

L'ALINÉA 30i) DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE: L'ALINÉA DE TOUS LES POSSIBLES?

BARRY GAMACHE^{*}
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

1. Le respect des limites juridictionnelles
 - *Bacardi & Company Limited c. Havana Club Holding S.A.*, 2003 CF 938 (C.F.) [confirmée par 2004 CAF 220 (C.A.F.)].
 - *Canadian Bankers Association c. Northwest Bancorporation* (1979), 50 C.P.R. (2d) 113 (C.O.M.C.).

2. L'alinéa 30i) et l'allégation d'une opposante qu'une loi (autre que la *Loi sur les marques de commerce*) a été enfreinte par la requérante
 - *E. Remy Martin & Co. S.A. c. Magnet Trading Corporation (HK) Ltd.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (C.O.M.C.)

Requérante:



CENTAUR

Opposante:


 - *Co-operative Union of Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 263 (C.O.M.C.)
 Marque CO-OP & Dessin
 - *Institut National des Appellations d'Origine c. Brick Brewing Co., Ltd.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 351 (C.O.M.C.)
 Marque THE COGNAC OF FINE BEER
 - *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 C.P.R. (3d) 537 (C.O.M.C.)
 Marque EARTH CREW
 - *Confiseries Cadbury Canada inc. c. Cannabis Crunch*, 2002 CanLII 61505 (C.O.M.C.)
 Marque CANNABIS CRUNCH
 - *Société de la loterie interprovinciale (British Columbia) c. Dreamcatcher*, 2002 CanLII 61489 (C.O.M.C.)
 Marque DREAMCATCHER

© CIPS, 2013.

^{*} Avocat et agent de marques de commerce, Barry Gamache est l'un des associés 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 allocution prononcée le 2013-02-06 au R.P.M.

- *Spirits International BV c. Distilleries Melville Limitée*, 2011 COMC 186 (C.O.M.C.)
Marque MOSKOVA
- *Ace Cafe London Limited c. Ace Cafe Toronto Limited*, 2012 COMC 219 (C.O.M.C.)

Requérante:



Opposante:



- *Conseil canadien des ingénieurs c. Institute of Power Engineers*, 2012 TMOB 229 (C.O.M.C.).
- *Canadian Council of Professional Engineers c. COMSOL AB*, 2011 TMOB 3 (C.O.M.C.).

3. L'alinéa 30i), la requérante et les tiers

- *Pharmacyclics, Inc. c. McKesson Canada Corporation*, 2008 CanLII 88145 (C.O.M.C.).
- *1550581 Ontario Incorporated (Trio) c. ACCOR*, 2011 TMOB 215 (C.O.M.C.).
- *Pélican International Inc. c. GSC IP Technologies LLC Corp.*, 2011 COMC 42 (C.O.M.C.) [appel au dossier T-867-11].
- *Woot, Inc. c. WootRestaurants Inc.*, 2012 COMC 197 (C.O.M.C.);
- *Shor International Corporation c. 2052632 Ontario Limited*, 2009 CanLII 90352 (C.O.M.C.).

4. L'alinéa 30i) et la mauvaise foi

- *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.).
- *Cerverceria Modelo, SA de CV c. Marcon*, 2008 CanLII 88189 (C.O.M.C.).
- *L'Oréal c. Marcon*, 2010 COMC 67 (C.O.M.C.).

5. L'alinéa 30i), la concurrence déloyale et l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*

- *Euromed Restaurant Limited c. Trilogy Properties Corporation*, 2012 COMC 19 (C.O.M.C.).
- *Effigi Inc. c. Major League Lacrosse LLC*, 2012 COMC 134 (C.O.M.C.).
- *Sao Paulo Alpargatas c. But Fashion Solutions*, 2012 COMC 178 (C.O.M.C.).

6. L'alinéa 30i) et enregistrabilité

- *Molson Canada 2005 c. Drummond Brewing Company Ltd.*, 2011 COMC 43 (C.O.M.C.).