

(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Fonction utilitaire

(3) La marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l'emploi qui en a été fait.

Marque de commerce distinctive

JURISPRUDENCE – MARQUES 3D ET SIGNES DISTINCTIFS

LA MARQUE 3D EST UNE MARQUE ORDINAIRE – LA DÉFINITION DE « MARQUE » EXCLUT LE « SIGNE »

Registraire des marques de commerce c. Association des brasseries (1982), 62 C.P.R. (2^e) 145.

Le mot « marque » dans l’art. 2 de la LMC doit être interprété dans son sens strict et exclut le signe.

DESSINS – COULEUR SUR UN OBJET 3D

Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1987] 2 C.F. 633 (C.F. 1^{re} inst.)

La couleur apposée sur un objet à 3D constitue une marque ordinaire.

Mode d’envelopper ou d’emballer :

Demande d’enregistrement d’un comprimé pour sa forme et sa couleur verte issue d’un film vert pâle recouvrant le comprimé.

Le film de couleur verte qui recouvre le comprimé ne constitue pas un « mode d’envelopper ou d’emballer » car il est indissociable du comprimé. En se fondant sur les définitions des dictionnaires, l’enveloppe ou le contenant sont distincts et ne font pas partie des « marchandises » elles-mêmes.

Représentations de la couleur apposée sur un objet à 3D ayant engendré des oppositions (sans succès) à l’effet que la marque était un signe distinctif, soit une couleur combinée ou non à un objet, dont l’enregistrement devait être refusé par manque de distinctivité :

- *Ipex Inc v Royal Group, Inc*, 2008 CanLII 88656 (CA TMOB); 2009 CanLII 90439 (CA TMOB); 2009 CanLII 90882 (CA TMOB) – **JUNCTION BOX**
- *JTI-Macdonald TM Corp. v. Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 FC 608; T-1570-12, 6 juin 2013 – **PAQUET ORANGE**
- *Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc*, 2013 COMC 27, 23 janvier 2013- **VIAGRA** – En appel - **VIAGRA**

PRINCIPES LÉGAUX EN MATIÈRE DE DISTINCTIVITÉ RELATIVEMENT AUX PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Novopharm Ltd. v. Bayer Inc. et al. (1999), [2014 CanLII 51651 \(QC CES\)](#), 3 C.P.R. (4th) 305 (F.C.T.D.) at 321-323, aff'd (2000), [2000 CanLII 16510 \(FCA\)](#), 9 C.P.R. (4th) 304 (F.C.A.)

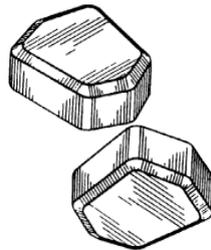
First, the burden of establishing the distinctiveness of a mark rests on the applicant, both in the opposition proceeding before the Registrar and on an appeal to this Court. Thus, Bayer must establish on a balance of probabilities that in 1992, when Novopharm filed its opposition to the application, ordinary consumers associated dusty rose, round extended-release tablets of the size of the 10 mg ADALAT tablet, with Bayer, or a single source of manufacture or supply: *Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp.*, [1971] F.C. 106 at p. 123, 1 C.P.R. (2d) 155 (F.C.T.D.), affirmed [1976] 2 F.C. iv (F.C.A.).

Second, the "ordinary consumers" to be considered for this purpose include not only physicians and pharmacists, but also the "ultimate consumers", that is the patients for whom ADALAT tablets are prescribed and to whom they are supplied, even though their only access to nifedipine is through a physician's prescription: *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992 CanLII 33 \(SCC\)](#), [1992] 3 S.C.R. 120, 44 C.P.R. (3d) 289.

Forme du comprimé

Glaxo Wellcome Inc. (anciennement Burroughs Wellcome Inc.) c. Novopharm Ltd., 2000 CanLII 16358 (CF), T-613-99, 2000-10-10

Appel de la décision du Registraire rejetant la demande d'enregistrement du signe distinctif de l'appelante constitué du façonnement du comprimé ZOVIRAX



- L'existence de comprimés de tiers de forme similaire à celle du signe distinctif en litige rend le caractère distinctif inhérent du signe faible.
- La norme de la preuve applicable à l'art. 13.(1)a) est la même que celle pour l'art. 12.(2), à savoir la preuve prépondérante, i.e. démontrer que le signe a été employé à un point tel que sa signification seconde distinctive est devenue prépondérante -

fondé sur les conclusions rendues dans Brasserie Molson c. John Labatt Ltée [2000] A.C.F. n ° 159. Infirmant la décision du Registraire qui affirmait que la preuve sous l'art. 13.(1)a) était plus rigoureuse et devait démontrer que la plupart des adultes reconnaissaient le signe distinctif.

- Les témoins de l'appelante ont admis qu'il y avait d'autres comprimés en forme de bouclier sur le marché et déclaré « que, si le triangle et le mot ZOVIRAX n'étaient pas sur le comprimé, il ne s'agissait pas de ZOVIRAX. »

Couleur du comprimé

Novopharm Limited v Purdue Pharma, 2005 CanLII 78159 (CA TMOB), 2005-05-06, 804,387; 2005 CanLII 78157 (CA TMOB), 2005-05-06, 804,384; 2005 CanLII 78158 (CA TMOB), 2005-05-06, 804,385.

L'Industrie pharmaceutique et les marques de commerce, à la recherche de la distinctivité non fonctionnelle, Laurent Carrière, Robic (2003), 3008 LC

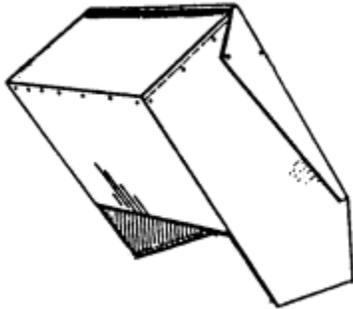
LA DOCTRINE DE LA FONCTIONNALITÉ :

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc., 2005 SCC 65 (CanLII), [2005] 3 S.C.R. 302 (Légo)

L'esprit de la LMC est de protéger la distinctivité d'un produit et non le monopole sur le produit. Ainsi, la marque ne doit pas interférer avec l'emploi de l'aspect utilitaire qu'elle comporte mais uniquement remplir sa fonction de distinguer la source du produit. Par. 42 et 43.

WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd., 2003 CF 962 (CanLII),

La radiation de l'enregistrement du signe distinctif SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN a été ordonné car la demanderesse a démontré que son inclinaison le rend fonctionnel, mais cette décision a été renversée par la CA le 14 avril 2004 sans que les raisons soient publiées (A-429-03).



Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc., 2009 CF 1200 (CanLII), T-1570-07; T-1571-07, 23 novembre 2009

Bien que les couleurs soient issues d'une peinture pouvant servir de protecteur contre la rouille, l'opposante / appelante n'a pas démontré que cela en fait une marque utilitaire et fonctionnelle ni que la couleur constitue un signe distinctif plutôt qu'une marque ordinaire.

LE DESSIN INDUSTRIEL PEUT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNE DISTINCTIF:

Intergold Limited v Doherty, 2002 CanLII 61443 (CA TMOB)

La marque ayant fait l'objet d'un dessin industriel est jugée *signe distinctif* et non une *marque ordinaire à 3 D*.

WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd., 2003 CF 962 (CanLII),

La prétention de la plaignante voulant que l'enregistrement d'un signe distinctif en vertu de la LMC, suite à l'expiration de la protection du dessin industriel, va à l'encontre de l'esprit du dessin industriel qui veut que ce dernier tombe dans le domaine public à son expiration, est rejetée. Selon la Cour, le législateur aurait apporté une précision express à cet effet.
