

REGARD SUR LES EXIGENCES DE L'ALINÉA 30a) DE LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE* EN MATIÈRE DE DESCRIPTION DE BOISSONS ALCOLISÉES (OU COMMENT ÉVITER QUE LE VIN NE TOURNE AU VINAIGRE)

Catherine Daigle*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
 Avocats, agents de brevets et de marques
 Centre CDP Capital
 1001 Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
 Montréal, Québec, Canada H2Z 2B7
 Tél. (514) 987 6242 – Fax (514) 845 7874
 www.robic.ca – info@robic.com

1. Introduction

Si la marque de commerce sert, d'un point de vue légal, à distinguer les marchandises vendues ou les services exécutés d'une entité de ceux des autres¹, elle revêt d'autre part auprès du public une signification additionnelle, en ce qu'elle convainc, en quelque sorte, des charmes du produit ou du service sur lequel elle apparaît². À cet effet, la Cour suprême du Canada reconnaissait récemment le pouvoir d'attraction des marques de commerce comme étant l'un des plus précieux éléments d'actif d'une entreprise³.

Évidemment, le pouvoir d'attraction d'une marque de commerce n'est pas sans avoir certaines limites, déterminées à la fois par la Loi, les pratiques du droit et la jurisprudence qui en découle. En effet, s'il est admis qu'une marque

© CIPS, 2007

* Avocate, de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (mai 2007), 19-2 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 363.

¹ En effet, suivant l'alinéa 2a) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (aux présentes, la « Loi ») une marque de commerce est « employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres (...) ».

² Comme le mentionnait le juge Frankfurter dans la décision *Mishawaka Rubber & Wollen Manufacturing Co. c. S.S. Kresge Co.* (1941), 316 U.S. 203, à la page 205 : « A trademark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. (...) Whatever the means employed, the aim is the same – to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. »

³ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006) 1 R.C.S. 772, le juge Binnie à la page 773.

de commerce confère à son titulaire un droit exclusif au mot, symbole ou dessin (ou à la combinaison de ces divers éléments) qui la compose, cette exclusivité, intimement reliée au pouvoir d'attraction d'une marque, ne pourra être défendue qu'en égard aux marchandises ou services associés à ladite marque de commerce.

L'état déclaratif des marchandises et services contenu à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce faisant donc office de balise en ce qui a trait au caractère exclusif de la marque, le requérant devra ainsi y porter une attention toute particulière. Comme nous le verrons, le requérant devra s'assurer, au moment de déposer sa demande d'enregistrement, d'avoir énuméré toutes les marchandises ou tous les services à l'égard desquels la marque a été employée ou sera employée et ce, de manière non seulement précise, mais aussi claire et concise.

Nous traiterons aussi plus particulièrement de l'application du principe de la spécificité des marchandises en égard aux boissons alcoolisées. Ce faisant, nous passerons en revue les exigences du registraire en ce qui a trait à la description des divers types de boissons : cidre, bière, vin et autres spiritueux... autant de notions à ne pas confondre au moment de décrire les marchandises associées à une marque de commerce, car à l'instar d'un mauvais mélange, l'émission d'un rapport d'examen peut laisser au requérant maladroit quelques séquelles, voire un solide mal de bloc!

En somme, si l'œnologue en herbe est d'avis que le bon vin ne se connaît pas à l'étiquette, force est d'admettre qu'il en est tout autre pour la marque de commerce, qui ne se révélera pour sa part qu'à travers la description des marchandises ou services auxquels elle est ou sera associée.

2. Contexte législatif et principes liés à l'état déclaratif des marchandises

2.1 Contenu d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce : regard sur les exigences de l'alinéa 30a) de la Loi

Une demande d'enregistrement doit, lors de son passage sous la loupe de l'examineur, rencontrer les exigences formelles prévues à l'article 30 de la Loi, ce qui lui permettra d'être subséquemment admise à l'enregistrement. Entre autres choses, et suivant les prescriptions de l'alinéa 30a), la demande d'enregistrement devra ainsi contenir un état des marchandises ou services en liaison avec lesquels son titulaire emploie ou projette d'employer sa marque de commerce :

Contents of application

Contenu d'une demande

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing:

(a) a statement *in ordinary commercial terms* of the *specific* wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used; (...)

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant:

a) un état, dressé dans les *termes ordinaires du commerce*, des marchandises ou services *spécifiques* en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée; (...)

Avant que l'examineur ne se penche plus avant sur le bien fondé, voire la validité de l'état déclaratif des marchandises et qu'il en analyse la clarté et la spécificité, mentionnons toutefois que sa présence (en combinaison avec d'autres éléments) au soutien d'une demande d'enregistrement suffira à ce que ladite demande soit jugée recevable de façon préliminaire et ce, que la description des marchandises ou services qui y figure soit conforme ou non aux exigences du registraire en matière de précision ⁴ :

25. Subject to section 34 of the Act, the date of filing of an application for the registration of a trade-mark is the date on which the following are delivered to the Registrar :

(a) an application setting out the following information, namely, (...)

(ii) the wares or services in association with which the trade-mark is proposed to be used , or has been used or made known, (...)

25. Sous réserve de l'article 34 de la Loi, la date de production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire :

a) une demande renfermant les renseignements suivants : (...)

ii) les marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été ou sera employée ou a été révélée, (...)

Comme l'importance accordée à la description des marchandises ou services associés à une marque de commerce est étroitement liée au principe suivant lequel la marque ne confère à son titulaire un droit exclusif

⁴ Alinéa 25a) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (aux présentes, le « Règlement »).

d'emploi qu'eu égard aux marchandises ou services avec lesquels elle est associée⁵, il en résulte que l'état déclaratif annexé à une demande d'enregistrement joue un rôle de balise, cernant ainsi les limites des droits émanant de l'enregistrement de la marque de commerce.

2.2 Examen de l'état déclaratif annexé à la demande d'enregistrement

L'importance du rôle joué par l'état déclaratif produit au soutien d'une demande d'enregistrement fait en sorte qu'une attention particulière soit accordée par l'examineur à la formulation de ce dernier. Ainsi, les marchandises ou services qui sont énumérés au soutien de ladite demande et qui semblent être, d'après l'examineur, précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce seront considérés comme étant acceptables. À l'inverse, les marchandises ou services décrits de manière imprécise ou qui ne semblent pas être rédigés suivant les termes usuels du commerce devront faire l'objet de vérifications supplémentaires de la part du même examineur, qui consultera dès lors le Manuel des marchandises et services mis à sa disposition. Le résultat de cette consultation mènera ultimement l'examineur à tirer l'une des conclusions suivantes :

- dans le cas où les marchandises ou services se retrouvent dans le manuel et qu'ils y sont jugés acceptables, l'examineur acceptera l'état déclaratif tel que rédigé par le requérant;
- par ailleurs, les marchandises ou services qui ne figurent pas au manuel seront aussi acceptés par l'examineur advenant que leur description semble être aussi précise, sinon plus, qu'une description similaire contenue au manuel; ou finalement
- dans le cas où les marchandises ou services ne figurent pas au manuel et qu'aucune description semblable ne peut ainsi servir à les comparer, l'examineur effectuera certaines recherches à l'aide de sources d'informations connexes, telle l'Internet, afin de vérifier si leur description correspond à ce que l'on pourrait vraisemblablement retrouver dans le commerce.

À l'issue de ces recherches, et afin de déterminer si les marchandises et services décrits au soutien de la demande d'enregistrement sont

⁵ Voir à cet effet les articles 6, 19 et 20 de la Loi, de même que les commentaires du registraire Thurm dans la décision *Dubiner c. Heede International Ltd.* 23 C.P.R. (2d) 128, à la page 140 : « Rights in a trade-mark cannot be dissociated from the wares in association with which they are used. Identical marks may be registered by different persons for unrelated wares. »

acceptables, l'examineur devra répondre par l'affirmative à chacun des trois volets d'un test, suivant lequel la description des marchandises ou services devrait pouvoir permettre (1) de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi trouve application; (2) d'évaluer le risque de confusion avec une autre marque de commerce et (3) de déterminer si l'acceptation de la description des marchandises ou services reliés à une marque de commerce ne confèrera pas à son titulaire une protection trop étendue⁶.

En somme et tel qu'il en appert d'un avis de pratique portant sur les procédures d'examen relatives à l'alinéa 30a) de la Loi⁷ :

(l')examineur doit être convaincu que la description des marchandises ou services fournie permet d'apprécier si la marque donne une description claire ou si elle donne une description fautive ou trompeuse ou si elle prête à confusion avec une autre marque. Il doit également être convaincu que le fait d'accepter les marchandises ou les services comme ils sont décrits n'accordera pas au requérant une protection trop étendue.

L'état déclaratif des marchandises ou services répondant par l'affirmative à chacun des trois volets sera ainsi jugé comme étant acceptable par l'examineur. De façon contraire, une réponse négative liée à un ou plusieurs des volets entraînera l'émission d'un rapport d'examen, en réponse auquel le requérant devra fournir certaines précisions eu égard à la description des marchandises ou services ou encore à la façon dont ceux-ci doivent être utilisés⁸.

3. Émission d'un rapport d'examen et réponse

3.1 Feu jaune face à l'état déclaratif : le rapport d'examen

Puisque l'état déclaratif des marchandises ou services relié à une marque de commerce est limitatif de l'exclusivité des droits qui découleront de son enregistrement, le requérant aura tendance à formuler sa demande de la façon la plus large possible, et ainsi d'étendre au maximum la protection

⁶ Voir à cet effet l'avis de modification publié dans l'édition du 2001-05-09 du *Journal des marques de commerce* (Vol. 48, n° 2428, p. 106), dont le contenu se retrouve sous la rubrique « Le manuel d'examen et modifications », en date du 2001-05-03, à l'adresse électronique http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_exam_man-f.html.

⁷ Id.

⁸ À cet effet, voir le paragraphe 37(1) de la Loi en vertu duquel le « registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 (...) »

accordée. Plus souvent qu'autrement, cette pratique sera à l'origine de l'émission d'un rapport d'examen.

Comme nous venons tout juste de le voir, la demande d'enregistrement au soutien de laquelle l'état déclaratif des marchandises ou services ne répond pas de façon positive aux trois critères mentionnés plus haut fera l'objet d'un rapport d'examen exigeant de la part du requérant une respécification des marchandises ou services jugés problématiques, parce que décrits de manière imprécise ou n'étant pas rédigés dans les termes usuels du commerce.

Ce faisant, l'une des principales objections de l'examineur (et l'une des plus courantes!) concerne le caractère spécifique des marchandises ou services décrits au soutien d'une demande d'enregistrement. En l'espèce, comme il n'existe aucune garantie que les marchandises ou services mentionnés à la demande d'enregistrement ne reçoivent l'acceptation inconditionnelle de l'examineur, le requérant ne doit pas être surpris d'être notifié d'une telle objection⁹ :

The main objection likely to be received from the Office is that the statement of wares or services is not specific enough. As they are no published rules, it is not possible to file an application with the assurance that the wares or services are acceptable. The Office has developed certain practices, but they are not always consistent. This lack of consistency must be also considered from the point of view that commercial terms over time change considerably in most fields.¹⁰

En l'espèce, une demande visant l'enregistrement d'une marque en association avec des *boissons alcoolisées* seules, sans que le requérant ne fournisse au registraire d'autres précisions quant à la nature ou à la composition desdites boissons, ferait indubitablement l'objet d'un rapport d'examen¹¹ au terme duquel :

⁹ Autres temps, autres mœurs, comme en fait l'exemple du terme «logiciel», lequel était autrefois accepté comme étant suffisamment précis, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui, alors que le registraire exige que soit précisée le domaine d'utilisation et la fonction dudit logiciel. À l'inverse, les termes « bière » et « vin » qui autrefois devaient être accompagnés de précisions sont dorénavant acceptés seul. Voir à cet effet l'avis de pratique publié dans l'édition du 2006-08-09 du *Journal des marques de commerce* (Vol. 53, n° 2702, p. 120).

¹⁰ BOLDUC (Christian), *Preparing a trade-mark application, use and registrability opinions*, dans «Understanding Trade-Marks – An Introductory Course» (Montreal, IPIC McGill University, 2006), p. 22.

¹¹ Tel que mentionné à l'énoncé de pratique publié dans l'édition du 1998-07-15 du *Journal des marques de commerce* (Vol. 45, n° 2281, p. 146).

Veillez soumettre au registraire une description plus précise des marchandises désignées actuellement sous le terme « boissons alcoolisées ». Les marchandises doivent être définies dans les termes ordinaires du commerce, conformément aux dispositions de l'article 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Bien que le rapport d'examen ne vise parfois qu'une partie des marchandises ou services associés à la marque de commerce plutôt qu'à l'ensemble de l'état déclaratif, le résultat demeurera le même pour le requérant: il n'aura d'autre choix que de plancher à nouveau sur l'état déclaratif contenu à sa demande d'enregistrement, et ainsi en respécifier les éléments ciblés par l'examineur. S'enclenche alors le processus de « l'entonnoir » dont le résultat formera le corps de la réponse au rapport d'examen.

3.2 Préparation de la réponse au rapport d'examen

Comme nous le mentionnions précédemment, le requérant aura souvent tendance à vouloir élargir le plus possible la protection et l'exclusivité que lui accordera sa marque de commerce par le biais d'un état déclaratif décrits en termes parfois trop généraux. Si cette pratique n'est pas conforme aux exigences du registraire, lequel émettra un rapport d'examen exigeant une respécification des marchandises ou services, cette façon de faire n'est pas sans comporter certains avantages, pour autant que le requérant ne soit pas outre mesure embêté par les délais supplémentaires qu'entraînent inévitablement l'émission d'un rapport d'examen.

Comme le soulignait récemment un auteur :

(w)hen preparing an application, it is preferable to list the wares and services as broadly as possible. An application may always be amended to limit the wares and services but it may never be amended to extend the wares and services. ¹²

Il est donc possible de modifier l'état déclaratif contenu à une demande d'enregistrement pourvu que sa portée d'origine ne s'en trouve pas élargie. Le requérant devra donc passer du général au particulier, d'où le principe de l'entonnoir relié à la respécification des marchandises et services associés à sa

¹² BOLDUC (Christian), *Preparing a trade-mark application, use and registrability opinions*, dans «Understanding Trade-Marks – An Introductory Course» (Montreal, IPIC McGill University, 2006), p. 22. Voir aussi à ce sujet l'alinéa 31e) du Règlement, suivant lequel la modification d'une demande d'enregistrement n'est pas permise si elle vise à « modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l'annonce. »

marque de commerce. La réponse au rapport d'examen nécessitera ainsi la production d'une demande d'enregistrement amendée¹³, à moins que le requérant ne décide d'argumenter que les termes objectés par l'examinateur sont des « termes ordinaires du commerce ». Cela pourra être démontré, entre autres, par la production d'un état du registre confirmant que des termes ou descriptions identiques se retrouvent dans des enregistrements récents¹⁴ ou encore par la production de catalogues ou de revues circulant dans l'industrie visée¹⁵, de dépliants publicitaires émanant du requérant, d'extraits de dictionnaires, de monographies ou finalement de recherches de récurrence sur Internet relativement aux termes objectés.

En choisissant de répondre au rapport d'examen par l'entremise d'une argumentation, le requérant ne produira donc pas de demande amendée mais tentera plutôt de convaincre l'examinateur que l'état déclaratif des marchandises ou services associé à sa marque de commerce est acceptable puisque conforme aux prescriptions de l'alinéa 30a) de la Loi. Il devra démontrer que les marchandises ou services associés à sa marque de commerce sont précisément décrits, et ce, dans les termes usuels du commerce.

4. Se conformer aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi : définition des concepts liés aux «termes ordinaires du commerce» et à la spécificité

4.1 Identification des marchandises et services – la description dans les termes ordinaires du commerce

Élément clé de l'alinéa 30a) de la Loi, l'expression suivant laquelle les marchandises et services doivent être décrits dans les « termes ordinaires du commerce » peut laisser le requérant perplexe. Afin d'éviter l'émission d'un

¹³ *Infra*, section 5, p. 11.

¹⁴ Récents, parce que la pratique du Bureau des marques est variable; à cet égard, la date la plus pertinente sera sans doute celle de l'admission à l'enregistrement, sinon même la date de publication plutôt que la date de la demande d'enregistrement. On notera toutefois que ce n'est pas parce que, par le passé, le registraire a commis des erreurs qu'il doit perpétuer celles-ci et accepter des descriptions de marchandises ou services inadéquates. Par exemple, *Cardinal Laboratories, Inc. (In re)* 149 USPQ 709 (TTAB; 1966-03-31), le membre Lefkowitz aux pages 711-712 : « The fact that the applicant is the owner of two subsisting registrations wherein the identification of goods broadly set forth as "animal grooming preparations" cannot sanction the continued acceptance of broad and general descriptions of goods in derogation to the specific requirement of the statute. It is not at all evident that "horse grooming preparations" is a specific, or explicit, or precise, or detailed statement of goods upon which the mark sought to be registered is used. »

¹⁵ *McCain Foods Ltd. c. 1009222 Ontario Inc.* 15 C.P.R. (4th) 110 (Comm opp; 2001-12-05), D. Martin à la page 118.

rapport d'examen, ou encore de pouvoir y répondre efficacement, le cas échéant, mieux vaudra pour le requérant de laisser de côté les élans lyriques et de plutôt se concentrer sur l'essentiel. De cette façon, un état déclaratif acceptable devrait contenir une description complète de la nature des marchandises ou services en association avec laquelle la marque de commerce est ou sera employée¹⁶.

La description dans les « termes ordinaires du commerce » des marchandises liées aux boissons alcoolisées a par ailleurs été abordée à quelques reprises dans la jurisprudence, permettant ainsi de tirer certaines conclusions eu égard à leur désignation.

À cet effet, mentionnons la décision rendue par la Commission des oppositions dans l'affaire *Spirits International N.V. c. SC Prodal 94 SRL*¹⁷, dans laquelle il a été retenu que le requérant doit indiquer au soutien de sa demande d'enregistrement les marchandises avec lesquelles il entend *réellement* associer sa marque de commerce. L'agent d'audience souligne ainsi l'importance d'appeler un chat... un chat :

The opponent's position is that the present application does not contain a statement in ordinary commercial terms of the specific wares in association with which the mark is intended to be used and is therefore not in compliance with s. 30(a) of the Act. I agree for the following reasons.

The application's statement of wares reads "alcoholic beverages, namely distilled grain, wheat and rye spirit except beer." Although the opponent raised concern about the inappropriateness of excluding beer from a category to which it does not belong, I do not think that makes the statement unacceptable. Rather, my concern stems from the fact that the applicant clearly intends to use its mark with vodka and yet chose not to refer to vodka in its statement of wares. (...) (W)hen asked by the examiner to further define its alcoholic beverages in the present application, the applicant replied as follows:

The applicant has considered limiting the designation of the services to "alcoholic beverages, namely vodka". However, the word "vodka" has, in common parlance, acquired a meaning distinctive of a peculiar alcoholic beverage, despite the fact that the dictionary meaning of

¹⁶ Tel que mentionné par G. Partington dans *American Home Products Corp. c. Abbott Laboratories* 77 C.P.R. (3d) 72 (Comm opp; 1997-05-29) au paragraphe 7 : « To comply with Section 30(a) of the Act, (an application should) contain a full description of the nature of the products in association with which the mark is intended to be used. »

¹⁷ 50 C.P.R. (4th) 199, p. 212-213.

vodka is the much broader “colorless alcoholic liquor distilled from rye, wheat, etc.” The applicant respectfully submits that a limitation of the applied for wares to “vodka” would severely limiting and even excluding an alcoholic beverage such as a colorless brandy which is, by right, also a vodka.

I will not argue with the applicant’s position that, pursuant to a technical interpretation, a colorless brandy could be a vodka. I think it is self evident that in Canada brandy is not considered to be a type of vodka by the typical seller or buyer of such beverage. Cognizance must be given to the requirement that terms listed in a statement of wares must be in commercial term that is both ordinary and specific. I believe that I can take judicial notice that the average Canadian wishing to order the applicant’s product would refer to it as vodka, not as a “distilled grain, wheat and rye spirit”. (...) The term employed in the application is therefore not the ordinary commercial term. Nor is it specific, as demonstrated by the interpretation that the applicant itself proposed during examination.

An alternative way to look at it would be to say that distilled grain, wheat and rye spirit describes a general class of wares, not a specific one (see *Scotch Whisky Assn. c. Mark Anthony Group Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 55 (T.M.Opp. Bd.)).

Nous retenons en outre la position adoptée par Me Gary Partington, alors président de la Commission des oppositions dans l’affaire *Molson Cos. c. Andres Wines Ltd.*¹⁸, qui nous rappelle l’importance de distinguer les divers types de boissons alcoolisées et leur provenance, comme quoi le bon vin se connaît à son raisin :

The opponent further alleged that the applicant’s statement of wares is not in the ordinary commercial terms, contrary to s. 30(a) of the *Trade-marks Act*. (...)

With respect to its ground of opposition, the opponent relied upon the affidavit evidence of J. David Lee by way of its affidavit of October 28, 1996. The Lee affidavit introduces into evidence a number of dictionary definitions and extracts from encyclopedia, these being matters to which the registrar could have regard even had they not been put into evidence by the opponent. I have also reviewed a number of dictionary

¹⁸ 23 C.P.R. (3d) 544, p. 546-547.

definitions for the word "cider", which is defined as being the juice pressed from apples (or formerly of some other fruit such as cherries) used as a beverage or for making vinegar. Sweet cider is unfermented juice while hard cider is fermented juice. In none of the dictionary definitions to which I have had regard is there any indication whatsoever that cider is considered to be a type of wine. Indeed, to the extent that wine could be considered to be a statement in ordinary commercial terms of the specific wares in association with which the applicant has used its trade mark in Canada, the wares would have to be produced from the alcoholic fermentation of the juice of the grape. In order for the statement of wares to be in ordinary commercial terms of the specific wares in the case of the product of the alcoholic fermentation of the juice of fruit other than grape, the wares would have to be defined as "fruit wine" or "(naming the fruit) wine". As a consequence, I have concluded that the opponent has met the evidentiary burden upon it in so far as establishing that the applicant's statement of wares "wines, namely, cider" is not a statement in ordinary commercial terms of the specific wares in association with which the applicant has used its trade mark in Canada. »

4.2 Le caractère spécifique des marchandises ou services décrits à l'état déclaratif : une autre exigence de l'alinéa 30a) de la Loi

En plus d'être rédigés dans les termes ordinaires du commerce, les marchandises ou services contenus à une demande d'enregistrement doivent être décrits de manière spécifique. À cet effet, le requérant aura tout intérêt à consulter le Manuel des marchandises et services, lequel contient une liste représentative des marchandises ou services qui sont acceptables en vertu de l'alinéa 30a), parce que suffisamment précis et rédigés dans les termes ordinaires du commerce.

Le requérant y retrouvera aussi certaines instructions quant à la façon de répondre à un rapport d'examen qui requiert la respécification de l'état déclaratif lié à une marque de commerce. Les marchandises et services figurant à la liste sont classés alphabétiquement, les items inscrits en grasses y étant jugés acceptables, alors que les inscriptions italiques ne le sont pas, sous réserve d'informations complémentaires qui y serait ajoutées. Cette liste est mise à jour sporadiquement, suivant l'évolution de la pratique du droit des marques.

Cette évolution est marquée par la publication d'énoncés de pratique par le Bureau des marques de commerce, lesquels précisent les pratiques actuelles du Bureau de même que l'interprétation faite par ce dernier de certaines dispositions de la Loi.

Plus particulièrement, le Bureau des marques s'est penché sur la question de la spécification des marchandises en matière de boissons alcoolisées, d'où la publication d'un énoncé de pratique¹⁹ suivant une décision rendue par la Commission des oppositions dans l'affaire *Scotch Whisky Assn. c. Mark Anthony Group Inc.*²⁰, affaire dans laquelle le requérant Mark Anthony Group tentait d'obtenir l'enregistrement de la marque WINSTON'S CHOICE en association avec des boissons distillées :

It is the opponent's contention that the description "distilled alcoholic beverages" covers a general class of wares rather than specific wares as required by Section 30(a) of the Act (...)

At Page 7 of the transcript, Mr. Clark states again that the applicant has used the trade-mark WINSTON'S CHOICE on gin and, when asked if the applicant intends to use the trade-mark on another distilled alcoholic beverages, he replies that the mark is also used on a particular liqueur. This all suggests that the phrase "distilled alcoholic beverages" is a general class of goods and that the specific wares are such things as gin, vodka, whisky and the like.

(...)

In view of the foregoing, I find that the opponent has met its evidential burden to show that the applicant's wares set forth in its application are not specific and perhaps, as well, not described in ordinary commercial terms. The applicant has failed to adequately reply to the opponent's position and I therefore find that the applicant has failed to satisfy the legal burden on it to show its compliance with Section 30(a) of the Act. The second ground of opposition is therefore successful.

In support of the foregoing, reference may be made to the decision in *Endo Laboratories Inc. v. Dow Chemical Co.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 149 (Fed. T.D.). In that decision., the Associate Chief Justice disapproved of the breadth of a statement of

¹⁹ Tel que mentionné à l'énoncé de pratique publié dans l'édition du 1998-07-15 du *Journal des marques de commerce* (Vol. 45, n° 2281, p. 146).

²⁰ 31 C.P.R. (3d) 55, p. 58-59.

wares reading “pharmaceutical preparations” and went on to state at page 152 of the reported decision as follows :

I am indeed of the view that entitlement for protection of a trade mark under the above section (Section 30(a)) should be based on use in the market place or a real intended use and, may I suggest, that a mere statement by an applicant that he intends to use the mark for a wide range of wares for which he does not use them over a number of years after registration, such as here, would indicate that for such wares, the applicant did not purpose to use such wares at the time of registration and, therefore, such wares cannot be considered as the specific wares in association with which the mark is proposed to be used.

Similarly, in the present case, the applicant’s intention to use its mark for the wide range of “distilled alcoholic beverages” has subsequently manifested itself in actual use on only two specific wares, namely gin and a particular type of liqueur. »

Faisant écho à cette décision et tel qu’il en appert du Manuel des marchandises et services, les désignations générales suivantes ne sont pas jugées comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa 30a) de la Loi parce que trop larges et imprécises. Il importe cependant de mentionner ces désignations seront jugées acceptables, le cas échéant, si le requérant précise la nature ou la composition de la boisson alcoolisée :

DÉSIGNATION GÉNÉRALE	PRÉCISIONS
Boissons alcoolisées	⇒ Préciser le type, nommément apéritifs, cocktails, liqueurs, cognac, xérès, etc.
Boissons fermentées	⇒ Préciser le type, nommément bière, cidre, saké, etc.
Boissons distillées et spiritueux	⇒ Préciser le type, nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky,
Boissons de malt	⇒ Préciser si les boissons sont alcoolisées ou non, et indiquer le type, nommément, dans le cas des boissons alcoolisées ale, bière, lager, etc.
Eaux de vie	⇒ Préciser le type, nommément

brandy, gin, rhum, vodka

Par ailleurs, le Bureau des marques de commerce publiait récemment un avis de pratique à l'effet que²¹ :

(l)es marchandises « vins » et « bières » sont dorénavant considérées suffisamment précises pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Aux termes de cet alinéa, toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit renfermer un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été ou sera employée.

En conséquence, le Bureau des marques de commerce n'exige plus, aux fins de l'alinéa 30a), que les marchandises « vins » et « bières » soient énumérées de façon plus détaillée. »

5. La respécification des marchandises ou services et ses effets : la demande d'enregistrement amendée

5.1 L'amendement de la demande d'enregistrement en trois actes

Le requérant aux prises avec un rapport d'examen lui demandant de procéder à une respécification des marchandises ou services décrits à sa demande d'enregistrement peut en tout temps en amender l'état déclaratif, et ce, pourvu que la portée d'origine dudit état ne s'en trouve pas élargie²². Conséquemment, il ne peut qu'en restreindre la portée par la respécification ou le retrait de marchandises ou services donnés. C'est là toute la signification de la notion de spécificité contenue à l'alinéa 30a) de la Loi.

Au moment d'envoyer un rapport d'examen portant sur les précisions à apporter aux marchandises ou services décrits dans une demande d'enregistrement, l'examineur prendra soin d'aviser le requérant de la

²¹ Énoncé de pratique récemment publié dans l'édition du 2006-08-09 du *Journal des marques de commerce* (Vol. 53, n° 2702, p. 120).

²² L'alinéa 31e) du Règlement mentionne à cet effet que la modification d'une demande d'enregistrement avant publication n'est pas permise si elle a pour but de « modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt effectué conformément à l'article 30 de la Loi. » Il est à noter que ce principe s'applique aussi aux États-Unis en ce qui a trait aux dépôts américains, tel qu'il en appert de du *U.S. Trade-mark Law Rules of Practice and Federal Statutes* (9^{ième} édition, 30 juillet 2003) 37 CFR §2.71 (a), où il est fait mention qu'un requérant peut amender sa demande d'enregistrement pour spécifier ou limiter, mais non pour élargir, les marchandises ou services qui y sont contenus.

manière dont ceux-ci doivent être respécifiés. À cet effet, nous référons au paragraphe standardisé généralement transmis au requérant lors de l'émission d'un tel rapport:

L'examineur demande à ce que soient davantage spécifiées, en termes ordinaires du commerce, les marchandises désignées sous le terme « boissons alcoolisées ». Le Canada n'ayant pas adhéré à l'Arrangement de Nice sur la classification internationale, il y aurait donc lieu que vous nous fassiez savoir avec précision les marchandises qui doivent être couvertes par cet enregistrement. À cet égard vous noterez que notre Administration n'accepte pas l'utilisation de termes du genre « notamment », « entre autres » ou encore « etc. » mais demande plutôt de recourir, le cas échéant, au terme « nommément », passant ici du général au particulier.

À titre complémentaire, les expressions suivantes seront acceptées ou refusées, le cas échéant, par l'examineur selon qu'elles soient limitatives ou non :

TERMES ACCEPTÉS

- Nommément
- Consistant à
- À savoir
- Spécifiquement

TERMES REFUSÉS

- Parmi
- Incluant
- Comprenant
- Particulièrement

Les modifications portées à l'état déclaratif s'effectuent par l'entremise de la production d'une demande d'enregistrement amendée, dans laquelle seront précisées les marchandises ou services visés par le rapport d'examen. Le requérant pourra aussi choisir de se désister d'une partie des marchandises ou services qui seraient trop éloignés de son champ commercial, ou qui ne feraient plus partie de ses plans commerciaux.

De la même manière, il sera aussi possible de procéder à la modification d'une demande d'enregistrement après sa publication dans la mesure où cette modification n'a pas, encore une fois, pour effet d'élargir la portée de la protection accordée à la marque²³.

²³ Et ce, conformément à l'alinéa 32e) du Règlement. Quant à nos voisins américains, mentionnons qu'à ce stade, seule la suppression de marchandises ou de services sera permise (37 CFR §2.71), contrairement au Canada où il est encore possible de spécifier l'état déclaratif contenu à la demande d'enregistrement.

Enfin, il importe de souligner que le requérant pourra modifier l'enregistrement de sa marque de commerce de manière à retrancher certaines marchandises ou certains services qui y seraient contenus²⁴.

5.2 Regard sur l'Arrangement de Nice et la classification internationale

L'Arrangement de Nice²⁵, auquel 79 États sont actuellement parties, a mis sur pied une classification des divers marchandises ou services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce. Cette classification, dont la neuvième édition est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2007, consiste en une liste totalisant 45 classes, dont 34 couvrent des marchandises et 11 sont pour leur part reliées à des services. En tout, quelque 11 600 marchandises et services figurent à cette liste. Plus particulièrement, la classe internationale 33 regroupe la quasi totalité des boissons alcoolisées²⁶.

Sont ainsi inclus à la liste des marchandises faisant partie de la classe internationale 33 les *vins*, *apéritifs*, *cidres*, et autres boissons largement décrites comme des *cocktails*, de même que les *eaux-de-vie* et les *liqueurs*, par exemple. Curieusement, la bière est une marchandise exclue de la classe internationale 33, alors que la *piquette* (!)²⁷ prend fièrement part à la liste des boissons alcoolisées.

Le système de classification de Nice, employé à des fins principalement administratives par les États contractants, facilite le repérage des marchandises ou services associés à une marque de commerce en ce que chaque enregistrement indiquera les numéros des classes auxquelles les

²⁴ Tel que prévu à l'alinéa 41(1)c) de la Loi. Ce type de modification est aussi permis aux États-Unis, mais il importe de souligner à cet effet que la suppression de toutes les marchandises ou tous les services appartenant à une même classe (en vertu de la classification de Nice) sera considérée comme une renonciation à la protection de la marque eu égard à cette même classe.

²⁵ Conclu en 1957, l'Arrangement de Nice a été ultérieurement révisé en 1967 (Stockholm) et en 1977 (Genève), pour ensuite faire l'objet d'une révision en 1979. Il est ouvert aux États qui sont, comme le Canada, parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883). Cela étant dit, le Canada n'est pas partie à audit Arrangement.

²⁶ Presque totalité, puisque, fait intéressant, la bière fait partie de la classe internationale 32, soit « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons », le tout tel qu'il en appert de l'intitulé des classes publié sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'« OMPI ») à l'adresse <http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm>.

²⁷ La piquette était initialement une « boisson que l'on fabriquait en faisant passer de l'eau sur du marc de raisin ou en laissant macérer certains fruits écrasés dans l'eau, bien qu'il soit généralement associé de nos jours à un vin de mauvaise qualité. (Définition tirée du dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, édition 2000.

marchandises ou services appartiennent. Il importe en outre de mentionner que la portée de la classification n'excédera pas celle que l'État contractant aura décidé de lui donner. Notamment, la classification ne liera pas lesdits États quant à l'appréciation de l'étendue de la protection des marques de commerce, non plus qu'à la reconnaissance des marques de service, qui peut varier d'un pays à l'autre²⁸.

Le Canada n'étant pas partie à l'Arrangement de Nice, il n'est donc pas tenu de respecter la classification qui en est issue. Cela étant dit, le Bureau des marques de commerce emploie toutefois à l'interne un logiciel de classement des marchandises ou services associés aux marques de commerce et qui reprend dans la forme la classification de Nice.

À la lumière de ce qui précède, la classification de Nice constitue un outil intéressant pour le requérant devant procéder à une respécification des marchandises ou services associés à sa marque de commerce, et ce, malgré le fait que le Canada ne soit pas une partie contractante à l'Arrangement du même nom. Facilement accessible par Internet²⁹, cette classification fournit en effet une quantité d'exemples en ce qui a trait aux marchandises ou services appartenant à une catégorie plus générale. À cet effet, la seule classe 33 réfère à 39 types de boissons alcoolisées.

6. Outils de référence additionnels – Les manuels d'examen

6.1 Au Canada : le Manuel d'examen des marques de commerce³⁰

En plus du Manuel des marchandises et services auquel le requérant peut référer, le Manuel d'examen des marques de commerce constitue une source additionnelle d'information permettant de mieux comprendre la portée et les exigences de l'alinéa 30a) de la Loi. Le requérant y apprendra ainsi qu'il se doit d'identifier ses marchandises ou services dans les termes ordinaires du commerce tout en décrivant de manière brève et précise leur composition et leur rôle :

(d)es termes commerciaux spécifiques peuvent permettre de préciser la nature de plusieurs marchandises ou services qui

²⁸ Voir à cet effet l'article 2 de l'Arrangement de Nice, dont le texte est publié sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'« OMPI ») à l'adresse électronique suivante : http://www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/trtdocs_wo019.html.

²⁹ À l'adresse électronique <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=FR>, où il est possible de consulter la liste des marchandises ou services associés à chacune des classes.

³⁰ *Manuel d'examen des marques de commerce* (Hull, MASC, 1996); aussi disponible à l'adresse Internet http://strategis.gc.ca/sc_marksv/cipo/tm/tm_exam_man-f.pdf.

sont étroitement liés ou qui ont des caractéristiques semblables comme dans les exemples suivants : lingerie féminine, quincaillerie pour tentures et machinerie informatique. Les termes commerciaux désignant des articles ou des groupes d'articles qui ne sont que vaguement liés ou dont les caractéristiques sont différentes, ne conviennent pas en raison de leur sens trop général pour nommer des marchandises spécifiques. Par exemple, "vêtements de femmes" est une appellation trop générale parce qu'elle peut s'appliquer à une grande variété d'articles vestimentaires qui peuvent être différents; l'expression "lingerie féminine" en revanche peut être acceptée parce qu'elle désigne un ensemble plus ou moins bien défini de vêtements pour femmes. L'examineur doit spécialement se préoccuper de la manière dont les marchandises ou services sont décrits et il demandera des renseignements supplémentaires, advenant toute confusion au sujet de leur description ou de la façon dont ils doivent être utilisés.³¹

6.2 Aux États-Unis : le Trademark Manual of Examining Procedure³²

Des enseignements peuvent aussi être tirés du manuel d'examen américain, lequel souligne l'importance pour le requérant de décrire les marchandises ou services associés à sa marque de commerce de manière claire et précise, surtout lorsque ces mêmes marchandises ou services n'ont pas de dénomination commerciale commune. Ainsi, tel qu'il en appert dudit manuel d'examen américain :

(a) written application must specify the particular goods or services on or in connection with which the applicant uses, or has a bona fide intention to use, the mark in commerce. To "specify" means to name in an explicit manner. The identification of goods or services should set forth common names, using terminology that is generally understood. For products or services that do not have common names, the applicant should use clear and succinct language to describe or explain the item. Technical or esoteric language and lengthy descriptions of characteristics or uses are not appropriate.

³¹ *Id.*, §II.5.5.

³² *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 4th Edition*, rev. April 2005; disponible sur le site Internet du USPTO à l'adresse électronique <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/>.

The language used to describe goods or services should be understandable to the average person and should not require an in-depth knowledge of the relevant field. An identification may include terms of art in a particular field or industry, but, if these terms are not widely understood by the general population, the identification should include an explanation of the specialized terminology.

The identification of goods or services must be specific, definite, clear, accurate and concise. »³³

(références omises)

7. Conclusion

L'analyse de l'alinéa 30a) de la Loi et de ses exigences démontre l'importance de la qualité et du soin qui doit être apporté à la rédaction d'une demande d'enregistrement, et plus particulièrement de l'état déclaratif qui y est joint. À cet effet, plusieurs sources d'informations sont disponibles afin de faciliter le travail du requérant. Par ailleurs, sachant qu'une désignation vague et imprécise, ou encore rédigée dans des termes qui ne sont pas communs au commerce ne sont pas des pratiques acceptées du Bureau des marques de commerce, celui-ci prendra garde d'éviter les descriptions générales de type *boissons alcoolisées*, et ce, même si la tentation sera grande de tester la vigilance de l'examineur. Précision, concision et clarté seront donc en définitive les meilleurs alliés de l'état déclaratif, prenant en considération que le rapport d'examen ne sera peut-être pas le seul obstacle qu'aura à surmonter le requérant au cours des démarches entreprises, et même au-delà.

En effet, certaines conséquences, en partie plus graves et coûteuses que la seule émission d'un rapport d'examen guettent la demande d'enregistrement dont l'état déclaratif n'est pas en tout point conforme dans l'esprit aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi. Ainsi, le requérant dont l'état déclaratif des marchandises ou services comporte certaines lacunes, et ce, malgré qu'il ait été jugé acceptable par l'examineur risque d'exposer sa marque de commerce à une procédure en opposition. La partie opposante aurait alors à démontrer que la demande du requérant ne satisfait pas aux exigences de

³³ *Id.*, §1402.01 "Specifying the Goods and/or Services - in General". Même si ce manuel concerne les dépôts américains, les commentaires de son auteur s'appliquent aussi au contexte canadien, et colle bien à la définition de « termes ordinaires du commerce ».

l'alinéa 30a) de la Loi, et incomberait alors audit requérant le fardeau de démontrer la conformité de sa demande.

Le titulaire d'un enregistrement n'est en outre pas à l'abri, dans certaines circonstances, d'une procédure en déchéance administrative en vertu de l'article 45 de la Loi, par laquelle la radiation de la marque enregistrée serait demandée. Le titulaire de l'enregistrement devrait alors démontrer l'emploi de sa marque en association avec les marchandises ou services décrits au soutien de l'état déclaratif qui y est annexé.

En somme, même si les risques inhérents à la rédaction de l'état déclaratif des marchandises ou services d'une marque de commerce peuvent occasionner quelques maux de tête au requérant à l'approche d'un dépôt, nous savons maintenant que le requérant dispose de plusieurs ressources auxquelles il pourra référer afin de ne pas commettre d'impairs coûteux.

Ainsi, retenons qu'à l'instar d'une consommation d'alcool modérée, la vue de l'ivrogne reste aussi, en matière de description des marchandises ou services associés à une marque de commerce, la meilleure leçon de sobriété!

