



**NOTE DE L'ARRÊTISTE :** Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

## MARQUES DE COMMERCE

### PRATIQUE

#### *Sujet connexe : Droits d'auteur*

Requête en jugement par défaut présentée par les demandeurs à l'encontre des défendeurs conformément au paragraphe 210(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 — Les demandeurs sont des fabricants, des distributeurs et des vendeurs bien connus d'articles de mode de luxe au Canada et dans le monde entier — Ils ont déposé une déclaration et une déclaration modifiée à l'encontre des défendeurs — Ils cherchaient à faire respecter leurs droits exclusifs respectifs sur les marques et les œuvres protégées par le droit d'auteur — Les défendeurs n'ont pas déposé de défense ni demandé de prorogation de délai pour le faire — Les demandeurs sont propriétaires des marques BURBERRY et CHANEL [7, 10] — Les défendeurs exercent leur activité en ligne en vendant des marchandises contrefaites — Ils importent, publicisent et offrent en vente au Canada des vêtements et des accessoires de mode, y compris des articles arborant les marques BURBERRY et CHANEL — Les demandeurs ont demandé une réparation complète destinée à dissuader les défendeurs de poursuivre leurs activités de contrefaçon nuisibles et leurs tentatives d'échapper à la détection, et à mettre fin à ces activités — Il s'agissait de déterminer si les défendeurs étaient en défaut pour avoir omis de déposer une défense — Il s'agissait de déterminer si les demandeurs avaient établi que les défendeurs s'étaient livrés à une contrefaçon de marque de commerce — Dans l'affirmative, quels étaient les recours adéquats? — Les défendeurs étaient en défaut et les demandeurs étaient autorisés à introduire une requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles — La preuve a établi sans équivoque que les défendeurs ont sciemment et délibérément importé et offert en vente des marchandises BURBERRY et CHANEL contrefaites — Les demandeurs ont établi que les activités commerciales des défendeurs décrites dans la preuve sont contraires aux alinéas 7b), c) et d) et aux articles 19, 20, 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 — Les défendeurs, en contravention des articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, ont violé les droits des demandeurs à l'égard des œuvres protégées par le droit d'auteur de BURBERRY — À la lumière de l'étendue, de la nature et de la durée des activités d'importation et de vente de marchandises contrefaites par les défendeurs, les demandeurs avaient droit à des déclarations entre les parties concernant la validité et la propriété des marques BURBERRY et CHANEL, ainsi que la violation par les défendeurs des marques BURBERRY et CHANEL et des œuvres protégées par le droit d'auteur de BURBERRY — Il a été ordonné aux défendeurs de divulguer les noms et les coordonnées des entités auprès desquelles ils ont obtenu des marchandises contrefaites — Les défendeurs ont eu recours à des tiers pour mener leurs activités de contrefaçon — Les demandeurs ont demandé une ordonnance interdisant aux tiers ayant connaissance du présent jugement d'aider sciemment les défendeurs et exigeant des tiers qu'ils fournissent des renseignements concernant les activités de contrefaçon des défendeurs — L'ordonnance relative aux tiers a été accordée, mais elle a été assortie de conditions — Il existait un risque important que les défendeurs poursuivent leurs activités de contrefaçon malgré l'injonction, avec pour conséquence qu'il y aurait probablement d'autres expéditions et d'autres détentions par l'ASFC de marchandises contrefaites — L'ordonnance à large portée, structurée de manière à incorporer les autres noms utilisés par les défendeurs et les détentions futures dans l'injonction accordée aux demandeurs, était justifiée et relevait de la compétence de la

Cour — La limite critique de l'ordonnance à large portée est l'implication continue de la Cour dans un rôle de supervision pour s'assurer que seules les activités de contrefaçon des défendeurs sont prises en compte dans son champ d'application — Les défendeurs étaient responsables de toutes les pertes effectivement subies par les demandeurs, y compris toute perte de réputation, d'activité, d'achalandage ou de commerce subie par les demandeurs du fait de ces actes ou attribuable à ceux-ci — La nature en ligne de l'activité des défendeurs ne justifiait pas que l'on s'écarte de la jurisprudence établie — La Cour devait prendre en considération l'étendue des activités de contrefaçon dont elle était saisie afin d'estimer le montant approprié des dommages-intérêts — En plus des dommages-intérêts accordés pour la violation par les défendeurs des droits des demandeurs en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, les demandeurs avaient droit au recouvrement des dommages-intérêts et des profits liés à la violation du droit d'auteur par les défendeurs — Requête accueillie.

BURBERRY LIMITED C. WARD (T-1553-22, 2023 CF 1257, juge Walker, motifs du jugement en date du 19 septembre 2023, 53 p. + 39 p.)