

MARQUES DE COMMERCE

Action intentée par la demanderesse, qui allègue que les défenderesses ont contrefait ses marques de commerce associées à ses produits de rhum et qu'elles ont fait passer leurs produits de rhum pour ceux de la demanderesse — La demanderesse, une filiale de l'un des plus importants producteurs mondiaux de spiritueux, est propriétaire de plusieurs marques de commerce canadiennes, y compris CAPTAIN MORGAN — La défenderesse Heaven Hill Distilleries, Inc. (la défenderesse) est une distillerie privée qui produit et commercialise des spiritueux distillés, y compris la marque ADMIRAL NELSON'S — La défenderesse a révisé l'emballage des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S en 2011 — L'expédition et la vente de cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S à des détaillants canadiens ont commencé en 2013 — La demanderesse a envoyé une mise en demeure aux défenderesses pour violation des droits de la demanderesse et concurrence déloyale — Il s'agissait de savoir si l'action de la demanderesse constitue un abus de procédure; si la demanderesse a été empêchée par préclusion de faire valoir ses droits pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence et de retard; et si la défenderesse a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S comme étant les produits de la demanderesse en contravention des art. 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) — En l'espèce, l'action de la demanderesse ne constituait pas un abus de procédure — La demanderesse n'était pas empêchée par préclusion de faire valoir ses droits à l'égard de la défenderesse Heaven Hill, pour des raisons d'acquiescement, de manque de diligence et de retard — La défenderesse n'a pas établi que la demanderesse « aurait dû savoir » que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S étaient vendus au Canada avant la fin de 2013 — L'action de la demanderesse n'était pas prescrite par la loi — Les marques de commerce visées par les enregistrements n'ont pas été abandonnées et ne devraient pas être radiées — La preuve a montré que la défenderesse a vendu, distribué et annoncé ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada et a continué de le faire — La défenderesse a contrevenu à l'art. 7b) de la Loi en appelant l'attention du public sur ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits de rhum et les marques de commerce de la demanderesse — Il ne peut y avoir violation de l'art. 7b), à moins que le demandeur puisse établir une confusion ou la possibilité d'une confusion entre les produits du demandeur et ceux du défendeur — Une action intentée en vertu de l'art. 7b) comporte un élément temporel — Il doit y avoir un « emploi » selon la définition des art. 2 et 4 de la Loi, ainsi qu'une preuve de dommages actuels ou possibles — Il n'est pas obligatoire qu'un signe distinctif soit enregistré en vertu de la Loi pour constituer une marque de commerce valide et opposable au défendeur — La marque CAPTAIN MORGAN correspond à la définition de signe distinctif donnée dans la Loi et, par conséquent, constitue une marque de commerce valide et opposable aux termes de la Loi — Il existe un achalandage considérable attaché à la marque CAPTAIN MORGAN et à la manifestation actuelle de son emballage — Bien que la défenderesse n'ait pas cherché intentionnellement ou délibérément à imiter ou à copier l'emballage des produits de rhum CAPTAIN MORGAN, un acheteur normal ou ordinaire de produits de rhum serait probablement embrouillé quant à la source des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S tels qu'ils sont actuellement emballés et vendus au Canada — Aucun élément de preuve n'a établi que les produits de rhum ADMIRAL NELSON'S ont été substitués « à ceux qui sont commandés ou demandés » — L'affirmation de la demanderesse selon laquelle la défenderesse a contrevenu à l'art. 7c) de la Loi était sans fondement factuel et, par conséquent, n'a pas été retenue — Il existe une probabilité de confusion entre les personnages représentés sur les étiquettes des bouteilles des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S et la totalité des marques de commerce déposées de Diageo, à l'exception d'une — Par conséquent, l'utilisation par la défenderesse de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S contrevient au droit exclusif de la demanderesse d'utiliser neuf de ses dix marques de commerce, en violation de l'art. 20(1)a) de la Loi; et est susceptible d'avoir pour effet la dépréciation de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques

de commerce, en violation de l'art. 22(1) de la Loi — La défenderesse n'a pas eu droit à l'une ou l'autre des mesures de réparation réclamées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée — La demanderesse a eu droit à des mesures de réparation — Action accueillie, demande reconventionnelle rejetée.

DIAGEO CANADA INC. C. HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. (T-740-14, 2017 CF 571, juge Boswell, jugement en date du 12 juin 2017, 96 p.)