Vol. 14, nº 1

La marque de commerce descriptive

Marc Gagnon*

1. Introduction 77

2. Fondements et historique des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* quant à l'enregistrement d'une marque de commerce descriptive 78

3. Critères d'interprétation de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marque de commerce* 90

4. Cas particuliers 106

4.1 Marque de commerce élogieuse. 106

4.2 Marque figurative 111

4.3 Marque de commerce française et anglaise 118

4.4 Marque de commerce constituée d'un numéro de téléphone 121

5 Exceptions à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi 122

© Marc Gagnon, 2001.

* Avocat du cabinet SMART & BIGGAR. L'auteur tient à remercier Me Alain Adam et Me Pascal Lauzon, du même cabinet, pour la recherche jurisprudentielle.

5.1 Exception prévue au paragraphe 12(2) de la Loi . . . 122

5.2 Exception prévue à l'alinéa 14(1)*b*) de la Loi 126

6. Désistement du droit à l'usage d'une portion non enregistrable 129

7. Quatre dernières décisions de la Cour suprême du Canada 133

7.1 *S.C. Johnson and Son Ltd.* c. *Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99 133

7.2 *Home Juice Co.* c. *Orange Maison Ltée.*, [1970] R.C.S. 942 135

7.3 *General Motors Corp.* c. *Bellows*, [1949] R.C.S. 678 . . 136

7.4 *Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.* c. *Coca-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1940] R.C.S. 17 137

8. Décisions pertinentes de la Cour fédérale du Canada au cours des dernières années 139

8.1 Décisions de la Cour d'appel fédérale du Canada . . . 139

8.2 Décisions de la Cour fédérale du Canada, division de première instance 140

9. Conclusion. 144

ANNEXE – Décisions de la Commission des oppositions au cours des dernières années 146

1. Introduction

Si l'imagination de votre enfance a été frappée par des marques de commerce telles que CHAMPION, HONEY COMB, CARAMILK, YUM YUM, ALPHA-BITS, et CHERRY BLOSSOM et que vous avez plus tard constaté que ces marques de commerce n'étaient peut-être pas de prime abord enregistrables, c'est que vous avez sans doute été initiés à des concepts tels que «caractère distinctif», «adapté pour distinguer», «marque de commerce inventée», ou «description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et des services».

Vous avez également peut-être lu l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*[1] qui prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services. Nous nous proposons donc de traiter de la marque de commerce descriptive dans le cadre de cet article.

Pour ce faire, nous examinerons les fondements et l'historique des dispositions de la Loi quant à l'enregistrabilité d'une marque de commerce descriptive et les critères d'interprétation de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi développés par la jurisprudence, nous exposerons certains cas particuliers tels que la marque de commerce élogieuse, la marque figurative et la marque de commerce en langue française et anglaise, nous traiterons des deux exceptions à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi et de la notion de désistement du droit à l'usage exclusif d'une portion d'une marque de commerce qui n'est pas indépendamment enregistrable et nous examinerons enfin les quatre dernières décisions de la Cour suprême du Canada et les décisions de la Cour fédérale du Canada au cours des dernières années avant de conclure. De plus, nous annexons à cet article une revue des décisions de la Commission des oppositions au cours des dernières années.

---

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, ci-après désignée «la Loi».

2. Fondements et historique des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* quant à l'enregistrement d'une marque de commerce descriptive

La première loi canadienne sur les marques de commerce intitulée *Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868*[2] fut sanctionnée le 22 mai 1868. L'article 3 de cette loi définissait une marque de commerce de la façon suivante:

> **3.** Seront considérés comme marques de commerce pour les fins du présent acte, les marques, noms, empreintes, étiquettes, enveloppes et tous autres signes qu'une personne pourra adopter pour en faire usage dans son commerce, état ou métier, à l'effet de distinguer les produits ou les marchandises de toute sorte, fabriqués, produits, composés, revêtus d'emballages ou mis en vente par elle, de quelque manière que ces marchandises soient apposées, soit sur les produits, ou les marchandises, soit sur les balles, paquets, caisses, boîtes, vaisseaux ou autres emballages quelconques dans lesquels seront renfermés les dits objets; et les dites marques pourront être enregistrées pour l'usage exclusif de la personne qui en fera l'enregistrement de la manière prescrite ci-après; et, cette formalité remplie, la dite personne aura le droit exclusif de faire usage de ces marques pour distinguer les produits de sa fabrique ou les objets de son commerce; […]

Cet article prévoyait donc qu'une personne pouvait adopter une marque de commerce afin de distinguer ses produits ou ses marchandises et que l'enregistrement de celle-ci accordait à cette personne le droit exclusif d'employer sa marque de commerce pour distinguer les produits de sa fabrique ou les objets de son commerce. L'article 3 était par contre silencieux quant au caractère descriptif d'une marque de commerce.

Le 15 mai 1879, le parlement canadien sanctionnait l'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1879*[3] dont l'article 8 proposait une définition d'une marque de commerce en substance identique à celle prévue à l'article 3 de l'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868*. L'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1879* prévoyait par contre une nouvelle disposition qui précisait certaines situations où le

2. 31 Vic., Ch. 55.
3. 42 Vic., Ch. 22.

ministère de l'Agriculture pouvait refuser d'enregistrer une marque de commerce. L'article 5 de cette loi se lisait donc comme suit:

> **5.** Le ministre de l'Agriculture pourra refuser d'enregistrer toute marque de commerce dans les cas suivants: – Premièrement. Si la marque de commerce offerte à l'enregistrement est identique ou ressemble à une marque déjà enregistrée. Secondement. S'il lui paraît que cette marque est de nature à tromper le public ou l'induire en erreur. Troisièmement. Si cette marque renferme quelque immoralité ou quelque figure scandaleuse. *Quatrièmement. Si la prétendue marque de commerce ne renferme pas les caractères essentiels qui doivent constituer une marque de commerce proprement dite.*
> [Les italiques sont nôtres].

Afin d'examiner une décision portant sur cet article 5, il faut traverser l'Atlantique et revoir tout d'abord la législation anglaise. En 1875, le parlement britannique avait adopté une loi portant spécifiquement sur l'enregistrement des marques de commerce, soit la *Trade Marks Registration Act, 1875*[4]. L'article 10 de cette loi prévoyait les définitions suivantes pour une marque de commerce:

> **10.** For the purposes of this Act:
>
> A trade mark consists of one or more of the following essential particulars; that is to say,
>
> > A name of an individual or firm printed, impressed, or woven in some particular and distinctive manner; or
> >
> > A written signature or copy of a written signature of an individual or firm; or
> >
> > A distinctive device, mark, heading, label, or ticket;
> >
> > And there may be added to any one or more of the said particulars any letters, words, or figures, or combination of letters, words, or figures; also
> >
> > Any special and distinctive word or words or combination of figures or letters used as a trade mark before the passing of this Act may be registered as such under this Act.

4. 38-39 Vic., Ch. 91.

La loi britannique de 1875 fut modifiée en 1888 afin de corriger certaines carences de cette loi. L'article 64 des *Patents, Designs, and Trade Marks Acts, 1883 to 1888*[5] prévoyait les nouvelles définitions suivantes pour une marque de commerce:

> **64.** (1.) For the purposes of this Act, a trade mark must consist of or contain at least one of the following essential particulars:
>
> (*a*) A name of an individual or firm printed, impressed, or woven in some particular and distinctive manner; or
>
> (*b*) A written signature or copy of a written signature of the individual or firm applying for registration thereof as a trade mark; or
>
> (*c*) A distinctive device, mark, brand, heading, label, or ticket;
>
> or
>
> (*d*) An invented word or invented words; or
>
> (*e*) *A word or words having no reference to the character or quality of the goods, and not being a geographical name.*
>
> (2.) There may be added to any one or more of the essential particulars mentioned in this section any letters, words, or figures, or combination of letters, words, or figures, or of any of them, but the applicant for registration of any such additional matter must state in his application the essential particulars of the trade mark, *and must disclaim in his application any right to the exclusive use of the added matter,* and a copy of the statement and disclaimer shall be entered on the register.
> [Les italiques sont nôtres].

Cet article introduisait ainsi pour la première fois une exception législative dans le droit britannique selon laquelle une marque de commerce ne pouvait pas être constituée d'un mot qui réfère à la nature ou à la qualité des marchandises. De plus, cet article prévoyait qu'un requérant devait se désister du droit à l'usage exclusif d'une partie de sa marque de commerce constituée d'éléments qui n'étaient pas essentiels.

5. 46-47 Vic., Ch. 57.

L'article 64 des *Patents, Designs and Trade Marks Acts, 1883 to 1888* fut interprété par la *House of Lords* dans la décision *Eastman Photographic Materials Company*[6] où Lord Herschell s'exprimait de la façon suivante à la page 580:

> Under (*e*) [alinéa 64(*e*) *Patents, Designs and Trade-Marks Acts*, 1883 to 1888] any word in the English language may serve as a trade-mark – the commonest word in the language might be employed. In these circumstances it would obviously have been out of the question to permit a person by registering a trade-mark in respect of a particular class of goods to obtain a monopoly of the use of a word having reference to the character or quality of those goods. *The vocabulary of the English language is common property: it belongs alike to all; and no one ought to be permitted to prevent the other members of the community from using for purposes of description a word which has reference to the character or quality of goods.*
>
> If, then, the use of every word in the language was to be permitted as a trade-mark, it was surely essential to prevent its use as a trade-mark where such use would deprive the rest of the community of the right which they possessed to employ that word for the purpose of describing the character or quality of goods. But with regard to words which are truly invented words – words newly coined – which have never theretofore been used, the case is, as it seems to me, altogether different; and the reasons which required the insertion of the condition are altogether wanting. If a man has really invented a word to serve as his trade-mark, what harm is done, what wrong is inflicted, if others be prevented from employing it, and its use is limited in relation to any class or classes of goods to the inventor?
> [Les italiques sont nôtres].

Lord Herschell énonçait donc le principe général voulant que les mots du langage commun appartiennent à toute personne et qu'il n'est pas possible de s'approprier, en tant que marque de commerce, un mot susceptible d'être employé par d'autres personnes afin de décrire la nature ou la qualité de leurs marchandises. Il indiquait également que ce principe ne s'applique pas à un mot inventé puis-

6. *Eastman Photographic Materials Company* c. *Comptroller General of Patents, Designs, and Trade-Marks* (1898), [1898] A.C. 571 (H.L.).

que ce mot, employé en tant que marque de commerce, n'a pas pour effet de priver les autres personnes d'un mot du langage commun.

Afin de déterminer si une marque de commerce est ou non constituée d'un mot inventé (*«an invented word or invented words»* – alinéa 64(1)*d*) de la loi), Lord Herschell énonçait, à la page 581, ce qui pourrait être ou pas un mot inventé:

> I do not think the combination of two English words is an invented word, even although the combination may not have been in use before; nor do I think that a mere variation of the orthography or termination of a word would be sufficient to constitute an invented word, if to the eye or ear the same idea would be conveyed as by the word in its ordinary form. Again, I do not think that a foreign word is an invented word simply because it has not been current in our language. At the same time, I am not prepared to go so far as to say that a combination of words from foreign languages so little known in this country that it would suggest no meaning except to a few scholars might not be regarded as an invented word.

Lord Herschell énonçait alors des critères qui sont toujours appliqués aujourd'hui afin de déterminer le caractère descriptif d'une marque de commerce, soit qu'une marque de commerce formée d'une combinaison de deux mots, d'un mot dans une autre langue ou d'un mot étant une variation orthographique d'un mot commun ne constitue pas nécessairement une marque de commerce inventée ou, en d'autres termes, une marque de commerce qui n'est pas en tant que telle descriptive.

Pour revenir à la législation canadienne, soit l'article 5 de l'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1879*, c'est dans l'affaire *Standard Ideal Company*[7] que la House of Lords a interprété cet article dans le cadre d'une action en violation de la marque de commerce STANDARD. Après avoir indiqué que l'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1879* prévoyait que le ministre pouvait refuser d'enregistrer une marque de commerce si celle-ci ne renfermait pas les caractères essentiels pour constituer une marque de commerce, Lord MacNaghten a tout d'abord précisé que le droit britannique s'appliquait au Canada:

7. *Standard Ideal Company* c. *Standard Sanitary Manufacturing Company*, [1911] A.C. 78.

> The Act does not define or explain the essentials of a trade mark, nor does it provide for taking off the register an alleged trade mark which does not contain the requisite essentials. In applying the Act the Courts in Canada appear to consider themselves bound or guided mainly by the English law of trade marks and the decisions of the Courts of the United Kingdom. (p. 84)

Il a par la suite déterminé que le mot «*standard*» ne pouvait constituer une marque de commerce puisqu'il s'agit d'un mot du langage commun qui réfère à la nature et à la qualité des marchandises et qu'elle ne possédait donc pas les caractères essentiels pour constituer une marque de commerce proprement dite:

> Without attempting to define «the essentials necessary to constitute a trade mark properly speaking» [«les caractères essentiels qui doivent constituer une marque de commerce proprement dite» – article 5 de la loi] it seems to their Lordships perfectly clear that *a common English word having reference to the character and quality of the goods in connection with which it is used and having no reference to anything else cannot be an apt or appropriate instrument for distinguishing the goods of one trader from those of another. Distinctiveness is the very essence of a trade mark.* The plaintiff company was therefore not entitled to register the word «standard» as a trade mark. (p. 85)
> [Les italiques sont nôtres].

Au Canada, la première décision importante en matière de marques descriptives est la cause *Channel Co.*, où la Cour suprême du Canada a déterminé que la marque de commerce O'CEDAR ne pouvait constituer une marque de commerce valable puisque celle-ci comprenait le mot «*cedar*» qui réfère à la nature et à la qualité des marchandises:

> We think it is clear that the word "cedar", being a word in common use, could, notwithstanding the registration of the trade-mark "O'Cedar", be employed for the sale of goods of which the oil of cedar was a component part. It would be in this connection a word descriptive of a quality or of the character of the goods.
>
> […]

> That a word in common use as the name of a thing cannot be appropriated as a trade-mark is shown by the decision of the Judicial Committee in *Standard Ideal Co.* v. *Standard Sanitary Mfg. Co.* As was said in that case, a common English word having reference to the character and quality of the goods cannot be an apt or an appropriate instrument for distinguishing the goods of one trader from those of another. And the mere prefixing of the letter "O" to such a word as cedar certainly does not make it so distinctive that registration gives to the appellants the right to complain of the use of it by another manufacturer to describe a polish whereof oil of cedar is one of the ingredients. [annotation omise].[8]

La *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*[9] a apporté de nombreux changements au droit canadien en matière de marques de commerce.

Cette loi proposait tout d'abord la définition suivante d'une marque de commerce, à l'alinéa 2*m*):

> *m*) «marque de commerce» signifie un symbole qui a été adapté pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie générale et d'autres produits qui entrent dans la même catégorie, et est employé par toute personne sur des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, afin d'indiquer aux marchands et/ou usagers de ces produits, qu'ils ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par elle ou qu'ils sont d'un type défini, ou qu'ils ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes, ou dans une zone territoriale définie, et comprend tout signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce.

De plus, les alinéas 26(1)*c*) et 26(1)*d*) introduisaient dans la loi en matière de marques de commerce le principe qu'un mot clairement descriptif ou faussement descriptif de la nature ou de la qualité des produits ne pouvait constituer une marque de commerce:

> **26.** (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, un mot servant de marque est enregistrable

8. *Channel Co.* c. *Rombough*, [1924] R.C.S. 600 (C.S.C.), p. 603-604, le juge Mignault pour la majorité.
9. 22-23 Geo. V, Ch. 38.

[…]

c) S'il n'est pas, pour une personne de langue anglaise ou de langue française, clairement descriptif ou faussement descriptif de la nature ou de la qualité des produits au sujet desquels il est question de s'en servir, ni des conditions de leur production, ni des personnes employées à les produire, ni du lieu de leur origine;

d) Si, au son, il n'est pas ainsi descriptif ou trompeur [«misdescriptive» dans la version anglaise de la loi] pour une personne de langue anglaise ou française;

À noter également que l'alinéa 26(1)*e*) prévoyait spécifiquement pour la première fois qu'il n'était pas possible d'enregistrer un nom qui est le nom des produits dans quelque langue que ce soit:

26. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, un mot servant de marque est enregistrable

[…]

e) S'il n'est pas le nom, dans quelque langue que ce soit, des produits au sujet desquels il est question de s'en servir.

La *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* prévoyait également une exception voulant qu'un requérant pouvait tout de même obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce de prime abord descriptive s'il l'avait fait enregistrer dans son pays et si cette marque de commerce n'était pas entièrement dépourvue de caractère distinctif.

L'alinéa 28(1)*d*) se lisait comme suit:

28. (1) Nonobstant les dispositions qui précèdent:

[…]

d) Un mot ou groupe de mots que le demandeur ou son prédécesseur en titre, sans être coupable d'un acte de concurrence déloyale, a déjà fait dûment et validement enregistrer comme marque de commerce dans le pays d'origine de cet enregistrement est enregistrable en vertu de la présente loi bien qu'il soit, par ailleurs, non enregistrable par suite de sa forme, du son qu'il émet, ou de sa signification; toutefois […] (iv) eu égard à

> toutes les circonstances, y compris la longueur de temps pendant laquelle son usage s'est continué, il ne doit pas être considéré comme étant entièrement dépourvu d'un caractère distinctif;

Notons que cette exception découlait de la *Convention de l'Union de Paris de 1883*, telle que révisée à la Haye le 6 novembre 1925, qui prévoyait alors ce qui suit à l'article 6:

> [1] Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.
>
> […]
>
> [2] Toutefois, pourront être refusées ou invalidées: […] 2. Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

Les alinéas 29(1) et 29(2) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* prévoyaient également que la Cour pouvait permettre l'enregistrement de certaines marques de commerce dans la mesure où le propriétaire de cette marque de commerce pouvait établir qu'elle était devenue distinctive:

> **29.** (1) Bien qu'une marque de commerce ne soit pas enregistrable en vertu de toute autre disposition de la présente loi, elle peut être enregistrée si, dans toute action ou procédure devant la cour de l'Échiquier du Canada, la cour déclare dans son jugement qu'il a été établi à sa satisfaction que la marque a été ainsi utilisée par quelque personne de manière qu'elle soit généralement reconnue par les marchands et/ou usagers de cette catégorie de produits par rapport auxquels elle a été employée, indiquant que cette personne se porte garante de leur nature ou qualité, des conditions dans lesquelles ils ont été fabriqués ou

> de la catégorie de personnes par qui ils l'ont été ou de leur lieu d'origine.
>
> (2) Cette déclaration doit définir la catégorie de produits à l'égard desquels la preuve a été établie comme susdit, et doit spécifier que, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement devrait s'étendre à tout le Canada ou devrait être limité à une zone territoriale définie du Canada.

À noter que la jurisprudence avait déjà reconnu qu'une personne pouvait démontrer qu'une marque de commerce de prime abord descriptive pouvait tout de même être enregistrée si celle-ci avait acquis une signification secondaire. Ainsi, dans l'affaire *The Canadian Shredded Wheat Co. Ld*, Lord Russell of Killowen s'exprimait de la façon suivante au nom de la Cour à la page 142:

> It is, however, clear that such a descriptive word may possibly have acquired a secondary meaning, and have come to mean or indicate that the goods in connection with which it is used are the goods of a particular manufacturer.[…] But the onus on the person who attempts to establish this secondary meaning is a heavy one. If, in addition to being descriptive of the goods in connection with which it is used, it is in fact the name of the product of which those goods are composed, then it would seem to their Lordships that a state of affairs exists which makes it extremely difficult that the word should ever become indicative of origin, so as to render it capable of registration as a trade mark. The difficulty may sometimes be overcome in a case where the alleged trade mark is in fact a description of the goods, but is not recognised by the trade or the public as being such, and is taken by them as being a fancy name, e.g., where a chemical description not generally known to the public has been adopted, or where an unusual substance unknown to the public is being used in the manufacture. Where the words are purely descriptive and in common use it is even more difficult to conceive a case in which they could acquire a secondary meaning.[10]

Dans cette affaire, il fut déterminé que la marque de commerce SHREDDED WHEAT ne pouvait constituer une marque de com-

10. *The Canadian Shredded Wheat Co., Ld.* c. *Kellogg Co. of Canada Ltd.,* (1938) 55 R.P.C. 125 (J.C.P.C.- Canada), p. 142.

merce valable puisqu'elle référait clairement à la nature du produit, «*shredded wheat*» étant en fait le nom du produit.

La loi intitulée *Loi sur les marques de commerce*[11] qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1954 a également apporté de nombreux changements au droit canadien.

Cette loi comportait tout d'abord une nouvelle définition d'une marque de commerce à l'alinéa 2*h*) qui se lisait comme suit:

> **2.** *h*) «marque de commerce» signifie
>
> (i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés par d'autres;
>
> (ii) une marque de certification;
>
> (iii) un signe distinctif;
>
> (iv) une marque de commerce projetée.

Cette loi introduisait également pour la première fois une définition de l'adjectif «distinctive» à l'alinéa 2*d*), qui se lisait comme suit:

> *d*) «distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

En ce qui concerne plus particulièrement l'enregistrabilité d'une marque de commerce, l'alinéa 12(1)*b*) prévoyait ce qui suit:

> **12.** (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas
>
> […]

11. 1-2 Eliz. II, Ch. 49.

> *b*) Peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services.

L'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* de 1954 prévoyait qu'une marque de commerce n'était pas enregistrable si elle donnait une description fausse **et trompeuse** alors que l'alinéa 26(1)*c*) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* prévoyait qu'une marque de commerce n'était pas enregistrable si elle était faussement descriptive. À noter que la version anglaise prévoyait en fait aux alinéas 26(1)*c*) et *d*) qu'une marque de commerce n'était pas enregistrable si elle était *«misdescriptive»*, l'adjectif «trompeur» étant donc totalement absent dans la version anglaise de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*.

L'alinéa 12(2) prévoyait de façon plus précise qu'une marque de commerce pouvait être enregistrable si elle était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande d'enregistrement au Canada:

> (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa *a*) ou *b*) du paragraphe (1) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant.

L'alinéa 14(1)*b*) reprenait l'exception prévue à l'alinéa 28(1)*d*) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* qu'un requérant qui avait fait enregistrer une marque de commerce dans son pays d'origine pouvait obtenir son enregistrement au Canada si celle-ci n'était pas dépourvue de caractère distinctif, tout en précisant qu'elle ne devait pas être dépourvue de caractère distinctif au **Canada** considérant toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait **dans tout pays**:

> **14.** (1) Nonobstant l'article 2, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine est enregistrable si, au Canada
>
> [...]

> *b*) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays.

Notons également que l'alinéa 14(1)*b*) prévoyait que la marque de commerce ne devait pas être dépourvue de caractère distinctif alors que l'alinéa 28(1)*d*) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* prévoyait qu'elle ne devait pas être **entièrement** dépourvue de caractère distinctif.

La *Loi sur les marques de commerce* de 1954 prévoyait de plus pour la première fois qu'une personne pouvait se désister du droit à l'usage exclusif en dehors de la marque de commerce d'une partie n'étant pas indépendamment enregistrable. En fait, la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* ne prévoyait aucun moyen d'enregistrer une marque de commerce dont une partie était susceptible d'enregistrement tandis qu'une autre partie ne l'était pas. Le Bureau des marques de commerce avait par contre reconnu, dans un avis officiel publié le 28 novembre 1948, qu'il était possible pour un requérant de déposer une déclaration spécifiant que l'appropriation exclusive d'une matière non enregistrable faisait l'objet d'un désistement en dehors de la marque de commerce à enregistrer.

L'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce* de 1954 fournissait donc un moyen de protéger une marque de commerce sans restreindre abusivement les droits des autres personnes d'employer une partie de cette marque de commerce qui n'était pas indépendamment enregistrable.

Notons finalement que la *Loi sur les marques de commerce* de 1954 introduisait un changement très important à la législation canadienne puisqu'il était maintenant possible d'enregistrer une marque de commerce en liaison avec des services.

3. Critères d'interprétation de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*

L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi se lit comme suit:

> **12.** (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:
>
> […]

> *b*) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services.

Les tribunaux ont eu à interpréter à de nombreuses reprises cet alinéa et les critères d'interprétation suivants ont ainsi été développés.

Afin de déterminer si une marque de commerce donne ou non une description claire ou fausse et trompeuse, il faut considérer quelle serait la première impression du consommateur moyen en voyant ou en entendant cette marque de commerce. Il faut également examiner la marque de commerce en fonction des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée:

> Je conviens que la décision concluant au caractère de description claire d'une marque de commerce est une décision fondée sur la première impression, ce qui ne constitue pas une méthode propre à permettre l'analyse critique des mots composant la marque, mais plutôt à faire ressortir l'impression immédiate produite par cette marque à propos du produit. Il ne faut pas considérer la marque isolément, mais à la lumière du produit dont s'agit [*sic*].[12]

En ce qui concerne le critère selon lequel la marque de commerce ne doit pas être examinée isolément, mais à la lumière des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée, le juge Dubé de la Cour fédérale du Canada a illustré ce principe dans la décision *Mitel Corporation* lorsqu'il a examiné le mot «set» compris dans la marque de commerce **SUPERSET** en fonction de différentes situations pour bien faire comprendre que ce mot devait être examiné en fonction des marchandises, soit des téléphones:

> A reasonable man, reasonably conversant with the English language, passing by a tennis court would normally relate the

12. *Molson Co. Ltd.* c. *Carling O'Keefe Breweries*, [1981] 1 C.F. 275 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 281.

> word "set" to the game of tennis. A customer in a furniture store would associate the word "set" with a bedroom set or a dining-room set, depending on his intentions or the area of the store that he is in. A person interested in the purchase of a telephone might not call the equipment a set. He would most likely, in common parlance, call it a "telephone". But in a telephone store, or glancing at advertisements of telephone sales, a customer would probably link the mark SUPERSET to the telephone sets on display and form the impression that the telephones offered for sale are of superior quality.[13]

Il est possible de rechercher le sens des mots compris dans une marque de commerce mais cette recherche doit se limiter au domaine philologique et étymologique. Le recours aux dictionnaires qui donnent l'acception courante d'un mot est ainsi permis:

> À mon avis, cette recherche du sens de mots doit se limiter au domaine philologique et étymologique.
>
> Cette limitation n'exclut pas le recours aux dictionnaires qui donnent l'acception courante d'un mot donné, à considérer à la lumière du sujet ou du contexte dans lequel il est employé.[14]

Lorsque la marque de commerce est formée d'une combinaison de mots, combinaison que l'on ne retrouve pas dans les dictionnaires, il est tout de même possible d'avoir recours aux dictionnaires pour connaître la signification des mots compris dans cette combinaison:

> Des mots tels que HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE, formés par la combinaison du préfixe «HYPER» et, dans le premier cas, du mot anglais bien connue «VALUE» et, dans le second, du terme «FORMIDABLE», aussi bien connu en français qu'en anglais, ne figurent dans aucun dictionnaire, mais on ne peut en conclure qu'ils sont pour autant vides de sens. On trouve les éléments qui les composent dans les dictionnaires et on peut par conséquent, selon moi, se fonder sur ceux-ci pour déterminer le sens de ces éléments et, si possible, celui de ces mots composés eux-mêmes.[15]

---

13. *Mitel Corporation* c. *Registrar of Trade-marks,* (1984) 79 C.P.R. (2d) 202 (C.F.P.I.), le juge Dubé, p. 208.
14. Note 12, p. 282.
15. *The Oshawa Group Ltd*. c. *Le Registraire des marques de commerce,* [1981] 2 C.F. 18 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 22.

Même si une marque de commerce ne se retrouve pas dans les dictionnaires, cela ne signifie pas qu'elle échappe à l'application de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi:

> The fact that it has no dictionary status does not, in my view, remove it from the ambit of para. 12(1)(*b*).[16]
> [annotation omise].

Il faut souligner l'importance de l'adjectif «claire» spécifié à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, qui fait en sorte que la marque de commerce doit donner une description évidente, simple ou facile à comprendre:

> To be «clearly» descriptive there must be more than a «mere implication or suggestion» of the nature of the wares. The meaning of the trade mark must be «easy to understand, self-evident or plain.[17] [annotations omises].

Il faut conclure qu'une marque de commerce donne une description avant de pouvoir conclure qu'elle donne une description fausse.[18]

De même, il n'est pas suffisant qu'une marque de commerce donne une description fausse pour être visée par l'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, elle doit être fausse **et** trompeuse:

> À mon avis, le registraire s'est fourvoyé. «Connotation» s'entend d'une implication ou d'une suggestion. Même une «suggestion ou implication spécifique» ou une «implication ou suggestion claire» qu'une marque de commerce donne soit une description claire soit une description fausse et trompeuse ne suffit pas pour la rendre non enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*). Ces dispositions n'admettent pas une simple implication ou suggestion. Le Parlement a utilisé les termes «claire» et «fausse et trompeuse» après le terme «description», et le registraire n'a aucunement constaté que le terme qui nous intéresse constituait soit une description claire soit une description fausse et trompeuse.

---

16. *Wool Bureau of Canada Ltd.* c. *Le Registraire des marques de commerce,* (1978) 40 C.P.R. (2d) 25, 27 (C.F. (1ère inst.)) (le juge Collier).
17. *General Foods Inc.* c. *Tradition Fine Foods Ltd.,* (1991) 35 C.P.R. (3d) 564 (C.F.P.I.), le juge Strayer, p. 566.
18. *Bonus Foods Ltd.* c. *Essex Packers Ltd.,* (1964) 43 C.P.R. 165 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 178.

> […]
>
> S'agissant de description, les mots claire et fausse et trompeuse sont des éléments essentiels.[19]

Le mot «nature» spécifié dans l'alinéa 12(1)*b*) fait en sorte que la marque de commerce doit donner une description d'un aspect, d'un trait ou d'une caractéristique des marchandises ou des services:

> Further, the word "character" as used in s. 12(1)(*b*) must mean a feature, trait of characteristic of the product.[20]

Afin d'être clairement descriptive, une marque de commerce doit référer à la nature ou la qualité intrinsèque des marchandises ou des services tel que mentionné par le juge Addy dans l'affaire *Provenzano* où ce dernier devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **KOLD ONE**. Le juge Addy a tout d'abord conclu que l'adjectif *«kold»* ne décrivait pas la nature intrinsèque ou la qualité du produit:

> The adjective "cold", when applied to a "beer" is not in any way descriptive of the intrinsic character or quality of the product.
>
> […]
>
> Although a majority of people might prefer to drink their beer cold, others may prefer it at room temperature. The word "cold" in such a case can refer only to the state at which the product, namely, the beer, may or may not be sold or consumed and not to any intrinsic quality or characteristic of the product. It, therefore, is not descriptive of the beer itself.[21]

Ayant également indiqué que, pour donner une description fausse, une marque de commerce devait être d'une façon ou d'une autre reliée à la composition des marchandises et décrire de façon trompeuse un aspect de cette composition, le juge Addy a déterminé

---

19. *Thomas J. Lipton, Ltd.* c. *Salada Foods Ltd.,* [1980] 1 C.F. 740 (C.F.P.I.), le juge Addy, p. 743-744.
20. *Drackett Co. of Canada Ltd.* c. *American Home Products Corp*., (1968) 55 C.P.R. 29 (C. de l'É.), le juge Cattanach, p. 34.
21. *Provenzano* c. *Le Registraire des marques de commerce,* (1977) 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F.P.I.), le juge Addy, p. 190, confirmé à l'unanimité à (1978) 40 C.P.R. (2d) 288.

que la marque de commerce **KOLD ONE** ne donnait pas une description fausse et trompeuse:

> As to the mark being deceptively misdescriptive, not only must it refer to the material composition of the beer, which it does not, but even if misdescriptive it must be deceptively misdescriptive; I fail to see how any member of the public who might purchase beer known as "Kool [kold] One" could possibly consider himself as deceived by the product as he receives it by reason of the fact that the beer might not be cold at that time. One would have to be deprived of ordinary intelligence not to realise that the temperature at which it is received depends solely and entirely on the temperature at which it was stored immediately before delivery and not on any characteristics of the beer itself.[22]

Dans une autre décision concernant une marque de commerce pour usage en liaison avec des boissons alcoolisées, le juge Cattanach de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **TAVERN** dans l'affaire *Molson Companies Ltd.* Après avoir cité le juge Addy dans l'affaire *Provenzano*, le juge Cattanach a déterminé que la marque de commerce **TAVERN** ne décrivait pas une caractéristique essentielle des marchandises en liaison avec lesquelles elle etait employée, soit des boissons alcooliques fermentées:

> Une taverne est un établissement où la bière et d'autres produits de brasserie sont servis aux clients. Étant le nom de cet établissement, le mot «tavern» employé comme marque de commerce de marchandises qui y sont vendues et consommées, ne décrit pas, à mon avis, une caractéristique essentielle de ces marchandises, intrinsèque à leur composition.[23]

Afin de déterminer si une marque de commerce donne ou non une description claire ou fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée, il est possible de se demander si elle est essentiellement constituée d'un mot ou d'une expression que d'autres voudraient employer. Le cas échéant, la marque de commerce ne devrait

22. *Id.*, p. 190.
23. *Molson Co. Ltd.* c. *Carling O'Keefe Breweries,* [1981] 1 C.F. 275 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 281.

pas être enregistrée puisque cela pourrait avoir pour effet d'empêcher les autres personnes d'employer ce mot ou cette expression:

> In this case, registration of the appellant's trade mark does not remove from the vocabulary available to others providing services comparable to the appellant's any of the common descriptive words by which those services might be described. Competitors are not being deprived of the right to describe their services as computer-assisted audits or by reference to any other comparable terms.[24]

Bien que l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi spécifie qu'une marque de commerce qui donne une description claire de la «nature ou de la qualité» des marchandises ou des services n'est pas enregistrable, il est important de noter que la jurisprudence a élargi sa portée en couvrant une marque de commerce qui donne une description claire de la fonction ou du résultat des marchandises visées. Ainsi, dans l'affaire *Thomas Research Associates Ltd.*, le juge Thurlow, pour la Cour d'appel fédérale, a confirmé que la marque de commerce **ULTRA FRESH** n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description claire de la fonction, du but et de l'effet des marchandises:

> In our view, ULTRA FRESH is clearly descriptive of the function, the purpose and the effect when used as intended, of the bacteriostats and fungistats in association with which it is used as a trade mark.[25]

De même, dans l'affaire *Drackett Co. of Canada Ltd.* le juge Cattanach a déterminé que la marque de commerce **ONCE-A-WEEK** n'était pas enregistrable puisqu'elle indiquait clairement que les marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, soit du nettoyant à tapis, pouvaient n'être utilisées qu'une fois par semaine:

> A person faced with a floor cleaner described as ONCE-A-WEEK, in my opinion, would assume that the product need only be used weekly and would endure for that period of time which, to me, is an attribute or property that has a direct reference to the durable and excellent quality of the product.[26]

24. *Clarkson Gordon* c. *Registrar of Trade-marks,* (1985) 5 C.P.R. (3d) 252 (C.F.P.I.), le juge Reed, p. 256.
25. *Thomson Research Associates Ltd.* c. *Le Registraire des marques de commerce,* (1983) 71 C.P.R. (2d) 287 (C.A.F.), le juge Thurlow, p. 288.
26. Note 20, p. 34.

Mentionnons également une décision plus récente de la Commission des oppositions dans l'affaire *Effem Foods Ltd.*[27], où celle-ci devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **UPHOLDING THE STANDARDS OF BREEDING EXCELLENCE**. La Commission a donc déterminé que cette marque de commerce, lorsque employée en liaison avec de la nourriture pour animaux, n'était pas enregistrable puisqu'elle était une phrase élogieuse qui décrit clairement la fonction ou le principal résultat obtenu en utilisant de la nourriture pour animaux vendue sous cette marque de commerce. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «excellence».

Nous sommes d'avis par contre que l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi prévoit spécifiquement que le caractère descriptif d'une marque de commerce doit être examiné en fonction de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services, et non pas en fonction des effets de ces marchandises ou services. À moins de pouvoir conclure que l'effet est intrinsèquement lié à la nature du produit, comme dans le cas de la marque de commerce **ONCE-A-WEEK**, une marque de commerce qui est seulement descriptive des effets, et non pas **clairement** descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services, comme dans le cas des marques de commerce **ULTRA FRESH**, **OFF!** ou **UPHOLDING THE STANDARDS OF BREEDING EXCELLENCE**, devrait être enregistrable.

D'autre part, une marque de commerce constituée de la couleur des marchandises n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi. En effet, dans l'affaire *John Labatt Ltd.*, la Cour d'appel fédérale a déterminé que la marque de commerce **GOLDEN** n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description claire de la couleur des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, soit de la bière:

> In the present case, "golden" is a word one of whose primary meanings is to describe a colour. That colour is found in most beer, including respondent's beer (there is even evidence to this effect but we trust that the colour of beer is a matter of which we may be allowed to take judicial notice).
>
> "Golden", as the registrar found, is an adjective apt to describe one of the characteristics or qualities of beer, namely, its colour.

27. *Effem Foods Ltd.* c. *Ralston Purina Canada Inc.,* (1996) 74 C.P.R. (3d) 101 (C.F.P.I.).

> Paragraph 12(1)(*b*) prohibits respondent from obtaining a monopoly of it.[28]

L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi prévoit également qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou fausse et trompeuse des conditions de production des marchandises ou des services. À cet égard, mentionnons l'affaire *Staffordshire Potteries Ltd.*, où le juge Thurlow de la Cour fédérale du Canada a déterminé que la marque de commerce **KILNCRAFT** n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description selon laquelle la vaisselle était fabriquée par un procédé de cuisson au four:

> The word "Kilncraft" is a combination of the two common English words kiln and craft, both of which, in my opinion, contribute to what the composite word suggests. Where used in association with or in relation to table ware, it has, so far as I am aware, no recognized meaning, but to my mind, it strongly suggest that the tableware in association with, or in respect of which it may be used has been skillfully made by a kiln process.
>
> […]
>
> To my mind, the word represents to the viewers or listeners that the wares are so produced and are of such quality, and it is, therefore, clearly descriptive within the meaning of para. 12(1)(*b*), both of the conditions of production of the tableware in association with which it is used and of the quality of such wares, if not also of their character, as well.[29]

De plus, l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou fausse et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises ou les services. À cet égard, mentionnons la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Lubrication Engineers Inc.* où celle-ci devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **LUBRICATION ENGINEERS** pour usage en liaison avec de l'huile et des lubrifiants dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot *«lubrication»*.

---

28. *John Labatt Ltd.* c. *Molson Co. Ltd.,* (1987) 19 C.P.R. (3d) 88 (C.A.F.), le juge Hugessen, p. 90.
29. *Staffordshire Potteries Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks,* (1976) 26 C.P.R. (2d) 134 (C.A.F.), le juge Thurlow, p. 135-136.

Le juge Hugessen, pour la Cour, a déterminé que la marque de commerce **LUBRICATION ENGINEERS** n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, ou des personnes qui produisaient ces marchandises:

> First, we are of the view that the appellant's trade mark LUBRICATION ENGINEERS for use in association with greases, oils and lubricants, was not registrable under s. 12 of the Act. The words "Lubrication Engineers" describe a recognized occupation or profession (see Canadian Classifications and Dictionary of Occupations; see also American Society of Lubrication Engineers, Constitution). Their use as a trade mark in association with wares which are themselves intimately associated with the practice of that occupation or profession fails to distinguish those wares in any way. In the words of s. 12(1)(*b*), the trade mark is "either clearly descriptive or deceptively misdescriptive [...] of the character or quality of the wares [...] or the persons employed in their production".[30]

De même, dans l'affaire *Canadian Council of Professional Engineers*[31], la Commission des oppositions a déterminé que la marque figurative **KREBS ENGINEERS & Dessin**, lorsque employée avec des équipements industriels, donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes qui produisent ces marchandises. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot *«engineers»*.

De plus, dans une autre affaire impliquant le Conseil canadien des ingénieurs professionnels, la Commission des oppositions a conclu que la marque figurative **P.ENG & Dessin**, lorsque employée avec des services de consultation, de promotion et de conseil à l'égard d'ingénieurs, donnait une description claire des personnes qui offrent ces services, soit des ingénieurs[32]. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot *«P.Eng»*.

---

30. *Lubrication Engineers Inc.* c. *Canadian Council of Professional Engineers,* (1996) 41 C.P.R. (3d) 244.
31. *Canadian Council of Professional Engineers* c. *Krebs Engineers,* (1996) 69 C.P.R. (3d) 267.
32. *Canadian Council of Professional Engineers* c. *Canadian Society for Professional Engineers,* (1996) 66 C.P.R. (3d) 563.

Mentionnons enfin la décision *Flowers Canada*[33], où la Commission des oppositions avait déterminé que la marque de certification **MASTER FLORIST**, lorsque employée avec des services de fleuriste, donnait une description claire des personnes qui offrent ces services et qu'elle n'était donc pas enregistrable.

L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi prévoit également qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services. À noter qu'une marque de commerce constituée du nom d'un endroit géographique, tel que le nom d'une ville ou d'un pays, donne à sa face même une description claire du lieu d'origine des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée. Si les marchandises ou les services ne proviennent pas de cet endroit, la marque de commerce donne alors une description fausse, description qui peut être fausse et trompeuse selon le cas.

Ces principes ont été exposés par le juge Cattanach de la Cour fédérale du Canada, dans l'affaire *Atlantic Promotions Inc.* où ce dernier devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **MILAN SHOWER GEL** pour usage en liaison avec du savon notamment:

> A geographical word is usually regarded as being clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin and because of that any person in a particular locality is at liberty to apply the place or origin to this wares unless perchance the word has become distinctive of one person's wares.
>
> The words used in para. 12(1)(*b*) of the Trade Marks Act are "place of origin". Thus if a geographical name is attached to wares there made it is "clearly descriptive of the origin". If the wares are not made there then the word is misdescriptive and mayhap deceptively so depending on the circumstances.[34]

Puisque les produits en l'espèce ne provenaient pas de la ville de Milan et puisque cette dernière est une ville très connue, le juge Cattanach a conclu que la marque de commerce **MILAN SHOWER GEL** donnait une description fausse et trompeuse de leur lieu d'origine.

---

33. *Flowers Canada* c. *Maple Ridge Florists Ltd.,* (1998) 86 C.P.R. (3d) 110.
34. *Atlantic Promotions Inc.* c. *Registrar of Trade-marks,* (1984) 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 195.

Dans l'affaire *Institut National des Appellations d'Origine*[35], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **BORDEAUX** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, soit des biscuits.

Après avoir indiqué que les biscuits de la requérante ne provenaient effectivement pas de la ville de Bordeaux en France, la Commission des oppositions a examiné si la marque de commerce **BORDEAUX** pouvait alors donner une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des biscuits. La Commission a donc conclu que, même en présumant qu'un consommateur de biscuits savait que la ville de Bordeaux est localisée en France, ce consommateur ne déduirait pas que les biscuits vendus sous la marque de commerce **BORDEAUX** proviennent de France.

Mentionnons enfin l'affaire *Institut National des Appellations d'Origine*, où la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **THE COGNAC OF FINE BEER** pour usage en liaison avec de la bière. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*fine*» et «*beer*». La Commission a déterminé qu'un consommateur ne déduirait pas que le produit provient de la France même s'il savait que Cognac est une région de la France:

> As to the origin of the applicant's beer, even if the average user of the applicant's beer knew that Cognac is from France, he would not, in my view, conclude that the applicant's beer also came from France. […] Even if I could have concluded that the applicant's mark is somehow misdescriptive of the character, quality or place of origin of the applicant's wares, I do not consider that it is deceptively so.[36]

Soulignons qu'une marque de commerce qui est simplement suggestive n'est pas visée par l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi:

> If the mark is merely suggestive it does not fall within the prohibition against clearly descriptive marks.[37]

---

35. *Institut National des Appellations d'Origine* c. *Pepperidge Farm Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 540.
36. *Institut National des Appellations d'Origine* c. *Brick Brewing Co. Ltd.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 351 (Comm. opp.), p. 359-360.
37. Note 16, p. 27.

En effet, comme nous l'avons vu précédemment, des marques de commerce telles que **KOLD ONE** et **TAVERN** pour usage en liaison avec des boissons alcoolisées sont enregistrables même si elles peuvent être dans une certaine mesure suggestives. À noter également la marque de commerce **KIDFITTERS** pour usage en liaison avec des vêtements qui fut jugée enregistrable dans l'affaire *GWG Ltd.*:

> In my view to attribute the meaning to the trade mark KIDFITTERS for use in association with jeans, jackets and skirts which, standing alone, are not exclusively children's wear, from meanings of the two component words, the combination of which makes up the coined word, that it is clearly descriptive of the character of those wares in that they are designed to fit children rather than the service that the manufacturer performs is an exercise in mental gymnastics. Perhaps not an advanced exercise but an exercise nonetheless.
>
> […]
>
> Clothing of the kind that the appellant proposes to use the trade mark in association with have been made by numerous manufacturers over a number of years and the evidence before me is that no one has sought to use the word "kidfitters" with those wares.
>
> That being so it seems to me that it is difficult to come to the conclusion that the Registrar came to that KIDFITTERS was clearly descriptive in the light of the fact it is a word that it has not been a natural, apt and likely word for a trader in clothing, particularly jeans, jackets and skirts is likely to want to use.[38]

De même, les marques de commerce **AUDITCOMPUTER** et **THE AUDITCOMPUTER** furent jugées enregistrables pour usage en liaison avec des services de vérification par ordinateur dans l'affaire *Clarkson Gordon*:

> I cannot find that the word «AuditComputer» has a clearly descriptive content. It is an awkward and cumbersome (and for that reason one wonders how effective as a trade mark) combination of two words. On first reading, the word appears to be

38. *GWG Ltd.* c. *Registrar of Trade-marks*, (1981) 55 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 6, 7 et 9.

> meaningless. To the extent that it does signify anything, it would appear that it might describe a type of computer. Or it might describe a mechanism for verifying the accuracy or efficiency of the functioning of a computer or computer programs. But, the coined word does not clearly describe a "computer-assisted audit".[39]

Mentionnons enfin la marque de commerce **THE HYDRATION DRINK** qui fut jugée enregistrable pour usage en liaison avec de l'eau potable dans l'affaire *Quaker Oats Co. of Canada* par la Commission des oppositions. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*drink*» en dehors de la marque de commerce. La Commission a conclu que la marque de commerce **THE HYDRATION DRINK** n'était pas clairement descriptive ou faussement descriptive et trompeuse de la nature ou de la qualité de l'eau potable ou encore des effets de celle-ci:

> In my view, the evidence does not support the conclusion that the phrase "the hydration drink" clearly describes the character or quality of drinking water, or its effect. The mark does not, for example, describe any level of constituents that might be present in water, or describe any specific hydration state. In my view, the mark is a coined phrase suggesting that drinking the opponent's water will raise or maintain the hydration state of the body at a desirable level. Of course, a mark may be suggestive without being clearly descriptive.[40]

Est-ce que l'état du registre est pertinent dans le cadre d'une objection fondée sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi? En d'autres termes, est-ce que le requérant peut faire valoir que sa marque de commerce est enregistrable puisque le registraire des marques de commerce a déjà permis l'enregistrement de marques de commerce similaires ou identiques?

Dans la décision *Canadian Parking Equipment Ltd.*[41], le juge Jerome de la Cour fédérale du Canada a énoncé le principe général voulant que, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de marque de commerce, chaque demande doit être évaluée selon ses propres mérites. Il a par contre précisé que l'état du registre pouvait

39. Note 24, p. 254-255.
40. *Quaker Oats Co. of Canada* c. *Absopure Co.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 537 (Comm. opp.), p. 539.
41. *Canadian Parking Equipment Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks,* (1990) 34 C.P.R. (3d) 154 (C.F.P.I.), le juge Jerome.

demeurer pertinent dans certaines circonstances particulières. De plus, l'examinateur devrait fournir une explication pour justifier les contradictions apparentes lorsqu'il rejette une demande d'enregistrement malgré la présence sur le registre d'autres marques de commerce similaires enregistrées.

Ce principe a par la suite été suivi tout en soulignant les différences qui existent entre l'examen initial de la marque de commerce effectué par un examinateur et l'examen de celle-ci dans le cadre d'une procédure en opposition. À cet égard, l'extrait suivant de la décision de la Commission des oppositions dans l'affaire *Thomas J. Lipton Inc.* c. *Boyd Coffee Co.* résume bien cette importante distinction concernant l'utilité et la pertinence de l'état du registre:

> The applicant submitted that the state of the register disclosed the existence of a number of marks including the element CUP and that it was incumbent on the Registrar in view of the decision of the Federal Court Trial Division in *Canadian Parking Equipment Ltd*. v. *Canada (Registrar of Trade Marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154, 39 F.T.R. 63, 23 A.C.W.S. (3d) 1241, to reconcile the existence of these marks on the register in determining whether or not its trade mark is registrable under s. 12(1)(*b*) of the Act. However, the Parking Equipment case related to a refusal by the Registrar at the examination stage to permit the applicant's trade mark AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA to proceed to advertisement. I do not however, consider that the Opposition Board is in a position to explain why certain marks identified by an applicant in its evidence were permitted by the examination division of the Trade Marks Office to proceed to registration. Further, I do not consider that the board could, in relation to the s. 12(1)(*b*) ground, have regard to those marks which were registered after the filing date of the applicant's application.[42]

Cette même distinction fut confirmée par la suite dans une décision également rendue par la Commission des oppositions dans l'affaire *Beaver Lumber Co. Ltd.*:

> The applicant has also cited the case of *Canadian Parking Equipment Ltd*. v. *Canada (Registrar of Trade Marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 (F.C.T.D.), as authority for the principle that consistency should be shown by the Trade-marks Office in the

42. (1991) 40 C.P.R. (3d) 272 (Comm. opp.), p. 277.

> differentiation and registrability of the various Beaver marks presented in the applicant's state of the register evidence. However, in that case there was no opposition, rather the applicant was appealing the Registrar's ruling that the mark was not registrable pursuant to section 12(1)(*b*); the state of the register evidence was presented to show that similar marks had not been considered descriptive and had proceeded at least to advertisement and Mr. Justice Jerome agreed that the Registrar should reconcile the inconsistencies to some extent before the application was rejected. In an opposition there are many facts that are unique to that particular opposition, most of which result from the fact that there is an opponent involved. Therefore, the state of the register cannot be utilized in the same way it is in cases under 12(1)(*b*), where it is the inherent registrability of the mark that is in question.[43]

Soulignons la décision du juge Rothstein de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, où celui-ci a tenu compte de l'état du registre dans le cadre d'un appel de la décision du registraire ayant rejeté la demande d'enregistrement pour la marque de commerce **THE MILD ONE**:

> I am unable to distinguish these examples from the type of trade mark for which the appellant sought registration in the case at bar.
>
> […]
>
> None the less, the evidence before me indicates a series of similar type marks. In view of the acceptance of registration in all the other cases, the rejection of the application in this case would result in an unexplained inconsistency.[44]

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons à tout le moins prétendre qu'au stade de l'examen de la demande d'enregistrement par l'examinateur, ce dernier devrait fournir une explication valable au requérant justifiant les contradictions apparentes si le requérant a établi qu'il y a un certain nombre de marques de commerce similai-

43. *Beaver Lumber Co. Ltd.* c. *Woodchuck Flooring Inc.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 95 (Comm. opp.), p. 105.
44. *Rothmans, Benson & Hedges Inc.* c. *R.J. Reynolds Tobacco Co.,* (1993) 47 C.P.R. (3d) 438 (C.F.P.I.), le juge Rothstein, p. 442-443.

res ou identiques à la sienne sur le registre des marques de commerce.

Mentionnons enfin, que dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement, l'examinateur ne devrait pas soulever une objection fondée sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi s'il doute que la marque de commerce sous examen constitue une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et des services:

> Si l'examinateur doute que le vendeur ou l'acheteur éventuel penserait de prime abord que la marque de commerce constitue une description claire de la nature ou de la qualité des services ou marchandises, il ne devrait pas soulever d'objection aux termes de l'alinéa 12(1)*b*).[45]

Examinons maintenant certains cas particuliers.

4. Cas particuliers

4.1 Marque de commerce élogieuse

En 1909, dans l'affaire *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ld. to Register a Trade Mark («Perfection»),* la Cour d'appel du Royaume-Uni a déterminé que certains mots élogieux ne pouvaient constituer une marque de commerce puisqu'ils ne pouvaient distinguer, ou s'adapter pour distinguer, des marchandises d'une personne de celles d'une autre personne, soit des mots tels que «bon», «meilleur», «parfait» et «superfin»:

> I do not think, for instance, that any amount of evidence of user would induce a Court to permit the registration of ordinary laudatory epithets, such as "best", "perfect" etc. On the other hand, in the case of a peculiar collocation of words it might be satisfied with reasonable proof of acquired distinctiveness even though the words taken separately might be descriptive words in common use.[46]

Dans cette affaire, la Cour d'appel du Royaume-Uni a déterminé que le mot «*perfection*» ne pouvait constituer une marque de commerce pour usage en liaison avec du savon.

45. *Manuel d'examen des marques de commerce,* p. 123-124.
46. (1909) 26 R.P.C. 854 (C.A.), le juge Fletcher Moulton, p. 858-859.

Les tribunaux canadiens ont donc jugé que des marques de commerce élogieuses comme **STANDARD**, **RIGHT**, **SUPERWASH**, **EXTRA**, **HYPER-FORMIDABLE** et **HYPER-VALUE** n'étaient pas enregistrables.

Dans l'affaire *Wool Bureau of Canada Ltd.*, le juge Collier de la Cour fédérale du Canada a déterminé que la marque de commerce **SUPERWASH** n'était pas suggestive, mais plutôt clairement descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, soit des vêtements, matériel et couvertures de laine:

> The appellant says SUPERWASH is neither clearly descriptive nor deceptively misdescriptive of the character or quality of the woolen wares; it is, at most, vaguely suggestive of some property of washability.
>
> I cannot agree.
>
> […]
>
> It seems to me the ordinary user or dealer in sweaters and men's hosiery, fabricated from wool, would know that wool has, traditionally, been susceptible to shrinkage when the garment is washed. In my opinion, that notional person, as a matter of immediate impression, would conclude that "superwash" applied to particular woolen goods, described a garment that washed very, or extremely well, with little or no resultant shrinkage.[47]

La marque de commerce **RIGHT** pour usage en liaison avec des cigarettes a été jugée clairement descriptive dans la décision *Imperial Tobacco Ltd.*, où le juge Cattanach de la Cour fédérale du Canada a indiqué:

> When used as a trade mark words are used in an adjectival sense. The manner of use and context do dictate. They modify the wares.
>
> […]
>
> Thus the word "right", just as the word "extra" which was the subject of like comment in *Re Molson Companies Ltd. and John*

47. Note 16, p. 27-28.

> *Labatt Ltd. et al.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 at p. 160, 129 D.L.R. (3d) 201, has the laudatory connotation that wares modified thereby meet a specified standard and are desirable and satisfactory.[48]

Dans l'affaire *Café Suprême F & P Ltée*, le juge Dubé de la Cour fédérale du Canada a déterminé que la marque de commerce **CAFÉ SUPRÊME** pour usage en liaison, notamment, avec l'exploitation d'un commerce de vente de café donnait une description claire de la qualité des services offerts en liaison avec cette marque de commerce:

> Le passant qui aperçoit l'enseigne «Café Suprême» pendue à la marquise d'un bistrot doit sûrement y lire qu'il s'agit là d'un endroit où l'on peut déguster du café de très haute qualité, d'un établissement où le service est excellent. Enfin, il doit se dire que la réclame offre des services «au-dessus de tous les autres». Donc, une description claire et évidente du haut degré de qualité des services offerts sous l'enseigne «Café Suprême». C'est précisément ce que le registraire a trouvé dans sa décision. Il n'a donc pas commis d'erreur.
>
> De plus, la marque de commerce proposée présente une description élogieuse, «suprêmement» élogieuse.[49]

Le juge Dubé a également jugé que la marque de commerce **SUPERSET** pour usage en liaison avec des téléphones n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description claire de la qualité de ses marchandises:

> In my view, the registrar did not misdirect himself. He quite properly looked at the combination of the word «super», a well-known and often used laudatory epithet, and the word "set" which he found to connote a "telephone set".
>
> […]
>
> But in a telephone store, or glancing at advertisements of telephone sales, a customer would probably link the mark SUPERSET to the telephone sets on display and form the

48. *Imperial Tobacco Ltd.* c. *Benson & Hedges Canada Inc.*, (1984) 75 C.P.R. (2d) 115 (C.F.P.I.), le juge Cattanach, p. 117.
49. *Café Suprême F & P Ltée* c. *Registrar of Trade-marks*, (1984) 4 C.P.R. (3d) 529 (C.F.P.I.), le juge Dubé, p. 532.

> impression that the telephones offered for sale are of a superior quality. Much as other people would link SUPERWASH to garments that wash superbly well, or SUPERSET (in association with tools) to tools that function in a superior way, or SUPERWEAVE to superfine textile.[50]

Le *Manuel d'examen des marques de commerce* mentionne ce qui suit à la page 130 quant aux marques de commerce élogieuses:

> Des marques telles que SUPÉRIEUR, EXCELLENT, QUALITÉ, MEILLEUR, ULTRA, SUPER, SUPRÊME ou PARFAIT, qui vantent les mérites ou la supériorité des marchandises, sont clairement descriptives de leur qualité et ne sont pas enregistrables, sauf si le requérant démontre le caractère distinctif ou le deuxième sens acquis de la marque conformément au paragraphe 12(2) ou encore prouve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14.

Une marque de commerce peut ne pas comprendre un mot élogieux en soi mais l'ensemble de celle-ci peut suggérer une qualité intrinsèque supérieure quelconque empêchant ainsi son enregistrement, tel que les marques de commerce **VOTRE CHIEN EN RAFFOLERA**[51], **POUR AIDER VOTRE CHIEN À VIVRE PLUS LONGTEMPS**[52] et **THE BITS THAT TASTE THE BEST**[53].

La Commission des oppositions a par contre déterminé que la marque de commerce **IT'S LIKE GETTING A MULTI-VITAMIN IN EVERY MEAL** était enregistrable puisque le consommateur doit accomplir une réflexion supplémentaire afin de conclure que cette marque de commerce est ou non élogieuse:

> The marks suggest that the product contains vitamins and it is up to the consumer to determine whether this is a desired ingredient or not. The mere fact that the product may contain vitamins is not laudatory. If the marks went on to say that the pet food will therefore make your pet healthier, that would be

50. Note 13, p. 207-208.
51. *Quaker Oats Co. of Canada Ltd.* c. *Effem Foods Ltd.*, (1989) 25 C.P.R. (3d) 412 (Comm. opp.).
52. *Quaker Oats Co. of Canada Ltd.* c. *Ralston Purina Canada Inc.,* (1987) 18 C.P.R. (3d) 108 (Comm. opp.).
53. *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Ralston Purina Canada Inc.,* (1995) 61 C.P.R. (3d) 540 (Comm. opp.).

> laudatory, but they do not. It is up to the consumer to draw that conclusion or any other conclusion they may decide to reach. Therefore, since an additional mental step is required on the part of the consumer before any remotely laudatory association can be made, it cannot be argued that the marks are laudatory and thus prohibited by section 12(1)(*b*).[54]

À la lumière de ce qui précède, il ne fait pas de doute que la ligne de démarcation entre une marque de commerce suggestive et une marque de commerce élogieuse clairement descriptive est parfois très mince si l'on considère des marques de commerce telles que **BOOSTER** (jugée enregistrable en liaison avec des produits capillaires), **COUPE MESURE** et **CUSTOM CUT** (jugées enregistrables en liaison avec des cigarettes), **PRIME CUTS** (jugée enregistrable en liaison avec de la nourriture pour chien et chat), **THE HYDRATION DRINK** (jugée enregistrable en liaison avec de l'eau potable), **BONUS** (jugée enregistrable en liaison avec de la nourriture), **SUPERWASH** (jugée non enregistrable en liaison avec des vêtements), **PREMIER CHOIX** (jugée non enregistrable en liaison avec des produits du tabac), **HIGH YIELD** (jugée non enregistrable en liaison avec du café), **SUPER-WEAVE** (jugée non enregistrable en liaison avec des produits de coton et de laine) et **CANADA'S HEALTHIEST CATS** (jugée non enregistrable avec de la nourriture pour animaux).

Nous sommes d'avis qu'une marque de commerce élogieuse ne devrait pas faire l'objet d'une présomption qu'elle est clairement descriptive. En ce sens, contrairement à ce qui est indiqué dans le *Manuel d'examen des marques de commerce*, une marque de commerce telle que **SUPÉRIEUR**, **SUPER** ou **SUPRÊME** devrait être enregistrable, à moins que l'examinateur soit en mesure de démontrer qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée. Ainsi, une marque de commerce telle que **SUPRÊME**, bien qu'élogieuse, n'est pas en soi **clairement** descriptive de quoi que ce soit. La marque de commerce **CAFÉ SUPRÊME** pour usage en liaison avec l'opération d'un commerce de vente de café est par contre clairement descriptive.

Afin d'illustrer nos propos, prenons les marques de commerce **PERFECTION**, **ONCTUEUX** et **SOYEUSE** pour usage en liaison

54. *Ralston Purina Co.* c. *Effem Foods Ltd.*, (1997) 81 C.P.R. (3d) 528 (Comm. opp.), p. 536.

avec du savon. À notre avis, la marque de commerce **PERFECTION**, bien qu'élogieuse, n'est pas clairement descriptive, la marque de commerce **ONCTUEUX** est clairement descriptive, alors que la marque de commerce **SOYEUSE** pourrait également être clairement descriptive. Nous considérons que la présence de l'adjectif «clair» à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi fait en sorte que la décision anglaise *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ld. to Register a Trade Mark («Perfection»)* concluant que la marque de commerce **PERFECTION** n'est pas enregistrable pour usage en liaison avec du savon n'est pas nécessairement applicable au Canada.

4.2 Marque figurative

Une marque de commerce doit au moins posséder un certain caractère distinctif afin de ne pas être descriptive et ce, même si elle présente un graphisme particulier, si elle comporte des éléments figuratifs ou si l'élément ou les éléments considérés comme étant descriptifs ont fait l'objet d'un désistement.

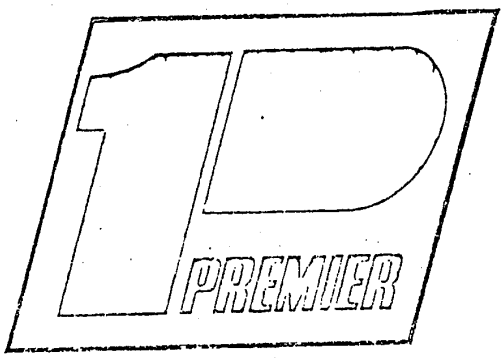
Dans l'affaire *Canadian Jewish Review Ltd.*, la Cour de l'Échiquier devait déterminer si la marque figurative **THE CANADIAN JEWISH REVIEW Dessin** pouvait être enregistrée pour usage en liaison avec des publications et des services de publication. Nous reproduisons ci-après cette marque figurative:

À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots *«the Canadian Jewish review».* Le juge Cameron a conclu que cette marque figurative donnait une description claire de la nature et la qualité des marchandises et services précités et ce, malgré le graphisme hébreux de celle-ci et le désistement à l'égard de tous les mots:

> Notwithstanding the disclaimer, the four words constitute the body of the trade mark, the added features, being merely an embellishment of the letters comprising the words, cannot be dissociated from the words themselves. The alleged distinctive-

> ness of the design cannot be seen without seeing the words themselves. In my opinion, the trade mark when depicted, written or sounded, would, to a viewer or listener, be clearly descriptive in the English language of the character or quality of the wares or services. The application is, in fact, an attempt to register in another form which has not been proven to have been distinctive at the date of the application, words which by themselves could not be the subject of registration.[55]

Dans l'affaire *Lake Ontario Cement Ltd.*, le juge Dubé de la Cour fédérale du Canada devait déterminer si la marque figurative **PREMIER & Dessin**, qui faisait l'objet d'un désistement pour le mot «premier» pouvait être enregistrée. Nous reproduisons ci-après cette marque figurative:



Suite à une étude de la jurisprudence en la matière, le juge Dubé a tout d'abord indiqué qu'un désistement à l'égard d'une portion d'une marque de commerce pouvait permettre l'enregistrement de cette dernière si celle-ci possédait suffisamment d'éléments distinctifs à l'exception de cette portion:

> It does appear to me, from a review of the above-mentioned cases that a disclaimer would allow the registration of a trade mark which contained unregistrable material, provided that apart from the unregistrable letters or words, there remained a distinctive feature, or a pictorial representation, which would make the mark as a whole distinctive from other marks, and

55. *The Canadian Jewish Review Ltd.* c. *Le registraire des marques de commerce*, (1961) 37 C.P.R. 89 (C. de l'É.), le juge Cameron, p. 93.

> provided that the unregistrable letters or words were so unregistrable because clearly descriptive, or non-distinctive.[56]

Il a donc déterminé que la marque figurative **PREMIER & Dessin** était suffisamment distinctive et pouvait être enregistrée puisque le mot «premier» faisait l'objet d'un désistement et puisque la marque figurative ne donnait pas une description fausse et trompeuse lorsque considérée dans son ensemble:

> The word "Premier" being unregistrable because clearly descriptive, and not being deceptively misdescriptive, and the appellant having disclaimed the right to its exclusive use apart from the trade mark, the trade mark as a whole becomes registrable.[57]

Nous reproduisons ci-après la marque figurative **RENTERS NEWS & Dessin** pour laquelle la Commission des oppositions devait se prononcer quant à son enregistrabilité dans l'affaire *Arthur K. Arthur*[58]:

À noter que les marchandises visées par cette marque figurative étaient des périodiques comportant des annonces concernant des appartements, des maisons, des condominiums et des espaces à partager et que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*renters*» et «*news*». Puisque les mots «*renters*» et «*news*» faisaient l'objet d'un désistement, le requérant prétendait que la marque figurative **RENTERS NEWS & Dessin** était enregistrable puisqu'elle comportait suffisamment d'éléments graphiques pour qu'elle ne soit pas descriptive lorsque considérée dans son ensemble.

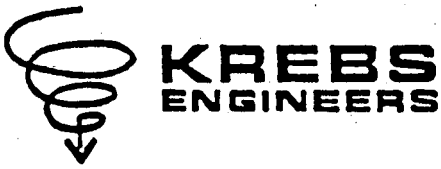
---

56. *Lake Ontario Cement Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks*, (1976) 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F.P.I.), le juge Dubé, p. 109.
57. *Id.*, p. 109-110.
58. *Arthur K. Arthur* c. *Auto Mart Magazine Limited*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 117.

La Commission des oppositions a par contre indiqué que l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi empêche l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire lorsqu'elle est prononcée. Puisque la seule manière de lire la marque figurative **RENTERS NEWS & Dessin** est de prononcer les mots «*renters news*», la Commission des oppositions a déterminé que cette marque figurative donnait une description claire des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée. La Commission des oppositions a distingué sa décision de celle rendue dans l'affaire *Lake Ontario Cement Ltd.* de la façon suivante:

> However, the issue of the sounding of the mark was not considered in that case. Furthermore, that case is distinguishable because the additional design matter included a large stylized letter "P" apart from the word "premier" which presumably could be sounded instead of, or together with, the word "premier".[59]

Dans l'affaire *Canadian Council of Professional Engineers* c. *Krebs Engineers*[60], la Commission des oppositions devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque figurative **KREBS ENGINEERS & Dessin** pour usage en liaison avec des équipements industriels, marque figurative que nous reproduisons ci-après:



À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*engineers*». Après avoir indiqué que cette marque figurative n'était pas descriptive des marchandises, la Commission des oppositions a par contre déterminé qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée. En fait, en raison du mot «*engineers*» et du nom de famille Krebs, la Commis-

59. *Id.*, p. 121.
60. (1996) 69 C.P.R. (3d) 267.

sion conclut qu'un consommateur, en voyant ou en entendant cette marque figurative, déduirait qu'il s'agissait d'une firme d'ingénieurs ou que le requérant employait des ingénieurs.

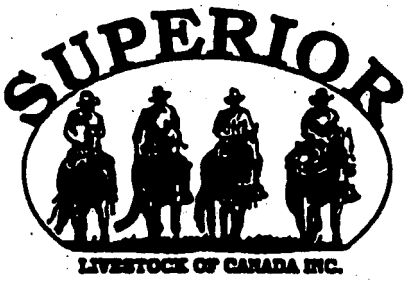
Nous reproduisons ci-après la marque figurative **P.ENG & Dessin**, pour laquelle la Commission des oppositions devait se prononcer quant à son enregistrabilité dans l'affaire *Canadian Council of Professional Engineers* c. *Canadian Society for Professional Engineers*[61]:

Les services visés par cette marque figurative étaient notamment des services de consultation, de promotion et de conseils à l'égard d'ingénieurs. À noter également que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*P.eng*» et que la couleur rouge de la feuille d'érable était revendiquée comme faisant partie de la marque figurative. Puisque le mot «*P.eng*» faisait l'objet d'un désistement, le requérant prétendait que la marque figurative **P.ENG & Dessin** était enregistrable car elle comportait des éléments graphiques faisant en sorte de la rendre non descriptive. La Commission des oppositions a toutefois conclu que la marque figurative **P.ENG & Dessin** donnait, lorsque prononcée, une description claire des services en liaison avec lesquels elle était employée et des personnes qui offraient ces services, en l'occurrence des ingénieurs.

Dans l'affaire *Burns Foods (1985) Ltd.*[62], la Commission des oppositions devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque figurative **SUPERIOR LIVESTOCK OF CANADA INC. & Dessin** pour usage en liaison avec l'exploitation d'une entreprise

61. (1996) 66 C.P.R. (3d) 563.
62. *Burns Foods (1985) Ltd.* c. *Superior Livestock of Canada*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 413 (Comm. opp.).

œuvrant dans la vente de bétail, marque figurative que nous reproduisons ci-après:



À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*superior livestock of*» et «Canada». La Commission des oppositions a déterminé que cette marque figurative était descriptive et louangeuse puisque, lorsque prononcée, elle indiquait que le requérant vendait du bétail de qualité supérieure.

Nous reproduisons ci-après la marque figurative **PERMANENT DISCOUNT & Dessin**, pour laquelle la Commission des oppositions devait se prononcer quant à son enregistrabilité dans l'affaire *Great Pacific Industries Inc.*[63]:

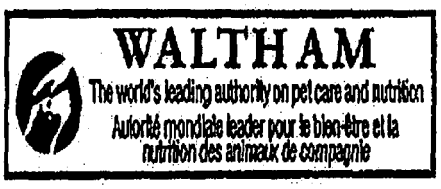
Les services visés par cette marque figurative étaient des services de vente au détail de nourriture et de marchandises générales. Le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*permanent discount*». La Commission des oppositions a déterminé que le «s» stylisé ($), le cadrage ainsi que les autres éléments graphiques n'étaient pas suffisants pour faire en sorte que cette marque figura-

63. *Great Pacific Industries Inc.* c. *Westfair Foods Ltd.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 518 (Comm. opp.).

tive ne soit pas clairement descriptive des services lorsqu'elle était prononcée.

Dans l'affaire *Insurance Co. of Prince Edward Island*[64], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MUTUAL & Dessin** n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description claire de la nature des services en liaison avec lesquels elle était employée, soit notamment des services en matière d'assurances. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*mutual*» se retrouvant dans la marque de commerce **MUTUAL & Dessin** que nous reproduisons ci-après:

Dans l'affaire *Ralston Purina Canada Inc.*[65], la Commission des oppositions a déterminé que les marques figuratives comportant le mot «waltham» ne donnaient pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des conditions de production de ces marchandises ou du lieu d'origine de ces marchandises, soit de la nourriture pour animaux. À noter que le requérant avait déposé un désistement à l'égard de toute la matière lisible à l'intérieur des marques figuratives à l'exception du mot «waltham». À titre de référence, nous reproduisons ci-après l'une de ces marques figuratives:



64. *Insurance Co. of Prince Edward Island* c. *Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 103 (Comm. opp.).
65. *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Effem Foods Ltd.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 276 (Comm. opp.).

Dans l'affaire *McCain Foods Ltd.*[66], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **SEASONED CRISP SIMPLOT & Dessin** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, soit des légumes surgelés. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*seasoned*» et «*crisp*». Nous reproduisons ci-après cette marque de commerce:

Examinons maintenant un cas qui est peut-être unique à la législation canadienne, soit la marque de commerce en langues française et anglaise.

4.3 Marque de commerce française et anglaise

Bien que la combinaison de deux mots en langue anglaise ou en langue française ne fasse pas en sorte que cette combinaison puisse dès lors constituer une marque de commerce non descriptive, qu'en est-il de la combinaison d'un mot en langue française **et** en langue anglaise?

La Commission des oppositions a eu l'occasion de répondre à cette question dans l'affaire *Wool Bureau of Canada Ltd.*, où elle devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **WOLAINE** pour usage en liaison avec des vêtements fabriqués de polyester et de laine. Après avoir indiqué qu'une personne bilingue moyenne pourrait avoir comme première impression, en voyant la marque de commerce **WOLAINE**, qu'elle suggère vague-

66. *McCain Foods Ltd.* c. *J.R. Simplot Co.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 239 (Comm. opp.).

ment de la laine, mais que celle-ci ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises, la Commission a ajouté:

> I would also note that s. 12(1)(*b*) of the Act provides that a trade mark is registrable if it is not, "whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages…" [emphasis added]. Section 12(1)(*b*) of the Act does not provide that a trade mark is not registrable if it is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares in the English and French languages where a combination of the two languages is taken together in formulating the trade mark, as in the case of the trade mark WOLAINE.[67]

La Commission a donc conclu que la marque de commerce **WOLAINE** était enregistrable.

Dans l'affaire *Coca-Cola Ltd.*[68], la Commission des oppositions a conclu que la marque de commerce **JUSPOP**, pour usage en liaison avec des boissons gazeuses à base de fruits («*lightly carbonated juice-based soft drinks*») n'était pas descriptive de la nature ou de la qualité de ces marchandises et ce, même si le mot «jus» donne une description des marchandises («*juice-based*») et que le mot «*pop*» donne également une description des marchandises («*soft drinks*»).

Dans l'affaire *Coca-Cola Co.*[69], la Commission des oppositions devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **LE JUICE** pour usage en liaison avec des jus de fruits et des boissons aux fruits. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*juice*». Encore une fois, puisque la marque de commerce **LE JUICE** est constituée d'un mot en langue française et d'un mot en langue anglaise, la Commission a déterminé que cette marque de commerce ne donnait pas une description claire en langue française ou anglaise de la nature des marchandises.

Nous reproduisons ci-après la marque figurative **LES ÉCOLES MONTESSORI SCHOOLS & Dessin** pour laquelle la

---

67. *Wool Bureau of Canada Ltd.* c. *Bruck Mills Ltd.*, (1980) 61 C.P.R. (2d) 108 (Comm. opp.), p. 113.
68. *Coca-Cola Ltd.* c. *FBI Brands Ltd. – Les marques FBI Ltée*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 441 (Comm. opp.).
69. *Coca-Cola Co.* c. *Cliffstar Corp*, (1993) 49 C.P.R. (3d) 358 (Comm. opp.).

Commission des oppositions devait se prononcer quant à son enregistrabilité dans l'affaire *Toronto Montessori Schools*[70]:

Cette marque figurative visait des services de gestion d'école et les mots «écoles» et «*schools*» faisaient l'objet d'un désistement. Même si la Commission a conclu que la marque figurative **LES ÉCOLES MONTESSORI SCHOOLS & Dessin** n'était pas enregistrable puisqu'elle ne pouvait être distinctive, soulignons qu'elle avait tout de même déterminé que cette marque figurative ne donnait pas une description claire en langue française ou anglaise de la nature des services puisqu'elle comprenait des mots en langue française («les écoles») et un mot en langue anglaise («*schools*»).

Dans l'affaire *Kraft General Foods Canada Inc.*[71], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **LIGHT CHOICES/CHOIX LÉGERS** ne donnait pas une description claire en langue française ou anglaise des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée (nourriture) puisque cette marque de commerce comprenait des mots en langue anglaise et des mots en langue française, soit respectivement «*light choices*» et «choix légers». À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*light*» et «légers».

Puisque le texte de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi indique que la marque de commerce doit être descriptive en langue française **ou** anglaise, il appert que des marques de commerce telles que **BONCOFFEE**, **BESTCAFÉ**, **LESTRONGCAFÉ** ou **PERFECTARÔME** pourraient être enregistrables pour usage en liaison avec du café même si, pour un consommateur canadien bilingue, elles donnent une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises. Il serait donc peut-être souhaitable que la Loi soit

70. *Toronto Montessori Schools* c. *Montessori Nursery and Day Care Center Inc.*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 148 (Comm. opp.).
71. *Kraft General Foods Canada Inc.* c. *National Cheese Co.*, (1998) 83 C.P.R. (3d) 407 (Comm. opp.).

amendée afin d'éviter ce genre d'aberration en remplaçant simplement la conjonction «ou» par l'impopulaire formule «et/ou», ou encore, que nos tribunaux interprètent la conjonction «ou» de façon à ce qu'elle inclue la conjonction «et» sur la base qu'il existe un grand nombre de Canadiens bilingues pour lesquels une marque de commerce peut être clairement descriptive même si elle comprend un mot en français et un mot en anglais.

4.4 Marque de commerce constituée d'un numéro de téléphone

Est-ce qu'une marque de commerce constituée d'un numéro de téléphone peut être enregistrée malgré l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi? C'est à cette question que la Cour d'appel fédérale devait notamment répondre dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd.*, où le requérant appelait de la décision de la Cour fédérale ayant confirmé celle du Registraire des marques de commerce selon laquelle la marque de commerce **967-1111**, pour usage en liaison avec des pizzas, sandwiches, lasagnes, spaghettis, raviolis, salades, boissons gazeuses et T-shirts, n'était pas enregistrable.

Le juge Urie, pour la Cour, a déterminé que cette marque de commerce était enregistrable même si elle avait pour but d'indiquer une certaine fonction puisque cette fonction, soit de permettre aux utilisateurs de commander les marchandises, n'avait aucun lien avec ces marchandises:

> As I see it, while undoubtedly there is a functional element in its use by the appellant, in that to place a telephone order for any of the appellant's products the numerical combination that is the telephone number allotted by the telephone company to the appellant must be utilized, that is not its sole function. Rather, it is totally unrelated to the wares themselves in the sense that, for example, a numbered part of some product would be so related which is purely a functional use.[72]

Le juge Urie a également ajouté que cette marque de commerce pouvait de toute façon être enregistrée si le requérant était en mesure de démonter qu'elle était devenue distinctive en vertu de l'alinéa 12(2) de la Loi.

---

72. *Pizza Pizza Ltd.* c. *Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 7 C.P.R. (3d) 355 (C.A.F.), le juge Urie, p. 361.

5. Exceptions à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi

5.1 Exception prévue au paragraphe 12(2) de la Loi

Tel qu'indiqué précédemment, la législation canadienne en matière de marque de commerce prévoit spécifiquement depuis 1954 une exception indiquant qu'un requérant peut obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce de prime abord descriptive s'il est en mesure de démontrer qu'il l'a employée au Canada de façon à ce qu'elle soit devenue distinctive à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Il s'agit en fait d'une codification du principe qui veut qu'une personne puisse obtenir l'enregistrement d'une marque descriptive si elle est en mesure de démontrer que cette marque a acquis une signification secondaire.

Le paragraphe 12(2) de la Loi se lit comme suit:

> **12.** (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)*a*) ou *b*) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant.

À noter que l'exception prévue à cet alinéa ne peut être appliquée d'office par le registraire des marques de commerce et que le requérant doit donc demander l'enregistrement de sa marque en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi[73].

Afin de démontrer qu'une marque de commerce est devenue distinctive au Canada, le requérant doit déposer un affidavit qui devrait en principe comprendre les informations suivantes:

i. identification du requérant en indiquant à quand remonte sa fondation, quels sont ses principaux domaines d'activités et sur quel territoire sont écoulées ses marchandises et/ou offerts ses services et ce, depuis combien d'années;

ii. une énumération des marchandises et/ou des services avec lesquels la marque de commerce est exploitée au Canada;

---

73. Voir notamment *John Labatt Ltd.* c. *Molson Cos. Ltd.*, (1987) 19 C.P.R. (3d) 88, 89 (C.A.F.) (le juge Hugessen au nom de la Cour).

iii. la date de premier emploi au Canada de la marque de commerce;

iv. le volume approximatif des ventes par année (i.e. le nombre de produits vendus) au Canada au cours des dernières années;

v. le volume approximatif des ventes au détail des produits et/ou des services avec lesquels la marque de commerce est exploitée au Canada et ce, pour chacune des provinces;

vi. liste des endroits où les produits sont vendus et/ou les services sont offerts au Canada;

vii. budget approximatif des dépenses publicitaires concernant la marque de commerce au cours des dernières années au Canada;

viii. échantillons de messages publicitaires tirés de périodiques, de journaux ou autres, ayant circulé au Canada, et

ix. spécimens d'étiquettes, de contenants, de présentoirs, etc. montrant l'emploi de la marque de commerce.

Le requérant doit établir que sa marque de commerce est devenue distinctive au Canada selon la règle de la prépondérance des probabilités, tel qu'indiqué par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Brasseries Molson*:

> [J]e pense qu'il est salutaire de confirmer que la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2) est la preuve prépondérante, comme dans les autres instances civiles. Le terme «charge lourde» paraît tenir au caractère exceptionnel du paragraphe 12(2). Le paragraphe 12(2) est une exception au principe de la non-enregistrabilité d'une marque de commerce suivant les alinéas 12(1)*a*) ou *b*).
>
> […]
>
> Le paragraphe 12(2) étant une exception à la non-enregistrabilité des termes clairement descriptifs, le requérant doit soumettre une preuve qui n'est pas requise lorsqu'une marque de commerce n'est pas un terme clairement descriptif. En l'espèce, il faut prouver que l'emploi prolongé a fait qu'un mot descriptif

> en liaison avec la bière est devenu distinctif du produit brassé de Molson. Si une telle preuve est soumise, elle doit être évaluée suivant la prépondérance des probabilités. Il n'y a pas d'autre fardeau que celui de satisfaire aux exigences du paragraphe 12(2).[74]

Dans la foulée, elle mentionne que le requérant ne doit pas établir que sa marque de commerce n'est plus aucunement descriptive, mais plutôt qu'elle a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec les marchandises et/ou les services avec lesquels elle est employée:

> J'ajouterai que, contrairement aux prétentions de Labatt, le paragraphe 12(2) ne requiert pas la démonstration de l'élimination du caractère descriptif de la marque. Comme l'a dit le juge Angers dans l'affaire *Kellogg Company of Canada Ltd.* v. *Registrar of Trade Marks,* il ne faut pas prendre pour acquis que quelque chose de descriptif ne peut pas être également distinctif. Le juge Angers a cité le passage suivant du lord juge Fletcher Moulton de la Cour d'appel dans l'affaire anglaise *Perfection*:
>
>> [TRADUCTION] Presque toute l'argumentation qui nous est soumise par l'opposant et la Chambre de commerce est fondée sur la prétention qu'il y a une contradiction naturelle et innée entre distinctif et descriptif s'agissant des mots et que si l'on peut prouver qu'un mot est descriptif il ne pourra pas être distinctif. Selon moi, il s'agit d'une erreur. Un nom descriptif peut être distinctif et vice versa.[75] [citation omise]

Bien que ce soit la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique, soulignons qu'il est plus difficile pour un requérant de démontrer que sa marque de commerce est devenue distinctive lorsque celle-ci est en tant que telle nettement descriptive. En fait, plus une marque de commerce est descriptive, plus il est difficile de démontrer qu'elle est devenue suffisamment distinctive de façon à pouvoir faire l'objet d'un enregistrement:

> But the onus on the person who attempts to establish this secondary meaning is a heavy one.

---

74. *Brasseries Molson* c. *John Labatt Ltée*, [2000] C.F. 145 (C.A.F.), le juge Rothstein, p. 168-169.
75. *Id.*, p. 169-170.

> […]
>
> The difficulty may sometimes be overcome in a case where the alleged trade mark is in fact a description of the goods, but is not recognised by the trade or the public as being such, and is taken by them as being a fancy name, e.g., where a chemical description not generally known to the public has been adopted, or where an unusual substance unknown to the public is being used in the manufacture. Where the words are purely descriptive and in common use it is even more difficult to conceive a case in which they could acquire a secondary meaning.[76]

Voir au même effet, la décision de la Cour d'appel du Royaume-Uni dans l'affaire *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ld. to Register a Trade Mark («Perfection»),* où le juge Fletcher Moulton mentionne:

> The extent to which the Court will require the proof of this acquired distinctiveness to go will depend on the nature of the case. If the objections to the word itself are not very strong it will act on less proof of acquired distinctiveness than it would require in the case of a word which in itself was open to grave objection.[77]

Le requérant doit donc démontrer selon la règle de la prépondérance des probabilités, non pas que sa marque de commerce n'est aucunement descriptive, mais plutôt qu'elle est devenue distinctive au Canada et cette démonstration est plus difficile à faire lorsqu'il s'agit d'une marque de commerce nettement descriptive.

Mentionnons enfin qu'en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire des marques de commerce peut restreindre l'enregistrement de la marque de commerce à une région territoriale pour laquelle le requérant peut réussir à établir que sa marque de commerce est devenue distinctive.

À cet égard, notons que la Cour d'appel fédérale a confirmé dans l'affaire *Brasseries Molson* qu'il est possible d'obtenir un enregistrement restreint géographiquement en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi:

> En conséquence, je n'ai pas de difficulté à appliquer le paragraphe 32(2) et l'approche retenue dans l'affaire *Great Lakes* en

76. Note 10, p. 142.
77. Note 46, p. 858.

l'espèce de sorte que, si Molson peut établir, en Ontario et au Québec, le caractère distinctif de sa marque «Export», il aura droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 12(2).[78]

5.2 Exception prévue à l'alinéa 14(1)b) de la Loi

Tel que souligné précédemment, la législation canadienne en matière de marques de commerce prévoit depuis 1932 une exception voulant qu'un requérant étranger peut obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce de prime abord descriptive s'il l'a fait enregistrer dans son pays d'origine et si cette marque de commerce n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

L'alinéa 14(1)*b*) de la Loi se lit comme suit:

> **14.** (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas:
>
> […]
>
> *b*) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;

Afin de démontrer que sa marque de commerce n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, le requérant doit déposer une copie certifiée de son enregistrement dans le pays d'origine (de même qu'une traduction en français ou en anglais si nécessaire), ainsi qu'un affidavit qui devrait en principe comprendre les informations précitées dans le cadre du paragraphe 12(2) en plus des informations suivantes: (i) liste des pays dans lesquels la marque de commerce est employée; (ii) liste des pays dans lesquels la marque de commerce est enregistrée; (iii) le volume approximatif des ventes ailleurs dans le monde; (iv) le montant des dépenses publicitaires ailleurs dans le monde et (v) toute preuve de publicité étrangère qui a atteint le Canada (provenant de la télévision américaine par exemple).

Soulignons que la marque de commerce enregistrée dans le pays d'origine doit toujours être en vigueur avant d'obtenir l'enregis-

78. Note 74, p. 175.

trement au Canada en vertu de l'alinéa 14(1)*b*) de la Loi. En effet, dans l'affaire *W.R. Grace & Co.*, la Cour d'appel fédérale a indiqué que l'enregistrement dans le pays d'origine devait toujours être en vigueur au moment où le requérant réclame le bénéfice de cet alinéa:

> I turn now to the first aspect of the attack based on the existence of the United States registration. The application for registration in its very terms relied on the existence of that registration. However, the trade mark has not as yet been registered in Canada. Until the appeal procedures have been exhausted it cannot be. That means, as I see it, that to invoke s. 14, a foreign registration of the trade mark must exist at least until the date upon which registration is granted in Canada. The one relied on by Grace in these proceedings has been cancelled. There is no foundation, then, for the registrar to grant the registration of the mark BARRIER BAG in Canada based on the United States registration.[79]

La Commission des oppositions a déterminé que c'est au moment du dépôt de la demande d'enregistrement au Canada que l'on doit déterminer dans les deux cas si la marque de commerce est devenue distinctive au Canada ou qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada. Citons à cet égard la décision *John Labatt Ltd*. c. *Miller Brewing Co.*:

> Section 14 is silent as to the material time for assessing the latter requirement. But in view of the wording of the analogous provision in Section 12(2) of the Act and to avoid preferential treatment being accorded to foreign applicants, the material date has been taken to be the applicant's filing date.[80]
> [annotation omise]

Le *Manuel d'examen des marques de commerce* indique par contre à la page 57 que le requérant n'a pas à établir que sa marque de commerce n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada au moment du dépôt de la demande d'enregistrement:

> Par contre, le requérant qui se prévaut des dispositions de l'article 14 doit seulement montrer que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, compte tenu de la

79. *W.R. Grace & Co.* c. *Union Carbide Corp.*, (1984) 14 C.P.R. (3d) 337 (C.A.F.), le juge Urie, p. 354.
80. (1996) 70 C.P.R. (3d) 351 (Comm. opp.), p. 359.

> façon dont elle a été utilisée ou annoncée et de l'étendue de son emploi et de son annonce. *Il n'a pas besoin de prouver que ce caractère distinctif existait au moment de la production de la demande.*
> [Les italiques sont nôtres].

La différence principale entre le paragraphe 12(2) et l'alinéa 14(1)*b*) de la Loi est que l'alinéa 14(1)*b*) est réservé à un requérant étranger et que celui-ci doit déposer une copie certifiée de l'enregistrement dans le pays d'origine et établir que sa marque de commerce «est enregistrable […] si, au Canada, […] elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays» et non pas que sa marque de commerce «a été employée au Canada […] de façon à être devenue distinctive».

Le *Manuel d'examen des marques de commerce* confirme à la page 57 que le requérant qui revendique le bénéfice de l'alinéa 14(1)*b*) possède un avantage par rapport à celui qui demande l'enregistrement en vertu du paragraphe 12(2):

> Le mot «distinctif» dans l'expression «non dépourvue de caractère distinctif» doit être compris selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la Loi. La personne qui se prévaut de l'article 14 est en quelque sorte avantagée par rapport à un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2) de la Loi en ce sens que, bien que les deux personnes doivent fournir au registraire la preuve du caractère distinctif de leur marque de commerce, la personne qui se prévaut de l'article 14 doit, en ce qui concerne la preuve, satisfaire à des exigences moins sévères.

La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire *W.R. Grace & Co.*, a indiqué qu'un requérant pouvait être en mesure de démontrer que sa marque de commerce n'est pas dépourvue de caractère distinctif tout en ne pouvant démontrer que celle-ci est devenue distinctive, c'est-à-dire qu'elle a acquis une signification secondaire:

> In the context of this case, the trade mark being descriptive, it may not be sufficiently distinctive to have acquired a secondary meaning in Canada to satisfy the definition of distinctive. None the less, it may have some distinctiveness. If that is so, it is not without distinctive character in Canada.[81]

81. Note 79, p. 346.

Elle nous rappelle par contre que le requérant qui revendique le bénéfice de l'alinéa 14(1)*b*) de la Loi doit tout de même soumettre une preuve satisfaisante:

> […] but falls short, in my opinion, of establishing the use of the trade mark for a period of time which would discharge the heavy burden resting on the user of a descriptive mark from not only establishing that his mark has become distinctive in association with his wares, but has acquired even a distinctive character sufficient to support a claim under para. 14(1)(*b*). The onus resting on such a claimant was succinctly put by Cattanach J. in *Standard Coil Products (Canada) Ltd.* v. *Standard Radio Corp. and Registrar of Trade Marks* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, [1971] F.C. 106, when he said at p. 172:
>
>> It remains for me to assess the probative value of such evidence. In so doing I am conscious that the onus on a person contending that a trade mark which is descriptive or laudatory of his wares has come to actually distinguish those wares is a heavy one and that onus is increased by the adoption of a work which lacks inherent distinctiveness.[82]

Bien que la tâche du requérant soit donc plus facile en vertu de l'alinéa 14(1)*b*) qu'en vertu du paragraphe 12(2), il demeure difficile d'établir qu'une marque de commerce n'est pas dépourvue de caractère distinctif, ou qu'elle est devenue distinctive, et cette tâche est d'autant plus difficile lorsque la marque de commerce est nettement descriptive.

6. Désistement du droit à l'usage d'une portion non enregistrable

L'article 35 de la Loi se lit comme suit:

> **35.** Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte

82. *Id.*, p. 347.

> préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

La raison d'être de cet article est de permettre l'enregistrement d'une marque de commerce possédant une portion descriptive, mais qui est néanmoins distinctive dans son ensemble, et ce, en n'accordant pas alors monopole sur cette portion:

> Section 35 of the Trade-marks Act provides that unregistrable parts of a trade mark, descriptive words for example, may be disclaimed apart from use in the mark itself. This provision, therefore, may assist an applicant to overcome an objection based on descriptiveness. Despite the disclaimers associated with it, if a mark as a whole is considered distinctive, it may be registrable. The effect of a disclaimer then is to permit other persons to use the disclaimed material in trade marks of their own and thus prevents monopolization of the specific words.[83]

Seule une partie d'une marque de commerce donnant une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services peut faire l'objet d'un désistement et il n'est donc pas possible de déposer un désistement pour une partie donnant une description fausse et trompeuse si cette partie est prédominante dans la marque de commerce:

> In my view a disclaimer ought not be used in relation to a deceptively misdescriptive matter so as to render the mark as a whole registrable when the unregistrable matter is the dominant feature of the composite mark. After all, the disclaimer does not appear on the mark and the deception stands visually overwhelming.[84]

À noter que le désistement d'un requérant au droit à l'usage exclusif en dehors de la marque de commerce d'une partie qui n'est pas indépendamment enregistrable pourrait, selon la Commission des oppositions, constituer une admission de sa part que cette partie donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée:

---

83. *Canadian Parking Equipment Ltd*. c. *Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1990) 34 C.P.R. (3d) 154 (C.F.P.I.), le juge Jerome, p. 159.
84. Note 56, p. 109.

> A further consideration in the present case is the disclaimer entered by the applicant during the prosecution of the application before the Trade Marks Office. Such a disclaimer can arguably be taken to be an admission that the words in question are not independently registrable in respect of the applied for wares. The foregoing may constitute an admission that the words in question are either clearly descriptive or common to the trade.[85]

Comme nous l'avons vu précédemment, une marque figurative doit au moins posséder un certain caractère distinctif afin de ne pas être descriptive et ce, même si les mots compris dans cette marque figurative font l'objet d'un désistement. Dans le cas d'une marque de commerce comprenant uniquement des mots, il faut également déterminer si celle-ci, considérée dans son ensemble, incluant les mots faisant l'objet d'un désistement, donne ou non une description claire ou fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services.

Dans l'affaire *Canadian Parking Equipment Ltd.*, le juge Jerome de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA**, pour usage en liaison notamment avec des services de consultation et de conception de stationnements et de contrôle d'accès aux stationnements, dans le cadre de l'appel d'une décision du Registraire des marques de commerce. À noter que le requérant avait déposé un désistement à l'égard des mots «*automatic parking devices*» et «Canada». Le juge Jerome a déterminé que la marque de commerce **AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA** ne donnait pas une description claire des services en liaison avec lesquels elle était employée:

> The word "service" is not found in the application, neither are the words "consulting", "engineering", "designing" or "servicing". As well, the combination of the words actually used in the application appears to be, if not unique, at least unusual. I agree with the Appellant's submission that this mark, if descriptive of anything, is descriptive of wares and not the services provided by the Appellant and is not, therefore, clearly descriptive of the Appellant's services within the meaning of s. 12(1)(*b*).[86]

85. *Andres Wines Ltd.* c. *Les Vins La Salle Inc.,* (1984) 3 C.P.R. (3d) 272 (Comm. opp.).
86. Note 83, p. 160.

Dans l'affaire *Pizza Pizza*, le juge Rouleau de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **PIZZA PIZZA** pour usage en liaison avec notamment de la pizza et des services de restauration par livraison. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «pizza». Le juge Rouleau a jugé que la répétition du mot «pizza» donnait à la marque de commerce **PIZZA PIZZA** suffisamment de caractère distinctif pour qu'elle puisse être enregistrée:

> The expression "pizza pizza" is not a linguistic construction that is a part of normally acceptable spoken or written English. Duplication is well-established as a method of naming commercial firms, and in my opinion, repetition of a word has become well-established, accepted and understood as indicating trade names or trade marks of commercial enterprises.
>
> The court is reluctant to disagree with the decisions of the registrar. However, being aware that the evidence available at this time is considerably more persuasive than that which was available at the outset, I am prepared to exercise my discretion.
>
> The applicant's approach is not to promote the purchase of pizza in general, but their client's products, from specific outlets, persuading the consumer that the applicant is distinctive and identifiable by this trade name. They have in fact "coined" a phrase. The court is satisfied that the proposed trade mark, having no specific descriptive connotation, is capable of distinguishing the wares of the respondent from the wares of others. The words "pizza pizza" together do not go together in a natural way and the court is satisfied that they do not have a descriptive meaning. The words are capable of acquiring the specified meaning as a trade mark.[87]

À noter que le *Manuel d'examen des marques de commerce* mentionne à la page 182 qu'aucun désistement ne sera requis pour des marques de commerce formées d'une combinaison de deux mots distincts ou formées de deux mots distincts unis par un trait d'union, telles que les marques de commerce **BEAUBAS** et **BEAU-BAS** pour des chaussettes pour homme, alors qu'un désistement du mot «bas» sera requis pour la marque de commerce **BEAU BAS**.

87. *Pizza Pizza Ltd.* c. *Le registraire des marques de commerce*, (1982) 67 C.P.R. (2d) 202 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, p. 203- 204.

Nous sommes d'avis que des marques de commerce telles que **AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA** (en liaison avec des stationnements ou des services de stationnement), **PIZZA PIZZA** (en liaison avec des pizzas), **BEAU BAS**, **BEAUBAS** ou **BEAU-BAS** (en liaison avec des bas) ou **EMBASSY SPORTING GOODS** (en liaison avec des articles de sport) ne devraient pas être enregistrables et ce, peu importe la présence d'un désistement à l'égard de certains mots ou de certaines portions, puisque ces marques de commerce sont clairement descriptives lorsque considérées dans leur ensemble.

Afin d'illustrer nos propos, prenons les marques de commerce **NUANCES EN FOLIE DE PARIS** et **PARFUMS PARISIENS EN FOLIE** pour usage en liaison avec des parfums. Alors que la première est, dans son ensemble, enregistrable avec un désistement pour le mot PARIS, la deuxième ne devrait pas l'être malgré un désistement pour les mots PARFUMS et PARISIENS puisqu'elle demeure dans son ensemble descriptive.

On ne devrait donc pas permettre l'enregistrement d'une marque de commerce constituée en majeure partie d'éléments pour lesquels le requérant a déposé un désistement puisque le consommateur, lorsqu'il voit ou entend la marque de commerce, n'est pas avisé des éléments pour lesquels son propriétaire ne détient pas un monopole.

7. Quatre dernières décisions de la Cour suprême du Canada

7.1 S.C. Johnson and Son Ltd. c. Marketing International Ltd., [1980] 1 R.C.S. 99

En 1975, les appelantes ont intenté devant la Cour fédérale du Canada une action en contrefaçon de la marque de commerce **OFF!** enregistrée pour usage avec des insectifuges contre l'intimée qui employait la marque de commerce **BUGG OFF** en liaison avec les mêmes marchandises. Dans le cadre de sa défense et demande reconventionnelle, l'intimée a présenté une demande de radiation de la marque de commerce **OFF!**

La Cour suprême du Canada devait notamment déterminer si la marque de commerce **OFF!** donnait une description claire ou fausse et troumpeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, soit des insectifuges. À noter que la Cour fédérale du Canada, tant au

niveau de la division de première instance qu'en appel, avait conclu que la marque de commerce **OFF!** n'était pas clairement descriptive.

La Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Pigeon, a néanmoins déterminé que la marque de commerce **OFF!** n'était pas valide puisqu'elle était descriptive:

> Avec égards, j'estime que le savant juge de première instance a mal interprété l'emploi du mot «off» par la demanderesse. Il n'a pas tenu compte de l'élément essentiel suivant: *le mot est employé elliptiquement* à l'égard d'un insectifuge et, dans ce contexte, *il décrit* la marchandise *ou son effet*. Il a également omis de prendre en considération qu'en demandant l'enregistrement de la marque de commerce, Johnson É.-U. réclamait en fait le droit exclusif d'utiliser un mot commun, couramment employé à l'égard de diverses marchandises ayant toutes la propriété de repousser quelque chose ou d'en débarrasser. La diversité et le nombre des marques de commerce qui se terminent par «off » et figurent actuellement au registre montre à quel point cet emploi est répandu. (p. 110)
> [Les italiques sont nôtres].

À noter que le juge Pigeon semble ignorer l'adjectif «claire» spécifié à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi. Malgré un libellé explicite et une jurisprudence constante qui a toujours relevé le caractère essentiel de cet adjectif, il omet de l'employer en indiquant simplement que la marque de commerce **OFF!** décrit les marchandises ou leur effet.

Le juge Pigeon semble également élargir la portée de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi en déclarant que la marque de commerce **OFF!** décrit les effets des marchandises puisque cet alinéa ne fait pas référence aux effets des marchandises lorsqu'il est question d'analyser le caractère descriptif d'une marque de commerce. Il prévoit en fait que ce caractère descriptif doit s'envisager par rapport à la nature ou à la qualité des marchandises ou des services, et non pas par rapport aux effets de ces marchandises ou services.

La portée de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi semble de plus être élargie lorsque le juge Pigeon indique qu'une marque de commerce employée elliptiquement à l'égard des marchandises est descriptive de la nature des marchandises. Le dictionnaire de la langue française *Le petit Robert* définit ainsi le mot «ellipse»: «[...] Omission syntaxique ou stylistique d'un ou plusieurs éléments dans un énoncé qui reste néanmoins compréhensible.»

Soulignons à nouveau que l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi vise spécifiquement une marque de commerce qui donne une description claire ou fausse et trompeuse et non pas une description elliptique. Il est par ailleurs manifeste qu'une description elliptique couvre un terrain d'interprétation beaucoup plus vaste et bien plus sinueux que celui délimité par l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi.

Mentionnons en terminant que le juge Pigeon a cité plusieurs décisions anglaises et américaines pour déterminer que la marque de commerce **OFF!** était invalide puisqu'elle donne une description elliptique et ce, sans préciser que les lois de ces pays en matière d'enregistrement de marques de commerce descriptives étaient différentes de la loi canadienne. En effet, la loi britannique prévoyait alors qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle réfère directement («*having no direct reference*») à la nature ou à la qualité des marchandises et la loi américaine prévoyait alors qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle est seulement descriptive ou faussement trompeuse («*merely descriptive or deceptively misdescriptive*») des marchandises ou des services. Ces lois britannique et américaine ne prévoyaient notamment pas qu'une marque de commerce doit être **clairement** descriptive pour ne pas être enregistrable.

7.2 Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée, [1970] R.C.S. 942

Les appelantes ont présenté une demande de radiation de la marque de commerce **ORANGE MAISON** enregistrée pour usage en liaison avec du jus d'orange en alléguant que cette dernière donnait une description claire en langue française de la nature ou de la qualité des marchandises.

La Cour suprême du Canada, dans une décision unanime rendue par le juge Pigeon, a déterminé que la marque de commerce **ORANGE MAISON** était descriptive puisque le premier mot «orange» est une description elliptique de la nature des marchandises et que le second mot «maison» est une description explicite de la qualité de la marchandise:

> Ici, la marque de commerce est formée de deux mots de la langue et l'on n'est pas en présence d'une allusion voilée mais bien d'une description explicite. L'absence des mots «jus de» n'empêche aucunement le mot «ORANGE» d'être descriptif

> de la nature de la marchandise car ils sont clairement sous-entendus par la relation à un liquide. Il faut d'ailleurs observer que l'intimé a pris soin, dans sa demande d'enregistrement, de renoncer à toute prétention au monopole du mot «orange» lui-même. On doit donc dire que le caractère distinctif de la marque est tout entier dans la combinaison «ORANGE MAISON». Mais, comme nous l'avons vu, le mot «maison» placé en apposition fait clairement office d'adjectif descriptif de qualité.
>
> Par conséquent, en analysant la signification de la marque en regard de la marchandise à laquelle elle est apposée, la seule conclusion possible c'est que le premier mot est une *description elliptique* de sa nature et le second une description explicite de sa qualité. (p. 946) [Les italiques sont nôtres].

Bien qu'il soit effectivement possible de prétendre que la marque de commerce **ORANGE MAISON** peut être descriptive de la qualité du jus d'orange, le juge Pigeon fait à nouveau allusion à une description elliptique du mot «orange», critère qui n'est pas spécifié à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, tel que nous l'avons mentionné précédemment.

7.3 General Motors Corp. c. Bellows, [1949] R.C.S. 678

L'appelante, General Motors Corp., a présenté une demande de radiation de la marque de commerce **FROZENAIRE** enregistrée pour usage en liaison avec des réfrigérateurs alors que l'intimée a répliqué avec une demande de radiation de l'enregistrement de la marque de commerce **FRIGIDAIRE**, enregistrée pour usage en liaison avec des réfrigérateurs.

La Cour suprême du Canada, dans une décision majoritaire, a confirmé le jugement qui concluait à l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce **FRIGIDAIRE** sur la base que celle-ci constituait une description de la nature et de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la marque est employée. La Cour a ainsi déterminé que les mots «*frigid*» et «*aire*» constituaient une simple description de la nature des marchandises:

> Mr. Robinson argued that «Frigidaire» in this sense is not descriptive of the «character» of the article, but I must say I can imagine no term more so. In our mastery of environment we

> have devoted a great deal of attention to foods, a most important treatment of which has been their preservation against high temperatures. What is the essence of the idea of a refrigerator? Unquestionably, that of cold air for preservation; not the precise mode of operation by which the conserving effect is achieved but the effect itself; all the rest is implied. The air must obviously be held within a container, but the result, however brought about, is what is looked at. (p. 688-689)

Soulignons que cette décision a été rendue sous l'ancienne *Loi sur les marques de commerce et les dessins de fabrique* qui prévoyait, à l'alinéa 11*e*), qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle ne porte pas les caractères essentiels d'une marque de commerce proprement dite et non pas si elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises. À noter toutefois que l'article 10 du règlement de l'époque prévoyait qu'il était possible d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce constituée d'un mot contenant une indication directe au caractère ou à la qualité des produits, comme marque de commerce spéciale, sur dépôt d'une requête et en fournissant une preuve que la marque en question avait acquis par son usage long, continu et extensif au Canada, une signification particulière et qu'elle était devenue propre à distinguer les produits du requérant.

Cette décision de la Cour suprême du Canada statue donc qu'une marque de commerce n'est pas valide si elle est descriptive des effets des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée. Soulignons à nouveau que ce critère n'était pas défini dans la loi ou le règlement de l'époque.

7.4 Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd. c. Coca-Cola Co. of Canada Ltd., [1940] R.C.S. 17

L'intimée a intenté une action en contrefaçon de la marque figurative **COCA-COLA Dessin** enregistrée pour usage avec des boissons gazeuses contre l'appelante qui employait la marque figurative **PEPSI-COLA Dessin** en liaison avec les mêmes marchandises. Dans le cadre de sa défense et demande reconventionnelle, l'appelante a allégué que l'enregistrement de la marque figurative **COCA-COLA Dessin** devait être radié car celle-ci était descriptive de la nature des marchandises.

La Cour suprême du Canada a toutefois rejeté les prétentions de l'appelante en concluant que cette marque de commerce n'était pas descriptive de la nature des marchandises:

> The defendant's main attack was against the 1905 registration of Coca-Cola upon the ground that the two words were common English words of merely descriptive character and were not distinctive. It was said that «cola» (kola) is a word with a very common meaning, being a genus of trees native to western tropical Africa which had been introduced into the West Indies and Brazil, whose seed, called cola-nut or cola-seed, about the size of a chestnut, brownish and bitter, is largely used for chewing as a condiment and digestive and the extract used as a tonic drink, and that the available literature, much of which we were referred to, shows that the word «cola» was well known and in the widest use to describe beverages containing cola extract long before the registration in 1905 of the mark «Coca-Cola»; further, that coca is a common word describing a South American shrub from the leaves of which cocaine, among other substances, is obtained and that the use by the natives of its leaves for their supposed stimulating properties had long been known. It was contended that long before 1887 extracts from coca leaves and from cola nuts had found a place in the pharmacopoeia.
>
> […]
>
> It is not without its own significance that there is no evidence in the case now before us that an extract or ingredient from either cola nuts or coca leaves forms any part of the formula from which the plaintiff's beverage is made. We doubt if the public who buy and consume the beverage ever think in terms of either coca leaves or cola nuts. We should think it not unreasonable to presume that the ordinary consumer thinks of «coca» as a mere corruption of the word «cocoa» or «cacao» and might not unreasonably expect that the beverage contained something of the product we all know as cocoa. Mr. Herridge made a powerful attack upon the registration of the words «coca» and «cola» as the basis of an exclusive trade mark for a beverage. No doubt each of the words is a descriptive word but we are not prepared to say that a trader cannot join the words into a compound which, written in a peculiar script, constitutes a proper trade mark. (p. 27-28)

8. Décisions pertinentes de la Cour fédérale du Canada au cours des dernières années

8.1 Décisions de la Cour d'appel fédérale du Canada

Dans l'affaire *Sta Rite Industries Inc.*[88], la Cour d'appel fédérale devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **STA-DRY** pour usage en liaison avec des pompes submersibles dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. Le juge Rothstein, pour la Cour, a conclu que l'appelante n'avait pas été en mesure d'établir que la marque de commerce **STA-DRY** n'était pas clairement descriptive de la nature des marchandises avec lesquelles elle sera employée, soit des pompes submersibles.

Dans l'affaire *Brasseries Molson*[89], la Cour d'appel fédérale devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **EXPORT** pour usage en liaison avec des boissons brassées alcoolisées dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. Le juge Rothstein, pour la majorité, a déterminé que la marque de commerce **EXPORT** donnait une description claire et que la preuve soumise par le requérant en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi ne permettait pas de conclure que cette marque de commerce était devenue distinctive.

Dans l'affaire *General Motors du Canada*[90], la Cour d'appel fédérale devait se prononcer sur le bien-fondé de l'enregistrement de la marque déposée **DÉCARIE** dans le cadre d'un appel d'une demande de radiation. À noter que la marque déposée **DÉCARIE** était enregistrée en liaison avec des services d'opération d'un commerce de ventes de véhicules et que son enregistrement fut obtenu en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi. Le juge Desjardins, pour la Cour, a conclu que la marque de commerce **DÉCARIE** donnait une description claire du lieu d'origine des services et que cette marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où a été entamée la demande de radiation en raison notamment de la faiblesse inhérente de cette marque de commerce et de l'emploi limité effectué par son propriétaire.

---

88. *Sta Rite Industries Inc.* c. *GSW Inc.*, (mars 2001) A-568-99, 2001 F.C.A. 89 (C.A.F.), les juges Rothstein, Evans et Malone.
89. Note 74, p. 175.
90. *General Motors du Canada* c. *Décarie Motors Inc./Les moteurs Décarie Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 368 (C.A.F.), les juges Desjardins, Létourneau et Noël.

8.2 Décisions de la Cour fédérale du Canada, division de première instance

Dans l'affaire *Consorzio Del Prosciutto Di Parma*[91], le juge McKeown de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **PARMA** pour usage en liaison avec des produits tels que du prosciutto, de la mortadelle, du salami, du cappicollo, du pepperoni et de la saucisse sèche dans le cadre d'un appel dans une procédure en radiation. Le juge McKeown a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à démontrer que la marque de commerce **PARMA** était clairement descriptive, ou qu'elle donnait une description fausse et trompeuse, des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, ou du lieu d'origine de ces marchandises.

Dans l'affaire *Canadian Counsel of Professional Engineers*[92], le juge O'Keefe de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité des marques de commerce **APA-THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION** et **THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION** pour usage en liaison avec notamment des produits de boiserie pour la construction et des services de promotion et de publicité à l'égard de tels produits dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. À noter que le requérant avait déposé un désistement à l'égard des mots «*engineered wood*» pour les marchandises et à l'égard des mots «*wood association*» pour les services. Le juge O'Keefe a déterminé que la marque de commerce **APA-THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION** était distinctive alors que la marque de commerce **THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION**, bien qu'elle ne décrivait pas clairement les services en liaison avec lesquels elle était employée, ne pouvait être enregistrable puisqu'elle n'était pas distinctive, n'étant pas adaptée à distinguer les marchandises et les services du requérant de ceux offerts par d'autres personnes.

Dans l'affaire *A. Lassonde Inc.*[93], le juge Blais de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **BANANORANGE** pour usage en liaison avec du jus de fruits et des boissons aux fruits non alcoolisées dans le

91. *Consorzio Del Prosciutto Di Parma* c. *Maple Leaf Meats Inc.*, (janvier 2001) T-2382-97, 2001 CarswellNat 133 (C.F.P.I.), le juge McKeown.
92. *Canadian Counsel of Professional Engineers* c. *APA The Engineered Wood Association*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F.P.I.), le juge O'Keefe.
93. *A. Lassonde Inc.* c. *Canada (Registraire des marques de commerce)*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 517 (C.F.P.I.), le juge Blais.

cadre d'un appel de la décision du Registraire des marques de commerce. Le juge Blais a conclu que la marque de commerce **BANANORANGE** donnait une description claire de la nature intrinsèque du produit et qu'elle n'était donc pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi. À noter que le juge Blais a précisé qu'il était clair que la marque de commerce **BANANORANGE** était constituée d'une combinaison des deux mots «banane» et «orange» et que même si le mot «bananorange» n'existait pas comme tel dans le dictionnaire, l'acheteur éventuel, en entendant ou en voyant la marque de commerce **BANANORANGE**, aurait l'impression qu'il s'agit d'un mélange de bananes et d'oranges.

Dans l'affaire *Wanarco Inc.*[94], la juge Heneghan de la Cour fédérale du Canada devait examiner l'enregistrabilité de la marque de commerce **SATIN STRIPES** pour usage en liaison avec des soutiens-gorge et des culottes dans le cadre d'un appel d'une décision du Registraire des marques de commerce. La juge Heneghan a confirmé que la marque de commerce **SATIN STRIPES** donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée.

Dans l'affaire *Cullman Ventures Inc.*[95], le juge Lemieux de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité des marques de commerce **DAY-AT-A-GLANCE, WEEK-AT-A-GLANCE** et **MONTH-AT-A-GLANCE** pour usage en liaison avec des agendas, des carnets de rendez-vous, des calendriers et des registres et **YEAR-AT-A-GLANCE** pour usage en liaison avec des calendriers dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. Le juge Lemieux a déterminé que les marques de commerce comportaient une connotation descriptive précise, une description explicite et une allusion directe à la nature ou à la qualité des agendas ou des calendriers. Il a ajouté que ces allusions ou connotations directes se rapportaient à une caractéristique matérielle des marchandises, ainsi qu'à la fonction de ces agendas et calendriers, en l'occurrence permettre à la personne qui les consulte de repérer rapidement les rendez-vous et activités qu'elle a consignés dans l'agenda ou le calendrier en question, qu'il s'agisse d'un agenda ou d'un calendrier quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Il a donc conclu

94. *Wanarco Inc.* c. *Canada (Procureur général)*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I.), la juge Heneghan.
95. *Cullman Ventures Inc.* c. *Quo Vadis International Ltée,* (2000) 9 C.P.R. (4th) 200 (C.F.P.I.), le juge Lemieux.

que les marques de commerce **DAY-AT-A-GLANCE**, **WEEK-AT-A-GLANCE**, **MONTH-AT-A-GLANCE** et **YEAR-AT-A-GLANCE** n'étaient pas enregistrables puisqu'elles donnaient une description claire de la nature, de la qualité, de l'effet ou de la fonction des marchandises avec lesquelles elles étaient employées.

Dans l'affaire *Riverside Paper Corp.*[96], le juge Rouleau de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer sur le bien-fondé de l'enregistrement des marques déposées **GRANITE BOND & Dessin** et **MARBLE BOND** pour usage en liaison avec du papier dans le cadre d'une procédure en radiation. À noter que ces marques déposées comportaient un désistement à l'égard du mot «*bond*». Le juge Rouleau a déterminé que les marques de commerce **GRANITE BOND & Dessin** et **MARBLE BOND** étaient clairement descriptives de la nature des marchandises avec lesquelles elles étaient employées.

Dans l'affaire *Jean Patou Inc.*[97], le juge Lutfy de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer sur le bien-fondé de l'enregistrement de la marque déposée **BOOSTER**, enregistrée pour usage en liaison avec des produits capillaires dans le cadre d'un appel d'une demande de radiation. Le juge Lutfy a déterminé que la marque déposée **BOOSTER** n'était pas descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée et qu'elle était en fait distinctive à l'époque où a été amorcée la demande de radiation.

Dans l'affaire *Brûlerie des Monts Inc.*[98], le juge Nadon de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer sur le bien-fondé de l'enregistrement de la marque déposée **LA BRÛLERIE** enregistrée pour usage en liaison avec des services d'exploitation de restaurant dans le cadre d'un appel d'une demande de radiation. Le juge Nadon, après avoir précisé que le mot «brûlerie» désigne notamment un endroit où l'on torréfie du café, a déterminé que la marque de commerce **LA BRÛLERIE** était clairement descriptive des services en liaison avec lesquels elle était employée et que cette marque de commerce n'était pas distinctive.

---

96. *Riverside Paper Corp.* c. *First Base Inc.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 58 (C.F.P.I.), le juge Rouleau.
97. *Jean Patou Inc.* c. *Luxo Laboratories Ltd.,* (1998) 158 F.T.R. 16 (C.F.P.I.), le juge Lutfy; conf. (2001), [2001] CarswellNat 69 (C.A.F.).
98. *Brûlerie des Monts Inc.* c. *3002462 Canada Inc.*, 1997 CarswellNat 1440 (C.F.P.I.), le juge Nadon.

Dans l'affaire *Unitel Communications Inc.*[99], le juge Gibson de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer sur le bien-fondé de l'enregistrement des marques déposées **WATS, INWATS, OUTWATS, 900 SERVICE, LE SERVICE 900, CALLING CARD, CARTE D'APPEL** et **800 PLUS** pour usage en liaison notamment avec des services de télécommunications dans le cadre d'un appel de demandes de radiation. Le juge Gibson a conclu que ces marques de commerce n'étaient pas distinctives et a ordonné leur radiation.

Dans l'affaire *R.J. Reynolds Tobacco Co.*[100], le juge Rothstein de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **THE MILD ONE** pour usage en liaison avec des cigarettes et du tabac pour cigarettes dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*mild*». Le juge Rothstein a conclu que la marque de commerce **THE MILD ONE** était enregistrable puisqu'elle était distinctive.

Dans l'affaire *Imperial Tobacco Ltd.*[101], le juge McGillis de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité des marques de commerce **COUPE MESURE** et **CUSTOM CUT** pour usage en liaison avec des produits du tabac dans le cadre d'un appel dans une procédure en opposition. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*cut*» et «coupe». Le juge McGillis a déterminé que, bien que les marques de commerce **COUPE MESURE** et **CUSTOM CUT** pouvaient être suggestives de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elles étaient employées, elles n'étaient pas par contre clairement descriptives et elles étaient donc enregistrables.

Dans l'affaire *Reed Stenhouse Co.*[102], le juge Jerome de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **PET PLAN** pour usage en liaison avec des services de courtage en matière d'assurances-santé pour animaux domestiques dans le cadre d'un appel de la décision du registraire

99. *Unitel Communications Inc.* c. *Bell Canada*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F.P.I.), le juge Gibson.
100. *R.J. Reynolds Tobacco Co.* c. *Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, (1993) 47 C.P.R. (3d) 439 (C.F.P.I.), le juge Rothstein.
101. *Imperial Tobacco Ltd.* c. *Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 354 (C.F.P.I.), le juge McGillis.
102. *Reed Stenhouse Co.* c. *Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 79 (C.F.P.I.), le juge Jerome.

des marques de commerce. Le juge Jerome a déterminé que la marque de commerce **PET PLAN** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle serait employée.

Dans l'affaire *Fibergrid Inc.*[103], le juge Cullen de la Cour fédérale du Canada devait se prononcer quant au bien-fondé de l'enregistrement de la marque déposée **FIBERGRATE** enregistrée pour usage en liaison avec du plastique renforcé dans le cadre d'un appel d'une demande de radiation. Le juge Cullen a tout d'abord indiqué que la marque déposée **FIBERGRATE** était constituée d'un mot inventé et qu'il était donc plus difficile de démontrer que cette marque de commerce était clairement descriptive. Il a par la suite conclu que cette marque déposée était distinctive.

9. Conclusion

Afin de déterminer si une marque de commerce donne ou non une description claire ou fausse et trompeuse, il est donc possible d'examiner les critères suivants:

- il faut considérer quelle serait la première impression du consommateur canadien moyen en voyant ou en entendant la marque de commerce;

- il faut examiner la marque de commerce en fonction des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée;

- il faut attacher une importance aux adjectifs «claire» et «trompeuse» spécifiés à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi puisque ceux-ci font en sorte qu'une marque de commerce doit donner une description clairement descriptive, ou fausse et trompeuse, pour ne pas être enregistrable;

- une marque de commerce est clairement descriptive lorsqu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité intrinsèque des marchandises ou des services. Une marque de commerce qui est seulement descriptive des effets devrait être enregistrable, à moins de pouvoir conclure que l'effet est intrinsèquement lié à la nature du produit;

103. *Fibergrid Inc.* c. *Precisioneering Ltd.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 221 (C.F.P.I.), le juge Cullen.

- puisqu'une marque de commerce doit être examinée dans son ensemble, il faut éviter d'analyser individuellement les mots compris dans celle-ci. Le recours aux dictionnaires pour déterminer le sens de ces mots est donc discutable. Quoi qu'il en soit, ce recours doit être limité aux dictionnaires qui donnent l'acception courante d'un mot;

- une marque de commerce constituée d'un mot ou d'une expression inventée (combinaison originale de deux mots, variation originale orthographique d'un mot ou d'une expression ou un mot ou une expression d'une autre langue que le français ou l'anglais), devrait bénéficier d'une présomption que cette marque de commerce n'est pas descriptive;

- une marque de commerce simplement suggestive ne devrait pas être visée par l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi;

- une marque de commerce élogieuse ne devrait pas, de prime abord, être qualifiée comme étant une marque de commerce descriptive;

- il est possible de se demander si la marque de commerce est essentiellement constituée d'un mot ou d'une expression que d'autres voudraient employer. Le cas échéant, celle-ci ne devrait pas être enregistrée puisque cela pourrait avoir pour effet d'empêcher les autres personnes d'employer ce mot ou cette expression et;

- l'examinateur ne devrait pas soulever une objection fondée sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi s'il doute que la marque de commerce sous examen constitue une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et des services.

Malgré ces critères, force est d'admettre que la détermination du caractère descriptif d'une marque de commerce repose souvent sur une évaluation subjective de celle-ci.

ANNEXE

Décisions de la Commission des oppositions au cours des dernières années

Dans la décision *Ralston Purina Canada Inc.* c *H.J. Heinz Co. of Canada*[104], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MEDI CAL & Dessin** n'était pas clairement descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, soit de la nourriture pour animaux.

Dans la décision *Anheuser-Bush Inc.*[105], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **GRAVITY BEER** ne donnait pas une description claire de la nature intrinsèque ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit de la bière.

Dans la décision *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Effem Foods Ltd.*[106], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **PERFECT BALANCE**, lorsque employée en liaison avec de la nourriture pour animaux et des services de promotion et de publicité concernant de la nourriture pour animaux, constituait alors une expression élogieuse qui donnait une description de la nature et de la qualité des marchandises. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*perfect*».

Dans l'affaire *Montana*[107], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MONTANA SILVERSMITHS** était devenue distinctive en Alberta et en Colombie-Britannique pour usage en liaison avec de la bijouterie et des boucles de ceinture notamment.

Dans la décision *Molson Breweries, a Partnership*[108], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **EXTREME ICE** ne donnait pas une description claire ou une des-

104. *Ralston Purina Canada Inc*. c. *H.J. Heinz Co. of Canada*, (2000) 6 C.P.R. (4th) 394 (Comm. opp.).
105. *Anheuser-Bush Inc.* c. *Brasseries Molson*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 372 (Comm. opp.).
106. *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Effem Foods Ltd.*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 398 (Comm. opp.).
107. *Montana* c. *Montana Silversmiths Inc.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 265 (Comm. opp.).
108. *Molson Breweries, a Partnership* c. *John Labatt Ltd.*, (1999) 3 C.P.R. (4th) 543 (Comm. opp.).

cription fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit des boissons brassées alcoolisées. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*ice*».

Dans la décision *Angel Etts of California*[109], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **SUPPORT SYSTEM** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, soit des chaussures. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «support».

Dans la décision *Wal-Mart Stores Inc.*[110], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **CANADA PROUD** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit notamment des vêtements, des chaussures et des équipements de hockey. À noter que le requérant avait déposé un désistement à l'égard du mot «Canada».

Dans la décision *Pillsbury Co.*[111], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **ROLLED PIZZA**, lorsque employée en liaison avec des pizzas, donnait une description claire de la nature de ces marchandises. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «pizza».

Dans l'affaire *Thinkway Trading Corp.*[112], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **WATERBLASTER** ne donnait pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, soit des fusils à eau.

Dans la décision *Johnson & Johnson*[113], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MICOZOLE**,

109. *Angel-Etts of California* c. *Grisport S.p.A.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 271 (Comm. opp.).
110. *Wal-Mart Stores Inc.* c. *Tough Stuff Distributors Inc.*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 271 (Comm. opp.).
111. *Pillsbury Co.* c. *Alantra Imports Co.,* (1999) 1 C.P.R. (4th) 252 (Comm. opp.).
112. *Thinkway Trading Corp.* c. *Lanard Toys Ltd.*, (1998) 8 C.P.R. (4th) 122 (Comm. opp.).
113. *Johnson & Johnson* c. *Taro Pharmaceuticals Inc.*, (1998) 87 C.P.R. (3d) 338 (Comm. opp.).

lorsque employée en liaison avec des produits pharmaceutiques contenant du nitrate miconazole, donnait une description claire de la nature de ces marchandises et n'était également pas distinctive.

Dans la décision *Bank of Montreal*[114], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **N.A.F.T.A. BOND FUND**, lorsque employée notamment en liaison avec des services financiers, donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de ces services. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «bond fund». En fait, la Commission des oppositions a précisé que le terme «N.A.F.T.A.» ou «NAFTA» était reconnu par les Canadiens comme faisant référence au *North American Free Trade Agreement* et qu'un consommateur moyen de services financiers, voyant la marque de commerce **N.A.F.T.A. BOND FUND**, aurait comme première impression qu'elle visait des services financiers pouvant couvrir le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Dans la décision *Rogers Cantel Inc.*[115], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **CELLUPHONE**, bien que suggestive lorsque employée en liaison avec des téléphones cellulaires et autres accessoires, ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de ces marchandises.

Dans l'affaire *Canadian Tire Corp.*[116], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **AUTO PARTS PLUS**, bien que suggestive, n'était pas clairement descriptive des marchandises et des services en liaison avec lesquels elle était employée, soit notamment des produits automobiles et des services d'opération d'une entreprise offrant des pièces d'automobiles. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «auto» et *«parts»*.

Dans l'affaire *La-Co Industries Inc.*[117], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **SCAN-IT**, bien que suggestive, ne donnait pas une description claire des marchandises en liaison avec lesquelles elle était employée, soit des marqueurs fluorescents.

---

114. *Bank of Montreal* c. *Midland Walwyn Capital Inc.*, (1998) 86 C.P.R. (3d) 555 (Comm. opp.).
115. *Rogers Cantel Inc.* c. *Celluphone Inc.*, (1998) 85 C.P.R. (3d) 242 (Comm. opp.).
116. *Canadian Tire Corp.* c. *Uni-Select Inc.*, (1998) 85 C.P.R. (3d) 120 (Comm. opp.).
117. *La-Co Industries Inc.* c. *McIntosh*, (1998) 86 C.P.R. (3d) 95 (Comm. opp.).

Dans l'affaire *Markem Corp.*[118], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MARK MAKER**, lorsque employée en liaison avec des produits de marquage, donnait une description claire de la nature de ces marchandises. En fait, la Commission a précisé qu'un consommateur, voyant cette marque de commerce, aurait comme première impression que les marchandises servent à marquer (*make marks*).

Dans l'affaire *Hollywood Chamber of Commerce*[119], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **HOLLYWOOD VIDEO & Dessin** ne donnait pas une description claire du lieu d'origine des services en liaison avec lesquels elle serait employée, soit des services de ventes et de location de cassettes audio notamment. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «Hollywood» et «video».

Dans l'affaire *Principale Marques Inc.*[120], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **PICNIC**, lorsque employée avec de la viande fraîche et de la viande traitée, donnait une description claire de la nature et de la qualité de ces marchandises. À noter que le mot «picnic» signifie, en langue anglaise, «*a shoulder of pork with much of the butt removed*».

Dans l'affaire *Canadian Tire Corp.*[121], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **TOW GUIDE**, lorsque employée en liaison avec des guides pour déterminer des attaches et des produits de remorquage, donnait une description claire de la nature de ces marchandises. En fait, la Commission a précisé que la première impression d'un consommateur en voyant la marque de commerce **TOW GUIDE**, employée en liaison avec ces marchandises, décrivait le type de guides, soit un guide pour déterminer l'attache adéquate. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*tow*» et «*guide*».

Dans l'affaire *Effem Foods Ltd.*[122], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **FROM OVER 65**

---

118. *Markem Corp.* c. *Sterling Marking Products Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 378 (Comm. opp.).
119. *Hollywood Chamber of Commerce* c. *Hollywood Entertainment Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 536 (Comm. opp.).
120. *Principale Marques Inc.* c. *Sara Lee Corp.*, (1997) 82 C.P.R. (3d) 401 (Comm. opp.).
121. *Canadian Tire Corp.* c. *Valley Industries Inc.*, (1997) 82 C.P.R. (3d) 273 (Comm. opp.).
122. *Effem Foods Ltd.* c. *Ralston Purina Co.*, (1997) 79 C.P.R. (3d) 367 (Comm. opp.).

YEARS OF RESEARCH, A SUPERIOR STANDARD IN PET FOOD NUTRITION, lorsque employée en liaison avec de la nourriture pour animaux, donnait une description claire de la nature ou de la qualité de ces marchandises. La Commission a précisé que l'expression *«from over 65 years of research»*, lorsque employée dans la marque de commerce, indiquait clairement comment ce «*superior standard*» avait été atteint à l'égard de la nourriture pour animaux. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*a superior standard in pet food nutrition*».

Dans l'affaire *Novopharm Ltd.*[123], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **AZT**, lorsque employée en liaison avec des préparations et des substances pour le traitement des infections VIH et SIDA, donnait une description claire de la nature de ces marchandises puisque l'élément «AZT» était, en fait, un terme générique décrivant une drogue pour traiter le SIDA.

Dans l'affaire *Ralston Purina Co*[124], la Commission des oppositions a déterminé que les marques de commerce **IT'S LIKE GETTING A MULTI-VITAMIN IN EVERY MEAL, C'EST COMME UNE MULTI-VITAMINE À CHAQUE REPAS**, **SO NUTRITIOUS... IT'S LIKE GETTING A MULTI-VITAMIN IN EVERY MEAL** et **SI NUTRITIF... C'EST COMME UNE MULTI-VITAMINE À CHAQUE REPAS** ne donnaient pas une description claire de la nature des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elles étaient employées, soit de la nourriture pour animaux et des services de promotion et de publicité de nourriture pour animaux. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*nutritious*» et «nutritif». La Commission a en fait indiqué que ces marques de commerce pouvaient effectivement être suggestives puisqu'elles suggéraient que la nourriture pour animaux contenait des vitamines, mais que le simple fait qu'un produit puisse contenir des vitamines ne faisait pas en sorte que ces marques de commerce soient élogieuses. Si, par contre, les marques de commerce précisaient que cette nourriture pour animaux pouvait rendre les animaux en meilleure santé, ces marques de commerce seraient alors élogieuses. Puisqu'il revenait toutefois au consommateur de conclure ou non si la nourriture pour animaux vendue sous ces marques de commerce rendait les animaux en meilleure santé, la Com-

123. *Novopharm Ltd.* c. *Wellcome Foundation Ltd.*, (1997) 81 C.P.R. (3d) 567 (Comm. opp.).
124. *Ralston Purina Co.* c. *Effem Foods Ltd.*, (1997) 81 C.P.R. (3d) 528 (Comm. opp.).

mission a conclu que cela nécessitait un raisonnement additionnel faisant en sorte que les marques de commerce n'étaient pas élogieuses, lorsque considérées sous l'angle de la première impression.

Dans l'affaire *Texaco Inc.*[125], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **EXPRESS LUBE**, lorsque employée avec des services d'opération d'aire de changement d'huile, donnait une description claire de la nature ou de la qualité de ces services puisqu'un consommateur moyen, voyant cette marque de commerce, déduirait que les services étaient offerts d'une manière rapide ou expéditive. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*lube*».

Dans l'affaire *Canada Post Corp.*[126], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **SPRINTMAIL** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des services en liaison avec lesquels elle était employée, soit des services de télécommunications.

Dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd.*[127], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **HEALTH-SMART**, lorsque employée en liaison notamment avec des vitamines, minéraux et des suppléments alimentaires et des services d'opération d'entreprises offrant des services de ventes et de marketing par la poste, donnait une description claire de la qualité des marchandises puisqu'elle indiquait clairement que celles-ci avaient pour but d'améliorer les conditions de santé.

Dans l'affaire *Gibley Canada Inc.*[128], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MUDSLIDE** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit des boissons alcoolisées. En fait, l'opposante avait mis en preuve que le mot «*mudslide*» était le nom d'un cocktail, mais la Commission a déterminé que cela n'était pas suffisant pour permettre de conclure que la marque de commerce **MUDSLIDE** était descriptive.

---

125. *Texaco Inc.* c. *City Buick Pontiac Cadillac Ltd.*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 397 (Comm. opp.).
126. *Canada Post Corp.* c. *U.S. Sprint Communications Co.,* (1997) 75 C.P.R. (3d) 392 (Comm. opp.).
127. *Pizza Pizza Ltd.* c. *Haynen*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 273 (Comm.opp.).
128. *Gibley Canada Inc.* c. *Associated Importers Inc.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 114 (Comm. opp.).

Dans l'affaire *Oakwood Lumber and Millwork Co.*[129], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **THE FRENCH CLASSIC** ne donnait pas une description claire de la nature des marchandises avec lesquelles elle était employée, soit des portes et des fenêtres.

Dans l'affaire *Gaines Pet Foods Corp.*[130], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **PRIME CUTS** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit de la nourriture pour chats et pour chiens. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*prime*».

Dans l'affaire *A. Lassonde Inc.*[131], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **MONT-JUS** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit des poudres et liquides de saveurs pour la préparation de boissons non alcoolisées à saveur de fruits.

Dans l'affaire *Kraft General Foods Canada Inc.*[132], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **LES CAF** ne donnait pas une description claire de la nature des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit du thé, thé glacé et du jus de fruits.

Dans l'affaire *Great Pacific Industries Inc.*[133], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **THE BULK PACK WAREHOUSE** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée, soit notamment des produits de nettoyage.

---

129. *Oakwood Lumber and Millwork Co.* c. *Fojtasek Companies Inc.*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 552 (Comm. opp.).
130. *Gaines Pet Foods Corp.* c. *Tri-V Pet Foods Ltd.*, (1996) 73 C.P.R. (3d) 566 (Comm. opp.).
131. *A. Lassonde Inc.* c. *Pied-Mont Dora Inc.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 272 (Comm.opp.).
132. *Kraft General Foods Canada Inc.* c. *Kalex Manufacturer's Agent Inc.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 554 (Comm. opp.).
133. *Great Pacific Industries Inc.* c. *9700007 Ontario Inc.*, (1996) 74 C.P.R. (3d) 264 (Comm. opp.).

Dans l'affaire *John Labatt Ltd.*[134], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de commerce **LITE Dessin**, lorsque employée en liaison avec de la bière, donnait une description claire de la nature et de la qualité de ces marchandises et qu'elle ne pouvait pas être enregistrée en vertu de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* puisque la preuve du requérant n'établissait que cette marque de commerce était dépourvue de caractère distinctif.

Dans l'affaire *Molson Breweries, a Partnership*[135], la Commission des oppositions a déterminé que la marque de certification **KOKANEE & Dessin** ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises. En fait, l'opposante prétendait que le mot «Kokanee» était un endroit géographique où les marchandises étaient produites. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «glacier» et «*pillsner*».

Dans l'affaire *U L Canada Inc.*[136], la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **UN-PETROLEUM JELLY** pour usage en liaison avec des gelées hydratantes pour la peau. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*jelly*». La Commission a conclu que cette marque de commerce était enregistrable puisque formée d'un mot inventé, en l'occurrence «*un-petroleum*», et que prise dans son ensemble, même si suggestive, elle n'était pas clairement descriptive ni faussement descriptive et trompeuse des marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée.

Dans l'affaire *IBM Canada Ltd.*[137], la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **THE COMPLETE NETWORKING SOLUTION** pour usage en liaison avec des unités centrales à raccordements multiples permettant de fournir un réseau d'interconnexion centralisé. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*networking*». La Commission a conclu que cette marque de commerce était clairement descriptive de la nature des marchandises ou encore du principal résultat procuré par l'emploi de ces marchandises en ce

134. *John Labatt Ltd.* c. *Miller Brewing Co.*, (1996) 70 C.P.R. (3d) 351 (Comm. opp.).
135. *Molson Breweries, a Partnership* c. *Labatt Brewing Co. Ltd.*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 274 (Comm. opp.).
136. *U L Canada Inc.* c. *Autumn-Harp Inc.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 368 (Comm.opp.).
137. *IBM Canada Ltd.* c. *Cabletron Systems Inc.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 343 (Comm. opp.).

qu'elles donnaient à l'utilisateur une solution complète en réseau («*complete networking solution*»).

Dans l'affaire *Anheuser-Busch Inc.*, la Commission des oppositions devait se prononcer quant à l'enregistrabilité de la marque de commerce **B.R.E.W.** pour usage en liaison avec, notamment, des vêtements, des sacs de sports, des articles promotionnels et des services d'opération d'entreprises spécialisées dans la vente de ces produits. La Commission a conclu que la marque de commerce **B.R.E.W.** n'était pas clairement descriptive ni faussement descriptive et trompeuse de la nature des marchandises:

> However, no evidence has been furnished by the opponent in support of its submission that the applicant's wares relate to the promotion or sale of beer. Moreover, even had such evidence been adduced, I do not consider the applicant's trade mark B.R.E.W. to be either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of a "feature or essential peculiarity of those wares material or intrinsic to their composition" […][138]

Dans l'affaire *Bureau laitier du Canada*[139], la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **MOLLY McBUTTER** pour usage en liaison avec, notamment, des épices et des assaisonnements pour nourriture. La Commission a conclu que cette marque de commerce, considérée dans son ensemble, donnait l'impression d'être le nom d'un personnage fictif ou que le produit en question pouvait être utilisé en remplacement du beurre. Tout en citant l'affaire impliquant la marque de commerce **LI'L BUTTERBALL**, dans laquelle la Commission des oppositions avait déterminé que cette marque de commerce n'était pas faussement descriptive et trompeuse en ce qui a trait à de la volaille farcie, elle a de même déterminé que la marque de commerce **MOLLY McBUTTER** n'était pas clairement descriptive ni faussement descriptive et trompeuse et que le consommateur moyen, en voyant ou entendant cette marque de commerce, n'aurait pas comme première impression que les produits du requérant contenaient du beurre comme élément principal.

---

138. *Anheuser-Busch Inc.* c. *Molson Breweries, a Partnership*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 111 (Comm. opp.), p. 116.
139. *Bureau laitier du Canada* c. *Alberto-Culver Co.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 542 (Comm. opp.).

Dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd*.[140], la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **ALWAYS GET ONE FREE** pour usage en liaison avec des services de restauration. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*get*», «*one*» et «*free*». La Commission des oppositions a conclu qu'il n'y avait pas de preuve admissible prouvant que le consommateur moyen, en présence de cette marque de commerce prise dans son ensemble, déduirait nécessairement qu'à l'achat d'un article, que ce soit une pizza ou non, il obtiendrait un deuxième item gratuitement et pour cette raison, la marque de commerce **ALWAYS GET ONE FREE** n'avait pas été jugée clairement descriptive ou faussement descriptive et trompeuse.

Dans l'affaire *Gainers Inc*.[141], la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **WEST VIRGINIA** pour usage en liaison avec du jambon et du bacon. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «Virginia». Après examen de la preuve, la Commission des oppositions a conclu qu'un consommateur canadien moyen, tout en connaissant l'existence des États américains Virginia et West Virginia, ne déduirait pas nécessairement que les produits du requérant provenaient de ces États. La marque de commerce **WEST VIRGINIA** a donc été jugée enregistrable. À noter que l'opposante avait déposé de la preuve afin de démontrer que le mot «*Virginia*» pouvait désigner un type de jambon.

Dans la décision *Decra-Loc Canada Ltd*., la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **PAVE EDGE** pour usage en liaison avec des systèmes de supports de bordure pour des blocs. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour le mot «*edge*». La Commission des oppositions a conclu que la marque de commerce **PAVE EDGE**, bien que suggestive, n'était pas pour autant clairement descriptive ou faussement descriptive et trompeuse des produits en liaison avec lesquels elle serait employée:

> Thus, it follows that the use of the word "pave" in the trademark PAVE EDGE is highly suggestive of a system for restraining paving stones or pavement designs. But it is not, in my

140. *Pizza Pizza Ltd.* c. *241 Pizza Ltd.*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 277 (Comm. opp.).
141. *Gainer Inc.* c. *Hygrade Food Products Corp*., (1995) 63 C.P.R. (3d) 265 (Comm. opp.).

> view, clearly descriptive of such wares. The word "pave" is a verb and thus the combination PAVE EDGE results in the somewhat puzzling connotation that the wares are to be used to pave the edge of an area. It is only considering the matter further that one might view the word "pave" as a contraction of the word "paver". That meaning does not arise of a first impression.[142]

Dans l'affaire *Ralston Purina Canada Inc*.[143], la Commission des oppositions devait se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque de commerce **THE BITS THAT TASTE THE BEST!** pour usage en liaison avec de la nourriture pour chiens. À noter que le requérant avait déposé un désistement pour les mots «*taste*» et «*best*». La Commission a conclu que le mot «*best*» était un adjectif élogieux. De plus, la marque de commerce **THE BITS THAT TASTE THE BEST!**, considérée dans son ensemble, était élogieuse et clairement descriptive ou faussement descriptive et trompeuse de la nature et de la qualité des produits en liaison avec lesquels elle serait employée.

142. *Decra-Loc Canada Ltd.* c. *Pave Tech Inc.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 553 (Comm. opp.), p. 558-559.
143. *Ralston Purina Canada Inc.* c. *Quaker Oats Co. of Canada*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 540 (Comm. opp.).