

# Intellectual Property Weekly Abstracts Bulletin — Week Of March 21

23 mars 2016

## Trademark Cases

Summary judgment for trademark infringement, passing off and other allegations is upheld on appeal

[Michaels v. Michaels Stores Procurement Company, Inc., 2016 FCA 88](#)

The Federal Court of Appeal has upheld a default judgment against the appellants, where findings of trademark infringement, passing off, depreciation of goodwill and communication of false and misleading statements were established.

The Court of Appeal held that the decision to proceed with the merits of the motion was discretionary, and the discretion was reasonably exercised. Despite having notice of the motion, the appellants did not file a responding motion record nor did they cross-examine on the affidavits.

The corporate defendant did not retain counsel or seek relief from Rule 120 of the Federal Courts Rules. **The decision to require the compliance with the Rules was upheld**, as was the decision to not allow the personal defendant to give oral evidence on return of the motion. The remedies that were awarded were upheld as being reasonable and within the Court's jurisdiction.

Lastly, the Court of Appeal refused to accept what was characterized as an aid to argument, but that the panel described as a fresh 30 page memorandum of argument that had not been delivered to respondent's counsel.

## Patent Cases

Appeal of a decision to not bifurcate a s.8 action and infringement counterclaim dismissed

[Teva Canada Limited v. Janssen Inc., 2016 FC 318](#)

The appeal of a Prothonotary's decision to refuse to bifurcate liability and quantification of an action comprising a claim pursuant to section 8 of the PM(NOC) Regulations and a patent infringement counterclaim has been dismissed.

The Court found that although one could have arrived at the opposite conclusion, to find fault with the Prothonotary's process would amount to a reweighing of the evidence, subverting the high degree of deference owed to a discretionary decision of a Prothonotary.

**Par**

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

**Services**

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

---

## **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](http://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](mailto:desabonnement@blg.com) ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans [blg.com/fr/about-us/subscribe](http://blg.com/fr/about-us/subscribe). Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à [communications@blg.com](mailto:communications@blg.com). Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur [blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels](http://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.