Une image vaut mille mots ou maux !

30 juin 2017

Auteurs

Isabelle Jomphe

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

James Duffy

Agent de brevets et Avocat principal

Une décision récente de la Cour fédérale [1] rappelle l'importance de protéger les principaux éléments figuratifs qui apparaissent sur les produits et les emballages. Cette affaire rappelle également les dangers de trop se rapprocher de l'apparence de produits compétiteurs.

La Cour fédérale a en effet donné raison à Diageo Canada Inc. (« Diageo ») et ordonné à Heaven Hill Distilleries Inc. (« Heaven Hill ») de cesser la vente de son rhum ADMIRAL NELSON'S sur la base que les éléments figuratifs apparaissant sur son étiquette créent de la confusion avec l'habillage de la bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN.



En plus de devoir cesser de vendre son produit et d'en faire la promotion, Heaven Hill devra entre autres se conformer aux ordonnances suivantes (à moins qu'un appel soit déposé) :

- détruire les bouteilles et tout le matériel reprenant l'image en cause (étiquettes, emballages, matériel publicitaire et promotionnel);
- payer des dommages-intérêts à Diaego ou verser à Diageo les profits tirés de la vente de son rhum Admiral Nelson's

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Quelques conseils à retenir pour éviter les conflits et les conséquences drastiques qui peuvent en découler:

demandez conseils à des experts avant d'adopter des éléments visuels similaires à ceux de vos compétiteurs;
assurez-vous de faire des recherches pour les principaux éléments figuratifs apparaissant sur vos étiquettes et emballages;
protégez les principaux éléments figuratifs qui distinguent vos produits afin d'être dans une position forte pour agir contre vos compétiteurs, si nécessaire.

Mieux vaut prévenir que guérir!

---

1. Diageo Canada Inc. v. Heaven Hill Distilleries Inc.and al 2017 FC 571

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.