

## LES MARQUES GÉOGRAPHIQUES: UN TERRITOIRE À (RE)DÉCOUVRIR

Barry Gamache\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

Paris, Hollywood, Milan: autant de lieux qui évoquent dans l'imaginaire populaire une association avec les industries de la parfumerie, des films et de la haute couture respectivement; autant de noms qui peuvent paraître alléchants pour un commerçant oeuvrant dans l'un ou l'autre de ces domaines et désirant capitaliser sur le mythe entourant ces lieux non moins réels.

Malheureusement, les intérêts au niveau marketing et les intérêts au niveau juridique ne convergent pas toujours en ce qui concerne le choix d'une marque de commerce et l'enregistrabilité de celle-ci. L'article 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) c. T-13 énonce, inter alia, les exigences suivantes:

"... une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: ... qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services".

Ainsi, si une marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer, cette marque n'est pas enregistrable. Pour que l'interdiction s'applique, il faut que la marque, prise dans son

---

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1994.

\* Avocat, Barry Gamache est membre du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publié en novembre 1994 dans Update/Résumé de la Section nationale de propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (vol. 3, no 3, pp. 4-6). Publication 171.004.

ensemble, donne, comme première impression, une description claire ou fausse et trompeuse.

Par exemple, la marque SUISSE pour des montres provenant de la Suisse ne serait pas enregistrable puisque, comme première impression, elle donnerait une description claire, évidente, facile à comprendre du lieu d'origine du produit commercialisé. La marque PARIS pour des parfums confectionnés au Canada ne serait également pas enregistrable puisqu'elle donnerait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine (remarquons la conjonction "et") dans la mesure où les consommateurs pourraient conclure que les produits proviennent de Paris, l'une des capitales de la parfumerie.

À l'inverse, la marque TAHITI pour des biscuits provenant du Canada serait enregistrable dans la mesure où la marque donne une description fausse du lieu d'origine mais non trompeuse puisque Tahiti n'est pas reconnue pour la production de ses biscuits et le public consommateur ne saurait conclure que les biscuits vendus proviennent de Tahiti.

La prohibition de l'article 12(1)b) n'est donc pas absolue : ce n'est que si elle rencontre les critères posés par cet article que la marque qui se trouve à être également le nom d'un lieu géographique sera non enregistrable. Le but de cet article est d'empêcher la mainmise d'un seul individu ou d'une seule entité sur un mot associé à un lieu géographique ayant acquis une certaine renommée comme source de certains produits ou certains services, ou encore comme centre de fabrication ou transformation de ceux-ci.

Qu'en est-il de la marque lorsque seule une partie de celle-ci donne une description claire du lieu d'origine des produits associés à celle-ci. La marque est enregistrable pour autant que le requérant qui présente la demande d'enregistrement se désiste du droit à l'usage exclusif du mot constituant la description claire du lieu d'origine. Cette procédure de "désistement" est prévue à l'article 35 de la Loi qui stipule: "Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable (...)".

Remarquons toutefois que si seule une partie d'une marque donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine du produit commercialisé, mais que cet élément est dominant (par exemple BRISE DE PARIS pour des parfums confectionnés au Canada), le désistement pour cette partie de la marque ne sera pas accepté et la marque dans son ensemble restera non enregistrable (voir à cet effet: *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade-Marks*, (1976) 31 C.P.R. (2d) 103, 109 (F.C.T.D., Dubé, J.)).

Afin de pleinement mesurer la prohibition de l'article 12(1)b), notons que la description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou services (pour reprendre l'exemple des parfums) peut être sous forme graphique (par exemple la représentation de la Tour Eiffel), écrite (PARIS) ou sonore (par exemple PA-RI), en langue française ou anglaise.

Le principe même de non enregistra bilité souffre cependant certaines exceptions, en l'occurrence i) la marque de certification prévue par l'article 25, ii) la marque dont on prouve l'acquisition de distinctivité en vertu de l'article 12(2) de la Loi, iii) la marque dont on prouve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif en vertu de l'article 14(1) et iv) la marque qui fait l'objet d'une publication d'avis d'adoption et d'emploi en vertu de l'article 9(1) de la Loi. Évidemment, l'une ou l'autre de ces exceptions n'est disponible pour une partie requérante qui si elle rencontre les conditions inhérentes à chaque exception.

Comme on a pu le constater ci-haut, afin de déterminer si une marque de commerce proposée à l'enregistrement est visée par l'interdit de l'article 12(1)b) de la Loi, il faut non seulement déterminer si la marque constitue un lieu géographique mais également apprécier le lien qui peut exister entre ce lieu géographique et les marchandises et/ou services énoncés dans la demande d'enregistrement. Lorsqu'un lieu réel est choisi comme marque de commerce pour vendre un produit, la question se pose alors: comment le registraire (agissant au niveau de l'examen de la demande ou dans le cadre de procédures d'opposition) apprécie-t-il la "renommée" d'un lieu géographique avec un produit ou service donné ? Pensons aux marques hypothétiques suivantes: OSAKA pour des ciseaux et autres instruments en métal; MONTRÉAL pour l'opération d'une troupe d'humoristes et LANAUDIÈRE pour des instruments de musique.

Outre une révision des encyclopédies et guides touristiques en ce qui a trait à l'existence même de ces lieux, une revue d'un des arrêts de principe sur la question et de la jurisprudence récente du registraire s'impose afin de tenter de répondre à cette question.

Dans *Dart Industries Canada Ltd. c. Algonquin Mercantile Corp.*, (1987) 15 C.P.R. (3d) 517 (C.Opp., Martin, D.J.) l'opposante s'opposait à la demande d'enregistrement de la requérante pour la marque de commerce WESSTON pour de petits appareils électroménagers. En se basant, entre autres, sur l'article 12(1)b) de la Loi, puisque Weston, Ontario est l'endroit où originait les produits de la requérante. Le registraire rejeta cependant ce motif d'opposition en soulignant qu'il n'y avait aucune preuve au dossier suggérant que le consommateur moyen reconnaîtrait dans la ville de Weston une source reconnue d'appareils électroménagers. Ce faisant, le registraire appliqua le principe énoncé dans *Great Lakes Hotels Ltd. c. Noshery Ltd.*, (1968), 56 C.P.R.

165 aux pages 172 et 173 où l'Honorable Cattnach avait écrit: "The name of a place of business or factory (...) is not necessarily descriptive of the place of origin of wares or services unless it can be said that such a name is indigenous to those wares and services".

Dans *Waterford Glass Group p.l.c. c. Canarinda Manufacturing Ltd.*, (1987), 16 C.P.R. (3d) 40 (C.Opp., Martin, D.J.), la requérante cherchait l'enregistrement de la marque WATERFORD pour des bâtons de golf alors que l'opposante déposait une déclaration d'opposition à l'égard que la marque donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits nommément Waterford en Ontario. Le registraire rejeta ce motif d'opposition en soulignant que la preuve révélait que la ville de Waterford en Ontario avait une population de 2,500 ce qui suggérait fortement que peu de Canadien était au courant de son existence, à plus forte raison encore moins de consommateurs Canadiens pourraient supposer que Waterford est source d'équipements sportifs.

Dans *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie c. Les Vignobles du Québec (Vinification) Inc.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 323 (C.Opp., Partington, G.W.), la requérante cherchait l'enregistrement de la marque SEIGNEUR DE BEAUJEU pour des vins tandis que l'opposante s'opposait à cette demande en alléguant que la marque était faussement descriptive du lieu d'origine des produits en ce qu'elle dénoterait un vin originant de la commune de Beaujeu en France. La preuve révélait que Beaujeu est un village français ayant une population de 1,414, situé entre les monts du Beaujolais et les monts du Mâconnais. Le registraire rejeta ce motif d'opposition, étant d'avis que le consommateur Canadien moyen n'associerait pas la marque de la requérante avec le village de Beaujeu ou encore avec des vins originant de la région du Beaujolais en France.

Dans *Calona Wines Ltd. c. Okanagan Vineyards Ltd.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 573 (C.Opp., Partington, G.W.), la requérante cherchait l'enregistrement de la marque OKANAGAN VINEYARDS pour des vins et cidres alors que l'opposante plaidait la non enregistrabilité de la marque en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi. Le registraire refusa l'enregistrement et indiqua en obiter que la marque OKANAGAN VINEYARDS était hautement suggestive sinon clairement descriptive du lieu d'origine des vins de la requérante, en l'occurrence des vins provenant des vignobles de la région de l'Okanagan en Colombie Britannique.

Dans *Genfoot Inc. c. George-Bond (Ont.) Corp.*, (1989) 28 C.P.R. (3d) 481 (C.Opp., Partington, G.W.), la requérante cherchait l'enregistrement de la marque graphique SNOWMASS pour divers articles de vêtements et l'opposante alléguait que cette marque donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine à des produits de la

requérante en l'occurrence Snowmass, une station de ski bien connue au Colorado. La preuve de l'opposante révélait qu'il existait effectivement une station de ski sous le nom de Snowmass au Colorado et que telle station semblait être bien connue auprès de certaine agence de voyages, du moins dans la région d'Ottawa. Malheureusement, la preuve de l'opposante n'établissait pas que le nom Snowmass était bien connu à travers le Canada tant chez les agents de voyages que chez les skieurs; de plus, la preuve n'établissait pas que Snowmass au Colorado était connu comme un centre de production de vêtements. Le registraire rejeta ce motif d'opposition de l'opposante en indiquant que le consommateur moyen de vêtements au Canada ne pourrait conclure que les produits de la requérante avaient leur origine à Snowmass, au Colorado.

Dans *Avon Canada Inc. c. Ethier International Inc.* (1990) 34 C.P.R. (3d) 410 (C.Opp., Martin, D.J.), la requérante sollicitait l'enregistrement de la marque COTE D'AZUR pour des cosmétiques et des articles de toilettes; cette demande s'est trouvée confrontée à une opposition, laquelle alléguait que cette marque n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi comme donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits de la requérante. La preuve de l'opposante révélait que la Côte d'Azur est une région touristique balnéaire bien connue et qu'il s'agit de la Riviera Française; l'opposante avait également établi que la Riviera s'étend de l'Italie jusqu'à la France et que les fleurs y sont cultivées pour obtenir des essences de parfums; finalement la preuve révélait que la ville de Grasse en France était le centre de la culture de fleurs pour parfums (quoiqu'il n'était pas claire que la ville de Grasse soit située sur la Côte d'Azur).

Le registraire rejeta ce motif d'opposition de l'opposante en soulignant que l'opposante n'avait pas fait le lien entre la ville de Grasse et la Côte d'Azur et que, même en supposant ce lien, la preuve n'avait pas été faite que le consommateur Canadien de parfums et d'articles de toilettes saurait que la ville de Grasse est un centre d'essence de parfums. Dans cette affaire, le registraire jugea que la marque COTE D'AZUR tout au plus suggestive des plaisirs associés à cette région.

Dans *Bio Generation Laboratories Inc. c. Pantron I, Corp.* (1991) 37 C.P.R. (3d) 546 (C.Opp., Herzig, M.), le registraire rejeta une opposition à l'encontre de la marque HELSINKI FORMULA pour des produits de soins des cheveux en soulignant qu'en l'absence de preuve pertinente sur ce motif d'opposition, le registraire ne pouvait conclure que Helsinki était une centre bien connu au Canada pour les produits de soins des cheveux.

Dans *Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co. (No.2)*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 309 (C.Opp., Martin, D.J.) et *Classic Door & Millwork Ltd. c.*

*Oakwood Lumber & Millwork Co. (No. 4)*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 321 (C.Opp. Martin, D.J.), le registraire rejeta le motif d'opposition à l'encontre des marques de commerce GEORGIAN et VICTORIAN, toutes deux pour des moulures en bois, basées sur l'article 12(1)b) de la Loi. Ayant revu les définitions fournies par divers dictionnaires pour les mots Georgian et Victorian, le registraire en vint à la conclusion que ces mots étaient tout au plus suggestifs de certaine caractéristique des produits; à tout événement, les mots Georgian et Victorian ne pouvaient être des descriptions claires ou fausses et trompeuses du lieu d'origine des produits ne serait-ce que parce que ces mots peuvent suggérer différents lieux.

Dans *Beatrice/Hunt-Wesson Inc. c. Chocosuisse, Union des Fabricants Suisses de Chocolat*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 268 (C.Opp., Herzig, M.), la requérante cherchait l'enregistrement de la marque SWISS MISS pour divers produits alimentaires dont un mélange pour faire du chocolat chaud ou cocoa, tous ces produits originant des États-Unis. L'opposante basait son opposition entre autres sur l'article 12(1)b) de la Loi. Dans cette affaire, la requérante avait admis en contre-interrogatoire que la Suisse bénéficiait d'une réputation pour le chocolat. Sur cette base, le registraire refusa l'enregistrement de la marque pour le mélange pour chocolat chaud ou cocoa mais rejeta l'opposition en ce qui concerne le reste des produits alimentaires qui n'incorporaient pas du chocolat.

Finalement, dans *Bata Industries Ltd. c. Seychelles, Inc.*, (1993) 48 C.P.R. (3d) 414 (C.Opp., Martin, D.J.), le registraire rejeta une opposition basée sur l'article 12(1)b) de la Loi à l'encontre d'une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SEYCHELLES sollicitée en association avec des chaussures. Ayant fait référence à certaine définition de dictionnaires, le registraire peut écrire que les Seychelles, un archipel d'îles dans l'Océan Indien, étant nullement connu comme une source de chaussures.

De cette revue de la jurisprudence récente de la Commission des oppositions sur la question, il appert bel et bien que le registraire exige d'une partie opposante soulevant une objection en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi à l'encontre d'une demande d'enregistrement, une preuve à l'effet qu'il y a un lien entre le lieu géographique choisi comme marque de commerce et les produits commercialisés sous cette marque. Ce lien ne doit pas en être un parmi d'autres mais doit apparaître prépondérant de telle manière qu'il ne puisse échapper à l'attention du consommateur canadien moyen des produits en question.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de considérer la première impression laissée par une marque de commerce en vertu de l'article 12(1)b), il ne s'agit pas de mesurer l'impression laissée par la marque elle-même (qui peut suggérer un lieu géographique qui existe en soi) mais plutôt l'impression laissée par cette

marque en relation avec les produits mentionnés dans la demande d'enregistrement. Les exemples localisés au cours des dernières années démontrent qu'il est insuffisant pour une partie opposante qui désire établir qu'une marque est non enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi, d'alléguer et de prouver qu'un lieu géographique existe, encore faut-il qu'un lien évident et facile à comprendre soit établi entre ce lieu géographique (choisi comme marque de commerce) et les produits commercialisés.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

