

LES MARQUES GÉOGRAPHIQUES: UN SURVOL DU TERRITOIRE

par

Barry Gamache*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e 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:

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 marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; (...)

et dans sa version anglaise:

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1996.

* Avocat, Barry Gamache est un associé 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 à (1996), 8 Les cahiers de propriété intellectuelle 495-524. Publication 174.

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 wares 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; (...)

Ainsi, si une marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ou à l'égard desquelles 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 ensemble, donne, comme première impression, une description claire ou fautive 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 fautive et trompeuse du lieu d'origine¹ 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 fautive 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, 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 services, ou encore comme centre de fabrication ou de 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

¹ remarquons la conjonction "et".

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 fautive 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 enregistrable¹.

Afin de pleinement mesurer la prohibition de l'article 12(1)b), notons que la description claire ou fautive 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-enregistrabilité souffre cependant certaines exceptions, en l'occurrence i) la marque de certification prévue à 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 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.

¹ Voir à cet effet: *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade-Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, 109 (C.F., Dubé, J.).

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

Les premières décisions au Canada

*Canada Foundry Company c. Bucyrus Company*¹: La Cour suprême du Canada devait décider si le terme BUCYRUS, désignant par ailleurs une ville dans l'état américain de l'Ohio, pouvait être enregistré comme marque de commerce au Canada par une société américaine qui s'en était servie depuis plus de 30 ans au Canada pour différents outillages de chemin de fer. La Cour suprême, sous la plume des juges Idington et Duff, indiqua que l'existence d'un lieu géographique sous un nom donné n'empêchait pas l'enregistrement de ce nom comme marque de commerce, d'autant plus que, dans le cas sous étude, une preuve de caractère distinctif acquis en faveur de la société américaine avait été introduite en preuve. La marque BUCYRUS était donc enregistrable.

*Re Pacific Lime Company*²: La requérante souhaitait obtenir l'enregistrement de la marque BLUBBER BAY LIME pour de la lime provenant de Blubber Bay, une localité du district électoral de Comox-Alberni en Colombie-Britannique. Le juge Audette de la Cour de l'Échiquier permit l'enregistrement de cette marque en soulignant que celle-ci ne suggérait pas aux observateurs ordinaires une origine géographique et pouvait donc demeurer distinctive. La décision du juge Audette est intéressante en ce qu'elle fait état de la source des préoccupations relativement aux marques géographiques puisque la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*³ en vigueur à l'époque ne traite pas de la question. Ainsi le juge Audette écrit:

The Canadian Act does not contain a definition of trade-marks capable of registration. To find what trade-marks in Canada are subject to registration, one must read together sections 5 and 11 of the Act. Section 5 provides what may be the subject of a trade-marks, but that section must also be read with the provisions of sec. 11 whereby, among other things it is set out what the minister may refuse to register. Sub-section (c) of that section reads as follows:- "(c) if the so-called trade-mark does not

¹ (1913), 48 R.C.S. 484 (C.S.C.).

² (1920), 20 R.C.E. 207 (C.d'E.).

³ S.R.C. 1906, c.71.

contain the essentials necessary to constitute a trade-mark, properly speaking.

And as said in the *Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Co.* (1911) A.C. 78: "the Act does not define or explain the essentials of a trade-mark, it does not provide for taking off the register an alleged trade-mark which does not contain the requisite essentials. In applying the Act the Courts in Canada appear to consider themselves bound or guided mainly by the English law of trade-marks and the decision of the courts of the United Kingdom."

By sub-sections 4 and of section 9 of the English Act of 1905, it is provided that a geographical name cannot be registered as a trade-mark, unless upon an order of the Board of Trade, or the Court¹.

Le régime sous la *Loi sur la concurrence déloyale*

L'entrée en vigueur de la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932² le 1^{er} septembre 1932 modifia la situation décrite par le juge Audette douze ans auparavant et fit de la signification géographique un critère d'enregistrabilité d'une marque de commerce dans les termes suivants, à l'article 26(1)c) de la Loi:

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;(...)

et dans sa version anglaise:

26.(1) Subject as otherwise provided in this Act, a word mark shall be registrable if it (...)
 c) is not, to an English or French speaking person, clearly descriptive or misdescriptive of the character or quality of the

¹ *Re Pacific Lime Company*, op. cit., note 4, pp. 209-210.

² 22-23 Geo. V, c.38.

wares in connection with which it is proposed to be used, or of the conditions of, or the persons employed in, their production, or of their place of origin; (...)

*Dower Brothers Limited c. Registrar of Trade-Marks*¹: Le juge Maclean de la Cour de l'Échiquier eut à revoir ces dispositions de la *Loi sur la concurrence déloyale* afin de décider de l'enregistrabilité de la marque de commerce FRENCH ROOM en association avec des souliers pour dames. Le registraire des marques de commerce avait refusé l'enregistrement de cette marque jugeant qu'elle était "descriptive or misdescriptive of the character or quality of the wares in association with which they are used, or of their place of origin" et donc non enregistrable en vertu des dispositions de l'article 26(1)(c) de la *Loi sur la concurrence déloyale*. Le juge Maclean fut du même avis que le registraire et indiqua:

I think the use of the word "French", particularly when used in connection with women's apparel, would lead many people into believing that France was the country of origin of the appellant's goods, although on a strict interpretation the use of that word does not necessarily indicate "France". The use of the word "French" in conjunction with another word, when applied to certain classes of goods for sale in merchandising establishments, would suggest, I think, that France was the place of origin, unless there were some accompanying notice or explanation to the contrary. (...) I think the words "French Room" will be understood by many as being directed to the quality of the appellant's shoes, or their place of origin, and in either case they would fall within the prohibition of s. 26(1)(c) of the *Unfair Competition Act*².

Le régime depuis le 1^{er} juillet 1954

L'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce*³ le 1^{er} juillet 1954 introduit un nouveau texte relativement aux marques géographiques. Alors que le texte de 1932 indiquait qu'un mot "servant de marque est enregistrable ... s'il n'est pas ... clairement descriptif ou faussement descriptif...", le texte de 1954 interdit l'enregistrement d'une marque qui constitue "une description claire" ou encore "une description fausse et trompeuse", ce qui permet l'enregistrement des marques donnant une description fausse mais non

¹ (1939), (1940) R.C.E. 73, 2 D.L.R. 96 (C.d'E.).

² Id., p. 78.

³ 1 & 2 Eliz. II, c. 49.

trompeuse d'un lieu d'origine, comme cela a été expliqué plus haut¹. Le texte de la présente version de l'article 12(1)(b) de la Loi a été reproduit au début de cet article. L'intérêt soutenu des commerçants pour les marques géographiques a eut pour effet de multiplier les décisions relativement à l'article 12(1)(b) de la Loi.

*Corporation of the City of Fernie c. Interior Breweries Ltd.*²: Le registraire McCaffrey devait décider de l'enregistrabilité de la marque graphique FERNIE pour de la bière dans le cadre de procédures d'opposition initiées par la ville de Fernie en Colombie-Britannique. Dans ce dossier, la preuve révélait que la marque avait acquis un certain niveau de distinctivité dans cette province. Conséquemment, le registraire rejeta l'opposition de la ville de Fernie mais limita l'enregistrement de la marque au territoire de la Colombie-Britannique.

*Coca Cola Co. c. Pacific Hawaiian Products Co.*³: Le registraire McCaffrey s'est penché sur le cas de la marque graphique HAWAIIAN PUNCH que Pacific Hawaiian Products Co. cherchait à enregistrer pour un "non-alcoholic maltless soft drink". Coca Cola Co. s'opposait à cette demande d'enregistrement sur la base de l'article 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* et argumentait que l'état américain d'Hawaii était reconnu pour ses fruits. Le registraire rejeta cependant l'opposition sur la base de la preuve de distinctivité acquise de la marque de commerce en vertu de l'article 14 de la Loi et permit l'enregistrement de la marque.

*Benson & Hedges (Canada) Limited c. Gallaher Limited*⁴: Le registraire Robitaille s'est penché sur le cas de la demande d'enregistrement pour la marque MOUNT ROYAL en association avec des cigarettes. Benson & Hedges (Canada) Limited s'était opposé à cette demande sur la base de l'article 12(1)(b) de la Loi en plaidant que Ville Mont-Royal (Town of Mount-Royal), lieu de sa place d'affaires, avait une connotation géographique qui s'appliquait aux produits du tabac, rendant donc la demande de la requérante non enregistrable. Le registraire rejeta cependant l'opposition en soulignant qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que le public associait Ville Mont-Royal aux produits du tabac ou encore à l'opposante. La marque

¹ La présente version française de l'article 12(1)(b) de la Loi est entrée en vigueur avec la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, S.C. 1993, c. 15 et remplace l'ancien texte que la refonte de 1985 des *Lois du Canada* avait remanié de manière à introduire prétendument une correction de style mais ajouta en fait la négative "ne...pas" dans l'extrait "elle donne une description claire...". Cet ajout modifia totalement la portée de la disposition qui était demeurée inchangée dans sa substance depuis 1954. Bien que le texte énonçât cette négative du 12 décembre 1988 au 9 juin 1993, il fut toujours interprété de la même manière de 1954 à ce jour.

² (1959), 32 C.P.R. 126 (Comm.Opp.).

³ (1964), 43 C.P.R. 150, 25 Fox Pat. C. 202 (Comm.Opp.).

⁴ (1965), 47 C.P.R. 87, 32 Fox Pat. C. 16 (Comm.Opp.).

MOUNT ROYAL ne donnait donc pas une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits.

*Cathay Restaurants Ltd. c. Kai Chin*¹: Le juge Thurlow devait décider si la marque CATHAY HOUSE, enregistrée depuis le 24 décembre 1958 pour divers produits alimentaires et des services de restauration, devait être radiée du registre parce que cette marque donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits et services. La preuve révélait que le propriétaire de la marque CATHAY HOUSE opérait à Ottawa un restaurant où l'on servait de la nourriture chinoise et où l'on pouvait observer des motifs chinois. De plus, il avait été mis en preuve que le mot CATHAY signifiait le nom ancien ou médiéval sous lequel était connue la Chine en Europe. Le juge Thurlow en vint à la conclusion que, dans les circonstances, la marque CATHAY HOUSE violait les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi et écrivit:

The plaintiff submitted that the word CATHAY has no meaning today but I do not think that can be taken as a fact where the word undoubtedly has an ancient meaning and is used with that meaning in poetic works. Since it is the ancient name of China it must, I think, be taken as meaning China in the minds of the public at large. In a trade mark it thus connotes something more than other kinds of expressions which, even if suggestive of oriental character, have no meaning whatever, whether ancient or modern in either the English or the French language. In the trade mark CATHAY HOUSE, as applied to a restaurant and to the Chinese food sold or served there, it appears to me to proclaim and describe the Chinese character of the establishment and to be clearly descriptive of the Chinese character of the food and services in association with which it is used².

La marque CATHAY HOUSE fut donc radiée du registre.

*Chambre suisse de l'horlogerie et des industries annexes c. Appeß*³: La marque GENOVEVA pour des montres était proposée pour enregistrement. L'opposante alléguait que cette marque n'était pas enregistrable puisqu'elle donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des montres vendues sous cette marque. Bien que la preuve révélait que la Ville de Genève, et son équivalent anglais Geneva, étaient connues pour ses montres, celle-ci révélait également qu'il n'y avait aucun lieu géographique

¹ (1966), (1968) 1 R.C.E. 3, 51 C.P.R. 160, 34 Fox Pat. C. 164 (C.d'E.).

² Id., p. 165.

³ (1968), 56 C.P.R. 284 (Comm.Opp.).

connu sous le nom GENOVEVA lequel rappelait davantage un prénom de jeune fille. Le registraire Robitaille rejeta donc l'opposition.

*Great Lakes Hotels Ltd. c. Noshery Ltd.*¹: La requérante cherchait à obtenir la radiation de l'enregistrement pour la marque PENTHOUSE en association avec de la nourriture et des services de restauration en soutenant que celle-ci, à la date d'enregistrement, donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits et services. Sur ce point, le juge Cattanach rejeta les prétentions de la requérante et s'exprima en ces termes dans un passage qui sera souvent repris relativement à l'interprétation de l'article 12(1)b) de la Loi:

The prohibition in s.12(1)b) is directed against a word that indicates the place of origin of the services or wares. Obviously a word must signify some relationship of the wares to the place to render it not registrable as a trade mark. To be invalid the name must have been given to an article by a trader in such wares to acquire the benefit of a well-known and generally recognized connection of the article with the locality. Examples of this readily occur such as "Florida" in association with oranges, "Ceylon, China, or Darjeeling" in association with tea among many others of like import. The name of a place of business or factory, however, 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.

I fail to follow how the word "penthouse" can have any such connotation. As a matter of first impression the word "penthouse" does not convey to me any meaning that has a direct relationship with food, catering or restaurant services.

In my view, in any context relating to food the word "penthouse" in its modern usage appears to be meaningless.

I am, therefore, led to the conclusion that the trade mark PENTHOUSE, used in association with the wares and services above indicated, is not clearly descriptive or deceptively misdescriptive of their character or quality or of their place of origin and from the character of the word it is apparent that it is inherently capable of distinguishing the wares and services of its user².

¹ (1968), 56 C.P.R. 165, (1968) R.C.E. 622, 39 Fox Pat. C. 135 (C.d'E.).

² Id., pp. 172-173.

*Syndicat National de la parfumerie française c. Andrew Jergens Co. Ltd.*¹: Le registraire Robitaille devait décider de l'enregistrabilité de la marque MEMORIES OF PARIS pour des parfums et eaux de toilette dans le cadre d'une opposition basée sur l'article 12(1)b) de la Loi. Le registraire rejeta l'opposition en ces termes:

The fundamental basis for this opposition is that the opponent cannot allow the usage of a trade mark composed of the word PARIS to designate perfume products which are in no way of French origin. Although the word PARIS forms part of the trade mark, the applicant has disclaimed the right to the exclusive use of this word which is not independently registrable in connection with the wares of the applicant. Also, the trade mark for which registration is sought consists of the words MEMORIES OF PARIS and it is the words MEMORIES OF PARIS which identify or distinguish the source of the wares. The trade mark must be considered in its totality and thus considered, the trade mark MEMORIES OF PARIS is not clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin of the products².

Il est intéressant de noter que le résultat de cette opposition ne tiendrait sans doute plus aujourd'hui. En effet, dans une décision subséquente de la Cour fédérale du Canada, *Lake Ontario Cement c. Registrar of Trade-Marks*³, le juge Dubé a écrit que la production d'un désistement relativement à un élément important ne pouvait rendre enregistrable une marque de commerce quand cet élément important donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits.

*Labatt Breweries of Canada Ltd. c. Carling Breweries of Canada Ltd.*⁴: La requérante souhaitait obtenir l'enregistrement de la marque HEIDELBERG en association avec des breuvages alcooliques brassés tandis que l'opposante s'y objectait sur la base de l'article 12(1)b) de la Loi. La preuve déposée par l'opposante révélait que Heidelberg est une ville historique en Allemagne et que ce dernier pays est reconnu au Canada pour ses boissons alcooliques. Aucune preuve ne fut produite par la requérante. Le registraire Thurm trancha en faveur de l'opposante pour les raisons suivantes:

The opponent also raised as part of its grounds of opposition that if the mark HEIDELBERG was not clearly descriptive of the place of origin of the wares that the mark HEIDELBERG was deceptively

¹ (1970), 64 C.P.R. 286 (Comm.Opp.).

² Id., p. 287.

³ (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F.).

⁴ (1974), 18 C.P.R. (2d) 33 (Comm.Opp.).

misdescriptive of the place of origin of the wares. Assuming that the alcoholic brewery beverages to be sold under the mark HEIDELBERG are brewed and sold only in Canada is the mark HEIDELBERG deceptively misdescriptive in the English or French language of the place of origin of the wares. Different countries by reason of geography, soil, weather and expertise have become associated with various alcoholic products. Scotland is noted for scotch whiskey; Canada is noted for rye whiskey; France is noted for wines; Germany is noted for alcoholic brewery beverages. Use of the mark HEIDELBERG in association with alcoholic brewery beverages is likely to lead a person in Canada of ordinary intelligence and ordinary education in English or French to respond to the mark HEIDELBERG by thinking of it as a brand of alcoholic brewery beverage emanating from Germany, or Heidelberg in particular¹.

*Syndicat National de la parfumerie française c. Laboratoire Jean-Pierre Ltée.*²: La requérante recherchait l'enregistrement de la marque MONSIEUR DE PARIS pour des cosmétiques et des articles de toilette et avait consenti à un désistement relativement au mot PARIS. L'opposante s'objecta à cette demande d'enregistrement sur la base de l'article 12(1)b) de la Loi et réussit à établir que la ville de Paris avait une notoriété certaine dans le domaine de la parfumerie et que les produits de la requérante n'originaient pas de France mais plutôt du Canada. Le registraire Carson refusa la demande d'enregistrement en soulignant que la marque MONSIEUR DE PARIS donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits de la requérante. Ce résultat est à distinguer de celui obtenu en ce qui concerne la marque MEMORIES OF PARIS quelques années plus tôt pour des produits similaires dans l'affaire *Syndicat National de la parfumerie française c. Andrew Jergens Co. Ltd.*³.

*Rothmans of Pall Mall Canada Ltd. c. MacDonald Tobacco Inc.*⁴: Le registraire Carson devait décider si la marque proposée TORONTOS pour des produits de tabac contrevenait aux dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. La preuve de l'opposante révélait que celle-ci était la seule à avoir une usine de fabrication de cigarettes à Toronto. Jugeant l'ajout de la lettre "S" au mot Toronto insuffisant pour constater la création d'un nouveau mot et éliminer la référence géographique, le registraire Carson conclut que la marque TORONTOS était essentiellement un lieu géographique, que cette ville était un centre de fabrication de cigarettes et, donc, que la marque proposée

¹ Id., p. 35.

² (1977), 34 C.P.R. (2d) 272 (Comm.Opp.).

³ (1970), 64 C.P.R. 286 (Comm.Opp.).

⁴ (1977), 34 C.P.R. (2d) 279 (Comm.Opp.).

contrevenait aux dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. Il est à remarquer que le registraire ne semble pas avoir été très exigeant relativement à une quelconque notoriété de la ville de Toronto en ce qui concerne les cigarettes et que la preuve que des cigarettes fabriquées par l'opposante émanaient de cette ville a été suffisante pour faire pencher la balance en faveur de l'opposante.

*Growers Wine Co. Ltd. (Ste. Michelle Wines Ltd) c. Andres Wines Ltd.*¹: L'agent d'audience Eaton avait à décider de l'enregistrabilité de la marque SIMILKAMEEN pour des vins. L'opposante avait tenté de mettre en preuve que Similkameen est le nom d'une région bien connue de l'Okanagan sur la Côte Ouest où est effectuée la culture des raisins pour l'industrie vinicole. Cependant cette preuve fut rejetée parce qu'elle constituait du oui-dire. De plus, l'agent d'audience ne s'est pas senti autorisé à prendre connaissance judiciaire du fait allégué par l'opposante puisqu'il ne s'agissait pas d'un fait notoire ou clairement établi. L'opposition fut donc rejetée.

*Deinhard & Co. c. Andres Wines Ltd.*²: Le registraire Carson s'est penché sur le cas de la marque RHEINGARTEN pour des vins. Il n'avait pas été mis en preuve d'où provenaient les vins de la requérante mais les opposantes ont présumé qu'ils provenaient du Canada. Après analyse de la preuve à l'effet que le Rhin (en anglais Rhine) est une rivière en Allemagne dont les berges sont connues pour leurs vignobles et que RHEINGARTEN est l'équivalent phonétique de l'expression RHINE GARDEN, le registraire Carson en vint à rejeter la demande de la requérante:

The word "Rheingarten" as applied to wines not grown in the Rhine is deceptively misdescriptive of the place of origin of the wine. The applicant is a Canadian wine company presumably intending to use the mark RHEINGARTEN in relation to wines grown in Canada. I say presumably because the applicant has not filed any evidence. In the event that the applicant uses the mark RHEINGARTEN in relation to wine imported from the Rhine then the mark RHEINGARTEN is clearly descriptive of the character or quality of the wares and of the place of origin of the wine. The issue of the mark being clearly descriptive of the character or quality of the wares or of the place of origin of the wares was not put in issue as the opponents presumed that the applicant would be using the mark in association with wines not coming from the Rhine. The mark applied for was based on proposed use in Canada. The finding that the mark RHEINGARTEN is clearly descriptive in the English language of the

¹ (1977), 37 C.P.R. (2d) 179 (Comm.Opp.).

² (1977), 38 C.P.R. (2d) 225 (Comm.Opp.).

character or quality of wines or of their place of origin arises in the event that the applicant uses the mark in relation to wines imported from the Rhine¹.

*Deinhard & Co. c. International Distillers and Vintners Ltd.*²: L'agent d'audience Eaton s'est prononcé sur le cas de la marque VENUSBERG pour des vins à la suite d'une opposition basée sur l'article 12(1)b) de la Loi. L'agent d'audience rejeta celle-ci en estimant que la preuve produite ne permettait pas de conclure que le lieu connu sous le nom de Venusberg, en Allemagne, est un vignoble établi dans ce pays.

*Maison Secrestat Ltée c. Ste. Michelle Wines Ltd.*³: La requérante souhaitait obtenir l'enregistrement de la marque GRANADA pour des vins. Basant son opposition sur l'article 12(1)b) de la Loi, l'opposante avait établi que Grenade en Espagne (en anglais Granada) était connu comme centre de production vinicole et que des vins blancs, rouges et rosés y étaient confectionnés. Appliquant le principe énoncé dans *Labatt Breweries of Canada Ltd. c. Carling Breweries of Canada Ltd.*⁴, l'agent d'audience Eaton conclut que l'emploi de la marque GRANADA en association avec des vins pouvait induire une personne d'intelligence ordinaire, au Canada, à conclure que le produit vendu sous cette marque provenait d'Espagne, et de Grenade en particulier. La demande fut donc rejetée. Un résultat identique fut obtenu relativement à la même marque de commerce dans *Government of Spain c. Ste. Michelle Wines Ltd.*⁵.

*Jordan & Ste. Michelle Cellars Ltd. - Les Caves Jordan & Ste. Michelle Ltée c. T.G. Bright & Co. Ltd.*⁶: La requérante cherchait à enregistrer la marque THE WINERY pour des vins. L'opposante, se basant sur l'article 12(1)b) de la Loi, contestait cette demande et mettait en preuve que le mot "winery" signifiait l'établissement où le vin est produit. Soulignant que le "lieu d'origine" mentionné à l'article 12(1)b) pouvait être autre chose qu'un lieu géographique, l'agent d'audience Bova analysa l'impression laissée par la marque THE WINERY:

Different establishments have become associated with the production of various alcoholic beverages. A brewery is noted for producing brewed alcoholic beverages; a distillery is noted for producing distilled alcoholic beverages; a winery is noted for

¹ Id., p. 231.

² (1978), 40 C.P.R. (2d) 277 (Comm.Opp.).

³ (1978), 43 C.P.R. (2d) 237 (Comm.Opp.).

⁴ (1974), 18 C.P.R. (2d) 33 (Comm.Opp.).

⁵ (1978), 43 C.P.R. (2d) 232 (Comm.Opp.).

⁶ (1982), 72 C.P.R. (2d) 263 (Comm.Opp.).

producing fermented alcoholic beverages (wines). In my opinion, the words "the winery" are apt and natural words to apply to wine and, further, can be said to be indigenous to the wares in the sense that wine originates and is produced in a particular place known as a winery. Giving a reasonable meaning to the phrase "place or origin", I do not think that it is far-fetched to say that wine originates in a winery as opposed to the grounds of a vineyard. In view of the above, the trade mark THE WINERY would, as a matter of first impression, convey to an average consumer of the applicant's wares the establishment where wine is made¹.

La demande fut donc rejetée.

*United States Government c. Amada Co. Ltd.*²: La requérante tentait d'obtenir l'enregistrement d'une marque graphique composée de la lettre "A" et des lettres "U.S.", qui en constituaient un élément important, en association avec divers types de machines. Un désistement relativement au droit à l'emploi des lettres "U.S." en dehors de la marque de commerce fut produit. Le gouvernement américain s'opposa à cette demande, invoquant les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. À la suite d'une consultation de dictionnaires, le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, considéra que les lettres "U.S." faisaient référence aux États-Unis d'Amérique (ce que la requérante avait reconnu puisqu'elle avait produit un désistement) et que celles-ci étaient une partie dominante de la marque de la requérante. Après cette analyse et le constat qu'on ignorait d'où originaient les produits de la requérante, le président Partington décida que la marque donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits et refusa la demande.

*Dino's Place Ltd. c. Hellenic Import Export Co. Ltd.*³: La requérante réclamait l'enregistrement de la marque DINO'S OF GRANVILLE ISLAND pour différents produits alimentaires d'origine grecque. L'opposante avait produit une déclaration à l'encontre de cette demande, alléguant que la marque donnait une description claire du lieu d'origine des produits de la requérante. La requérante avait admis dans une correspondance au registraire que Granville Island était une zone urbaine de Vancouver. L'agent d'audience Martin se demanda cependant si la marque prise dans son ensemble contrevenait aux dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. Jugeant que l'élément GRANVILLE ISLAND n'était pas dominant, l'agent décida que la marque de la requérante ne contrevenait pas aux dispositions de l'article

¹ Id., p.268.

² (1983), 71 C.P.R. (2d) 245 (Comm.Opp.).

³ (1983), 79 C.P.R. (2d) 233 (Comm.Opp.).

12(1)b), même si aucun désistement n'avait été fourni relativement aux mots GRANVILLE ISLAND. La demande de la requérante fut cependant rejetée sur un motif d'emploi antérieur par l'opposante d'un nom commercial portant à confusion avec la marque de la requérante.

*Chocosuisse Union des Fabricants-Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd.*¹: Une demande avait été produite pour la marque de commerce HIRAM WALKER SWISS CHOCOLATE ALMOND pour des boissons alcooliques distillées. Un désistement avait été soumis pour la portion SWISS CHOCOLATE ALMOND. L'opposante alléguait que le produit de la requérante ne contenait pas des amandes ou du chocolat obtenu ou confectionné en Suisse et que la marque donnait donc une description fausse et trompeuse du lieu d'origine du produit. La requérante avait répondu que les mots "SWISS CHOCOLATE" donnaient plutôt l'impression pour le consommateur canadien moyen d'un type ou saveur de liqueur (ce qu'elle avait de toute façon admis en produisant un désistement relativement à ces mots) plutôt qu'une indication d'une quelconque provenance géographique. L'agent d'audience Martin se montra d'accord avec ce raisonnement et souligna, que même si les mots "SWISS CHOCOLATE" donnaient une description fausse et trompeuse d'un lieu d'origine, ces mots ne dominaient pas à ce point la marque de la requérante pour justifier l'application du principe énoncé dans l'affaire *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade-Marks*². L'opposition fut donc rejetée.

*Ridout Wines Ltd. c. Les Vins La Salle Inc.*³: L'agent d'audience Bova se pencha sur le cas de la marque OUR HOUSE WINE pour des vins où la requérante avait fourni un désistement relativement aux mots "HOUSE WINE". L'opposante alléguait que la marque donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. Ce motif d'opposition fut rejeté, puisque la marque ne faisait pas référence à un lieu physique, lequel a un lien avec les produits. La demande d'enregistrement fut cependant rejetée pour un motif de non-distinctivité.

*Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*⁴: Le juge Strayer étudia le cas de la marque CANADIAN employée par l'intimée au Canada en association avec de la bière depuis novembre 1959. Celui-ci indiqua qu'il était manifeste que la marque CANADIAN donnait une description claire du lieu d'origine de la bière et était donc non enregistrable, à moins que l'intimée ne réussisse à faire la preuve de la distinctivité de sa marque en

¹ (1983), 77 C.P.R. (2d) 246 (Comm.Opp.).

² (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F., Dubé, J.).

³ (1984), 1 C.P.R. (3d) 538 (Comm.Opp.).

⁴ (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (C.F.), un appel d'une décision du registraire rapportée à (1982) 70 C.P.R. (2d) 154 (Comm.Opp.).

vertu de l'article 12(2) de la Loi. D'ailleurs, tout l'appel concernait cette dernière question. Le juge Strayer en vint à la conclusion que l'intimée n'avait pas réussi à établir le caractère distinctif de sa marque. Celle-ci fut déclarée non enregistrable.

*Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade-Marks*¹: La requérante demandait l'enregistrement de la marque MILAN SHOWERGEL pour différents produits nettoyants à usage personnel. Le registraire des marques de commerce avait refusé l'enregistrement de cette marque en soulignant que celle-ci donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits, étant entendu que les produits de la requérante, une société canadienne, ne provenaient pas de Milan en Italie. Notons que la requérante s'était désistée du droit à l'usage exclusif du terme MILAN. Le juge Cattanach confirma la décision du registraire à l'effet que la marque MILAN SHOWERGEL était non enregistrable. Il s'exprima en ces termes:

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 overwhelming².

D'autre part, dans la mesure où l'élément MILAN dans la marque MILAN SHOWERGEL était dominant et qu'il donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits, ceci rendait la marque non enregistrable.

*242183 Ontario Ltd. c. Black Forest Inn Inc.*³: La requérante réclamait l'enregistrement de la marque de commerce graphique BLACK FOREST INN en association avec des services de restauration. L'opposante objectait que la marque était non enregistrable, puisque les mots "BLACK FOREST INN" donnaient une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des services de la requérante à savoir des services de restauration d'origine allemande. Aucun désistement relativement aux mots pertinents n'avait été produit lors de l'examen de la demande, avant l'opposition⁴. L'agent d'audience Troicuk mentionna que, pour mesurer si une marque violait les

¹ (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F.).

² Id., p. 197.

³ (1984), 3 C.P.R. (3d) 23 (Comm.Opp.).

⁴ Rappelons que l'omission de fournir un désistement n'est pas un motif d'opposition (*Canadian Schenley Distillers c. Registrar of Trade-Marks* (1974), 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F., Heald, J.)).

dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi, celle-ci doit être considérée dans son ensemble. Ce fait était important puisque la marque de la requérante comportait d'autres mots et des éléments graphiques. Appliquant le test de *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade-Marks*¹ (et présumant que la partie "BLACK FOREST INN" donnait une description fautive et trompeuse des services), l'agent d'audience s'est demandé si, indépendamment de l'élément "BLACK FOREST INN", il restait un élément distinctif ou une représentation graphique qui rendait la marque prise dans son ensemble distinctive d'autres marques. Il a donné une réponse positive à cette dernière question. De toute façon, selon l'agent d'audience, les mots BLACK FOREST INN ne pouvaient constituer une description fautive et trompeuse, puisque le consommateur canadien moyen ne saurait conclure que les services de la requérante provenaient d'Allemagne. Par ailleurs, même si "BLACK FOREST INN" donnait une description claire du lieu d'origine, il y avait d'autres éléments dans la marque rendant celle-ci distinctive. L'opposition fut donc rejetée. Notons certains commentaires de l'agent d'audience relativement à la décision *Cathay Restaurants Ltd. c. Kai Chin*² mise de l'avant par l'opposante pour soutenir son motif d'opposition. Selon l'agent Troicuk, la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire est une question de fait et les circonstances factuelles d'une autre affaire (par exemple, celles de *Cathay Restaurants*) ne peuvent servir pour en arriver à une solution dans un cas donné.

*Schwartz Inc. c. Registrar of Trade-Marks*³: Le juge Collier rendit une très courte décision dans laquelle il indiqua que la marque de commerce graphique JAFFA pour des fruits n'était pas clairement descriptive du lieu d'origine des produits, puisque la preuve déposée devant le registraire démontrait clairement que ceux-ci ne provenaient pas de Jaffa. Le dossier fut retourné au registraire pour adjudication en rapport avec une possible description fautive et trompeuse donnée par la marque de commerce.

*Der Stabilisierungsfonds Fur Wein c. T.G. Bright & Co., Ltd.*⁴: L'agent d'audience Troicuk devait analyser la marque OBERHAUS en association avec des vins contre laquelle l'opposante s'était objectée en alléguant que celle-ci donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits y associés. La preuve révélait que Oberhauser est le nom de deux sites séparés de vignobles en Allemagne. Il n'y avait cependant aucune preuve à l'effet que le public canadien connaissait même l'existence de ces régions. L'agent d'audience rejeta l'opposition en soulignant que le terme

¹ (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F., Dubé, J.).

² (1966), (1968) 1 R.C.E. 3, 51 C.P.R. 160, 34 Fox Pat. C. 164 (C.d'E.).

³ (1984), 2 C.P.R. (3d) 83 (C.F.).

⁴ (1985), 4 C.P.R. (3d) 526 (Comm.Opp.).

OBERHAUS serait davantage perçu par le consommateur canadien moyen comme un mot inventé.

*T.G. Bright & Co., Ltd. c. Registrar of Trade-Marks*¹: Le juge McNair examina la marque de commerce CASABLANCA pour des vins où la preuve révélait que ceux-ci provenaient d'Ontario. Le registraire avait refusé l'enregistrement de cette marque en soulignant qu'elle contrevenait à l'article 12(1)b) de la Loi, puisqu'elle donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. Le juge pris note que Casablanca est la plus grande ville au Maroc, qu'il s'agit de son centre industriel et commercial le plus important. De plus, la production de vins comptait pour le quart des revenus agricoles du Maroc. L'argument suivant fut mis de l'avant par la requérante:

Counsel for the appellant made reference to the *Consumer Packaging and Labelling Act, 1970-71-72 (Can.)*, c. 41, and, in particular, to subpara. 10(b)(iii) thereof, which reads:

10. Each label containing a declaration of net quantity of the prepackaged product to which it is applied shall

(b) ... show

(iii) such information respecting the nature, quality, age, size, material content, composition, geographic origin, performance, use or method of manufacture or production of the prepackaged product as may be prescribed.

It was urged that, as the label on the wine would not only bear the word "Casablanca" but would also state that it was produced and made in Canada, it was unlikely that an ordinary person would be deceived into believing that the wine was produced in Casablanca or Morocco. While I accept that this labelling requirement could make the possibility of deception less likely, I do not think that it follows from the fact that, for certain purposes, wines produced in Canada must be so identified, an ordinary member of the purchasing public would necessarily become aware of such identification.

A proposition similar to that put forward by the appellant was rejected by the hearing officer in *Government of Spain v. Ste. Michelle Wines Ltd.* (1978), 43 C.P.R. (2d) 232. I quite agree. In my

¹ (1985), 4 C.P.R. (3d) 64 (C.F.).

opinion, the above-mentioned subparagraph of the *Consumer Packaging and Labelling Act* would not suffice to identify the labelled product as Canadian wine so as to eliminate any likelihood of confusion in the minds of the purchasing public that the product was not a brand of wine emanating from Casablanca, Morocco.

Le juge McNair confirma la décision du registraire en soulignant qu'il avait suffisamment d'éléments de preuve lui permettant de conclure que la marque CASABLANCA contrevenait, dans ces circonstances, aux dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi, puisque le consommateur canadien moyen reconnaîtrait la cité d'Afrique du Nord et conclurait automatiquement que le vin avait été produit dans cette région.

*T.G. Bright & Co., Ltd. c. Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie*¹: Le juge McNair confirma une décision du président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, relativement à une marque BRIGHTS FRENCH HOUSE pour des vins français et des vins mélangés à des vins français où la requérante s'était désistée des mots "FRENCH" et "HOUSE". L'opposante alléguait que la marque donnait dans son ensemble une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits de celle-ci dans la mesure où les vins mélangés à des vins français n'étaient pas des vins totalement d'origine française. Le juge McNair écrivit:

The appellant further argued that the fact that the word "French" had been disclaimed was very important inasmuch that it could have the effect of making the trade mark registrable. Pursuant to s. 34, an applicant may disclaim the right to the exclusive use, apart from the trade mark, of such portion of the trade mark that is not independently registrable. However, such disclaimers should not be used in relation to deceptively misdescriptive matter so as to render the trade mark as a whole registrable when the unregistrable matter is the dominant feature of the composite mark: see *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (F.C.T.D.). In view of the chairman's conclusion that BRIGHTS FRENCH HOUSE is, as a whole, deceptively misdescriptive, I must uphold his determination that the applicant's disclaimer of the word "French" does not render the trade mark registrable².

¹ (1986), 9 C.P.R. (3d) 239 (C.F.) confirmant (1985), 5 C.P.R. (3d) 454 (Comm.Opp.).

² *Id.*, p. 242.

*Der Stabilisierungsfonds Fur Wein c. Andres Wines Ltd.*¹: La requérante voulait l'enregistrement de la marque HOCHTALER pour des vins, alors que l'opposante s'y objectait en alléguant, entre autres, qu'il s'agissait d'une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des vins en question. La preuve de l'opposante révélait que la région du Rhin est une région renommée pour ses vins et que Hochheim est une ville de cette région qui produit un vin sous le nom Hochheimer. L'agent d'audience Martin rejeta l'opposition en soulignant que la preuve n'établissait pas que le public au Canada était au fait de l'existence de la ville de Hochheim, et encore moins du fait que cette ville était reconnue pour sa production de vin. Sur cette base, l'agent en vint à la conclusion que le public canadien ne pourrait croire que le produit associé à la marque HOCHTALER avait son origine dans une région particulière d'Allemagne. Tout au plus, la marque de la requérante était suggestive ou faussement suggestive mais ceci ne constituait pas un obstacle pour obtenir un enregistrement. L'opposition fut donc rejetée.

*Jordan & Ste. Michelle Cellars Ltd. c. Gillespies & Co. Ltd.*²: Le juge Denault ordonna la radiation du registre de l'enregistrement pour la marque TOSCANO pour des vins qui ne provenaient pas de la Toscane, en Italie, soit une région bien connue pour sa production de vins. Dans cette affaire, il importe de noter que le juge Denault ordonna la radiation en vertu de l'article 12(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* qui stipule:

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

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

En effet, le mot "TOSCANO" est un mot italien signifiant un vin provenant de la Toscane. Le juge indiqua cependant que cette marque violait également les dispositions de l'article 12(1)b) car celle-ci donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine du produit.

*Harvard Club of Montreal c. Vêtements Howick Apparel Ltd./Ltée*³: La requérante sollicitait l'enregistrement des marques HARVARD CLUB et HARVARD CLUB HOWICK (& dessin) pour des articles vestimentaires. L'opposante contestait ces marques en soulignant qu'elles donnaient une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des vêtements, à savoir

¹ (1985), 5 C.P.R. (3d) 256 (Comm.Opp.).

² (1985), 6 C.P.R. (3d) 377 (C.F.).

³ (1986), 8 C.P.R. (3d) 493 (Comm.Opp.).

l'Université Harvard des États-Unis. En rendant sa décision, le président de la Commission des oppositions G.W. Partington souligna que rien dans l'article 12(1)b) de la Loi ne limitait l'expression "lieu d'origine" à un lieu géographique¹. Cependant, le président rejeta l'opposition car aucune preuve ne révélait que les produits vendus sous la marque de la requérante seraient reconnus comme provenant de l'Université Harvard.

*Der Stabilisierungsfonds Fur Wein c. Jordan & Ste. Michelle Cellars Ltd./Les Caves Jordans & Ste. Michelle Ltée*²: L'agent d'audience Troicuk analysa les marques de commerce CANADIAN RHINE CASTLE et CANADIAN RHINE CASTLE (& dessin) pour des vins. La requérante s'était désistée du droit à l'usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de chaque marque de commerce. L'opposante plaidait que parce que des vins provenaient de la région du Rhin et que cette région était reconnue pour ses châteaux de style gothique, les marques de la requérante, prises dans leur ensemble, contrevenaient aux dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi. L'agent rejeta cet argument en ces termes:

The issue of whether a trade mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive contrary to s. 12(1)b) is to be determined from the point of view of an everyday user of the wares or services. The trade mark must not be carefully analysed and dissected into its component parts but rather must be considered in its entirety and as a matter of first impression.

In the present case, even assuming that the everyday user of wines in Canada knows of Rhine wines, that there are castles on the Rhine River and that the word "castle" in English designates particular estates from which grapes and resulting wine emanate, I do not consider that he would react to either of the applicant's trade marks, when viewed in their entireties and as a matter of first impression, as being either clearly descriptive or deceptively misdescriptive. In my view, an average person would likely be somewhat puzzled or mystified as to the meaning of the marks. Because of the word "Canadian" in both trade marks, an average person would not be likely to conclude that wines bearing either of the applicant's trade marks originate in the Rhine district of Germany. Both trade marks probably would suggest to some extent that the wine is a Canadian version of

¹ référence fut alors effectuée à l'affaire *Great Lakes Hotels Ltd. c. Noshery Ltd.* (1968), 56 C.P.R. 165, (1968) R.C.E. 622, 39 Fox Pat. C. 135 (C.d'E.).

² (1986), 9 C.P.R. (3d) 535 (Comm.Opp.).

Rhine wine. Suggestiveness alone, however, does not constitute a bar under s. 12(1)b)¹.

L'opposition fut finalement rejetée.

*Comité interprofessionnel du vin de champagne c. Source Perrier*²: La requérante sollicitait l'enregistrement de la marque LE CHAMPAGNE DES EAUX DE TABLE en association avec des eaux minérales; celle-ci avait d'ailleurs demandé et obtenu le bénéfice de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* pour ce faire. L'opposante plaidait que la marque violait les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi en ce qu'elle donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits car les eaux minérales de la requérante ne provenaient pas de la région de Champagne en France. Le président de la Commission des oppositions souligna que le consommateur canadien moyen ne saurait conclure que la marque LE CHAMPAGNE DES EAUX DE TABLE donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits. Qui plus est, selon le président, la marque, prise dans son ensemble, ne suggérait même pas un lieu d'origine. L'opposition fut rejetée.

*Der Stabilisierungsfonds Fur Wein c. Andres Wines Ltd.*³: L'agent d'audience Troicuk analysa la marque de commerce RHINEMEISTER pour des vins. Selon l'agent, le fait que RHINEMEISTER soit un mot inventé n'empêchait pas l'examen qu'exige l'article 12(1)b) lorsqu'une opposante allèguait, comme dans ce cas-ci, que cette marque donnait comme impression générale une description claire ou fautive et trompeuse du lieu d'origine des vins de la requérante, à savoir la région du Rhin ou encore, une quelconque association avec l'Allemagne, à cause de sa consonnance. L'agent trancha en faveur de l'opposante en ces termes:

The word "meister" in the applicant's trade mark is a German word meaning master. Although I doubt that the average Canadian purchaser would be aware of its German meaning (even though some might be expected to guess), I consider that he would likely perceive it as being a German word or suffix. Because of this, in my view, an average Canadian purchaser of wine looking at the trade mark RHINEMEISTER in its entirety in association with wine would as a matter of first impression be likely to conclude that the wine emanated from the Rhine valley in Germany. It seems to me that this is probably what the applicant intended when it chose the trade mark RHINEMEISTER. As part of its evidence, the applicant filed an empty bottle of the

¹ Id., p. 538.

² (1986), 13 C.P.R. (3d) 229 (Comm.Opp.).

³ (1986), 12 C.I.P.R. 54, 14 C.P.R. (3d) 225 (Comm.Opp.).

wine which it sells in association with the trade mark RHINEMEISTER. Apart from the trade mark, there also appears on the label a medieval European looking scene of a wine cellar and right in the middle of the label the words "weiss wein", the German equivalent of white wine. The choice of these three elements strongly suggests that the applicant was seeking to create the impression that the wine originated from Germany. The words "Andrés Wines Ltd., Winona, Canada Product of Canada/Produit du Canada" do appear on the label but they are in relatively small print at the bottom of the label. Although the issue in this opposition is whether the trade mark RHINEMEISTER is clearly descriptive or deceptively misdescriptive and not whether the applicant's label is clearly descriptive or deceptively misdescriptive, the applicant's intention as shown by its choice of label is in my view a relevant surrounding circumstance¹.

*Dart Industries Canada Ltd. c. Algonquin Mercantile Corp.*²: L'opposante contestait la demande d'enregistrement de la requérante pour la marque de commerce WESSTON pour de petits appareils électroménagers en se basant sur l'article 12(1)b) de la Loi, puisque Weston, Ontario était l'endroit où originaient les produits. L'agent d'audience Martin rejeta cependant ce motif 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, l'agent appliqua le principe énoncé dans *Great Lakes Hotels Ltd. c. Noshery Ltd.*³: "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".

*Government of Spain c. T.G. Bright & Co. Ltd.*⁴: La requérante demandait l'enregistrement de la marque BRIGHTS SPANISH HOUSE en association avec des vins espagnols et des vins mélangés à des vins espagnols et s'était désistée du droit à l'usage exclusif du mot "SPANISH" en dehors de la marque de commerce. Le gouvernement espagnol s'y était objecté alléguant que la marque de la requérante donnait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits de celle-ci, soit des vins qui seraient entièrement produits en Espagne. En cours d'instance, la requérante a produit une demande d'enregistrement amendée limitant son libellé de produits aux "vins

¹ Id., pp. 60-61.

² (1987), 15 C.P.R. (3d) 517 (Comm.Opp.).

³ (1968), 56 C.P.R. 165 aux pages 172 et 173.

⁴ (1987), 16 C.P.R. (3d) 308 (Comm.Opp.).

espagnols". Le président de la Commission des oppositions rejeta ce motif d'opposition en ces termes:

From the Encyclopaedia Britannica, it is noted that Spain is the third largest wine-producing country in Europe and, in the Webster's Third New International Dictionary, the word "Spanish" is defined as "of, relating to, or characteristic of Spain". Accordingly, I would be prepared to conclude that the word "Spanish" in association with wine would clearly indicate to the average consumer that the wine is of Spanish origin. In this regard, the applicant disclaimed the right to the exclusive use of the word "Spanish" apart from its trade mark and the wares are identified in its amended application as Spanish wines, thus pointing to the descriptive significance which the applicant itself associates with the word "Spanish" in association with its wares. Further, the reference to Brights in the applicant's trade mark would indicate to the average consumer that the applicant is bottling imported wine from Spain while the word "house" is non-distinctive in relation to the wares and therefore does not detract from the clear meaning which the average consumer would derive from the word "spanish": see *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie v. T.G. Bright & Co. Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 454 at pp. 462-3.

Having regard to the above, I do not consider that the opponent has met the evidentiary burden upon it of establishing that the applicant's proposed trade mark BRIGHTS SPANISH HOUSE is deceptively misdescriptive of Spanish wines in any of the respects noted by the opponent in its first ground of opposition. Accordingly, I reject the opponent's first ground of opposition¹.

L'opposition fut rejetée. Le résultat de cette affaire est à distinguer de celui obtenu dans *T.G. Bright & Co., Ltd. c. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie*² où la marque BRIGHTS FRENCH HOUSE pour des vins mélangés à des vins français (donc des vins qui n'étaient pas entièrement français) fut reconnue comme non enregistrable dans les circonstances.

*A. Lassonde & Fils Inc. c. FBI Foods Ltd./Les Aliments FBI Ltée*³: L'opposante s'était objectée à l'enregistrement de la marque ST-HILAIRE pour du jus de pommes. Elle plaidait que la marque donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits car la région du Mont St-

¹ Id., pp. 313-314.

² (1986), 9 C.P.R. (3d) 239 (C.F.).

³ (1987), 17 C.P.R. (3d) 64 (Comm.Opp.).

Hilaire au Québec serait reconnue pour son jus de pommes. Cependant, aucune preuve fiable du lien pouvant exister entre cette région et le produit de la requérante ne fut produite. L'opposition fut donc rejetée.

*Waterford Glass Group p.l.c. c. Canarinda Manufacturing Ltd.*¹: La requérante cherchait l'enregistrement de la marque WATERFORD pour des bâtons de golf alors que l'opposante avait déposé une déclaration d'opposition alléguant que la marque donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits nommément Waterford en Ontario. L'agent d'audience Martin 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 Canadiens étaient au courant de son existence et qu'encore moins de consommateurs canadiens pouvaient supposer que Waterford était source d'équipements sportifs.

*Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie c. Les Vignobles du Québec (Vinification) Inc.*²: La marque SEIGNEUR DE BEAUJEU pour des vins était contestée par l'opposante qui alléguait que celle-ci était faussement descriptive du lieu d'origine des produits en ce qu'elle dénotait 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 âmes, situé entre les monts du Beaujolais et les monts du Mâconnais. Le président de la Commission des oppositions 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.

*Calona Wines Ltd. c. Okanagan Vineyards Ltd.*³: L'opposante plaidait la non-enregistrabilité de la marque OKANAGAN VINEYARDS pour des vins et cidres en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi. Le président de la Commission des oppositions refusa l'enregistrement pour le motif d'un risque de confusion avec une marque de l'opposante 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.

*Genfoot Inc. c. George-Bond (Ont.) Corp.*⁴: L'opposante alléguait que la marque graphique SNOWMASS pour divers articles de vêtements donnait une

¹ (1987), 16 C.P.R. (3d) 40 (Comm.Opp.).

² (1988), 20 C.P.R. (3d) 323 (Comm.Opp.).

³ (1988), 20 C.P.R. (3d) 573 (Comm.Opp.).

⁴ (1989), 28 C.P.R. (3d) 481 (Comm.Opp.).

description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine 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 ce nom au Colorado et que celle-ci semblait être connue auprès de certaines agences de voyages, du moins dans la région d'Ottawa. Cependant, 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, Snowmass n'était pas reconnu comme un centre de production de vêtements. Le président de la Commission des oppositions rejeta ce motif d'opposition en indiquant que le consommateur moyen de vêtements au Canada ne pourrait conclure que les produits de la requérante avaient leur origine à Snowmass.

*Holiday Juice Ltd. c. Sundor Brand Inc.*¹: La requérante demandait l'enregistrement de la marque FLORIDA CITRUS PUNCH pour un "citrus drink". Un désistement relativement aux mots CITRUS et PUNCH avait été produit. L'opposante alléguait que cette marque donnait une description claire ou fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits. Rappelant que, pour mesurer si une marque viole les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi, l'on doit examiner la première impression laissée par celle-ci aux consommateurs usuels des produits, l'agent d'audience Martin en vint à la conclusion que la marque FLORIDA CITRUS PUNCH pouvait conduire le consommateur à croire qu'il s'agit d'un punch préparé en Floride. L'opposition fut donc accueillie et la demande d'enregistrement, rejetée.

*Avon Canada Inc. c. Ethier International Inc.*²: Une demande d'enregistrement pour la marque CÔTE D'AZUR en association avec des cosmétiques et des articles de toilette fut contestée par l'opposante qui plaidait 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 fautive et trompeuse du lieu d'origine des produits. 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 des fleurs y sont cultivées pour obtenir des essences de parfums. Finalement, la preuve révélait que la ville de Grasse en France était un centre important de la culture de fleurs pour parfums (quoiqu'il n'était pas clair que la ville de Grasse soit située sur la Côte d'Azur). L'agent d'audience Martin rejeta ce motif d'opposition 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 toilette saurait que la ville de Grasse est un centre d'essence de parfums. Dans cette

¹ (1990), 33 C.P.R. (3d) 509 (Comm.Opp.).

² (1990), 34 C.P.R. (3d) 410 (Comm.Opp.).

affaire, l'agent jugea que la marque CÔTE D'AZUR était tout au plus suggestive des plaisirs associés à cette région.

*Bio Generation Laboratories Inc. c. Pantron I, Corp.*¹: L'agent d'audience Herzig 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 un centre bien connu au Canada pour les produits de soins des cheveux.

*Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co. (No.2)*² et *Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co. (No. 4)*³. L'agent d'audience Martin rejeta le motif d'opposition basé sur l'article 12(1)b) de la Loi à l'encontre des marques de commerce GEORGIAN et VICTORIAN, toutes deux pour des moulures en bois. 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 certaines caractéristiques 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 qu'ils peuvent suggérer différents lieux.

*Deutscher Weinfonds c. Ridout Wines Ltd./Vins Ridout Ltée*⁴: La requérante demandait l'enregistrement de la marque WEINKELLER pour des vins. L'opposante alléguait que la combinaison des mots allemands "wein" et "keller" (signifiant "wine cellar") donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. Ce motif d'opposition fut rejeté par le président de la Commission des oppositions dans la mesure où la preuve ne révélait pas que les consommateurs canadiens connaissaient la signification anglaise ou française de la marque de la requérante. L'opposition fut éventuellement rejetée⁵.

*Beatrice/Hunt-Wesson Inc. c. Chocosuisse, Union des Fabricants Suisses de Chocolat*⁶: La requérante demandait l'enregistrement de la marque SWISS MISS pour divers produits alimentaires, dont un mélange pour faire du chocolat chaud ou cacao, tous ces produits originant des États-Unis.

¹ (1991), 37 C.P.R. (3d) 546 (Comm.Opp.).

² (1992), 42 C.P.R. (3d) 309 (Comm.Opp.).

³ (1992), 42 C.P.R. (3d) 321 (Comm.Opp.).

⁴ (1992), 45 C.P.R. (3d) 539 (Comm.Opp.).

⁵ Un résultat similaire fut obtenu dans *Deutscher Weinfonds c. Ridout Wines Ltd./Vins Ridout Ltée* (1992), 45 C.P.R. (3d) 545 (Comm.Opp.) en ce qui concerne la marque SCHLOSSKELLER, mot allemand signifiant "castle cellar" ou "wine estate cellar".

⁶ (1992), 45 C.P.R. (3d) 268 (Comm.Opp.).

L'opposante appuyait son opposition 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. Grâce à cette admission, l'agent d'audience Herzig refusa l'enregistrement de la marque pour le mélange du chocolat chaud ou cacao, mais rejeta l'opposition sur le reste des produits alimentaires qui n'incorporaient pas du chocolat.

*Bata Industries Ltd. c. Seychelles, Inc.*¹: L'agent d'audience Martin rejeta une opposition fondée 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 la définition de dictionnaires, l'agent put écrire que les Seychelles, un archipel d'îles dans l'Océan Indien, n'étaient nullement connus pour ses chaussures.

Conclusion

De cette revue de la jurisprudence récente et moins récente sur la question, il appert bel et bien que le registraire ou les tribunaux, selon le cas, exigent d'une partie opposante soulevant une objection à l'encontre d'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi une preuve à l'effet qu'il y a un lien entre le lieu physique ou 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 mesurer 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 répertoriés 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, 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.



¹ (1993), 48 C.P.R. (3d) 414 (Comm.Opp.).

