

L'article 12(1)b) et le caractère descriptif des marques de commerce

M^e Amélie Béliveau
Fasken Martineau

25 octobre 2016



**FASKEN
MARTINEAU** 

Sujets abordés



- Historique de l'article 12(1)b)
- Test applicable
- Nature ou qualité des produits et services
- Forme graphique, écrite ou sonore
- Condition de la production des produits et services ou des personnes qui les produisent
- Lieu d'origine des produits et services

1879



1879 : Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique

Article 5 :

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

**FASKEN
MARTINEAU** 



Rule 10 :

A trademark consisting either of a word having a direct reference to the character or quality of the goods in connection with which it is used, may be registered upon furnishing the Commissioner with satisfactory evidence that the mark in question has, through long continued and extensive use thereof in Canada acquired a secondary meaning, and become adapted to distinguish the goods of the applicant.

1932



1932 : Loi sur la concurrence déloyale

Article 26(1)c) et d) :

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

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

d) : si, au son, il n'est pas ainsi descriptif ou trompeur pour une personne de langue anglaise ou française

**FASKEN
MARTINEAU** 

1947



1947 : Réforme de la Loi sur la concurrence déloyale

Article 12(1)b):

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

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

Objectif de l'article 12(1)b)



- Harold C. Fox :

« A trade mark statute ought as much as possible to discourage registration of descriptive words which are drawn out of the general pool available to traders - words which are purely descriptive of the character or quality of the goods. »

Test applicable



- 1) Test de première impression
- 2) Considérer le sens du mot dans le contexte des marchandises et services en association avec lesquels la marque est employée/projetée d'être employée
- 3) Considérer la première impression du point de vue du consommateur moyen des marchandises ou services du requérant
- 4) Examiner la marque dans son ensemble sans en disséquer les diverses composantes

Test de première impression



- Aucun effort intellectuel (« mental exercise ») et aucune réflexion additionnelle (« brief additional thought ») n'est requis pour comprendre que la marque est clairement descriptive
- Voir : *Canadian Inovatech Inc. v. Burnbrae Farms Ltd.* (2003), 31 C.P.R. (4th) 151 at 158 (TMOB); *Kraft Canada Inc. v. Kalex Manufacturers' Agent Inc.*, 72 C.P.R. (3d) 554 at 559 (TMOB)

Description claire



- Claire : facile à comprendre, évident ou simple
- Voir : *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp*, (1968) 55 C.P.R. 29, par. 21

Description suggestive



Le Registraire ne saurait s'objecter à l'enregistrement d'une marque qui est simplement suggestive de la nature des marchandises et services :

- *Great Lakes Hotel v. Noshery Ltd.* (1968), 56 C.P.R. 165 at 171 (F.C.T.D.), par. 26 :

« [26] This, in my opinion, is not sufficient to render the trade mark not registrable as it has been held in several instances that mere suggestiveness should not deprive a mark of registrability even where a word used skilfully alludes to the wares in association with which it is used unless of course it is clearly descriptive of their character or quality as contemplated by the Trade Marks Act. This principle is equally applicable to services. »

Description suggestive



- *Thomas J. Lipton, Limited c. Salada Foods Ltd*, [1980] 1 F.C. 740, par. 9 :

[9] In my view, the Registrar has misdirected himself. "Connotation" means an implication or a suggestion. Even a "specific descriptive suggestion or "implication" or "a clear implication or suggestion" that a mark is descriptive or misdescriptive is not sufficient to disqualify it for registration under section 12(1)(b). That enactment admits of no mere implication or suggestion. Parliament used the word "clearly" before the word "descriptive" and "deceptively" before the word "misdescriptive" and the Registrar has made no finding that the word was either clearly descriptive or deceptively misdescriptive.

Marque ayant plusieurs significations



- Elle n'évoque pas une image immédiate, et ne peut donc être **clairement** descriptive
- *David Oppenheimer Company, LLC c. Imagine IP, LLC*, 2011 COMC 84, par. 72 :

« [72] De plus, à l'instar de la conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)c), la preuve indique que l'expression « strawberry tomatoes » a deux significations différentes, à savoir une variété de tomate légume commune (comme l'allègue l'Opposante) et la *Physalis pruinosa* (comme on l'a vu à la fois dans l'affidavit de Mme Brady et dans celui de Mme MacDonald). La jurisprudence établit clairement que si une marque est susceptible de recevoir plusieurs significations, elle n'évoque pas une image immédiate dans l'esprit du grand public [voir *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.* (2003), 2003 FC 1056 (CanLII), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F.), au paragraphe 87 citant *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Assn.* (2000), 2000 CanLII 15543 (CF), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1re inst.)]. »

Description fausse et trompeuse



- La description doit être non seulement fausse, mais également **trompeuse**

Nature ou qualité des produits et services



- *Provenzano c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1977) 37 C.P.R. (2d) 189 (KOOL ONE) :

« [3] L'adjectif "cold", lorsqu'il qualifie le mot "beer", ne constitue d'aucune façon une description de la nature ou de la qualité intrinsèques du produit. Contrairement à certains produits alimentaires comme la crème glacée, les aliments congelés, les glaces et les jus, ou à certains appareils comme les réfrigérateurs, les poêles et les grille-pains, la température à laquelle ils peuvent ou ne peuvent pas être livrés, vendus ou utilisés n'a rien à voir avec la nature ou la qualité du produit lui-même. [...] Bien que la majorité des gens doivent préférer boire leur bière froide, d'autres peuvent l'aimer mieux à la température de la pièce. En pareil cas, le mot "cold" ne peut se rapporter qu'à l'état dans lequel le produit, c'est-à-dire la bière, peut ou ne peut pas être vendu ou consommé, et non pas à la qualité ou à la nature intrinsèques du produit. Il ne constitue donc pas une description de la bière elle-même. »

Nature ou qualité des produits et services



- *Thomas J. Lipton, Limited c. Salada Foods Ltd*, [1980] 1 F.C. 740, par. 16-17 (LIPTON CUP.A.TEA) :

[16] When considering the word "cup" in the proposed mark "LIPTON CUP.A.TEA" to be used in association with tea, I cannot see how any reasonable person could feel that the word "cup" is describing the ware intended to be sold. In other words, no reasonable person would feel that Lipton intends to sell actual cups filled either with loose tea, tea bags or liquid tea as a beverage. The word "cup" in that context could only be taken to indicate the receptacle or vessel in which it is intended that the ware will ultimately be consumed by the purchaser and not the ware itself. Since the word would not reasonably or normally be considered as directly related to the ware itself, it follows that it cannot be considered as either describing or misdescribing it. [...]

[17] I therefore conclude that, in the present case, the word "cup" is neither clearly descriptive nor deceptively misdescriptive of "tea" which is the ware to be covered in the proposed mark "LIPTON CUP.A.TEA".

Nature ou qualité des produits et services



- Fonction ou résultat attendu de l'emploi des produits ou services :
- *Thomson Research Associates Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1982) 67 C.P.R. (2d) 205 (conf. en appel : (1983), 71 C.P.R. (2^e) 287) (ULTRAFRESH) :

« Pour obtenir les résultats voulus précités, les clients de l'appelante doivent traiter leurs produits respectifs avec l'une ou l'autre de ces compositions chimiques. [...]

La marque de commerce ULTRA FRESH ne suppose pas simplement une qualité des bactériostatiques ou des fongistatiques, mais plutôt, elle indique clairement l'effet principal, sinon le seul effet, de leur application à d'autres marchandises ou, en d'autres mots, leur fonction.»

Forme graphique, écrite ou sonore



- *Thorold Concrete Products Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1961) 37 C.P.R. 166 (THOR-O-MIX) :

« When I first sounded the instant trade name, it had the same significance for me as if it were written « thorough-mix », and I think that in like circumstances the general public would be similarly impressed ».

Forme graphique, écrite ou sonore



- Test sonore
- Affaire *Best Western* (*Best Western Motor Inns Ltd c. Best Western International Inc.*, 2004 CF 135) :



Avis de pratique du Bureau des marques



- Une marque composée, lorsqu'elle est prononcée, n'est pas conforme à l'alinéa 12(1)b) si elle renferme des éléments mots :
 - (1) qui donnent une description claire ou une description fausse 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 du lieu d'origine de ces produits ou services
 - (2) qui constituent la caractéristique dominante de la marque

Caractéristique dominante de la marque



- Impression visuelle
- Élément graphique constituant un simple embellissement des lettres
- Un seul élément dominant par marque

Condition de la production des produits et services



- *Staffordshire Potteries Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1976) 26 C.P.R. (2d) 134 (KILNCRAFT) :

[6] « The word "Kilncraft" is a combination of the two common English words kiln and craft, both of which, in my opinion, contribute to what the composite word suggests. Where used in association with or in relation to tableware, it has, so far as I am aware, no recognized meaning, but to my mind, it strongly suggests that the tableware in association with which, or in respect of which, it may be used has been skilfully made by a kiln process. [...]

[7] I also think the person seeing or hearing the word on such an occasion would probably regard it as assuring that the wares were the product of a kiln process and that they were of good quality. To my mind, the word represents to the viewers or listeners that the wares are so produced and are of such quality, and it is, therefore, clearly descriptive within the meaning of paragraph 12(1)(b), both of the conditions of production of the tableware in association with which it is used and of the quality of such wares, if not also of their character, as well. [...] »

Les personnes qui produisent les produits et services



- *Canadian Council of Professional Engineers v. Lubrication Engineers, Inc.* (F.C.A.), [1992] F.C.J. No. 112. (LUBRICATION ENGINEER) :

« Their use as a trade-mark in association with wares which are themselves intimately associated with the practice of that occupation or profession fails to distinguish those wares in any way. In the words of paragraph 12(1)(b), the trade-mark is "either clearly descriptive or deceptively misdescriptive ... of the character or quality of the wares ... or the persons employed in their production." In the same way as such marks as "Pipefitters" wrenches, "Doctors" thermometers, or "Surveyors" theodolites, the trade-mark "Lubrication Engineers" grease is prima facie unregistrable »

Lieu d'origine des produits ou services



- Lieu d'origine des produits et services
- Région ayant la réputation d'être une source de production des produits ou des services associés à la marque
- Endroit généralement reconnu comme centre de fabrication, de commerce ou d'industrie et une source probable d'une grande variété de produits

Test applicable



- *Consorzio Del Prosciutto Di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (conf. en appel : 2002 CAF 169) (PARMA) :

« [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. »

Test applicable



- *Sociedad Agricola Aanta Teresa Ltda. et Vincente Izquierdo Menéndez v. Vina Leyda Limitada*, 2007 CF 1301 (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. »

Test applicable



- *MC Imports Inc. v. AFOD Ltd.*, 2016 FCA 60 (LINGAYEN) (voir également: *Lum v. Dr. Coby Cragg Inc.*, 2015 FCA 293 (OCEAN PARK) :

[56] How, then, does one determine whether a geographic name is unregistrable as a trade-mark because it is clearly descriptive of place of origin? First, by determining that the trade-mark is a geographical name; second, by determining the place of origin of the wares or services; and third by assessing the trade-mark's owner assertions of prior use, if any.

[...]

[59] Further, where such an inquiry is necessary, the relevant ordinary consumer from whose perspective this question ought to be considered is the ordinary consumer of the products or services with which the Mark is associated.

Conclusion/Questions



- Questions ?