

Intellectual Property Weekly Abstracts Bulletin — Week Of April 18

20 avril 2016

Trademark Decisions

MASTER TRANSMISSION held to likely be confused with MISTER TRANSMISSION mark

[Responsive Brands Inc. v. 2248003 Ontario Inc., 2016 FC 355](#)

Responsive Brands, the owner of the MISTER TRANSMISSION mark, has successfully maintained an action for infringement of its mark against the Defendant.

The Defendant used the trade and business names MASTER TRANSMISSION and MASTER TRANSMISSION & DRIVELINE. The Plaintiff alleged these names were confusingly similar to its mark and infringed it, as well as alleging passing off and depreciation of goodwill.

It was stated that the Defendant had previously worked for the Plaintiff and had sought approval to establish a new franchise location in the Huntsville, ON area, but they never put together a formal franchise application. The Defendant subsequently opened up an independent transmission repair shop.

After a review of the evidence, the Court held that there was insufficient evidence that any consumer had actually been confused or misled since the Defendant opened its business. The evidence of confusion was described as coming from individuals other than potential purchasers of transmission services: courier drivers, tow-truck operators and a third party parts supplier.

Nevertheless, despite the lack of evidence of actual confusion, the Court found there was a likelihood of confusion between the Plaintiff's trademarks and the Defendant's trade and business names.

The other claims were unsuccessful.

In the end, the Court ordered an interim and permanent injunction restraining the Defendant from further infringement, and ordered that the quantification issues be decided in a separate proceeding.

Patent Decisions

Quia timet claim not struck from patent infringement suit
[Gilead Sciences, Inc. v. Teva Canada Limited, 2016 FC 31](#)

We previously reported on the appeal of a refusal to strike out a statement of claim, which was dismissed, during the week of April 4, 2016. In the previously published [Gilead Sciences, Inc. v. Teva Canada Limited, 2016 FC 336](#), the Court had dismissed Teva Canada Limited's appeal from the Prothonotary's Order declining to strike out Gilead's Statement of Claim in its entirety. The Prothonotary struck some of the pleadings, but allowed the action to continue on the basis of amended allegations of a likely future (quia timet) infringement.

The original underlying decision has now been published by the Court as 2016 FC 31.

Par

[Chantal Saunders, Beverley Moore, Adrian J. Howard](#)

Services

[Propriété intellectuelle, Brevets, Droit d'auteur, Octroi de licences, Marques de commerce](#)

BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

blg.com

Bureaux BLG

Calgary

Centennial Place, East Tower
 520 3rd Avenue S.W.
 Calgary, AB, Canada
 T2P 0R3

T 403.232.9500
 F 403.266.1395

Ottawa

World Exchange Plaza
 100 Queen Street
 Ottawa, ON, Canada
 K1P 1J9

T 613.237.5160
 F 613.230.8842

Vancouver

1200 Waterfront Centre
 200 Burrard Street
 Vancouver, BC, Canada
 V7X 1T2

T 604.687.5744
 F 604.687.1415

Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest
 Suite 900
 Montréal, QC, Canada
 H3B 5H4

T 514.954.2555
 F 514.879.9015

Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower
 22 Adelaide Street West
 Toronto, ON, Canada
 M5H 4E3

T 416.367.6000
 F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir soupesé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à desabonnement@blg.com ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans blg.com/fr/about-us/subscribe. Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à communications@blg.com. Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels.

© 2025 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Borden Ladner Gervais est une société à responsabilité limitée de l'Ontario.