

De *Leyda* à *Lingayen*, les derniers développements en matière de descriptivité géographique

Barry Gamache*

S'il était interdit aux demandeurs d'utiliser le terme « Leyda » pour commercialiser leur vin au Canada, celui-ci risquerait d'être considéré comme étant un vin ordinaire (« *plonk* ») et d'être laissé de côté. (Il existe différentes légendes sur l'origine du terme « *plonk* ». Je préfère la version selon laquelle un certain Monsieur Plonque aurait fourni du vin bon marché aux soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale.)¹

1. Introduction.	29
2. L'alinéa 12(1) <i>b</i>) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> . . .	30
2.1 « qu'elle soit sous forme graphique, ... »	31
2.2 « ... écrite ... »	32

© CIPS 2017.

* Avocat, Barry Gamache est un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1. *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda c Vina Leyda Limitada*, 2007 CF 1301 au para 10 [*Leyda*]. L'auteur du présent article représentait les opposants/demandeurs dans cette procédure d'opposition contre l'enregistrement de la marque LEYDA, entendue en appel devant le juge Harrington.

2.3	« ... ou sonore, ... »	33
2.4	« elle donne une description claire ... »	34
2.5	« ou donne une description fausse et trompeuse, ... »	34
2.6	« en langue française ou anglaise, ... »	35
2.7	« de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ... »	35
2.8	« ou des conditions de leur production, ... »	35
2.9	« ou des personnes qui les produisent, ... »	36
2.10	« ou de leur lieu d'origine »	36
3.	L'examen de la prohibition fondée sur le lieu d'origine selon l'alinéa 12(1)b) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>	37
3.1	Le recours à des sources fiables	37
3.2	Comment a été appréciée la descriptivité géographique en jurisprudence ?	39
3.2.1	L'affaire <i>Marineland</i>	39
3.2.2	L'affaire <i>Atlantic Promotions</i>	40
3.2.3	L'affaire <i>TG Bright</i>	42
3.2.4	L'affaire <i>Jordan & Ste-Michelle</i>	44
3.2.5	L'affaire <i>Moteurs Décarie</i>	45
4.	L'approche de la Cour fédérale dans la décision relative à la marque PARMA	47
5.	L'approche de la Cour fédérale dans la décision relative à la marque LEYDA	50

6.	L'approche de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt relatif à la marque LINGAYEN	57
6.1	Les faits	58
6.2	Le jugement de la Cour fédérale	59
6.3	L'appel.	61
6.4	Les motifs de la juge Trudel	62
6.5	<i>Leyda</i> : une approche correcte en droit	64
6.6	Le critère applicable selon la Cour d'appel fédérale	65
6.6.1	La marque de commerce est-elle un nom géographique ?	66
6.6.2	Quel est le lieu d'origine des produits ou services ?	69
6.6.3	Quel est l'effet de l'emploi antérieur par le propriétaire de sa marque de commerce ?	71
6.7	Le sort de la marque LINGAYEN	72
7.	Conclusion	73

1. Introduction

Lorsqu'il s'agit de décider si une marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine de produits ou de services selon le critère de l'alinéa 12(1)*b* de la *Loi sur les marques de commerce*² (ci-après, à l'occasion, la « *Lmc* »), la perception du consommateur canadien ordinaire est-elle pertinente pour déterminer l'existence de cette « description claire » que donnerait la marque de commerce en question ? En raison de deux courants jurisprudentiels perçus par certains comme étant opposés, la Cour d'appel fédérale a récemment jugé opportun de se pencher sur cette question dans l'arrêt *MC Imports Inc v AFOD Ltd*³.

Dans *MC Imports*, la marque en question était LINGAYEN qui avait été enregistrée le 27 août 2003⁴ sous le numéro LMC 588,314 en liaison avec différents produits alimentaires incluant de la sauce au poisson, de la pâte de poisson, des conserves de crevettes, du poisson salé de même que des crevettes salées⁵. Puisque ces produits provenaient de Lingayen, une municipalité aux Philippines⁶, la perception des consommateurs canadiens ordinaires au sujet de l'existence de ce lieu était-elle pertinente pour déterminer si cette marque en était une dont l'alinéa 12(1)*b* interdit l'enregistrement ?

En indiquant que cette perception n'est pas pertinente (hormis dans certains cas précis), la Cour d'appel fédérale a revu les tendances qui s'étaient manifestées en jurisprudence et a retenu celle formulée, en 2007, par la Cour fédérale dans la décision *Leyda*⁷.

2. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [*Lmc* ou la *Loi*].

3. *MC Imports Inc v AFOD Ltd*, 2016 FCA 60 [*MC Imports*].

4. *Ibid* au para 10.

5. *Ibid* au para 7 ; voir également l'enregistrement LMC 588,314 consulté le 23 août 2016 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

6. *MC Imports*, *supra* note 3 au para 20. Sur cette question, la Cour d'appel fédérale a noté qu'un prédécesseur du propriétaire de la marque avait concédé devant l'Office des marques de commerce des États-Unis que les produits LINGAYEN provenaient de la municipalité du même nom.

7. *Leyda*, *supra* note 1.

2. L'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*

L'article 12 de la *Lmc* énonce le principe général qu'une marque de commerce est enregistrable sauf dans certains cas qui sont prévus à cette disposition. Parmi les cas d'exception, on retrouve celui de l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc* qui prévoit :

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 fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine ;

12(1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

[...]

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the goods or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin ;

Le but de cet alinéa est d'empêcher la mainmise par un commerçant sur un ou plusieurs mots constituant une description (qu'il s'agisse d'une description claire ou d'une description fautive et trompeuse) de certains aspects d'un produit ou d'un service commercialisé par celui-ci. Ce choix du législateur vise donc à empêcher l'appropriation par un seul commerçant de mots que tous peuvent utiliser pour décrire l'un ou l'autre aspect de leurs produits ou de leurs services (selon les termes de l'alinéa 12(1)b)).

Afin de permettre une juste concurrence, il n'est donc pas acceptable de permettre à un seul commerçant d'obtenir un avantage en monopolisant une expression qui réfère à la nature ou à la qualité de certains produits ou services⁸. Un tel monopole signifie-

8. *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60 au para 35 [*Conseil*]. Sur cette question,

rait que l'expression ainsi enregistrée ne pourrait plus être employée par d'autres pour la commercialisation de leurs produits ou services. De plus, selon le contexte, l'emploi par d'autres d'une telle expression ainsi enregistrée pourrait faire l'objet de sanctions en vertu des articles 19 et 20, selon le cas, de la *Lmc*.

L'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc* confirme ainsi que les mots descriptifs (tels qu'identifiés à cette disposition) forment un bien commun et « appartiennent également à tous »⁹ pour reprendre une expression citée par la Cour d'appel fédérale. En résumé, cette disposition vise à assurer qu'aucun commerçant ne puisse empêcher d'autres commerçants, compétiteurs ou non, d'employer une expression qui sert notamment à décrire, en langue française ou anglaise, la nature ou la qualité de leurs produits ou services.

La décision visant à déterminer si une marque donne une description claire, ou encore une description fausse et trompeuse, est fondée sur la première impression et prend en considération le produit ou le service lié à la marque en question¹⁰.

Examinons brièvement les différentes conditions d'application de l'alinéa 12(1)*b*).

2.1 « *qu'elle soit sous forme graphique, ...* »

Même si une marque de commerce est composée exclusivement d'une représentation graphique (à l'exclusion de tout mot), elle est toutefois potentiellement visée par la prohibition de l'alinéa 12(1)*b*). Par exemple, la représentation d'une image d'un gâteau au chocolat moelleux et fondant pour distinguer et vendre des gâteaux au chocolat serait certainement une description claire, *sous forme graphique*, de la nature ou de la qualité des gâteaux au chocolat ainsi commercialisés.

Comme autre exemple, dans la décision *B'nai Brith Canada c Chosen People Ministries, Inc*¹¹, le registraire a rejeté la demande

la Cour d'appel fédérale mentionne l'arrêt *Eastman Photographic Materials Co Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade-marks*, [1898] AC 571 [Eastman].

9. *Ibid.*

10. *Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715 au para 11.

11. *B'nai Brith Canada c Chosen People Ministries, Inc*, 2011 COMC 205 [B'nai].

pour la marque graphique suivante (la représentation d'une menorah) dont l'enregistrement était demandé pour différents produits et services de nature religieuse :



Dans cette affaire, il avait été mis en preuve que la menorah est un symbole universel du judaïsme. Or, puisque les produits et services de la requérante étaient de nature essentiellement chrétienne, le registraire a conclu qu'une personne du public, à partir de sa première impression, penserait erronément que les produits et services de la requérante ont comme particularité, trait ou caractéristique essentielle d'être associés à la religion juive¹².

Même si une marque n'est que sous forme graphique, le registraire doit donc s'assurer que celle-ci respecte l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*.

2.2 « ... écrite ... »

Lorsqu'elle est composée d'un ou de plusieurs mots, une marque de commerce dont on demande l'enregistrement ne doit pas contrevenir à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*.

À titre d'exemple, dans la décision *Verger du Minot inc c Clos Saint-Denis inc*¹³, la Cour fédérale a confirmé la décision du registraire de rejeter une demande visant l'enregistrement de la marque CRÉMANT DE GLACE pour des cidres de pommes. La preuve reflé-

12. *Ibid* au para 40.

13. *Verger du Minot inc c Clos Saint-Denis inc*, 2014 CF 997.

tait que « crémant » signifie un type de vin qui se couvre d'une mousse légère¹⁴. Le registraire avait ainsi décidé que le consommateur moyen risquait de croire que le mot « crémant », lorsque suivi de l'expression « de glace », s'entendait dans son sens courant et que la marque CRÉMANT DE GLACE aurait donc référé à tort à un vin pétillant à mousse légère dont la fermentation est faite à partir de fruits ayant subi un état de gel¹⁵. Lors de l'appel subséquent, la Cour a souligné que la prohibition de l'alinéa 12(1)*b*) peut viser même les expressions fantaisistes et inventées¹⁶.

2.3 « ... ou sonore, ... »

L'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc* exige du registraire qu'il considère également la forme sonore d'une marque de commerce. La sonorité d'une marque de commerce doit être considérée lorsque celle-ci est composée à la fois de mots et d'éléments graphiques. Si seuls les mots dans une telle marque ne respectent pas l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*, la marque peut-elle malgré tout être enregistrée ?

Dans la décision *Fast Fence Inc c Yellow Fence Rentals Inc*¹⁷, le registraire a souligné que lorsqu'il s'agit d'examiner une marque composée à la fois de mots et d'éléments graphiques, il faut apprécier l'impression visuelle créée par les mots et les éléments graphiques de la marque. Selon le registraire, lorsque l'élément graphique de la marque « ne suscite pas l'intérêt visuel, l'élément verbal est considéré comme dominant »¹⁸. Par conséquent, si une marque composée à la fois de mots et d'éléments graphiques contient, *sous forme sonore*, des mots qui donnent une description claire ou encore donnent une description fautive et trompeuse et qui par ailleurs forment la caractéristique dominante de la marque, cette dernière n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)*b*)¹⁹.

Dans cette affaire, la requérante demandait l'enregistrement de la marque graphique suivante en liaison avec la location de panneaux de clôture portatifs :

14. *Ibid* au para 19.

15. *Ibid*.

16. *Ibid* au para 68.

17. *Fast Fence Inc c Yellow Fence Rentals Inc*, 2010 COMC 96 [*Fast*] ; voir également *Best Canadian Motor Inns c Best Western International, Inc*, [2004] 3 RCF 114.

18. *Fast*, *supra* note 17 au para 38.

19. *Ibid*.



Le registraire a jugé que l'expression YELLOW FENCE RENTALS, sous sa forme sonore, donnait une description claire des services²⁰ (parce que les panneaux loués étaient jaunes). De plus, puisque la lettre « Y », apparaissant comme une ombre en arrière-plan de la marque, ne suscitait pas l'intérêt visuel, le registraire a conclu que la marque graphique YELLOW FENCE RENTALS n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*.

2.4 « elle donne une description claire ... »

Selon la jurisprudence, le mot « claire » ne signifie pas que la description doit être précise mais plutôt qu'elle doit être « facile à comprendre, évidente ou simple »²¹. En réalité, le mot « claire » sert à véhiculer l'idée « qu'il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description »²² des produits ou des services.

Même dans le cas d'un mot inventé, une marque de commerce ne peut être enregistrée si elle a un sens qui ressort clairement et qui peut être déterminé à partir du sens de ses composantes²³.

2.5 « ou donne une description fausse et trompeuse, ... »

Il n'est pas suffisant qu'une marque de commerce donne, par exemple, une description fausse de la nature ou de la qualité des produits ou services. Pour être visée par la prohibition de l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*, la marque doit *tromper* le public, par exemple

20. *Ibid* au para 40.

21. *B'nai*, *supra* note 11 au para 32.

22. *Conseil*, *supra* note 8 au para 29.

23. *A. Lassonde Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2000 CanLII 14750 (CF) au para 33 [confirmée par 2001 CAF 207].

quant à la nature ou la qualité des produits ou services en cause²⁴. Ce critère de l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc* requiert donc de mesurer l'impression créée par la marque auprès du public (dans l'exemple donné) afin de déterminer si l'effet trompeur est présent.

2.6 « en langue française ou anglaise, ... »

La prohibition de l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc* ne vise que les expressions en langue française ou anglaise et non dans toute autre langue, comme, par exemple, la prohibition de l'alinéa 12(1)*c* en ce qui concerne le nom d'un produit ou d'un service employé à titre de marque de commerce.

2.7 « de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ... »

Lors d'un examen de la jurisprudence sur la question, la Cour d'appel fédérale a souligné que le mot « nature » à l'alinéa 12(1)*b* doit s'entendre d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux produits ou aux services²⁵. En ce qui concerne le mot « qualité », le registraire a indiqué de son côté que les mots qui dénotent un degré d'excellence ne sont pas enregistrables²⁶. En fait, les mots qui identifient un degré d'excellence (quel qu'il soit) d'un produit ou d'un service ne sont pas enregistrables.

2.8 « ou des conditions de leur production, ... »

Si une marque de commerce décrit clairement, ou encore de manière fautive et trompeuse, les conditions de production de produits ou services, cette marque de commerce n'est pas enregistrable. À titre d'exemple, dans la décision *Anheuser-Busch, Incorporated c Molson Canada 2005*²⁷, l'opposante s'opposait à l'enregistrement de la marque SUPER COLD pour de la bière en invoquant une contravention à l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc*. Ce motif d'opposition a été accueilli puisque le registraire a conclu que l'opposante avait satisfait son fardeau d'établir, en ce qui concerne les conditions de

24. *B'nai*, supra note 11 au para 34.

25. *Conseil*, supra note 8 au para 29.

26. *Unilever Canada Inc c Superior Quality Foods, Inc*, 2007 CanLII 80917 (CA COMC) à la p 3.

27. *Anheuser-Busch, Incorporated c Molson Canada 2005*, 2010 COMC 28.

production de la bière SUPER COLD, que le public était au courant de la présence sur le marché d'un type relativement nouveau de bière dont le processus de brassage exigeait de basses températures²⁸. Dans la même décision, l'opposition aux marques EXTRA COLD, EXTRA CHILLED et COLD PACK a également été accueillie pour des motifs semblables, tous fondés sur l'alinéa 12(1)b).

2.9 « ou des personnes qui les produisent, ... »

Selon l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*, une marque de commerce ne doit pas donner une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes employées à la production des produits ou services associés à la marque. Par exemple, dans la décision *Continental Teves AG & Co OHG c Conseil canadien des ingénieurs*²⁹, le juge Hughes de la Cour fédérale a conclu, après avoir examiné l'ensemble de la preuve devant lui, que l'expression « Engineering excellence is our heritage » (qu'une partie souhaitait enregistrer) donnait une description claire des personnes employées à la production des produits en question, en l'occurrence des freins, des patins et des disques de frein³⁰. Selon la preuve dont il disposait, le juge Hughes était d'avis que l'expression « Engineering excellence is our heritage » donnait une description claire de ceux et celles qui produisaient ces produits, soit des ingénieurs.

2.10 « ou de leur lieu d'origine »

Les derniers mots de l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc* exigent du registraire qu'il détermine si une marque de commerce donne une description claire ou encore une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits ou services énumérés dans une demande d'enregistrement. Les derniers mots de cette disposition soulèvent une question d'intérêt public, comme l'a souligné le juge Gauthier de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Lum v Dr Coby Cragg Inc*³¹ :

[19] There is a public interest aspect to the rule set out in paragraph 12(1)(b). Generally, a trader or service provider is not entitled to monopolise the name of a geographic location so as to prevent other local traders or service providers from using that word to actually describe where their own services are pro-

28. *Ibid* au para 18.

29. *Continental Teves AG & Co OHG c Conseil canadien des ingénieurs*, 2013 CF 801.

30. *Ibid* au para 54.

31. *Lum v Dr Coby Cragg Inc*, 2015 FCA 293.

vided. The only exception is provided for at subsection 12(2) of the Act.³²

Nous reviendrons sur le paragraphe 12(2) plus loin.

L'application de l'alinéa 12(1)*b*) suscite toutefois plusieurs questions. La prohibition s'applique-t-elle uniquement à un lieu d'origine « connu » ? Doit-il y avoir un lien, dans tous les cas, entre les produits ou services et le lieu d'origine ? La perception du consommateur est-elle pertinente pour l'une ou l'autre de ces questions ? Jusqu'au récent arrêt *MC Imports*, la jurisprudence semblait proposer différentes approches lors de l'examen d'une situation où une marque de commerce comprenait la mention d'un « lieu d'origine ». Nous examinerons cette jurisprudence qui a mené la Cour d'appel fédérale à sa réflexion dans cet arrêt.

3. L'examen de la prohibition fondée sur le lieu d'origine selon l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*

Tous les lieux d'origine (et, par extension, tous les lieux géographiques) ne sont pas tous également connus. Sans établir de règle absolue à ce sujet, il est raisonnable de soutenir que certains lieux géographiques sont davantage connus que d'autres. Par exemple, Paris, Londres et Rome sont davantage connus que Kamloops, Topeka ou Matane. Lorsqu'il s'agit toutefois d'établir l'existence même d'un lieu, qu'il soit connu ou pas, quelle preuve est requise ?

3.1 *Le recours à des sources fiables*

Le recours à la définition fournie par un dictionnaire est un moyen de preuve jugé acceptable pour déterminer le sens d'un mot, y compris celui qui dénote un lieu géographique. Déjà, en 1970, dans l'arrêt *Home Juice Co c Orange Maison Ltée*³³, la Cour suprême soulignait que pour déterminer si la marque de commerce ORANGE MAISON contrevenait à l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*, il était acceptable de vérifier la définition de certains mots dans un dictionnaire, y compris un volume qui fournissait un sens courant en France. De plus, la preuve d'une définition fournie par un dictionnaire n'était pas « annulée » par le fait que d'autres ouvrages ne rapportaient pas la

32. *Ibid* au para 19.

33. *Home Juice Co c Orange Maison Ltée*, [1970] RCS 942 [*Home Juice*].

définition en question. Puisque le français et l'anglais sont des langues internationales, il faut tenir compte du sens des mots, en français et en anglais, qui peuvent avoir cours dans des régions à l'extérieur du Canada.

Dans *Home Juice*, en réponse à l'argument d'une partie qui plaidait qu'on ne retrouvait pas une certaine définition dans des dictionnaires publiés au Canada et qu'il fallait donc écarter cette signification (bien qu'elle se retrouvait dans deux dictionnaires publiés en France), le juge Pigeon a écrit :

La preuve positive fournie par les lexicographes qui relèvent un certain sens n'est aucunement détruite par le fait que d'autres ne le rapportent pas. Un ouvrage de ce genre n'est jamais absolument complet et la preuve négative est toujours en elle-même moins forte que la preuve positive.

L'intimée a soutenu qu'il ne fallait pas tenir compte du sens courant en France mais uniquement de celui qui est courant au Canada et qu'en l'absence de toute preuve, par dictionnaires ou autrement, que le sens dont il s'agit était courant au Canada à la date de l'enregistrement, il fallait ne tenir aucun compte d'une signification nouvelle ayant cours en France seulement. Cette prétention aurait des conséquences graves si elle était accueillie. Il en découlerait qu'un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression française nouvelle en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commence à avoir cours en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle a commencé à avoir cours au Canada.³⁴

D'ailleurs, selon l'enseignement de la Cour suprême, une cour de justice peut tenir pour avérés, sans exiger de preuve à l'appui, les faits dont l'existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable. Ces sources comprennent la définition du dictionnaire³⁵. Dans le contexte d'une procédure d'opposition devant le registraire, ce dernier peut certainement avoir recours au dictionnaire pour déterminer l'existence d'un lieu géographique. Selon la jurisprudence de la Commission des oppositions, la production en preuve d'une définition provenant d'un dictionnaire spécia-

34. *Ibid* aux pp 944-945.

35. *R c Krymowski*, [2005] 1 RCS 101 au para 22.

lisé pour faire état de l'emploi d'un vocabulaire en cours a été jugé acceptable³⁶.

Il semble donc clair que la démonstration de l'*existence* d'un lieu géographique puisse se faire en ayant recours à des dictionnaires à titre de sources facilement accessibles, dont l'exactitude est incontestable.

3.2 *Comment a été appréciée la descriptivité géographique en jurisprudence ?*

Lorsqu'une marque de commerce identifie l'origine géographique des produits ou des services en liaison avec lesquels celle-ci est employée, une telle marque, à première vue, n'est pas enregistrable (selon les critères examinés ci-après).

3.2.1 *L'affaire Marineland*

Dans la décision *Marineland Inc c Marine Wonderland & Animal Park Ltd*³⁷, le juge Cattanach soulignait que la marque de l'appelante était la marque MARINELAND et que la preuve à son sujet révélait qu'il s'agissait également d'une municipalité dans l'état de la Floride où cette partie exerçait ses activités. Selon le juge Cattanach, bien qu'elle n'était pas à première vue enregistrable, une marque comme MARINELAND pourrait être enregistrée lorsqu'elle serait devenue distinctive selon le paragraphe 12(2) de la *Lmc* qui prévoit ce qui suit :

(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 la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

36. *Jordan Valley Wines Ltd v Andres Wines Ltd* (1979), 53 CPR (2d) 256 (COMC) à la p 258 [désistement d'appel le 1981-03-20 au dossier T-2061-79 de la Cour fédérale].

37. *Marineland Inc c Marine Wonderland & Animal Park Ltd*, [1974] 2 CF 558 à la p 563 [*Marineland*].

Il est toutefois intéressant de noter que le juge Cattanach n'a pas identifié d'exigence à l'effet que la municipalité de Marineland devait être connue par le consommateur canadien ordinaire pour donner effet à la prohibition de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*. Il suffisait que la marque donne une description claire du lieu d'origine des services en cause. C'était le cas de MARINELAND.

Même si, dans cette affaire, il n'était pas question de l'enregistrabilité de la marque MARINELAND de l'appelante, les remarques du juge Cattanach permettent de supposer que la prohibition de l'alinéa 12(1)*b*) ne dépend pas de la perception du consommateur canadien ordinaire lorsque la marque de commerce examinée décrit clairement le lieu géographique d'où originent les produits ou services en cause.

3.2.2 L'affaire *Atlantic Promotions*

La descriptivité géographique a été examinée à nouveau quelques années plus tard par le juge Cattanach dans la décision *Atlantic Promotions Inc v Registrar of Trade Marks*³⁸. Il s'agissait d'un appel d'une décision du registraire qui avait refusé une demande pour enregistrer la marque graphique MILAN SHOWERGEL en liaison avec différents savons à usage personnel. Le refus du registraire était fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc* puisque les produits associés à la marque ne provenaient pas de la ville de Milan, en Italie. La position du registraire était donc basée sur la description fautive et trompeuse donnée, selon lui, par la marque de commerce.

Dans ses motifs, le juge Cattanach a établi une distinction entre le test applicable lorsque la marque examinée donne une description claire du lieu d'origine des produits et services et celui applicable lorsque la marque donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits et services :

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 his wares unless perchance the word has become distinctive of one person's wares.

38. *Atlantic Promotions Inc v Registrar of Trade Marks* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CFPI) [*Atlantic Promotions*].

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.³⁹

Selon les motifs du juge Cattanach, si un nom géographique est associé à des produits qui sont fabriqués à l’endroit portant ce nom, alors la marque donne une description claire du lieu d’origine de ces produits. La perception du consommateur canadien ordinaire n’est donc pas pertinente pour décider si une marque de commerce donne une description claire du lieu d’origine des produits ou des services. Par contre, lorsqu’il s’agit de décider si une marque de commerce donne une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des produits ou des services, il faut examiner quel est l’impact que pourrait avoir la marque sur le consommateur dans la mesure où la disposition requiert de tenir compte de l’effet trompeur (s’il en est) de la marque de commerce qui est un nom géographique.

Dans les circonstances, le juge Cattanach a approuvé l’examen effectué par le registraire qui s’était interrogé sur le message transmis par la marque graphique MILAN SHOWERGEL auprès du consommateur afin de déterminer si la marque en question contrevenait à l’alinéa 12(1)(b) de la *Lmc* :

It is a city famous throughout the world.

In my view a person of ordinary intelligence when faced with the word “Milan” would immediately understand that word to refer to the city. Hence Milan is a geographical name in that sense of it being the primary meaning of the word. There may be other connotations such as a personal forename or surname but such connotations pale into insignificance when contrasted with the geographical significance. It is simply overwhelming.

The gist of the registrar’s conclusion is in the words :

Since (the) applicant has indicated that the wares are not made in Milan, but the trade mark would indicate to the consumer that they are, the portion Milan is deceptively of the origin of the wares thus rendering the mark in its

39. *Ibid* à la p 195.

entirety unregistrable by reason of s. 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*...

I do not attribute to that language a concession by the appellant (applicant) that the trade mark was an indication to the consumer that the wares were made in Milan. Rather I understand it to be an affirmative statement by the registrar that, “but the trade mark would indicate to the consumer that they are”, *i.e.*, made in Milan, Italy segregated in that clause is by the use of commas.

It would appear that in reaching that conclusion the registrar applied the proper test in determining the question of fact that he was obliged to determine.⁴⁰

Lorsqu’un nom géographique est associé à des produits ou services qui ne proviennent pas de ce lieu, la marque donne alors une description fautive et, selon les circonstances, trompeuse du lieu d’origine. Si une marque ne donne qu’une description fautive d’un lieu d’origine, elle ne contrevient pas à l’alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*. Par exemple, la marque ANTARCTIQUE pour des oranges donne une description fautive du lieu d’origine des oranges associées à cette marque mais ne donne pas une description fautive *et* trompeuse puisque personne ne croirait que les oranges en question proviennent de l’Antarctique.

3.2.3 L’affaire *TG Bright*

La distinction entre le test applicable lorsque la marque examinée donne une description claire du lieu d’origine des produits et services et celui applicable lorsque la marque donne une description fautive et trompeuse du lieu d’origine des produits et services a également été abordée dans la décision *TG Bright & Co, Ltd v Registrar of Trade Marks*⁴¹. Dans cette affaire, il s’agissait d’une tentative d’enregistrer la marque CASABLANCA pour du vin qui ne provenait pas du Maroc, ni même de Casablanca mais plutôt d’Ontario. Le juge McNair a confirmé la décision du registraire de refuser l’enregistrement de cette marque de commerce qui contrevient à l’alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*. Dans ses motifs, le juge McNair s’est exprimé ainsi :

40. *Ibid* à la p 197.

41. *TG Bright & Co, Ltd v Registrar of Trade Marks* (1985), 4 CPR (3d) 64 (CFPI) [*TG Bright*].

The Late Dr. Fox, in his admirable text, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (1972), dealt with the issue of geographical significance and noted at pp. 122-3 :

The real intent behind the prohibition against registration of geographical names is to prevent monopolization by one trader of the geographical location of a business to the exclusion of all others who might desire to carry on a similar business in that locality or, alternatively, to preclude the obtaining of exclusive rights in a name that tended to deceive the public as to the place of origin of wares. But this rule, like so many others, is subject to exception on the ground of common sense...

As an example of one such “common sense” exception, Fox cites the case of *R.J. Lea Ltd.’s Appl’n* (1913), 30 R.P.C. 216 at p. 222, where Farwell L.J. observed that it might be proper to allow “Monte Rosa”, although a geographical name, to be registered for cigarettes because there was no possibility of growing tobacco or making cigarettes on that mountain, but that it would be otherwise with regard to Egypt or any other locality in which tobacco may be grown or cigarettes made. None the less, if a word is geographical it is generally regarded as objectionable, whether used substantively or adjectively. The record acknowledges that Casablanca is a wine-producing region so that the possibility of creating any common sense exception becomes very remote.⁴²

Le juge McNair a souligné que l’hypothétique marque MONTE ROSA, pour des cigarettes, serait enregistrable puisqu’il s’agit d’un lieu où il était impossible de cultiver du tabac ou de fabriquer des cigarettes. Cette marque donnerait tout au plus une description fausse du lieu d’origine des cigarettes associées à cette marque, mais non une description fausse *et* trompeuse. Par contre, il en irait autrement pour une hypothétique marque ÉGYPTE ou toute autre marque reprenant un nom géographique où le tabac peut être cultivé et où les cigarettes peuvent être fabriquées. Dans ce dernier cas, lorsqu’il est question d’une description claire d’un lieu d’origine, l’impression créée par la marque n’est pas pertinente, contrairement à la situation lorsqu’il s’agit de déterminer si une marque donne une description fausse et trompeuse d’un lieu d’origine.

42. *Ibid* aux pp 66-67.

Dans le cas de la marque CASABLANCA, le juge McNair a conclu que, compte tenu de la preuve dont le registraire disposait, celui-ci pouvait raisonnablement conclure que la marque CASABLANCA donnait une description fausse et trompeuse des produits en cause puisque le consommateur canadien reconnaîtrait vraisemblablement dans la marque le nom de la ville du même nom et conclurait automatiquement qu'il s'agit du lieu d'origine du vin en question.

3.2.4 *L'affaire Jordan & Ste-Michelle*

La décision concernant la marque CASABLANCA a été mentionnée par le juge Denault dans la décision *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd v Gillespies & Co Ltd*⁴³. Dans ce litige, la demanderesse détenait un enregistrement pour la marque TOSCANO en liaison avec des vins. Elle a poursuivi la défenderesse pour la contrefaçon de sa marque de commerce enregistrée. La demanderesse reprochait à la défenderesse la vente d'un vin sous la marque TOSCANO BIANCO. Dans une demande reconventionnelle, la défenderesse a attaqué la validité de l'enregistrement détenu par la demanderesse en alléguant notamment que la marque de commerce TOSCANO de la demanderesse n'était pas enregistrable à la date de son enregistrement (2 mars 1979) puisque cette marque contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*. Selon la preuve, le vin TOSCANO de la demanderesse était un vin canadien. Dans les circonstances, la marque enregistrée par la demanderesse donnait-elle une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des vins associés à cette marque ?

Bien que TOSCANO soit un mot en langue italienne, le juge Denault a néanmoins conclu que cette marque contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc* en reprenant les conclusions du juge McNair au sujet de la marque CASABLANCA et notamment l'impression qu'aurait le consommateur canadien en voyant la marque en cause. Le juge Denault a notamment relevé ce qui suit :

Even disregarding the conclusion arrived at by the court, that Toscano is the name of the wine in Italian, the court considers that the evidence established that this mark deceptively misdescribes the nature and quality of the wine and its place of origin. Through its expert witnesses Claire Plante-Lambin and Elsebee Ortolani, the defendant amply described the special

43. *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd v Gillespies & Co Ltd* (1985), 6 CPR (3d) 377 (CFPI).

characteristics of Tuscan white wines, which are straw-coloured with a gleam of green, fruity and fresh, with well-balanced acidity and leaving the mouth feeling generally fresh, while Tuscan red wines are ruby-coloured, sometimes quite deep in colour, with a woody nose and a fruity and herbal bouquet ; they taste of tannin, have only slight acidity, a good structure and quite long aftertaste. These expert witnesses had an opportunity to taste the wines produced by the plaintiff. As they are derived from vines that are completely different to those of the Italian wines, their taste is also quite different, so that they exhibit very few of the characteristic features of the Italian wines. The witness Emanuelli described at length the special production methods of Tuscan wines and the quality of the soil in that region, which gives them a very distinctive taste and aroma.⁴⁴

Il s'agissait d'un cas où, en adoptant la marque TOSCANO, la demanderesse donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine de ses vins en tentant de s'approprier les qualités appartenant uniquement aux vins qui proviennent de cette région géographique bien connue.

3.2.5 *L'affaire Moteurs Décarie*

La question de la descriptivité géographique a également été abordée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *General Motors du Canada c Décarie Motors Inc / Les Moteurs Décarie Inc*⁴⁵. Dans cette affaire, la juge Desjardins, s'exprimant au nom d'une formation unanime, a indiqué ce qui suit concernant l'enregistrabilité d'une marque composée du mot « Décarie » qui est également le nom d'une importante artère de Montréal, en plus d'être, dans ce cas, l'endroit d'où originaient les services en cause :

[27] Le mot Décarie en lui-même peut s'entendre soit d'un nom de famille soit du boulevard Décarie, une importante artère de Montréal¹². L'intimée fait valoir qu'il peut également s'appliquer à ses services. Décarie, dit-elle, a acquis une notoriété propre du fait que la famille exploite une concession automobile depuis quarante-huit ans. De plus, au moyen de sa publicité, et plus particulièrement du slogan [TRADUCTION] « Viens chez

44. *Ibid* à la p 385.

45. *General Motors du Canada c Décarie Motors Inc / Les Moteurs Décarie Inc*, [2001] 1 CF 665 [*Moteurs Décarie*].

Décarie » ou [TRADUCTION] « Passe par Décarie » , les consommateurs en sont venus à désigner l'entreprise de l'intimée par le nom DECARIE.

[28] Il est certainement raisonnable de dire, comme le prétendent les appelantes, que *prima facie* la marque DECARIE n'était pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi du fait qu'elle est descriptive d'un endroit (« lieu d'origine »).⁴⁶

La juge Desjardins a écrit ce passage en soulignant dans la note 12 que le fait de l'existence du boulevard Décarie, à Montréal, ait fort bien pu échapper au registraire car ce n'était pas mentionné dans les documents déposés devant lui. Ceci suggère fortement qu'un lieu géographique ne doit pas être connu des consommateurs canadiens dans les cas où il est allégué que la marque en question donne une description claire du lieu d'origine des produits et services en cause. En effet, dans ce cas, le boulevard Décarie, à Montréal, ne serait pas connu des consommateurs canadiens à l'extérieur de la grande région de Montréal. Pourtant, selon la juge Desjardins, il est raisonnable de dire que ce mot n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*.

Quoique cela n'ait pas d'impact sur la question de savoir si on doit tenir compte de l'impression créée par une marque auprès des consommateurs canadiens lorsqu'il s'agit d'apprécier sa descriptivité géographique, la juge Desjardins a noté plus loin au paragraphe 29 de ses motifs que le paragraphe 12(2) de la *Lmc* prévoit qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable au sens des alinéas 12(1)*a*) ou *b*) de la *Lmc* peut être enregistrée si elle a été utilisée au Canada de manière à devenir distinctive à la date du dépôt d'une demande d'enregistrement.

En fin de compte, il semble bien que c'est la réalité objective de sa descriptivité géographique claire qui rend une marque de commerce comme DECARIE non enregistrable en liaison avec des produits ou services qui proviennent effectivement du boulevard Décarie à Montréal. Le fait que cet endroit ne soit pas connu à titre de lieu géographique par une grande majorité des consommateurs canadiens n'est donc pas une circonstance pertinente lorsqu'il est question de la descriptivité géographique claire d'une marque.

46. *Ibid* aux para 27-28.

Par contre, lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce donne une description fausse *et* trompeuse d'un lieu d'origine, la perception que pourrait avoir le consommateur canadien ordinaire de cette marque est une circonstance pertinente puisqu'il faut déterminer si ce consommateur serait trompé par la marque en cause.

Au cours des années 2000, la Cour fédérale s'est penchée sur deux autres cas où était soulevée la question d'une possible contravention à l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc*. C'est suite à ces deux décisions qu'est née la perception que deux courants s'opposaient lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque contrevient à l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc*⁴⁷. Examinons la première décision.

4. L'approche de la Cour fédérale dans la décision relative à la marque PARMA

Dans l'affaire *Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc*⁴⁸ (« *Parma* »), la demanderesse sollicitait une ordonnance de la Cour prescrivant la radiation du registre des marques de commerce de la marque de commerce PARMA, propriété de la défenderesse. L'un des motifs soulevés par la demanderesse pour obtenir la radiation de cette marque était qu'elle constituait, selon la demanderesse, une description fausse et trompeuse au moment de son enregistrement qui avait été obtenu le 26 novembre 1971, soit 26 ans avant le début des procédures commencées par la demanderesse en 1997⁴⁹.

L'enregistrement pour la marque de commerce PARMA avait été obtenu en liaison avec des produits carnés, à savoir le prosciutto, la mortadelle, le salami, le capicollo, les socs de porc au poivre, le pepperoni et le saucisson sec. Le fondement de l'enregistrement était une allégation d'emploi de la marque au Canada depuis le 18 septembre 1958⁵⁰. Suite à son enregistrement en 1971, la marque de commerce avait été cédée successivement à différents propriétaires avant d'être acquise par la défenderesse en mai 1997⁵¹.

47. Il s'agit d'un point relevé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *MC Imports Inc v AFOD Ltd*, 2016 FCA 60, au para 17.

48. *Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc*, [2001] 2 CF 536 [*Parma*] ; confirmée par 2002 CAF 169 [*Parma – appel*].

49. *Ibid* au para 1.

50. *Ibid* au para 3.

51. *Ibid*.

La demanderesse était un regroupement de producteurs de prosciutto de Parme, en Italie. Constitué en 1963, le regroupement a créé une marque de commerce graphique dans laquelle est inscrit le mot « Parma » afin de permettre aux membres du consortium de l'utiliser en liaison avec leur prosciutto⁵². Dès 1978, la loi italienne a chargé la demanderesse de réglementer la production du « prosciutto di parma », selon certaines normes, ainsi que l'emploi des marques associées au « prosciutto di parma »⁵³.

Afin de comprendre l'allégation de la demanderesse que la marque PARMA n'était pas enregistrable à la date de son enregistrement le 26 novembre 1971, en raison de la description fautive et trompeuse donnée par cette marque, il faut noter que pendant de nombreuses années, y compris au moment de l'enregistrement de la marque PARMA en 1971, le produit « prosciutto di parma » n'était pas commercialisé au Canada ; il n'a commencé à l'être qu'en 1997 !

Dans la mesure où il n'y avait aucune vente de prosciutto provenant de Parme, en Italie, en 1971, la demanderesse alléguait que la marque enregistrée en 1971 constituait une description fautive et trompeuse puisque l'emploi de la marque de commerce PARMA laissait croire aux consommateurs que le prosciutto emballé sous ce nom avait pour lieu d'origine Parme, en Italie et qu'il correspondait au produit de qualité supérieure issu du respect des normes établies par la demanderesse⁵⁴.

Dans le but d'examiner l'allégation de la demanderesse, le juge McKeown a posé le test suivant :

[12] Afin de déterminer si la marque de commerce « Parma » constituait ou non une description fautive et trompeuse en 1971, je dois décider :

[. . .] si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associée à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique utilisé.

52. *Ibid* au para 5.

53. *Ibid* au para 7.

54. *Ibid* au para 11.

Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 186.⁵⁵

Ce test exigeait de la Cour qu'elle adopte la perception que pouvaient avoir les Canadiens en 1971 au sujet de la ville de Parme en Italie.

Au sujet de la perception des Canadiens, le juge McKeown a conclu ainsi :

[13] En examinant cette question, je dois me mettre à la place d'un consommateur ayant une intelligence et une éducation moyennes, et déterminer ce qu'il (ou elle) penserait s'il (ou si elle) voyait la marque utilisée en contexte. Cette analyse implique également que la Cour évalue ce critère dans le contexte de l'année où la marque de commerce a été enregistrée. Je n'accepte pas l'argument du demandeur selon lequel les Canadiens étaient vraiment conscients, en 1971, du fait que la ville de Parme, en Italie, produisait du prosciutto de qualité supérieure. De même, je ne crois pas que le consommateur moyen aurait présumé que le prosciutto portant la marque « Parma » venait de Parme, en Italie, et qu'il était produit selon les normes établies par le consortium.⁵⁶

Selon les motifs du juge McKeown, la preuve ne permettait pas de conclure que les Canadiens auraient été trompés par l'utilisation de la marque PARMA en 1971 puisque ceux-ci n'assimilaient pas ce lieu géographique (Parme) à une source de jambon ou de produits dérivés du porc, pas plus qu'ils n'associaient les produits carnés de marque PARMA à la région de Parme, en Italie⁵⁷.

Le juge McKeown a également noté que la preuve présentée par la demanderesse visant à mesurer la perception des Canadiens en 1971 (preuve qui n'a pas permis à la demanderesse d'avoir eu gain de cause) ne visait que le prosciutto, soit un seul des produits mentionnés à l'enregistrement contesté. La demanderesse n'avait présenté aucune preuve concernant la perception que pouvaient avoir les Canadiens en 1971 de l'emploi de la marque PARMA en liaison avec les autres produits spécifiés à l'enregistrement, à savoir la morta-

55. *Ibid* au para 12.

56. *Ibid* au para 13.

57. *Ibid* au para 19.

delle, le salami, le capicollo, les socs de porc au poivre, le pepperoni et le saucisson sec⁵⁸.

La demande de radiation de la demanderesse a donc été rejetée. Cette décision du juge McKeown a été confirmée par un bref arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a exprimé son accord avec les motifs du jugement de première instance⁵⁹ mais sans développer davantage.

Dans cette affaire concernant une allégation de contravention à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*, la perception des consommateurs canadiens au sujet de la marque contestée était au cœur du débat entre les parties. Toutefois, le fondement de l'allégation de la demanderesse était que la marque enregistrée de la défenderesse donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine d'un des produits associés à la marque. Le possible effet *trompeur* devait donc être examiné et voilà pourquoi la Cour a tenu compte de la perception des Canadiens au moment jugé pertinent, soit le 26 novembre 1971.

5. L'approche de la Cour fédérale dans la décision relative à la marque LEYDA

Dans l'affaire *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda c Vina Leyda Limitada*⁶⁰, la Cour fédérale s'est penchée sur la décision du registraire de rejeter l'opposition de deux producteurs vinicoles chiliens contre une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LEYDA⁶¹.

Le 4 avril 2001, Vina Leyda Limitada (la « requérante ») déposait une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LEYDA sur le fondement d'une allégation d'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en liaison avec des vins⁶².

Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda et Vicente Izquierdo Menéndez (les « opposants ») se sont opposées à cette demande et ont allégué notamment que la marque de commerce LEYDA n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description claire ou encore donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des

58. *Ibid* au para 20.

59. *Parma – appel*, *supra* note 48.

60. *Leyda*, *supra* note 1.

61. *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda c Vina Leyda Limitada*, 2007 CanLII 80907 (CA COMC) [*Leyda – opposition*].

62. *Ibid* à la p 1.

vins en question, nommément la Valle de Leyda (Leyda Valley) ou Leyda au Chili.

Le registraire a examiné la preuve produite par les parties et a conclu qu'il n'y avait aucun doute que celle-ci montrait que Leyda ou Valle de Leyda représentent une région du Chili⁶³. Dans ses motifs, le registraire a identifié le point de désaccord entre les parties concernant le critère applicable pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des produits associés à la marque :

Il n'y a aucun doute que la preuve produite par les deux parties montre que Leyda ou Valle de Leyda représente une région du Chili. Le point sur lequel les parties ne s'entendent, donc l'objet de la présente opposition, est le critère applicable en vertu de l'alinéa 12(1)*b* pour décider si la marque est une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises. La requérante prétend que le registraire doit déterminer si, à la première impression, le consommateur canadien moyen pourrait voir la marque comme le lieu d'origine des marchandises. La requérante estime que la preuve au dossier ne permet pas au registraire de conclure que Leyda, Chili est considéré par le consommateur canadien moyen comme le lieu d'origine des vins chiliens. L'opposante est d'avis qu'une fois que le consommateur a établi que la marque de commerce correspond au lieu d'origine des marchandises, la marque de commerce est une description claire au sens de l'alinéa 12(1)*b* et le motif d'opposition devrait être maintenu. La conscience de la dimension géographique d'une marque de commerce par un Canadien moyen ne s'applique que si l'ultime question vise à savoir si la marque de commerce constitue une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou services. (...) ⁶⁴

L'examen de la perception du consommateur canadien moyen était-il pertinent pour déterminer si une marque constituée d'un lieu géographique (comme LEYDA) n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc* ?

Pour trancher cette question, le registraire a examiné les commentaires du juge Cattnach dans l'affaire *Drackett Co of Canada*

63. *Ibid* à la p 5.

64. *Ibid* à la p 5.

*Ltd v American Home Products Corp*⁶⁵. Dans *Drackett*, il était question d'une demande d'enregistrement visant la marque ONCE-A-WEEK pour un nettoyant pour plancher. Afin de déterminer si cette marque contrevient à l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*, le juge Cattanach a indiqué qu'il faut considérer la première impression auprès de l'acheteur éventuel pour décider si une marque de commerce constitue une description claire ; il a de plus ajouté qu'il s'agit de savoir quelle est la première impression que les mots formant la marque transmettent lorsqu'ils sont employés en liaison avec les produits en cause⁶⁶.

Bien que le registraire ait reconnu que la question que devait trancher le juge Cattanach était celle visant à déterminer si la marque ONCE-A-WEEK était une description claire de la nature ou de la qualité des produits en cause, le registraire a jugé que ce critère était aussi applicable lorsque la question était de déterminer si la marque de commerce est une description claire du lieu d'origine des produits⁶⁷.

Le registraire a donc conclu qu'il devait déterminer s'il est évident qu'à la première impression, le consommateur canadien moyen associerait la marque LEYDA au lieu d'origine des vins⁶⁸. Ceci suppose que le lieu nommé Leyda ait acquis une certaine notoriété auprès du consommateur canadien moyen. Toutefois, l'examen de la preuve au dossier n'a pas permis au registraire de conclure que le consommateur canadien moyen pourrait, à première vue, voir la marque comme une indication du lieu d'origine des vins de la requérante. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc* a donc été rejeté⁶⁹.

Le registraire a donc adopté un critère en deux étapes pour déterminer si une marque de commerce donnait une description claire du lieu d'origine des produits associés à la marque en question. D'une part, il doit conclure à l'existence objective du lieu géographique en question et doit également conclure qu'il s'agit d'un endroit d'où originent les produits en question. D'autre part, le consommateur canadien moyen doit avoir, comme première impression, que la marque de commerce en question identifie le lieu

65. *Drackett Co of Canada Ltd v American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (Cd'É) [*Drackett*].

66. *Ibid* à la p 34.

67. *Leyda – opposition, supra* note 61 à la p 7.

68. *Ibid* à la p 8.

69. *Ibid* à la p 11.

d'origine du produit. Cette approche en deux étapes a été retenue par le registraire dans la mesure où elle est également utilisée pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services associés à la marque, des conditions de leur production ou encore des personnes qui les produisent.

Les opposantes en ont appelé de cette décision devant la Cour fédérale.

En appel, le juge Harrington a noté qu'il ne faisait aucun doute que Leyda était un endroit au Chili où l'on produisait du vin à l'époque où la demande d'enregistrement a été produite en 2001. Ce seul fait était-il suffisant pour empêcher l'enregistrement de la marque LEYDA selon l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc* ? Le registraire devait-il référer à la deuxième étape du critère qu'il avait décrit et mesurer la perception du consommateur canadien moyen au sujet de la marque ?

Le juge Harrington a conclu que le registraire avait commis une erreur de droit au motif qu'il a mal appliqué la décision *Drackett*⁷⁰. Le seul fait de l'existence du lieu Leyda, un endroit du Chili où l'on produisait du vin, était suffisant pour empêcher l'enregistrement de la marque LEYDA pour des vins selon l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*.

Selon le juge Harrington, le registraire n'aurait pas dû appliquer la décision *Drackett* comme il l'a fait, puisqu'il s'agissait, dans cette affaire, de l'examen de la « nature » ou de la « qualité » des produits en cause, et non de leur « lieu d'origine ». De plus, dans *Drackett*, il était question de la marque ONCE-A-WEEK en liaison avec un nettoyeur pour plancher et la première impression positive créée par cette marque. Il n'était pas question de l'absence d'une impression chez la personne qui peut être désavantagée sur le plan géographique ou de la culture vinicole, lorsqu'il est question d'enregistrer une marque composée d'un lieu géographique⁷¹.

Toujours selon le juge Harrington, après avoir conclu que Leyda était une région vinicole au Chili, le registraire était tenu en droit de conclure, sur le fondement du dossier dont il disposait, que l'opposition était bien fondée⁷².

70. *Drackett*, *supra* note 65.

71. *Leyda*, *supra* note 1 au para 7.

72. *Ibid* au para 8.

L'application du critère pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des produits qui y sont associés ne dépend donc pas de la perception d'un hypothétique consommateur canadien moyen. Cette perception peut être très variable ou aléatoire en fonction du degré de connaissance que pourrait avoir ce consommateur :

[9] Ces « endroits éloignés aux noms étranges » peuvent être plus évocateurs pour certains que pour d'autres, mais l'alinéa 12(1)b), à tout le moins pour ce qui est du « lieu d'origine », n'est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen. Le registraire a souligné à juste titre qu'il ne disposait d'aucune preuve véritable de l'état d'esprit d'une telle personne. Pourrait-il s'agir de la personne qui lit les revues vinicoles à laquelle renvoient les auteurs de l'opposition à la demande, ou de la personne dont les connaissances se limitent au rouge, au blanc, ou rosé ou au mousseux ? Au cours des dernières années, de très nombreux vins ont fait leur apparition sur le marché en provenance des pays « du nouveau monde » comme le Chili, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres pays pourraient s'ajouter. Bien qu'elle ait été rendue dans un contexte différent, la décision de la Cour suprême *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée*, [1970] R.C.S. 942, 16 D.L.R. (3d) 740, peut être invoquée pour faire valoir qu'un négociant habile ne devrait pouvoir monopoliser au Canada le nom d'un district vinicole étranger en l'enregistrant comme marque de commerce.⁷³

Permettre l'enregistrement à titre de marque de commerce d'un lieu géographique d'où originent des produits associés à la marque pourrait donner un avantage injuste à un seul commerçant qui aurait alors la liberté d'utiliser cette marque (composée du nom d'un lieu géographique) pour effectuer la vente et la promotion de ses produits. Par ailleurs, les consommateurs canadiens devraient pouvoir être renseignés sur l'origine géographique des produits et services qu'ils achètent et cet objectif ne serait pas atteint en octroyant un monopole à un seul commerçant sur le nom d'un endroit géographique qui est le lieu d'origine des produits et services dont profitent les consommateurs canadiens.

73. *Ibid* au para 9.

Cela étant, il est vrai que tout commerçant peut employer dans la promotion de son produit ou de son service le nom du lieu d'où origine celui-ci pour autant que cet emploi n'est pas à titre de marque de commerce. Par exemple, un hypothétique enregistrement pour la marque LEYDA n'aurait pas empêché un commerçant de vin du Chili d'annoncer sur l'étiquette de son vin qu'il s'agit d'un « vin provenant de la Valle de Leyda » au même titre que d'autres renseignements informatifs fournis aux consommateurs.

Par contre, la situation peut être plus difficile à évaluer lorsqu'un commerçant de vin (pour rester dans le domaine viticole) se sert du nom d'un lieu géographique, comme Leyda, de manière prééminente sur son étiquette de vin pour identifier la provenance de son produit, et ce, à proximité de la marque de commerce dont il se sert pour distinguer son vin. La mention du lieu géographique pourrait-elle être perçue comme l'emploi d'une deuxième marque de commerce ou plutôt comme la présence d'une simple mention informative ? Si, pour le consommateur, il s'agit d'une deuxième marque, voilà pourquoi l'enregistrement d'un lieu géographique comme marque de commerce peut réduire les opportunités qu'auraient les autres commerçants d'annoncer une caractéristique de leur produit.

Ce souci est d'autant plus important que l'exception concernant l'emploi de bonne foi prévue à l'article 20 de la *Lmc* vise beaucoup moins de situations que, par exemple, l'alinéa 12(1)*b*). À ce sujet, le paragraphe 20(1.1) prévoit ce qui suit :

20(1.1) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'employer les éléments ci-après de bonne foi et d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce :

a) son nom personnel comme nom commercial ;

b) le nom géographique de son siège d'affaires ou toute description exacte du genre ou de la

20.(1.1) The registration of a trade-mark does not prevent a person from making, in a manner that is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark,

(a) any bona fide use of his or her personal name as a trade-name ; or

(b) any bona fide use, other than as a trade-mark, of the geographical name of his or her

qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

place of business or of any accurate description of the character or quality of his or her goods or services.

Cette disposition ne prévoit pas de protection pour le commerçant qui souhaite employer le nom d'un lieu géographique (par ailleurs enregistré par un autre commerçant à titre de marque de commerce) qui n'est pas celui de son siège d'affaires (dans la mesure où le nom géographique du siège d'affaires d'un commerçant peut être différent du nom géographique du lieu d'où originent ses produits ou services).

Dans ses motifs, le juge Harrington a également mentionné la décision *Conorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc*⁷⁴ où la perception des consommateurs canadiens a été jugée pertinente. Le juge Harrington a distingué cette affaire en soulignant que dans l'affaire traitée par son collègue le juge McKeown, il y avait eu emploi antérieur de la marque enregistrée PARMA, et ce, pendant 39 ans, dont 26 à titre de marque de commerce déposée⁷⁵. Le juge Harrington a également souligné la pertinence du paragraphe 12(2) de la *Lmc* dans un tel cas :

[13] (...) L'avocat des demandeurs a à juste titre porté à l'attention de la Cour la décision *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, 2001 CanLII 22030 (CF), [2001] 2 C.F. 536, 11 C.P.R. (4th) 48, rendue par le juge McKeown et confirmée sans motifs additionnels dans 2002 CAF 169 (CanLII). Toutefois, cette affaire se distingue de la présente affaire du fait qu'il y avait eu emploi antérieur. À la date à laquelle on a demandé la radiation de la marque de commerce « Parma », celle-ci avait été utilisée au Canada pendant 39 ans, dont 26 à titre de marque de commerce déposée. Donc, le paragraphe 12(2) et l'alinéa 18(1)b) étaient en cause. La marque de commerce qui ne peut par ailleurs être enregistrée parce qu'elle donne une description du lieu d'origine des marchandises est néanmoins enregistrable si elle était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande. En outre, l'enregistrement n'est pas invalide s'il était distinctif à la date à laquelle l'instance qui met en cause sa validité a été instituée.⁷⁶

74. *Parma*, supra note 48.

75. *Leyda*, supra note 1 au para 13.

76. *Ibid.*

Une autre distinction qui mérite d'être soulignée entre l'affaire relative à la marque LEYDA et celle relative à la marque PARMA est que dans cette dernière affaire, il s'agissait de déterminer si la marque de commerce en cause donnait une description fautive *et trompeuse* du lieu d'origine des produits carnés de la défenderesse. Il était donc normal que la Cour examine la perception des consommateurs à la date pertinente selon le motif d'invalidation avancé par la demanderesse dans cette affaire. Dans l'affaire relative à la marque LEYDA, il s'agissait d'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque en liaison avec des vins de la part d'un producteur de vin chilien. Il n'était pas question que la marque puisse tromper d'une quelconque façon les consommateurs canadiens.

En raison de ces circonstances différentes, il n'y a pas d'opposition réelle entre le raisonnement tenu dans la décision *Parma*⁷⁷ et celui dans *Leyda*⁷⁸. Cela dit, c'est un choix entre l'approche privilégiée par chacune de ces deux décisions qui était proposé à la Cour d'appel fédérale lors des représentations des parties qui ont précédé l'arrêt *MC Imports*⁷⁹.

6. L'approche de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt relatif à la marque LINGAYEN

Abordons maintenant l'arrêt *MC Imports*. À l'occasion, nous mentionnerons deux autres arrêts⁸⁰ de la Cour d'appel fédérale qui se sont penchés sur la question de la descriptivité géographique depuis les décisions *Parma* et *Leyda*. Ces deux arrêts n'ont toutefois pas cité ces deux décisions ou même soulevé la question d'un quelconque débat concernant l'alinéa 12(1)*b*) et celle du lieu d'origine.

La marque en cause dans l'arrêt *MC Imports* était LINGAYEN. Or, Lingayen est une municipalité des Philippines qui est reconnue pour ses produits à base de crevettes, tous avec une saveur et un arôme particulièrement distinctifs⁸¹.

77. *Parma*, supra note 48.

78. *Leyda*, supra note 1.

79. *MC Imports*, supra note 3.

80. *Shell Canada Limitée c PT Sari Incofood Corporation*, 2008 CAF 279 ; demande d'autorisation d'appel au dossier 32873 de la Cour suprême du Canada rejetée le 2009-02-19 [*Shell*] ; *Lum v Dr Coby Cragg Inc*, 2015 FCA 293 [*Lum*].

81. *MC Imports*, supra note 3 au para 2.

6.1 Les faits

L'appelante MC Imports Inc importait au Canada des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN (ou « la Marque »). Un exemple de ces produits est montré ci-après⁸² :



Un prédécesseur de l'appelante, la société Meneses-Canso Bros Trading of Canada Ltd, avait produit le 15 février 2000 une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LINGAYEN sous le numéro 1,046,868 en liaison avec différents produits et services dans le domaine alimentaire. L'enregistrement de cette marque de commerce a été obtenu le 27 août 2003 sous le numéro d'enregistrement LMC 588,314. Les produits alimentaires suivants étaient identifiés à l'enregistrement, soit de la sauce au poisson, de la pâte de poisson, des conserves de crevette, du poisson salé de même que des crevettes salées⁸³.

L'appelante MC Imports Inc est devenue propriétaire de cet enregistrement suite à une cession de celui-ci.

L'intimée AFOD Ltd, de Delta, en Colombie-Britannique, importait différents produits alimentaires des Philippines et d'autres pays d'Asie pour la vente dans des épiceries au Canada. Vers mai 2011, AFOD Ltd a importé des Philippines différents produits alimentaires, dont une sauce au poisson ; tous ces produits

82. *Ibid* à l'annexe A.

83. *Ibid* aux para 7-10.

étaient vendus sous la marque NPAKASARAP. Par contre, l'étiquette de ces produits montrait également les mots « Lingayen Style », en caractères plus petits, immédiatement sous la marque de commerce, comme dans l'exemple suivant⁸⁴ :



Les chiffres d'affaires obtenus suite à la vente des produits de marque NPAKASARAP s'élevaient à moins de 3 500,00 \$.

Parce qu'elle était d'avis qu'il s'agissait d'une contrefaçon de sa marque de commerce enregistrée, l'appelante a demandé la tenue d'un procès sommaire en Cour fédérale pour faire constater la contrefaçon alléguée. Des dommages étaient également réclamés de l'intimée AFOD Ltd⁸⁵. Dans une demande reconventionnelle, l'intimée a contesté la validité de l'enregistrement détenu par l'appelante pour la marque LINGAYEN⁸⁶.

6.2 Le jugement de la Cour fédérale

Le juge Rennie de la Cour fédérale (le « juge de la Cour fédérale ») a rejeté l'action de l'appelante et a plutôt fait droit à la demande reconventionnelle de l'intimée en concluant que la marque de commerce LINGAYEN n'était pas enregistrable à la date de son

84. *Ibid* à l'annexe A.

85. *Ibid* au para 2.

86. *Ibid* au para 2.

enregistrement et que l'enregistrement était conséquemment invalide, le tout contrairement aux alinéas 18(1)a) et 12(1)b) de la *Lmc*⁸⁷.

Le juge de la Cour fédérale a conclu que la marque LINGAYEN donnait une description claire du lieu d'origine des produits de l'appelante MC Imports Inc. Dans ses motifs, celui-ci a toutefois noté un fossé doctrinal allégué par les parties concernant l'approche pour déterminer si une marque de commerce contrevient à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc* lorsqu'il est question du lieu d'origine des produits ou services en cause. Selon un premier point de vue, il est nécessaire de se demander si le consommateur ordinaire reconnaîtrait dans la marque le lieu d'origine des produits ou services en cause⁸⁸. Une deuxième approche met de côté la perception du consommateur ordinaire et requiert plutôt de considérer seulement si la marque décrit le lieu réel d'origine des produits ou services⁸⁹. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit des positions énoncées dans les décisions de la Cour fédérale qui ont respectivement discuté des marques PARMA et LEYDA, examinées plus tôt. Quoique le juge de la Cour fédérale ne fût pas convaincu qu'un fossé doctrinal existait réellement entre ces deux décisions, il s'est abstenu de prendre position en faveur de l'une ou l'autre en soulignant qu'on arrivait, dans chaque cas, au même résultat⁹⁰.

S'agissant des faits, le juge a conclu que Lingayen est un lieu géographique, soit une ville d'environ 100,000 habitants qui est située aux Philippines. Il a également conclu que les produits de l'appelante originaient de ce lieu⁹¹.

Puisque les produits de l'appelante provenaient de Lingayen, la marque donnait-elle une description claire du lieu d'origine des produits ? En adoptant l'approche de l'affaire *Leyda*, le juge a conclu que tel était le cas. Toutefois, même en adoptant la position privilégiée dans l'affaire *Parma*, le juge a examiné l'attitude du consommateur ordinaire des produits en cause ; or, selon la preuve, le consommateur type des produits en cause était les Canadiens qui étaient originaires des Philippines ou de l'Asie du sud-est. Ces consommateurs établiraient une connexion entre les produits alimentaires et le lieu d'origine de ceux-ci. Selon le juge, quelle que soit l'approche utilisée,

87. *Ibid* au para 3 (la décision de la Cour fédérale est rapportée à 2014 CF 1161).

88. *MC Imports, supra* note 3 au para 17.

89. *Ibid*.

90. *Ibid* au para 18.

91. *Ibid* aux para 19 et 20.

le résultat était le même, soit que la marque LINGAYEN n'était pas enregistrable et ne pouvait donc pas être invoquée par l'appelante dans sa poursuite contre l'intimée⁹².

6.3 L'appel

Suite au rejet de sa réclamation, MC Imports Inc en a appelé devant la Cour d'appel fédérale de la conclusion du juge de la Cour fédérale à l'effet que la marque LINGAYEN n'était pas enregistrable à la date de son enregistrement et qu'il s'agissait donc d'une marque dont l'enregistrement était invalide.

L'appelante a soutenu devant la Cour d'appel que *Parma* exige de tenir compte de la perception du consommateur ordinaire lorsque celui-ci voit la marque de commerce. L'appelante a de plus souligné à la Cour que *Leyda* avait été fortement critiquée par la doctrine⁹³. En d'autres mots, selon l'appelante, le test était celui de déterminer si le consommateur canadien ordinaire reconnaîtrait dans la marque un lieu d'origine et ferait ainsi un lien entre ce lieu d'origine et les produits ou services en cause⁹⁴. Selon l'appelante, puisqu'on doit tenir compte de la perception du consommateur canadien ordinaire lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services en cause, cette perception demeure pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si la marque donne une description claire du lieu d'origine des produits ou services en cause. Puisque Lingayen est une petite ville des Philippines, la preuve ne permettait donc pas de conclure que le consommateur ordinaire reconnaîtrait dans la marque une description claire du lieu d'origine des produits en cause⁹⁵.

De son côté, l'intimée était d'avis que *Leyda* était l'autorité jurisprudentielle à suivre puisqu'il s'agissait d'un cas où on devait déterminer si une marque de commerce donnait une description claire d'un lieu d'origine, contrairement à la situation dans *Parma* où il s'agissait de déterminer si la marque donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits en cause.

92. *Ibid* aux para 21-24.

93. *Ibid* au para 35.

94. *Ibid* au para 36.

95. *Ibid* au para 37 ; selon l'appelante, le consommateur canadien n'est pas limité, dans les circonstances, aux seuls Canadiens d'origine philippine qui consomment les produits en cause.

Quoi qu'il en soit, selon l'intimée, il n'était pas nécessaire pour la Cour d'appel d'effectuer un choix définitif entre l'approche privilégiée dans *Leyda* et celle dans *Parma* si la Cour d'appel était d'accord avec la conclusion ultime du juge de la Cour fédérale. En d'autres mots, il n'était pas nécessaire de choisir entre les deux voies puisque, dans ce cas-ci, celles-ci menaient au même résultat⁹⁶.

La Cour d'appel fédérale s'abstiendrait-elle de faire un choix entre les approches *Leyda* et *Parma*, comme le suggérait l'intimée ? Ou ferait-elle plutôt un choix ? Et si oui, lequel ?

6.4 Les motifs de la juge Trudel

Dans ses motifs, la juge Trudel, au nom d'une formation unanime, a tout d'abord noté que l'interprétation de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc*, en ce qui concerne la nature ou la qualité des produits ou services, est sans équivoque. À ce sujet, elle a repris un extrait de l'arrêt *Conseil*⁹⁷, de 2012 (au paragraphe 29) :

[29] Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. Si cette personne n'est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire. On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services. Pour établir si une marque de commerce donne une description claire, il faut également se rappeler que le mot « claire » à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi sert à véhiculer l'idée qu'il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des marchandises ou des services (*Hughes on Trade-marks*,

96. *Ibid* aux para 38, 39.

97. *Conseil*, *supra* note 8.

2^e éd., édition à feuilles mobiles (consulté le 7 février 2012), (Markham, LexisNexis, 2005), p. 629 à 631, par. 30 ; Milan Chromecek et Stuart C. McCormack, *World Intellectual Property Guidebook Canada*, (New York, Matthew Bender & Co. Inc., 1991) p. 6-61 à 6-68 ; voir également les décisions *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, p. 33 et 34 (Cour de l'Éch.) (*Drackett*) ; et *Molson (CAF)* au paragraphe 30)). Enfin, le mot « nature » que l'on trouve à l'alinéa 12(1)*b*) a été défini par la jurisprudence comme devant s'entendre d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux marchandises ou aux services (*Drackett*, p. 34 ; *G.W.G. Ltd. c. Registrare des marques de commerce*, (1981), 55 C.P.R. 2d 1, p. 6, *Association of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade-marks*, (1959), 31 C.P.R. 79, p. 88).⁹⁸

Selon la juge Trudel, le but de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc* est d'empêcher la mainmise par un commerçant sur un mot que ses concurrents peuvent également employer. Sur cette question, elle a repris les propos du conseil privé dans l'arrêt *Eastman*⁹⁹, où il était notamment mentionné :

[35] (...) S'il est effectivement possible d'utiliser n'importe quel mot à titre de marque de commerce, il est également essentiel d'empêcher l'emploi d'un mot à titre de marque de commerce lorsqu'un tel emploi priverait le reste de la communauté de son droit à utiliser ce mot dans le but de décrire la nature ou la qualité de marchandises.¹⁰⁰

Contrairement au test pour déterminer si une marque donne une description claire de la nature ou de la qualité de produits ou services, la juge Trudel a conclu que le test pour déterminer si une marque donne une description claire d'un lieu d'origine méritait d'être clarifié¹⁰¹ (même si certains avaient supposé que le test visant à déterminer si une marque donne une description claire de la « nature » ou de la « qualité » était semblable à celui du « lieu d'origine » puisque l'alinéa 12(1)*b*) de la *Lmc* utilise les mêmes termes dans l'un et l'autre cas).

98. *Ibid* au para 29.

99. *Eastman*, *supra* note 8.

100. *Conseil*, *supra* note 8 au para 35. Ce passage est un extrait de l'arrêt *Eastman*, *supra* note 8.

101. *MC Imports*, *supra* note 3 au para 45.

6.5 *Leyda* : une approche correcte en droit

La juge Trudel a donc examiné les affaires *Leyda* et *Parma*. Elle a noté que, dans *Parma*, il s'agissait de déterminer si la marque contestée donnait une description fausse et *trompeuse* du lieu d'origine des produits en cause. Dans *Leyda*, il s'agissait plutôt de savoir si la marque donnait une description claire du lieu d'origine des produits en cause. Selon la Cour d'appel, c'est *Leyda* qui identifie l'approche correcte en droit pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire d'un lieu d'origine¹⁰². La Cour d'appel a approuvé les motifs suivants du juge Harrington dans *Leyda* :

[9] Ces « endroits éloignés aux noms étranges » peuvent être plus évocateurs pour certains que pour d'autres, mais l'alinéa 12(1)b), à tout le moins pour ce qui est du « lieu d'origine », n'est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen. Le registraire a souligné à juste titre qu'il ne disposait d'aucune preuve véritable de l'état d'esprit d'une telle personne. Pourrait-il s'agir de la personne qui lit les revues vinicoles à laquelle renvoient les auteurs de l'opposition à la demande, ou de la personne dont les connaissances se limitent au rouge, au blanc, ou rosé ou au mousseux ? Au cours des dernières années, de très nombreux vins ont fait leur apparition sur le marché en provenance des pays « du nouveau monde » comme le Chili, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres pays pourraient s'ajouter. Bien qu'elle ait été rendue dans un contexte différent, la décision de la Cour suprême *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée*, [1970] R.C.S. 942, 16 D.L.R. (3d) 740, peut être invoquée pour faire valoir qu'un négociant habile ne devrait pouvoir monopoliser au Canada le nom d'un district vinicole étranger en l'enregistrant comme marque de commerce.¹⁰³

Par contre, c'est lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque donne une description fausse et trompeuse d'un lieu d'origine que la perception du consommateur canadien devient pertinente¹⁰⁴.

102. *Ibid* au para 62.

103. *Leyda*, *supra* note 1 au para 9.

104. *MC Imports*, *supra* note 3 au para 55.

Le critère applicable lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque donne une description claire et celui applicable lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque donne une description fautive et trompeuse sont différents puisque seul l'aspect faux et trompeur d'une marque prétendument descriptive exige l'examen de la perception du consommateur canadien. La juge Trudel a souligné que ce traitement différent avait été relevé par le juge Cattanach dans la décision *Atlantic Promotions*¹⁰⁵, lorsque celui-ci a discuté du sort des noms géographiques :

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 his 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.¹⁰⁶

Selon cet extrait, approuvé par la Cour d'appel, la perception du consommateur n'est pertinente que dans les cas de descriptivité fautive et trompeuse et non les cas de descriptivité claire¹⁰⁷.

6.6 Le critère applicable selon la Cour d'appel fédérale

Pour déterminer si une marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'il s'agit d'un nom géographique qui donne une description claire d'un lieu d'origine, la Cour d'appel a détaillé un critère en trois étapes :

- La marque de commerce est-elle un nom géographique ?
- Quel est le lieu d'origine des produits ou services ?
- Quel est l'effet de l'emploi antérieur par le propriétaire de sa marque de commerce ?

Examinons chacune de ces trois étapes.

105. *Atlantic Promotions*, supra note 38.

106. *Ibid* à la p 195.

107. *MC Imports*, supra note 3 au para 55.

6.6.1 La marque de commerce est-elle un nom géographique ?

Si la marque de commerce est le nom d'un lieu géographique, elle est visée par l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc*. Le fait qu'un lieu géographique ne soit pas très bien connu des Canadiens n'empêche pas la prohibition de l'alinéa 12(1)*b* de s'appliquer à cette marque. En d'autres mots, même un lieu géographique « obscur » (peu connu du public canadien) ne peut être enregistré selon l'alinéa 12(1)*b* de la *Lmc* si les produits ou services associés à cette marque proviennent de ce lieu. Quelle que soit la notoriété d'un lieu géographique, celle-ci n'a aucun effet sur l'examen visant à déterminer l'enregistrabilité de la marque qui reprend le nom de ce lieu en vertu de l'alinéa 12(1)*b*¹⁰⁸.

Une approche semblable a été adoptée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Lum v Dr Coby Cragg Inc*¹⁰⁹, où la Cour devait examiner la validité d'un enregistrement pour la marque OCEAN PARK en lien avec des cliniques dentaires. Ocean Park est un lieu situé à South Surrey en Colombie-Britannique. Le juge de la Cour fédérale qui avait entendu une demande visant la radiation de cet enregistrement pour OCEAN PARK l'avait rejeté en soulignant notamment que ce lieu n'était pas connu pour ses services dentaires¹¹⁰. La Cour d'appel fédérale a plutôt mentionné que la question de la descriptivité géographique ne dépendait pas de la réputation des services rendus dans ce lieu :

[18] As mentioned, it is not disputed that Ocean Park is a geographic location that has been known as such since the early 1900s. The respondent's dental services are dispensed or provided in Ocean Park. When one considers the type of services involved and the average consumers to whom such services are offered and marketed, as well as the fact that the neighbourhood has been known as Ocean Park for a very long time, a reasonable person could only conclude that the words "Ocean Park" are *prima facie* descriptive of the geographic location (place of origin) where the respondent's services are actually provided.

[...]

108. *Ibid* au para 58.

109. *Lum*, *supra* note 80.

110. *Ibid* au para 14.

[21] I agree with the appellants that the judge misunderstood the meaning of paragraph 12(1)(b) of the Act and made a palpable and overriding error when applying it. This provision covers a wide range of situations. It could, for instance, preclude the registration of “Silicon Valley” for software development services offered outside that geographic location, if the average consumer understood this mark as meaning that the services at issue originated from Silicon Valley, a region famous for such services. But the application of paragraph 12(1)(b) is not limited to such type of cases.¹¹¹

Parmi les autres cas envisagés, on retrouvait celui de la marque OCEAN PARK qui identifiait le lieu où étaient offerts les services en cause. La Cour d’appel a fait droit à l’appel en concluant que la marque OCEAN PARK, telle qu’enregistrée, était descriptive selon l’alinéa 12(1)*b* de la *Lmc*¹¹². De plus, cette marque n’avait pas acquis de sens secondaire selon le paragraphe 12(2) de la *Lmc*, n’ayant de toute façon jamais été employée telle qu’enregistrée, mais plutôt avec d’autres mots, comme DENTAL CENTER.

Revenons maintenant aux motifs de la juge Trudel dans l’arrêt *MC Imports*.

S’agissant de la première étape identifiée par la juge Trudel, la perception du consommateur ne devient pertinente que si la marque de commerce (qui est également le nom d’un lieu géographique) a plus d’une signification¹¹³. La juge Trudel a donné l’exemple du mot « sandwich » qui est le nom de quelques villes aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni mais est également le nom du mets généralement connu. Sur ce point, la juge Trudel a repris les motifs du juge Cattanaach dans l’affaire *Atlantic Promotions* et a souligné que c’est le sens principal ou la signification principale d’un mot pour une personne d’éducation et d’intelligence ordinaire qu’il faut retenir¹¹⁴.

Ainsi, si une marque de commerce qui est le nom d’un lieu géographique a également d’autres significations, l’alinéa 12(1)*b* de la *Lmc* ne constituera pas un obstacle à l’enregistrement de cette marque si le sens principal ou la signification principale (« primary

111. *Ibid* aux para 18 et 21.

112. *Ibid* au para 20.

113. *MC Imports*, *supra* note 3 au para 57.

114. *Ibid* au para 57.

meaning ») de ce mot n'est pas celui de désigner un lieu géographique¹¹⁵.

Lorsqu'il est nécessaire de s'interroger sur le sens principal d'un mot (à savoir, s'agit-il ou pas d'un lieu géographique), qui est le consommateur dont la perception doit être examinée sur ce point ? S'agit-il du consommateur qui achète les produits en cause ? S'agit-il plutôt du public en général qui pourrait, ou pas, être familier avec les produits ou services en cause ?

Sur cette question, la juge Trudel a tranché en soulignant qu'il faut tenir compte de la perception du consommateur ordinaire des produits ou services associés à la marque¹¹⁶. La perception n'est donc pas celle du public en général qui avait été adoptée dans *Parma*¹¹⁷.

En résumé, dans un cas où il s'agit de déterminer si une marque de commerce donne une description claire d'un lieu d'origine, il faut examiner la perception du consommateur ordinaire (qui consomme les produits ou services en cause) uniquement s'il y a une ambiguïté concernant le sens principal de la marque (à savoir si elle identifie ou non un lieu géographique)¹¹⁸.

Sur la question d'une ambiguïté possible concernant le sens principal de la marque, il est intéressant de mentionner l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *Shell*¹¹⁹, où il était question d'une opposition contre une demande d'enregistrement pour la marque de commerce JAVACAFE en lien avec des produits à base de café. Un des motifs d'opposition contre la marque JAVACAFE était fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*. Devant la Commission des oppositions, ce motif avait été rejeté puisqu'il n'y avait aucune preuve démontrant qu'un Canadien francophone, en voyant le mot JAVACAFE, aurait immédiatement l'impression que le café en question provenait de Java, une île d'Indonésie. La preuve devant la Commission révélait plutôt que le mot « java » signifiait une danse populaire à trois temps, dansée dans les bals musettes¹²⁰. En appel devant la Cour fédérale, des nouveaux éléments de preuve ont été produits informant la Cour que le mot « java » est généralement connu comme une île

115. *Ibid* au para 58.

116. *Ibid* au para 59.

117. *Ibid* au para 60.

118. *Ibid* au para 63.

119. *Shell*, *supra* note 80.

120. *Ibid* au para 5.

d'Indonésie renommée pour sa production de café¹²¹. La Cour fédérale a toutefois rejeté l'appel de la partie opposante. Devant la Cour d'appel fédérale, l'appel a été accueilli notamment pour les raisons suivantes :

[29] Dans ce contexte, on ne peut pas dire que les nouveaux éléments de preuve concernant le mot « java » en langue française n'apportent aucune information nouvelle ou sont autrement dépourvus de pertinence. Il semble évident que si la registraire avait été informée du fait que le mot « java » désigne aussi en français une île connue pour sa production de café, elle se serait demandée (comme elle l'a fait pour l'acception dont elle était informée) si la marque JAVACAFE, compte tenu de cette acception, évoque immédiatement, chez un Canadien francophone, un endroit où l'on produit du café. Manifestement, elle aurait répondu affirmativement à cette question parce que, eu égard à cette seconde acception, la combinaison des mots JAVA et CAFE ne se prête à aucune autre conclusion.¹²²

C'est en raison de cette nouvelle preuve que l'ambiguïté sur le sens de JAVACAFE a été dissipée. Sur cette question, la perception du Canadien francophone fut jugée pertinente.

La juge Trudel faisait partie de la formation qui a entendu cet appel concernant le sort de la marque JAVACAFE¹²³.

Revenons, encore une fois, aux critères élaborés dans l'arrêt *MC Imports*.

Lorsque la conclusion du tribunal ou du registraire est que la marque identifie un lieu géographique (ou que son sens principal est celui d'identifier un lieu géographique, selon l'analyse requise dans certaines circonstances), l'examen se porte alors sur l'origine des produits ou services¹²⁴.

6.6.2 *Quel est le lieu d'origine des produits ou services ?*

Si les produits ou services proviennent du lieu identifié dans la marque de commerce, cette dernière donne alors une description

121. *Ibid* au para 24.

122. *Ibid* au para 29.

123. Les motifs de la Cour ont été rédigés par le juge Noël (tel était alors son titre).

124. *MC Imports*, *supra* note 3 au para 64.

claire du lieu d'origine des produits ou services en cause¹²⁵. Aucune autre enquête n'est requise sur ce point dans la mesure où l'identification d'un produit ou d'un service par son lieu d'origine est le sommet de la clarté¹²⁶. Il n'est donc pas requis à cette étape de s'interroger sur la perception du consommateur ordinaire des produits ou services en cause. Pas plus qu'il n'est requis de rechercher ou d'examiner un « lien » entre les produits ou services et leur lieu d'origine.

Qu'en est-il, à cette étape, du lieu géographique qui n'est pas très bien connu par les consommateurs au Canada ? La juge Trudel a souligné que ce facteur n'était pas pertinent et que la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce ne devrait pas profiter de l'ignorance géographique du consommateur ordinaire au moment où la demande d'enregistrement est produite¹²⁷.

À cette étape précise, il n'est pas pertinent de se demander si la marque de commerce (qui est également le nom d'un lieu géographique) est devenue distinctive des produits ou services en cause. Cette circonstance devient pertinente à la prochaine étape¹²⁸.

Si la marque de commerce qui reprend le nom d'un lieu géographique n'est pas le lieu d'origine des produits ou services, elle ne peut pas donner une description claire du lieu d'origine. Elle donne alors plutôt une description fautive et, selon les circonstances, une description trompeuse également du lieu d'origine des produits ou services en cause. La juge Trudel s'est toutefois abstenue de détailler davantage cet aspect du test de l'alinéa 12(1)b) compte tenu des faits devant la Cour¹²⁹.

En résumé, lorsqu'une marque de commerce est un nom géographique qui identifie le lieu d'origine des produits ou services associés à la marque en question, elle donne alors une description claire du lieu d'origine selon l'alinéa 12(1)b) et cette marque n'est conséquemment pas enregistrable, et ce, même si le consommateur ordinaire n'est pas familier avec ce lieu¹³⁰.

125. *Ibid* au para 65.

126. *Ibid* au para 65.

127. *Ibid* au para 65.

128. *Ibid* au para 65.

129. *Ibid* au para 66.

130. *Ibid* aux para 67 et 68.

6.6.3 Quel est l'effet de l'emploi antérieur par le propriétaire de sa marque de commerce ?

Dans ses motifs, la juge Trudel a souligné que la conclusion qu'une marque de commerce donne une description claire d'un lieu d'origine ne met pas nécessairement fin à l'enquête sur son caractère enregistrable selon l'article 12 de la *Lmc*. Dans certains cas, l'emploi antérieur de la marque devient pertinent¹³¹.

Pour rappel, le paragraphe 12(2) de la *Lmc* prévoit en effet ce qui 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 la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

12(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

Selon cette disposition, malgré le fait qu'elle donne une description claire d'un lieu d'origine, une marque de commerce peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par son propriétaire de façon à être devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement la concernant. En fait, une marque de commerce qui ne serait autrement pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) (pour raison de descriptivité claire) peut toutefois être enregistrée pour autant que les conditions du paragraphe 12(2) soient respectées. Évidemment, si une demande d'enregistrement est produite sur la base d'un emploi projeté et que cette marque contrevient à l'alinéa 12(1)b), l'exception du paragraphe 12(2) n'est alors pas pertinente. Seule une marque antérieurement employée (et qui serait par ailleurs clairement descriptive) peut devenir distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement la concernant¹³².

Lorsqu'un propriétaire de marque invoque le paragraphe 12(2) au soutien de sa demande d'enregistrement, les perceptions des consommateurs deviennent alors très pertinentes. C'est le proprié-

131. *Ibid* au para 69.

132. *Ibid* aux para 72 et 73.

taire qui doit établir que sa marque de commerce est devenue distinctive en raison de son emploi au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement (selon le paragraphe 12(2) de la *Lmc*). Toutefois, dans le cadre d'une contestation d'une marque déjà enregistrée (comme c'était le cas pour la marque LINGAYEN), la date pertinente est plutôt celle de l'enregistrement de la marque, selon l'alinéa 18(1)a), comme l'a indiqué la juge Trudel dans ses motifs¹³³. Dans le cas d'une contestation de la validité d'un enregistrement, le titulaire de marque doit établir que sa marque peut réclamer le bénéfice du paragraphe 12(2) lorsque cette marque contrevient à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*¹³⁴.

Comment s'établit le caractère distinctif acquis d'une marque clairement descriptive ? Selon la juge Trudel, des éléments de preuve doivent être présentés afin de démontrer que, du point de vue du public pertinent, c'est-à-dire les personnes qui achètent le produit ou le service en question, la marque de commerce est devenue distinctive de ce produit ou de ce service. Il ne s'agit pas simplement de démontrer un emploi antérieur de la marque de commerce mais plutôt l'acquisition d'un caractère distinctif ou d'un sens secondaire dominant en raison de cet emploi antérieur¹³⁵.

6.7 *Le sort de la marque LINGAYEN*

Selon la juge Trudel, la preuve produite en Cour fédérale établissait clairement que Lingayen est une municipalité des Philippines et que les produits associés à la marque LINGAYEN provenaient de cet endroit. Aucune preuve n'a été présentée pour suggérer que le mot « Lingayen » avait un sens autre que celui d'identifier cette municipalité. Il s'agissait donc d'un cas où la marque contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*¹³⁶.

En ce qui concerne l'emploi antérieur effectué par l'appelante, la juge Trudel a évalué que celui-ci n'était pas suffisant pour démontrer une distinctivité acquise au moment de l'enregistrement (soit en août 2003)¹³⁷. Bien que l'appelante ait présenté une preuve d'emploi continu de sa marque depuis 1975 et même une preuve d'un expert à l'effet qu'il était probable que la marque avait acquis un

133. *Ibid* au para 74.

134. *Ibid* au para 74.

135. *Ibid* au para 76.

136. *Ibid* au para 78.

137. *Ibid* au para 80.

caractère distinctif dans l'esprit des consommateurs, cette preuve a été jugée insuffisante selon le critère du paragraphe 12(2) de la *Lmc*¹³⁸.

L'enregistrement de l'appelante pour sa marque LINGAYEN a été jugé invalide selon l'alinéa 18(1)a) de la *Lmc*. L'appel de l'appelante a donc été rejeté¹³⁹.

7. Conclusion

L'arrêt récent de la Cour d'appel fédérale dans *MC Imports* confirme qu'il n'est pas nécessaire d'étudier la perception du consommateur canadien ordinaire lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce (qui n'a d'autre signification que d'identifier un lieu géographique) donne une description claire du lieu d'origine des produits ou des services selon le critère de l'alinéa 12(1)b) de la *Lmc*. Cette position de la Cour semble être fondée sur des considérations pratiques. Les lieux géographiques ne doivent pas faire l'objet d'une appropriation par un seul commerçant. Malgré une telle appropriation, les autres commerçants pourraient tout de même mentionner ce lieu pour autant qu'il s'agisse d'un emploi qui ne serait pas à titre de marque ; toutefois un doute subsisterait quant à une violation possible de l'article 20 de la *Lmc*. Avec *MC Imports*, la Cour d'appel fédérale élimine ce scénario incertain en refusant (dans la plupart des cas) le bénéfice de l'enregistrement aux marques clairement descriptives d'un lieu d'origine.

Par contre, quelques questions demeurent.

Certains peuvent trouver difficile d'interpréter le libellé de l'alinéa 12(1)b) concernant le lieu d'origine en faisant abstraction de la perception du consommateur alors que la partie de cette disposition qui traite de la nature ou de la qualité des produits et services requiert, elle, de considérer celle-ci.

138. *Ibid* au para 81.

139. *Ibid* au para 82. La juge Trudel a également commenté les allégations de commercialisation trompeuse de l'appelante contre l'intimée. Elle a notamment noté qu'en employant les mots « Lingayen Style », l'intimée ne faisait pas l'emploi d'une marque de commerce. Elle a également conclu que l'appelante avait fait défaut de démontrer un achalandage concernant la distinctivité de son produit ; il ne pouvait donc y avoir de commercialisation trompeuse dans les circonstances. De plus, il ne pouvait y avoir de confusion puisque l'intimée ne se servait pas du mot « Lingayen » à titre de marque de commerce mais plutôt pour décrire une caractéristique de son produit.

Qu'en est-il de la marque qui donne une description claire du lieu d'origine des produits ou services à la date de son enregistrement mais qui, suite à une cession, donne par la suite une description fautive sans être trompeuse (si le nouveau propriétaire change le lieu de fabrication de ses produits par exemple) ? Il faudrait alors vraisemblablement référer à la date pertinente pour traiter du sort de cette marque (par exemple, à la date prévue à l'alinéa 18(1)a) de la *Lmc* dans le contexte d'une demande d'invalidation de cet enregistrement devant la Cour fédérale).

Et que penser de la situation paradoxale suivante (qui suppose que le paragraphe 12(2) ne s'applique pas) : la personne qui tente d'enregistrer la marque OUTREMONT (qui est le nom d'un arrondissement à Montréal) en liaison avec des tartes au sucre qui sont préparées dans l'arrondissement Outremont verra sa demande d'enregistrement refusée alors que la personne qui tente d'enregistrer la marque OUTREMONT en liaison avec des tartes au sucre préparées à Laval pourrait obtenir un enregistrement s'il est jugé que, malgré la description fautive donnée par la marque OUTREMONT quant au lieu d'origine, cette description n'est pas trompeuse puisque l'arrondissement Outremont n'a pas de réputation particulière pour les tartes au sucre (sous réserve de toute preuve à l'effet contraire !). Finalement, quel serait le sort de cet enregistrement pour la marque OUTREMONT, obtenu par exemple en 2017, en liaison avec des tartes au sucre (préparées à Laval comme nous venons de l'indiquer) si, par hypothèse, son titulaire décidait, en 2020, d'effectuer à partir de cette date, la préparation de ses tartes au sucre vendues sous la marque OUTREMONT dans l'arrondissement Outremont ?

Tant que l'attrait apparent des marques composées de lieux géographiques demeurera, la jurisprudence se penchera probablement sur de telles questions ou d'autres semblables au cours des prochaines années.