

Un jugement de peu d'intérêt (sinon pour les parties), mais où quelques mauvaises conceptions du droit sont corrigées.

#### FAITS

Par requête pour jugement sommaire, la demanderesse, propriétaire d'une marque de commerce enregistrée HOSTESS pour des

---

23. *Boulangerie Vachon Inc. c. Racioppo*, 2021 CF 308 (2021-04-09), j. McHaffie.

gâteaux, demandait que la défenderesse cesse son emploi de la même marque pour du pain.

#### QUESTIONS EN LITIGE

Est-ce qu'il y a de la confusion entre les marques ?

Entre autres choses, le juge conclut que la présence au registre, sans preuve d'emploi, de quatre marques HOSTESS détenues par des tiers pour d'autres produits alimentaires et l'absence d'intervention judiciaire de la demanderesse à leur égard ne fait pas perdre à la marque de la demanderesse sa distinctivité. – Moins un pour la défenderesse.

Le juge conclut également que l'absence du produit « pain » dans l'enregistrement détenu par la demanderesse n'empêche pas qu'il y ait confusion puisque cette confusion peut exister que les produits en cause soient les mêmes ou pas, ou qu'ils soient de la même catégorie générale ou pas. – Moins deux pour la défenderesse.

Et la confusion peut exister entre la marque nominale d'une partie et la marque semi-figurative d'une autre, la marque nominale pouvant être employée dans toutes les formes. – Moins trois pour la défenderesse.

Par ailleurs, l'absence d'instances de confusion dans un marché où les deux marques coexistent n'est pas un facteur déterminant lorsque les ventes sont faibles et régionales. – Moins quatre pour la défenderesse.

L'intention d'un défendeur est de peu de pertinence pour déterminer s'il y a confusion. – Moins cinq pour la défenderesse.

#### DÉCISION

Déclaration de violation, injonction (prohibitoire et mandatoire quant à l'annulation de noms de domaine), restitution, dommages généraux et dépens. L'action contre le directeur de la défenderesse, en l'absence de preuve d'une activité coupable, est toutefois rejetée.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR

1. La requête en jugement sommaire est une voie à considérer lorsqu'il y a peu à gagner d'un procès complet et que la Cour, sur preuve par affidavit, peut décider de question de fait ou de droit.

Bref un moyen juste, expéditif et moins coûteux d'aller au fond des choses.

2. Lorsque la disponibilité d'une marque est analysée, il ne faut pas se limiter à l'état déclaratif des produits ou services couverts par les enregistrements ou demandes d'enregistrement, mais aller au-delà et se demander ce que serait la réaction du consommateur ordinaire – un peu pressé et pas trop attentif – lorsque mis en présence de la nouvelle marque.
3. Toujours considérer l'enregistrement de la marque nominale (en plus de sa forme graphique particulière) puisque celle-ci offre plus de souplesse dans l'exploitation.
4. Ne pas fonder trop d'espoir sur une maigre preuve d'état du registre si celle-ci n'est pas accompagnée d'une preuve de présence sur le marché des marques localisées au registre.

## **9. FACTURES ET EMPLOI**

*International Name Plate Supplies Limited c. Marks & Clerk*<sup>24</sup>

### **FAITS**

Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire radiant totalement un enregistrement pour absence de preuve d'emploi, appel sans preuve additionnelle pour corriger les déficiences décelées par le registraire.

### **QUESTIONS EN LITIGE**

On retiendra que le fardeau de prouver l'emploi repose sur le propriétaire de la marque enregistrée et que, même si ce fardeau n'est pas très exigeant, la preuve d'un propriétaire doit néanmoins démontrer de manière claire et non équivoque qu'il y a eu emploi de la marque durant la période pertinente.

Lorsque, malgré les lacunes factuelles mentionnées à la décision *a quo*, un propriétaire ne fait pas de preuve additionnelle en appel, la Cour peut en inférer une absence d'emploi.

24. *International Name Plate Supplies Limited c. Marks & Clerk*, 2021 CF 611 (2021-10-17), j. McDonald, conf. sub. nom. *Sim & McBurney c. International Name Plate Supplies Limited*, 2020 COMC 27 (2020-03-11).

Pour que des factures appuient l'emploi d'une marque, il faut que ces factures accompagnent les produits au moment de leur transfert de propriété ou de possession. Et un transfert F.À.B. entrepôt du propriétaire ne permet pas de donner cet avis.

Enfin, le simple fait qu'une exportation ait lieu à partir du Canada ne permet pas de conclure à un emploi, les critères des paragraphes 4(1) et 4(3) LMC étant distincts, dont le marquage au Canada.

#### DÉCISION

La radiation de l'enregistrement est maintenue.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Favoriser le marquage des produits eux-mêmes ou de leur emballage plutôt que les autres modes d'association.
2. Si les produits sont destinés à l'exportation, respecter les exigences du paragraphe 4(3) LMC, notamment par un marquage des produits ou de leurs emballages au Canada.
3. Seules les factures qui accompagnent des produits lors de leur transfert de possession pourront appuyer une preuve d'emploi.
4. Se rappeler que la publicité pour des produits ne vaut pas emploi de ces produits.
5. S'assurer de se constituer une preuve d'emploi, même minimal, pour tous les produits ou services visés par un enregistrement.
6. Dans le cadre de procédures selon l'article 45 LMC, il faut donner devant le registraire « le meilleur coup de pied à la cannette » et non attendre l'appel.

## 10. LA PORTÉE LIMITÉE DE LA PROTECTION DE MARQUES COMPOSÉES DE SIGLES

*Loblaws Inc. c. Columbia Insurance Company*<sup>25</sup>

### FAITS

Loblaw, en référence à sa marque President's Choice, emploie depuis plus de 30 ans la marque PC pour une vaste gamme de produits de consommation incluant des articles de cuisine qu'elle vend dans ses établissements de vente au détail.

Pampered Chef, en référence à sa dénomination Pampered Chef, emploie depuis 2016 la marque PC (et dessin d'une cuillère) en liaison avec des articles de cuisine qu'elle vend directement aux consommateurs.

Le juge de première instance estime que les marques en cause ont un certain degré de ressemblance, sont utilisées dans le commerce pour des produits semblables et que ces produits visent le même groupe de consommateurs.

Loblaw institue une action en violation de marques de commerce et autres péchés propres aux plaidoiries dans le domaine des marques.

Le juge rejette toutefois l'action au motif que la confusion est peu probable vu les canaux de distribution et la présence des mots « pampered chef » avec la marque PC de la défenderesse.

À noter : il s'agissait d'une action en violation de marque de commerce et commercialisation trompeuse et non d'une opposition.

### QUESTIONS EN LITIGE

Qu'en était-il du degré de ressemblance ?

Le paragraphe 6(5) LMC demande de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Or, l'alinéa 6(5)e) LMC dispose que la ressemblance s'exprime notamment dans la présentation ou le son

---

25. *Loblaws Inc. c. Columbia Insurance Company*, 2021 CAF 29 (2021-02-15), j. Noël, conf. 2019 CF 961 (2019-07-22).

ou dans les idées que les marques suggèrent. Le mot « ou » est ici conjonctif, car il est utilisé de pair avec le mot « notamment ».

Or, la marque de la défenderesse utilisait un caractère d'imprimerie différent de celui de la demanderesse et son dessin d'une cuillère était de même importance que les lettres « P » et « C », s'insérant entre ces dernières. Donc l'apparence globale était différente.

Et l'absence de confusion ?

Il s'agit d'un des critères dont la Cour peut tenir compte pour déterminer s'il y a confusion. Ici, la demanderesse plaidait que la période de deux ans de coexistence était trop courte pour tirer des conclusions.

Cette prétention est rejetée. S'il n'existe aucune période prédéterminée de coexistence de marques concurrentes avant qu'une conclusion défavorable puisse être tirée, il faut que cette durée soit mesurée à l'aune des circonstances particulières de chaque espèce. Ici, les ventes de la défenderesse étaient importantes et la demanderesse disposait d'une solide équipe de services à la clientèle. L'intensité de l'exposition aux consommateurs des marques concurrentes aurait révélé des indices de confusion réelle, s'il y en avait eu.

Et les voies de commercialisation, le critère de l'alinéa 6(5)d) LMC ?

Les parties vendaient leurs produits par des voies distinctes, une différence fondamentale qui n'aurait pas échappé aux consommateurs. De plus, au risque de répéter l'argument, le contexte de la vente des produits de la défenderesse devait être considéré, car sa marque PC (et dessin d'une cuillère) était généralement sinon toujours employée avec la version longue de sa marque de commerce et de sa dénomination Pampered Chef.

## DÉCISION

Le juge de première instance a bien décidé : il n'y a pas de confusion donc pas de violation et l'appel est rejeté.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

1. La ressemblance entre deux marques s'établit en tenant compte et de leurs présentations et de leurs sonorités et des idées suggérées et non pas d'un seul de ces éléments.



2. La confusion est une affaire de contexte où toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées et celles du paragraphe 6(5) LMC et les autres comme la coexistence.
3. La protection de marques composées de sigles est limitée.
4. Même si, dans cette affaire, cela n'a pas aidé Loblaw, maintenir un service à la clientèle et de surveillance du marché pour intervenir rapidement et consigner les instances de confusion.
5. Vu la portée restreinte des marques composées de sigles, considérer l'adjonction d'un élément distinctif.
6. Comme l'évaluation de la confusion est une affaire de contexte, considérer l'opportunité de présenter la marque sigle en relation avec la marque de référence ou le nom de l'entreprise.

Commentaire : encore une fois, il s'agissait ici d'une action en violation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et diminution de clientèle. Le résultat aurait probablement été tout autre dans le cadre d'une opposition.

## **11. L'IMPORTATION PARALLÈLE**

*TFI Foods Ltd. c. Every Green International Inc.*<sup>26</sup>

### **FAITS**

S'il s'agit d'un jugement par défaut du propriétaire de la marque et de son distributeur canadien pour violation des marques de la première et commercialisation trompeuse.

### **QUESTIONS EN LITIGE**

La vente de produits authentiques, hors du réseau officiel de distribution, ne constitue ni une violation de marque de commerce ni un acte de commercialisation trompeuse.

Par contre, la façon dont cette commercialisation de produits de marché gris est faite peut donner ouverture à un recours en vertu

---

26. *TFI Foods Ltd. c. Every Green International Inc.*, 2021 CF 241 (2021-03-19), j. McHaffie.

de l'alinéa 7b) LMC, à savoir appeler l'attention du public sur ses produits de manière à causer de la confusion.

Ici, la défenderesse alléguait être la distributrice exclusive canadienne des produits de la codemanderesse, ce qui était faux et perturbait le marché de même que les relations entre les codemanderesse.

#### DÉCISION

Injonction a donc été émise et des dommages accordés à la propriétaire de la marque, mais non à la distributrice codemanderesse.

#### CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Le recours en violation de marques est différent de celui en commercialisation trompeuse.
2. Le recours en commercialisation trompeuse est aussi ouvert aux propriétaires de marques enregistrées.
3. Un simple distributeur ne bénéficie généralement pas d'un achalandage propre et distinct de celui qu'il distribue et ne devrait donc pas être partie à l'action.
4. Le marquage des produits est crucial :
  - ne pas reprendre la marque distribuée pour éviter un lien avec celle-ci ;
  - ne pas s'afficher comme distributeur autorisé ;
  - ne pas faire de fausses déclarations.

## **12. LA PROTECTION LIMITÉE DES MARQUES ACRONYMES (BIS)**

*Comptables professionnels agréés de l'Ontario c. American Institute of Certified Public Accountants*<sup>27</sup>

### **FAITS**

Sur la base de la marque interdite CPA, l'Ordre des comptables professionnels de l'Ontario s'oppose à l'enregistrement par l'Institut américain des CPA de la marque de commerce THIS WAY TO CPA. L'opposition est rejetée, d'où l'appel.

### **QUESTIONS EN LITIGE**

Est-ce que la ressemblance entre la marque de commerce THIS WAY TO CPA avec la marque interdite CPA est telle que l'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque interdite CPA ?

Il s'agit ici d'une question mixte de fait et de droit et, en l'absence de preuve additionnelle pertinente, c'est le critère de l'erreur manifeste et déterminante qui s'appliquera à l'appel.

Aux fins du paragraphe 9(1) LMC, le degré de ressemblance est le seul facteur dont il faut tenir compte pour évaluer la probabilité de confusion et celui-ci fait référence aux critères de l'alinéa 6(5)e) LMC, les autres critères du paragraphe 6(5) LMC n'étant pas pertinents en ce cas. La marque interdite CPA est composée de trois lettres de l'alphabet et ne revêt aucun sens inhérent et n'évoque aucune idée inhérente.

L'Ordre n'a fait aucune preuve du sens ou d'emploi de la marque CPA. Le fait qu'un titre professionnel soit réglementé ne constitue pas la preuve de l'emploi de ce titre comme marque de commerce. Rien ne permet de relier la marque de commerce THIS WAY TO CPA à l'Ordre.

### **DÉCISION**

L'appel est rejeté et la demande acceptée.

---

27. *Comptables professionnels agréés de l'Ontario c. American Institute of Certified Public Accountants*, 2021 CF 35 (2021-01-11), j. Pallotta, conf. 2019 COMC 65 (2019-07-05).

**CE QU'IL FAUT RETENIR**

1. Une marque, de commerce ou interdite, composée d'un acronyme n'a droit qu'à une protection limitée.
2. Bien maîtriser l'arrêt *Vavilov*<sup>28</sup>. S'il s'agit d'un appel sur une question de droit, en l'absence de preuve additionnelle pertinente, la décision du registraire ne sera cassée que s'il y a une erreur manifeste et déterminante.
3. Si la marque de commerce n'est pas identique à la marque interdite, il faudra sans doute faire plus qu'alléguer la simple existence de celle-ci.

**13. LA REVENTE ET L'INCORPORATION DE PIÈCES D'ORIGINE**

*H.D. U.S.A., LLC c. Varzani*<sup>29</sup>

**FAITS**

Le défendeur achetait des pièces d'origine de Harley-Davidson, pièces qui portaient les marques de la demanderesse et qu'il intégrait à ses propres vélos électriques.

**QUESTION LITIGE**

S'agissait-il d'un emploi prohibé ?

La revente de produits de marque légalement acquis n'est pas, en soi, interdite par la Loi : c'est le principe de l'épuisement du droit ou théorie du premier emploi.

Si le défendeur avait acheté des pièces de motocyclettes Harley-Davidson authentiques et les avaient revendues comme telles, ces ventes auraient relevé de ce principe.

Mais ici, le défendeur incorporait ces pièces à un nouveau produit de telle sorte que ce nouveau produit portait les marques de

28. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65 (2019-12-19).

29. *H.D. U.S.A., LLC c. Varzani*, 2021 CF 620 (2021-06-17), j. McHaffie.

la demanderesse et suggérait une association avec le propriétaire de ces marques.

## DÉCISION

Injonction est émise et le défendeur condamné à des dommages.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Ce ne sont pas toutes les opérations de revente de produits incorporant les marques d'un tiers qui sont interdites, mais celles où l'incorporation est faite de telle façon que l'on fait passer ses produits comme ayant un lien avec le propriétaire de la marque couvrant les produits d'origine.

## CONCLUSION : EN VRAC, QUELQUES DÉCISIONS

En vrac, en guise de conclusion, quelques décisions.

- *Déneigement Gatineau c. Déneigement Gatineau Express*<sup>30</sup>

Un droit sur un nom d'entreprise naît de l'usage et non pas de son inscription au registre et l'enregistrement d'un nom de domaine ne donne pas à son détenteur le droit de l'employer sans restriction.

- *Nintendo America Inc. c. King of Windows Home Improvements Inc.*<sup>31</sup>
- *Apple Inc. c. Waseah*<sup>32</sup>

L'importation au Canada de produits portant une marque déposée ou une marque impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels est prohibée et constitue violation (article 51.03 et alinéa 20(1)d) LMC).

- *Schneider Electric Industries s.a.s. c. Spectrum Brands Inc.*<sup>33</sup>

---

30. *Déneigement Gatineau c. Déneigement Gatineau Express*, 2021 QCCQ 3006 (2021-03-24), j. Bouthillette.

31. *Nintendo America Inc. c. King of Windows Home Improvements Inc.*, 2021 CF 291 (2021-04-01), j. Ahmed (par défaut).

32. *Apple Inc. c. Waseah*, 2021 CF 542 (2021-06-03), j. Ahmed (par défaut).

33. *Schneider Electric Industries s.a.s. c. Spectrum Brands Inc.*, 2021 CF 518 (2021-06-01), j. McHaffie, conf. 2019 COMC 95 (2019-09-11).

Le registraire saisi d'une opposition doit se cantonner aux motifs soulevés dans la déclaration d'opposition.

L'enregistrabilité d'une marque de commerce et le droit à l'enregistrement sont des motifs distincts. Si une demande d'enregistrement alléguée dans une déclaration d'opposition devient enregistrement, il faut modifier la déclaration si l'on veut que le registraire en tienne compte. Cela ne sera pas nécessaire s'il s'agit d'une demande de modification par extension à un enregistrement déjà allégué dans la déclaration (présumant que la déclaration d'opposition ne se limite pas aux seuls produits/services déjà enregistrés).

- *Industria de Diseno Textil, S.A. c. Zara Natural Stones Inc.*<sup>34</sup>

Il sera permis, même à l'audience, de corriger une erreur technique, de numéro d'alinéa, si tous connaissaient la nature de l'opposition (ici, référence au paragraphe 16(3) LMC plutôt que 16(1) LMC pour une marque déjà employée). Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est de réviser ses procédures d'opposition quatre fois plutôt qu'une.

- *Dunn's Famous International Holdings Inc. c. Devine*<sup>35</sup>
- *Parsons c. Khan*<sup>36</sup>
- *9220-8883 Québec Inc. c. Girard*<sup>37</sup>

Pour faire respecter son ordonnance d'injonction ou au titre d'une ordonnance de restitution, il peut être ordonné à un défendeur le transfert d'un nom de domaine ou la remise d'identifiants et de mots de passe donnant accès à des médias sociaux.

- *Dunn's Famous International Holdings Inc. c. Devine*<sup>38</sup>

Être l'âme dirigeante et complice d'une défenderesse corporative pourra entraîner une condamnation conjointe avec celle-ci.

- *Tataryn c. Diamond & Diamond*<sup>39</sup>

34. *Industria de Diseno Textil, S.A. c. Zara Natural Stones Inc.*, 2021 CAF 231 (2021-12-01), j. Locke, inf. 2019 CF 1089 (2019-08-22), inf. 2015 COMC 9 (2015-01-16).

35. *Dunn's Famous International Holdings Inc. c. Devine*, 2021 CF 64 (2021-01-19), j. Southcott.

36. *Parsons c. Khan*, 2021 CF 57 (2021-01-15), j. Fothergill.

37. *9220-8883 Québec Inc. c. Girard*, 2021 QCCS 410 (2021-01-26), j. Hardy-Lemieux.

38. *Dunn's Famous International Holdings Inc. c. Devine*, 2021 CF 64 (2021-01-19), j. Southcott.

39. *Tataryn c. Diamond & Diamond*, 2021 ONSC 2684 (2021-04-13), j. Morgan.

Le propriétaire d'une marque de commerce n'est pas responsable de ce seul fait de la faute commise par ses licenciés.

Une marque de commerce n'a pas de personnalité juridique propre et ne peut donc pas être partie à une action.

- *Régie du bâtiment du Québec c. 3087-9894 Québec Inc.*<sup>40</sup>

Sans personnalité juridique propre, une marque de commerce ne peut pas détenir une licence d'entrepreneur en construction.

- *Pourshian c. Walt Disney Company*<sup>41</sup>

La seule propriété d'une marque de commerce au Canada et la concession d'une licence pour l'emploi de celle-ci au Canada peut être suffisante pour rattacher une partie au Canada et donner juridiction à une cour canadienne.

- *Dish Network L.L.C. c. Shava IPTV Network LLC*<sup>42</sup>

Le concept de juridiction territoriale peut requérir une certaine élasticité lorsqu'il y a violation par l'Internet.

- *DTA Real Estate Group c. Family Fitness Inc.*<sup>43</sup>

Même dans un cas de fraude, la cour aura de sérieuses réserves à intervenir sur la validité d'une demande d'enregistrement de marque de commerce.

- *Tokai of Canada Ltd. v. Kingsford Products Company, LLC*<sup>44</sup>

Où une preuve par sondage a été rejetée, car le sondeur ne maîtrisait pas les normes d'évaluation de la confusion, ignorant la portion du « consommateur ordinaire plutôt pressé ». Cette lacune du sondage avait eu une incidence sur sa fiabilité et sa validité et, en conséquence, ce sondage n'était donc pas admissible.

---

40. *Régie du bâtiment du Québec c. 3087-9894 Québec Inc. (Habitations Trigone)*, 2021 CanLII 93647 (R.B.Q. ; 2021-09-30), le régisseur Migneault.

41. *Pourshian c. Walt Disney Company*, 2021 ONSC 4840 (2021-07-12), j. Favreau, inf. 2019 ONSC 5916 (2019-10-15).

42. *Dish Network L.L.C. c. Shava IPTV Network LLC*, 2021 ONSC 1582 (2021-03-03), j. Koehnen.

43. *DTA Real Estate Group c. Family Fitness Inc.*, 2021 SKQB 107 (2021-04-08), j. Elson.

44. *Tokai of Canada Ltd. v. Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782 (2021-07-23), j. Fuhrer, conf. 2018 COMC 126 (2018-10-31) et 2018 COMC 127 (2018-10-31).

[30] [...] Il [le sondeur] a en outre expliqué que « selon une définition, la personne ayant un souvenir imparfait de la marque plus ancienne croirait que deux parties distinctes sont exactement les mêmes ; soit qu'elles sont affiliées, soit que l'une approvisionne l'autre et ainsi de suite ».

[31] L'explication de M. Purther [sondeur] au sujet du critère n'est pas erronée, mais elle est incomplète. Il lui manque l'élément crucial du « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit le nom sur la devanture d'un magasin ou sur une facture [...] En d'autres termes, son explication est dépourvue de contexte.

[32] [...] [L]e critère le plus complet qui permet de savoir s'il y a confusion *est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom ou de la marque du nouvel utilisateur sur la devanture d'une boutique, sur une étagère dans le magasin ou sur une facture, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir du nom commercial ou de la marque de commerce du premier utilisateur. Ce consommateur ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, ni pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.* (Les italiques sont nôtres)

- *Mise sous séquestre de Mshadoco inc.*<sup>45</sup>

Dans le cadre d'une situation d'insolvabilité, l'octroi de licences à des compagnies liées, sans contrepartie significative, détériore le patrimoine du propriétaire de la marque et diminue la valeur des garanties consenties. De telles licences seront déclarées inopposables au séquestre.

- *Becker (Re)*<sup>46</sup>

Se présenter comme un bureau d'avocats et d'agents de marques de commerce alors qu'il n'y a pas d'agents membres, du cabinet est une faute déontologique. Quatorze mois de suspension, mais, on s'en doute, l'avocat était coupable d'autres manquements.

\* \* \* \*

45. *Mise sous séquestre de Mshadoco inc.*, 2021 QCCS 4098 (2021-09-30), j. Pinsonneault [appel 500-09-029725-215].

46. *Becker (Re)*, 2021 LSBC 11 (2021-03-10), la Commission.



ANNEXE

1.	<i>9220-8883 Québec inc. v. Girard</i> , 2021 QCCS 410, 2021 CarswellQue 1821, EYB 2021-374533, [2021] J.Q. 885, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs410/2021qccs410.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs410/2021qccs410.html</a> > (Que. Sup. Ct. ; 2021-01-26).
2.	<i>Apple Inc. v. Waseah (Mobile Q)</i> , 2021 FC 542, 2021 CarswellNat 1689, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc542/2021fc542.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc542/2021fc542.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498185/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498185/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-03).
3.	<i>Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc.</i> , 2021 CarswellNat 5508, 2021 FC 1336, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1336/2021fc1336.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1336/2021fc1336.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/516967/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/516967/index.do</a> > (F.C. ; 2021-12-01).
4.	<i>Becker (Re)</i> , 2021 LSBC 11, [2021] L.S.D.D. 46, < <a href="https://www.canlii.org/en/bc/lcbc/doc/2021/2021lsbc11/2021lsbc11.html">https://www.canlii.org/en/bc/lcbc/doc/2021/2021lsbc11/2021lsbc11.html</a> > (L.S.B.C. ; 2021-03-10).
5.	<i>Beverly Hills Jewellers MFG Ltd. v. Corona Jewellery Company Ltd.</i> , 185 C.P.R. (4th) 335, 2021 CarswellNat 2240, 2021 FC 674, 336 A.C.W.S. (3d) 540, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc674/2021fc674.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc674/2021fc674.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499537/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499537/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-28) [affirming 150 C.P.R. (4th) 167 (T.M.O.B. ; 2017-07-31)].
6.	<i>Bouclier juridique inc. v. Cabinet SOS Lex inc.</i> , 2021 QCCS 417, 2021 CarswellQue 1831, EYB 2021-374506, [2021] J.Q. 968, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs417/2021qccs417.htm">https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs417/2021qccs417.htm</a> > (Que. Sup. Ct. ; 2021-02-04).
7.	<i>Boulangerie Vachon Inc. v. Racioppo</i> , 184 C.P.R. (4th) 183, 2021 CarswellNat 1106, 2021 FC 308, 334 A.C.W.S. (3d) 171, EYB 2021-391420, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc308/2021fc308.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc308/2021fc308.html</a> > < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495909/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495909/index.do</a> > (F.C. ; 2021-04-09).

8.	<i>Brandstorm, Inc. v. Naturally Splendid Enterprises Ltd.</i> , 2021 FC 73, 2021 CarswellNat 106, [2021] F.C.J. 56, 337 A.C.W.S. (3d) 258, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc73/2021fc73.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc73/2021fc73.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491728/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491728/index.do</a> > (F.C. ; 2021-01-22) [reversing on additional evidence 159 C.P.R. (4th) 88 (T.M.O.B. ; 1998-08-29) ; appeal A-54-21].
9.	<i>BTA Real Estate Group Inc. v. Family Fitness Inc.</i> , 2021 CarswellSask 248, 2021 SKQB 107, 331 A.C.W.S. (3d) 228, 88 C.B.R. (6th) 161, [2001] S.J. 194, < <a href="https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2021/2021skqb107/2021skqb107.html">https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2021/2021skqb107/2021skqb107.html</a> > (Sask. Q.B. ; 2021-04-08).
10.	<i>Canadian Standards Association v. Pharma Plastic Industries Inc.</i> , 181 C.P.R. (4th) 237, 2021 FC 136, 2021 CarswellNat 279, [2021] F.C.J. 115, 330 A.C.W.S. (3d) 170, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc136/2021fc136.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc136/2021fc136.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/492823/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/492823/index.do</a> > (F.C. ; 2021-02-10).
11.	<i>Caterpillar Inc. v. Puma SE</i> , 2021 CarswellNat 4259, 2021 FC 974, 338 A.C.W.S. (3d) 9, [2021] F.C.J. 1023, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/513382/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/513382/index.do</a> >, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc974/2021fc974.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc974/2021fc974.html</a> > (F.C. ; 2021-09-22) [reversing on new evidence 166 C.P.R. (4th) 331 (T.M.O.B. ; 2017-08-29) ; appeal A-276-21].
12.	<i>Chartered Professional Accountants of Ontario v. American Institute of Certified Public Accountants</i> , 180 C.P.R. (4th) 159, 2021 FC 35, 2021 CarswellNat 302, [2021] F.C.J. 117, 328 A.C.W.S. (3d) 81,5 < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc35/2021fc35.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc35/2021fc35.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/492849/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/492849/index.do</a> > (F.C. ; 2021-01-11) [affirming 159 C.P.R. (4th) 88 (T.M.O.B. ; 2019-08-08)].
13.	<i>Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée</i> , 2021 QCCA 1664, 2021 CarswellQue 18228, EYB 2021-418137, < <a href="https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1664/2021qcca1664.html">https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1664/2021qcca1664.html</a> > (Que. C.A. ; 2021-11-05) [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct. 2019-08-21)].
14.	<i>Déneigement Gatineau v. Déneigement Gatineau Express</i> , 2021 QCCQ 3006, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq3006/2021qccq3006.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq3006/2021qccq3006.html</a> > (Que. Ct. – Small Claims ; 2021-03-24).

15.	<i>Dish Network L.L.C. v. Shava IPTV Network LLC</i> , 2021 CarswellOnt 3555, 2021 ONSC 1582, 173 W.C.B. (2d) 182, 334 A.C.W.S. (3d) 77, < <a href="https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc1582/2021onsc1582.html">https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc1582/2021onsc1582.html</a> > (Ont. Sup. Ct. ; 2021-03-03).
16.	<i>Dunn's Famous International Holdings Inc. v. Devine</i> , 2021 CarswellNat 116, 2021 FC 64, [2021] F.C.J. 64, 328 A.C.W.S. (3d) 717, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc64/2021fc64.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc64/2021fc64.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/491832/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/491832/index.do</a> > (F.C. ; 2021-01-19).
17.	<i>Fruits &amp; légumes Gaétan Bono inc. v. Chenail Fruits et légumes inc.</i> , 2021 CarswellQue 20061, 2021 QCCS 5129, EYB 2021-419896, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs5129/2021qccs5129.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs5129/2021qccs5129.html</a> > (Que. Sup. Ct. ; 2021-12-07).
18.	<i>Geox SpA v. De Luca</i> , 2021 CarswellNat 3945, 2021 FCA 178, 2021 F.C.J. 969, < <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021fca178/2021fca178.html">https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021fca178/2021fca178.html</a> >, < <a href="https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/512899/index.do">https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/512899/index.do</a> > (C.A.F. ; 2021-09-13 [affirming 59 C.P.R. (4th) 75 (F.C. ; 2018-08-24), which was affirming 151 C.P.R. (4th) 75 (T.M.O.B. ; 2017-09-16)]).
19.	<i>Gestion Hétrière inc. v. Hotches inc.</i> , 2021 CarswellQue 12646, 2021 QCCS 3425, EYB 2021-401860, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3425/2021qccs3425.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3425/2021qccs3425.html</a> > (Que. Sup. Ct. ; 2021-07-22).
20.	<i>Glofish LLC v. Oceanview Enterprise</i> , 186 C.P.R. (4th) 34, 2021 CarswellNat 3061, 2021 FC 837, 336 A.C.W.S. (3d) 79, [2021] F.C.J. 876, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc837/2021fc837.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc837/2021fc837.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/511432/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/511432/index.do</a> > (F.C. ; 2021-08-12).
21.	<i>H-D U.S.A., LLC v. Varzari</i> , 2021 CarswellNat 2093, 2021 FC 620, 336 A.C.W.S. (3d) 346, [2021] F.C.J. 613, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc620/2021fc620.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc620/2021fc620.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499058/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499058/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-17).

22.	<i>Hidden Bench Vineyards &amp; Winery Inc. v. Locust Lane Estate Winery Corp.</i> , 181 C.P.R. (4th) 171, 2021 FC 156, 2021 CarswellNat 338, [2021] F.C.J. 138, 331 A.C.W.S. (3d) 361, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc156/2021fc156.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc156/2021fc156.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493062/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493062/index.do</a> > (F.C. ; 2021-02-17) ; 2021 FC 224, 2021 CarswellNat 1044, 334 A.C.W.S. (3d) 35, [2021] F.C.J. 339, < <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf224/2021cf224.html">https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf224/2021cf224.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495722/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495722/index.do</a> > (F.C. – Costs ; 2021-03-12).
23.	<i>Immigration Consultants of Canada Regulatory Council v. College of Immigration and Citizenship Consultants Corp.</i> , 2021 FC 1434, 2021 CarswellNat 6751, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/520086/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/520086/index.do</a> >, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1434/2021fc1434.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1434/2021fc1434.html</a> > (F.C. ; 2021-12-16).
24.	<i>Industria de Diseno Textil, S.A. v. Zara Natural Stones Inc.</i> , 2021 CarswellNat 5533, 2021 FCA 231, [2021] F.C.J. 1990, < <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf231/2021caf231.html">https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf231/2021caf231.html</a> >, < <a href="https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/517192/index.do">https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/517192/index.do</a> > (F.C.A. ; 2021-12-01) [reversing 168 C.P.R. (4th) 223 (F.C. ; 2012 08-22), which was reversing 126 C.P.R. (4th) 171 (T.M.O.B. ; 2015-01-16)].
25.	<i>International Name Plate Supplies Limited v. Marks &amp; Clerk Canada</i> , 186 C.P.R. (4th) 159, 2021 CarswellNat 2136, 2021 FC 611, 336 A.C.W.S. (3d) 712, [2021] F.C.J. 627, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc611/2021fc611.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc611/2021fc611.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499142/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499142/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-17) [affirming <i>sub nomine Sim &amp; McBurney v. International Name Plate Supplies Limited</i> , 2020 CarswellNat 2469 (T.M.O.B. ; 2020-03-11) ; appeal A-233-21].
26.	<i>Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited v. AMUL Canada</i> , 2021 CarswellNat 2232, 2021 FC 636, 337 A.C.W.S. (3d) 520, [2021] F.C.J. 653, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc636/2021fc636.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc636/2021fc636.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499505/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499505/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-22).

27.	<i>Loblaws Inc. v. Columbia Insurance Company</i> , 2021 FCA 29, 2021 CarswellNat 307, [2021] F.C.J. 138, 331 A.C.W.S. (3d) 362, < <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf29/2021caf29.html">https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf29/2021caf29.html</a> >, < <a href="https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/492985/index.do">https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/492985/index.do</a> > (F.C.A. ; 2021-02-15) [affirming 167 C.P.R. (4th) 131 (F.C. ; 2019-07-22) ; add. reasons 172 C.P.R. (4th) 327 (F.C.– Costs ; 2012-11-14)].
28.	<i>Mise sous séquestre de Mshadoco inc.</i> , 2021 CarswellQue 16350, 2021 QCCS 4098, EYB 2021-414546, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs4098/2021qccs4098.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs4098/2021qccs4098.html</a> > (Que. Sup. Ct. ; 2021-09-30) ; leave to appeal refused as unnecessary 2021 QCCA 1760, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1760/2021qcca1760.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1760/2021qcca1760.html</a> > (Que. C.A. ; 2021-11-20).
29.	<i>Nintendo of America Inc. v. King of Windows Home Improvements Inc.</i> , 2021 CarswellNat 1074, 2021 FC 291, 331 A.C.W.S. (3d) 363, [2021] F.C.J. 301, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc291/2021fc291.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc291/2021fc291.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495273/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495273/index.do</a> > (F.C. ; 2021-04-01).
30.	<i>Norsteel Building Systems Ltd. v. Toti Holdings Inc.</i> , 186 C.P.R. (4th) 252, 2021 CarswellNat 3901, 2021 FC 927, 337 A.C.W.S. (3d) 106, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc927/2021fc927.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc927/2021fc927.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/512674/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/512674/index.do</a> > (F.C. ; 2021-09-08).
31.	<i>Nutrisoya Foods inc. v. Natur-All BBVV-2018</i> , 2021 CarswellQue 3407, 2021 QCCS 866, EYB 2021-378893, 332 A.C.W.S. (3d) 151, [2021] J.Q. 2244, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs866/2021qccs866.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs866/2021qccs866.html</a> > (Que. Sup. Ct. ; 2021-03-16).
32.	<i>Parsons Inc. v. Khan</i> , 2021 FC 57, 2021 CarswellNat 71, [2021] F.C.J. 42, 328 A.C.W.S. (3d) 585, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc172/2021fc172.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc172/2021fc172.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491475/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491475/index.do</a> > (F.C. ; 2021-01-15).

33.	<i>Pourshian v. Walt Disney Company</i> , 2021 CarswellOnt 10004, 2021 ONSC 4840, [2021] O.C.J. 3779, 338 A.C.W.S. (3d) 93, < <a href="https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc4840/2021onsc4840.html">https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc4840/2021onsc4840.html</a> > (Ont. Ct. – Div. Ct. ; 2021-07-12) [reversing 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct. ; 2019-10-15) ; add reasons 2021 CarswellOnt 15476, 2021 ONSC 7296, < <a href="https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc7296/2021onsc7296.html">https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc7296/2021onsc7296.html</a> > (F.C. – Costs ; 2021-11-03)].
34.	<i>Régie du bâtiment du Québec v. 3087-9894 Québec inc.</i> , 2021 CanLII 93647, < <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qc/bq/doc/2021/2021canlii93647/2021canlii93647.html">https://www.canlii.org/fr/qc/qc/bq/doc/2021/2021canlii93647/2021canlii93647.html</a> > (Que. R.B.Q. ; 2021-09-30).
35.	<i>Rolex SA v. PWT / AS</i> , 180 C.P.R. (4th) 293, 2021 FC 176, 2021 CarswellNat 442, [2021] F.C.J. 167, 329 A.C.W.S. (3d) 389, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc176/2021fc176.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc176/2021fc176.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493367/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493367/index.do</a> > (F.C. ; 2021-02-23).
36.	<i>S&amp;P Global Inc. v. S&amp;P Data Corp.</i> , 2021 CarswellNat 5211, 2021 FC 1304, [2021] F.C.J. 1931, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1304/2021fc1304.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1304/2021fc1304.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/516703/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/516703/index.do</a> > (F.C. ; 2021-11-25).
37.	<i>Sadhu Singh Hamdard Trust v. Navsun Holdings Ltd.</i> , 184 C.P.R. (4th) 331, 2021 CarswellNat 2034, 2021 FC 602, 335 A.C.W.S. (3d) 606, [2021] F.C.J. 601, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc602/2021fc602.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc602/2021fc602.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498704/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498704/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-11) [redetermination further to 169 C.P.R. (4th) 325 (F.C.A. ; 2019-12-02), which was varying 160 C.P.R. (4th) 282 (F.C. ; 2018-10-19)].
38.	<i>Scend, LLC v. 1037166 Ontario Inc. (Best Rate Auto Sales)</i> , 2021 CarswellNat 5543, 2021 FC 1357, [2021] F.C.J. 1987, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1357/2021fc1357.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1357/2021fc1357.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/517217/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/517217/index.do</a> > (F.C. ; 2021-12-06).

39.	<i>Schneider Electric Industries SAS v. Spectrum Brands, Inc.</i> , 185 C.P.R. (4th) 36, 2021 CarswellNat 1604, 2021 FC 518, 335 A.C.W.S. (3d) 607, [2021] F.C.J. 503, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc518/2021fc518.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc518/2021fc518.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497993/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497993/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-01) [affirming 174 C.P.R. (4th) 222 (T.M.O.B. ; 2019-09-11)].
40.	<i>Sea Tow Services International, Inc. v. Trademark Factory International Inc.</i> , 184 C.P.R. (4th) 251, 2021 CarswellNat 1727, 2021 FC 550, 335 A.C.W.S. (3d) 385, [2021] F.C.J. 545, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc550/2021fc550.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc550/2021fc550.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498256/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498256/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-04) [reversing on new evidence 177 C.P.R. (4th) 197 (Registrar ; 2020-05-25)].
41.	<i>Sim &amp; McBurney v. En Vogue Sculptured Nail Systems Inc.</i> , 182 C.P.R. (4th) 289, 2021 FC 172, 2021 Carswell 424, [2021] F.C.J. 164, 330 A.C.W.S. (3d) 599, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc172/2021fc172.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc172/2021fc172.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493268/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493268/index.do</a> > (F.C. ; 2021-02-22) [affirming 174 C.P.R. (4th) 390 (T.M.O.B. ; 2020-01-29)].
42.	<i>Smart Cloud Inc. v. International Business Machines Corporation</i> , 2021 CarswellNat 716, 2021 FC 236, [2021] F.C.J. 245, 334 A.C.W.S. (3d) 840, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc236/2021fc236.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc236/2021fc236.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494484/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494484/index.do</a> > (F.C. ; 2021-03-18) [affirming 168 C.P.R. (4th) 38 (T.M.O.B. ; 2019-07-31) ; appeal A-107-21 discontinued on 2021-06-18].
43.	<i>Spectrum Brands, Inc. v. Schneider Electric Industries SAS</i> , 2021 FCA 51, 2021 CarswellNat 629, [2021] F.C.J. 223, 332 A.C.W.S. (3d) 342, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2021/2021fca51/2021fca51.html">https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2021/2021fca51/2021fca51.html</a> >, < <a href="https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/494060/index.do">https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/494060/index.do</a> > (F.C.A. ; 2021-03-09) [affirming 2020 CarswellNat 2257 (F.C. ; 2020-03-16)].
44.	<i>Subway IP LLC v. Budway, Cannabis &amp; Wellness Store</i> , 183 C.P.R. (4th) 81, 2021 CarswellNat 1805, 2021 FC 583, EYB 2021-392540, 333 A.C.W.S. (3d) 184, [2021] F.C.J. 573, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc583/2021fc583.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc583/2021fc583.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498525/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498525/index.do</a> > (F.C. ; 2021-06-10).

45.	<i>Tataryn v. Diamond &amp; Diamond</i> , 2021 CarswellOnt 4994, 2021 ONSC 2624, [2021] O.J. 1926, 332 A.C.W.S. (3d) 673, < <a href="https://www.canlii.org/en/on/onpsc/doc/2021/2021onsc2624/2021onsc2624.html">https://www.canlii.org/en/on/onpsc/doc/2021/2021onsc2624/2021onsc2624.html</a> > (Ont. Sup. Ct. ; 2021-04-13) ; add reasons 2021 CarswellOnt 7278, 2021 ONSC 3573, 333 A.C.W.S. (3d) 261 (Ont. Sup. Ct. – Costs ; 2021-05-17).
46.	<i>Tokai of Canada Ltd. v. Kingsford Products Company, LLC</i> , 184 C.P.R. (4th) 83, 2021 CarswellNat 2763, 2021 FC 782, 334 A.C.W.S. (3d) 839, [2021] F.C.J. 789, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc782/2021fc782.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc782/2021fc782.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/500654/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/500654/index.do</a> > (F.C. ; 2021-07-23) [affirming 160 C.P.R. (4th) 141 (T.M.O.B. ; 2018-10-31) and 160 C.P.R. (4th) 125 (T.M.O.B. ; 2018-10-31)].
47.	<i>TFI Foods Ltd. v. Every Green International Inc.</i> , 2021 CarswellNat 735, 2021 FC 241, [2021] F.C.J. 247, 331 A.C.W.S. (3d) 631, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc241/2021fc241.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc241/2021fc241.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494528/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494528/index.do</a> > (F.C. ; 2021-03-19).
48.	<i>Winkler v. Hendley</i> , 2021 CarswellNat 1586, 2021 FC 498, 184 C.P.R. (4th) 1, 334 A.C.W.S. (3d) 611, EYB 2021-392088, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc498/2021fc498.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc498/2021fc498.html</a> >, < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497804/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497804/index.do</a> > (F.C. ; 2021-05-27).
49.	<i>Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. v. Lin</i> , 2021 FC 1040, 2021 CarswellNat 4407, [2021] F.C.J. 1648, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1040/2021fc1040.html">https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2021/2021fc1040/2021fc1040.html</a> > < <a href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/514043/index.do">https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/514043/index.do</a> > (F.C. ; 2021-10-06).
50.	<i>Zara Natural Stones Inc. v. Industria de Diseno Textil, SA</i> , 2021 CarswellNat 5556, 2021 FCA 232, < <a href="https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2021/2021fca232/2021fca232.html">https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2021/2021fca232/2021fca232.html</a> >, < <a href="https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/517193/index.do">https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/517193/index.do</a> > (F.C.A. ; 2021-12-01) [reversing 168 C.P.R. (4th) 193 (F.C. ; 2019), which was reversing 126 C.P.R. (4th) 194 (T.M.O.B. ; 2015-01-16)].