



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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## LA PROTECTION DE LA BOUTEILLE ET LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA: EST-CE QU'ON MARCHE SUR DU VERRE CASSÉ ?

Stella Syrianos\*

**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<sup>e</sup> étage

Montréal, Québec, Canada H2Z 2B7

Tél. (514) 987 6242 – Fax (514) 845 7874

www.robic.ca – info@robic.com

1. Introduction
2. Protection statutaire : l'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*
  - 2.1 Contexte législatif: définitions
  - 2.2 Contexte administratif: l'avis de pratique du Bureau des marques sur les marques à trois dimensions
3. Le dépôt de la marque tridimensionnelle en tant que signe distinctif
  - 3.1 La qualification de la marque tridimensionnelle
  - 3.2 La partie «intégrante» d'une marchandise ou de son contenant
  - 3.3 Les exigences en vertu de l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*
    - 3.3.1 Preuve du caractère distinctif acquis par le signe distinctif
    - 3.3.2 Aucune restriction à l'art ou à l'industrie
  - 3.4 Demandes fondées sur l'enregistrement à l'étranger
4. La marque de commerce tridimensionnelle peu ou pas employée: autres types de dépôt à envisager
  - 4.1 L'enregistrement d'un dessin industriel
  - 4.2 L'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle d'un objet **tridimensionnel**
  - 4.3 L'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle apposée sur un objet en trois dimensions
  - 4.4 Le cas particulier des couleurs

---

© CIPS, 2007.

\* Avocate chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié à (2007), 19-2 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 364.

**LEGER ROBIC RICHARD**, S.E.N.C.R.L.  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

5. Protection par l'emploi : l'habillage distinctif
    - 5.1 Principes généraux
    - 5.2 Les décisions des tribunaux québécois
    - 5.3 Les décisions des autres tribunaux
  6. Conclusion
- Annexe A Signes distinctifs enregistrés ou publiés après l'avis de pratique
- Annexe B Signes distinctifs enregistrés (ou traités) avant l'avis de pratique
- Annexe C Signes distinctifs en instance
- Annexe D Marques de commerce bidimensionnelles d'un objet tridimensionnel
- Annexe E Marques de commerce bidimensionnelles apposées sur un objet en trois dimensions enregistrées (ou traitées) après l'avis de pratique
- Annexe F Marques de commerce bidimensionnelles apposées sur un objet en trois dimensions enregistrées (ou traitées) avant l'avis de pratique
- Annexe G Marques de commerce «ordinaires» comportant des revendications de couleurs, soit à la surface entière d'une bouteille, soit à des endroits particuliers d'une bouteille
- Annexe H L'énoncé de pratique portant sur les marques à trois dimensions

*"The look, the appearance, and the get-up of a product play a crucial role in the purchase process since they are the chief means at the manufacturer's disposal to attract customers. The importance of visual impact is well-known: what appeals to the eye is crucial."*

Juge Gonthier dans l'affaire *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 289 (C.S.C.)

## 1. Introduction

Dans un marché en constante évolution tel que l'industrie alimentaire, les fabricants doivent souvent croiser le fer afin d'attirer l'attention des consommateurs. Force est de constater qu'une plus grande créativité semble maintenant requise afin d'accrocher et de retenir l'attention du consommateur et ce, dans le but de le fidéliser. L'une des façons d'y arriver consiste en des présentations fantaisistes des bouteilles ou emballages<sup>1</sup> ou

---

<sup>1</sup> Par exemple, viennent à l'esprit la bouteille de sauce tomate HEINZ (enregistrement TMDA 001177), les bouteilles d'eau PERRIER de Nestle Waters (enregistrements TMA 488661 et TMA

encore de la forme même des produits comestibles<sup>2</sup>. L'industrie des boissons alcoolisées ne fait pas exception à cette nouvelle réalité marketing. Nous n'avons qu'à penser par exemple à l'introduction sur le marché canadien au cours de l'année 2006 du vin dans des emballages de papier revêtu d'un stratifié de plastique<sup>3</sup>. Ces emballages pourraient être considérés comme avant-gardiste dans la mesure où ils se démarquent par leur forme octogonale et leur revêtement métallisé étincelant<sup>4</sup>.

Dans le cadre d'une réalité commerciale qui devient de plus en plus novateur, le présent article se veut une discussion sur les différentes manières de protéger les bouteilles contenant des breuvages alcoolisés ou les éléments qui y sont apposés, en tant que marques de commerce, au niveau statutaire. À cet égard, des illustrations concrètes tirées du registre des marques de commerce au Canada accompagneront nos propos. Nous commenterons ensuite très brièvement, la protection de ces marques par le biais de l'emploi. Sans prétendre traiter en profondeur du fondement et de l'évolution des notions de l'habillage distinctif en droit canadien et québécois<sup>5</sup>, il s'agit plutôt d'un survol sur les applications jurisprudentielles au Canada de ces notions dans le domaine des breuvages alcoolisés.

## **2. Protection statutaire : l'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce***

---

653119), la bouteille silhouette de Coca-Cola Ltd. (enregistrement UCA 044193), emballage de chocolat TOBLERONE de Kraft Foods Schweiz AG (enregistrement TMA562648), emballage de fromage BABYBEL de Fromageries Bel Société Anonyme (enregistrement TMA484809).

<sup>2</sup> Par exemple, les friandises céréalières BUGLES en forme de corne d'abondance de General Mills Inc. (enregistrement TMA 497479), le chocolat TOBLERONE de Kraft Foods Schweiz AG (enregistrement TMA 164635), le chocolat KIT KAT de Société des produits Nestlé S.A., les friandises LIFE SAVER en forme de cercle avec un trou au milieu de Kraft Foods Holdings, Inc.

<sup>3</sup> Parmi les caractéristiques de ces emballages : ils sont formés de plusieurs couches superposées de polyéthylène, d'aluminium et de carton et permettent au vin de vieillir et de se conserver à l'abri de la lumière et de l'air ambiant. Les emballages sont incassables, légers, faciles à transporter et 100 % recyclables.

<sup>4</sup> Industries Lassonde inc. offre sur le marché canadien cinq cépages importés, vendus dans ce format, sous la marque Bistro Mundo. Voir les demandes d'enregistrements suivants : TMO 311975, TMO 1311981, TMO 1311982, TMO 1311983 et TMO 1311984.

<sup>5</sup> Voir Louis CARBONNEAU «La protection de l'habillage distinctif des produits et services au Canada», (1995), 10 C.I.P.R. 553. Voir aussi généralement R. Scott JOLLIFFE, «The Common Law Doctrine of Passing OFF», dans *Trademarks Law of Canada*, collection Henderson (Toronto, Carswell, 1993), au chapitre 8 et Christopher WADLOW, *The Law of Passing-off*, 2ième éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), au chapitre 6.

L'apparence extérieure d'un produit, telle une bouteille, ainsi que son habillage distinctif, peuvent, indépendamment de quelque enregistrement, être protégés contre les tentatives d'usurpation pourvu que cette apparence ait acquis une reconnaissance aux yeux des consommateurs de sorte qu'ils identifient cette apparence à une source particulière<sup>6</sup>. Toutefois, une telle marque peut-elle faire l'objet d'un enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>7</sup> ?

## 2.1 Contexte législatif : définitions

Il n'y a aucune définition dans la LMC visant une marque de commerce tridimensionnelle. Nous devons donc s'attarder aux définitions des notions de « marque de commerce » et de « signe distinctif »<sup>8</sup> qui sont prévues à l'article 2 de la LMC.

Une marque de commerce est, selon le cas:

- a) marque 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;
- b) marque de certification<sup>9</sup>;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

Un signe distinctif est selon le cas:

---

<sup>6</sup> Voir discussion plus loin quant à la protection des marques tridimensionnelles en raison de l'emploi plutôt que l'enregistrement.

<sup>7</sup> L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après «LMC»).

<sup>8</sup> Le concept de «signe distinctif» a été introduit dans la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, S.C. 1932, c. 38., à l'alinéa 2d): «signe distinctif» signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, laquelle, par suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adaptée pour distinguer les produits ainsi traités d'autres produits similaires et est employée par une personne à l'égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle;». Voir Stéphane CARON et Paul Carrière, «Fonctionnalité et marques de commerce» (2001), 14-1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 19, à la page 22.

<sup>9</sup> Un signe distinctif n'est pas enregistrable en tant que marque de certification : *Registrar of Trade Marks c. Brewers Association of Canada* (1982), 62 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.), le juge Pratte à la page 149, renversant (1978), 42 C.P.R. (2d) 93 (C.F.), le juge Cattanach.

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation<sup>10</sup> est employée par une personne afin de 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.

Si la marque tridimensionnelle est visée par la définition statutaire de « signe distinctif », son propriétaire n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de l'enregistrer à titre de signe distinctif. Elle ne pourrait être enregistrée en tant que marque de commerce « ordinaire » car « cela tient au fait que le contexte dans lequel le mot « marque » est employé dans la définition de « marque de commerce » indique que ce terme est employé dans un sens strict qui exclut le mot « signe ».<sup>11</sup> Si cette marque ne tombe pas dans le champ de cette définition, elle est alors considérée comme une marque de commerce « ordinaire »<sup>12</sup>.

Cet exercice de qualification d'une marque tridimensionnelle préalablement à la production d'une demande d'enregistrement<sup>13</sup> revêt une importance particulière en raison des exigences relatives à l'enregistrabilité d'un signe distinctif prévues à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* :

#### *Signes distinctifs enregistrables*

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois:

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

---

<sup>10</sup> Il est à noter que la qualification « dont la présentation... » se rapporte tant à l'alinéa a) qu'à l'alinéa b) : *Registrar of Trade Marks c. Brewers Association of Canada* (1978), 42 C.P.R. (2d) 93 (C.F.), le juge Cattanach à la page 96; inf. sur un autre point (marque de certification) (1982), 62 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.). Voir aussi l'avis de pratique du Bureau des marques quant aux marques à trois dimensions, publié dans l'édition du 6 décembre 2000 du *Journal des marques de commerce* (Vol. 47, n° 2406) (ci-après « avis de pratique sur les marques à trois dimensions »).

<sup>11</sup> Avis de pratique sur les marques à trois dimensions. Voir aussi *Registrar of Trade Marks c. Brewers Association of Canada* (1982), 62 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.), j. Pratte.

<sup>12</sup> Avis de pratique sur les marques à trois dimensions.

<sup>13</sup> Voir *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2<sup>ième</sup> éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.1, sous la rubrique « Objet de l'examen »: « Lorsqu'il reçoit une demande, l'examineur en étudie attentivement le sujet et s'attache particulièrement aux points suivants:...b) S'agit-il d'un « signe distinctif » au sens de l'article 13 ? ».

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

*Effet de l'enregistrement*

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

*Aucune restriction à l'art ou à l'industrie*

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

## **2.2. Contexte administratif: l'avis de pratique du Bureau des marques sur les marques à trois dimensions**

La pratique du Bureau des marques dans le traitement des demandes d'enregistrement de marques tridimensionnelles consistait presque invariablement à considérer toute marque à trois dimensions comme un signe distinctif<sup>14</sup>. Par ailleurs, il fut un temps où il en découlait une certaine ambiguïté émanant de la pratique du Bureau des marques de considérer le façonnement de l'ensemble d'un produit comme signifiant le façonnement de *l'ensemble* du produit plutôt qu'une de ses parties. Dans le but de corriger les incohérences perçues dans le traitement de ce genre de demandes d'enregistrement, le Bureau des marques s'est doté d'une politique à l'égard de l'interprétation à donner à la définition de signe distinctif, que l'on retrouve dans l'avis de pratique sur les marques à trois dimensions, publié dans l'édition du 6 décembre 2000 du *Journal des marques de commerce*<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Ce qui n'est plus le cas depuis l'avis de pratique sur les marques à trois dimensions prévoit ce qui suit : « ... le Bureau considère que les marques constituées du façonnement de marchandises ou de leurs contenants ne doivent pas toutes être traitées comme un signe ».

<sup>15</sup> Vol. 47, n° 2406. L'avis est reproduit dans son intégralité, en version française, à l'annexe H.

Les points qui ressortent de cet avis de pratique sur les marques à trois dimensions pour des produits<sup>16</sup> sont les suivants :

- si la marque de commerce est un façonnement d'une marchandise ou de son contenant ou un mode d'envelopper ou d'emballer cette marchandise, alors cette marque sera considérée comme relevant du signe distinctif;
- si le signe distinctif ne couvre pas la marchandise ou le contenant dans son entier mais seulement une partie de ceux-ci, c'est quand même par signe distinctif qu'il faudra procéder
- une demande d'enregistrement pour un signe distinctif n'est pas limitée à l'un (façonnement des marchandises ou de leurs contenants) ou l'autre (mode d'emballage ou d'emballage) des éléments mentionnés à la définition statutaire de ce terme. Un signe distinctif peut inclure l'un et l'autre de ces éléments;
- si la marque de commerce comporte des éléments qui relèvent de la définition du signe distinctif et d'autres qui n'en relèvent pas (par exemple un contenant sur lequel une marque de commerce nominale serait également apposée), les dispositions concernant l'enregistrement des signes distinctifs s'appliqueront néanmoins;
- le fait de traiter ou non comme un signe une marque constituée du façonnement de marchandises ou leurs contenants dépend de la nature du rapport entre, d'une part, les marchandises et leurs contenants, dont le façonnement constitue la marque, et d'autre part, les marchandises visées par l'état déclaratif des marchandises dans la demande<sup>17</sup>;
- la marque tridimensionnelle constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, serait considérée comme un

---

<sup>16</sup> Rappelons que rien n'empêche un signe distinctif de distinguer des services. S'agissant toutefois d'une discussion sur la protection de la bouteille, nous ne considérons pas cet aspect bien qu'il soit adressé dans l'avis de pratique sur les marques à trois dimensions. Voir aussi *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2<sup>ième</sup> éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §II.7.6.

<sup>17</sup> Dans le cas d'un bouteille pour des boissons alcoolisées, le rapport est plutôt directe. Voir discussion plus loin relativement à la demande d'enregistrement pour la marque AGAVERO EL ORIGINAL LICOR DE TEQUILA AND BOTTLE DESIGN (TMO 1,059,676).

signe distinctif dans les cas où les marchandises ou leurs contenants sont « étroitement liées aux marchandises » visées par la demande d'enregistrement;

- la forme tridimensionnelle qui ne fait pas partie *intégrante* d'une marchandise ou de son contenant, mais qui y est *attachée* dans le but de distinguer des marchandises ne sera pas considérée comme faisant partie de la marchandise ou de son contenant au sens de la définition d'un « signe distinctif »;
- qu'une forme tridimensionnelle fasse partie *intégrante* ou non d'une marchandise ou de son contenant est essentiellement une question de fait qui varie selon le cas.
- lorsque le signe est un mode d'emballage ou d'empaquetage des marchandises, ce qui inclurait des contenants ou des supports, tous les éléments visuels qui figurent sur l'emballage feront partie du signe distinctif, à moins d'avoir été spécifiquement exclus.

### 3. Le dépôt de la marque tridimensionnelle en tant que signe distinctif

#### 3.1 La qualification de la marque tridimensionnelle

Suite aux éléments abordés précédemment, rentrons dans le vif du sujet, soit l'application de ceux-ci en regard de la protection de la bouteille pour des breuvages alcoolisés<sup>18</sup>. Afin de pouvoir conseiller notre clientèle sur la meilleure stratégie de dépôt relativement aux bouteilles, il convient tout d'abord de déterminer ce en quoi consiste vraiment la marque qu'on veut enregistrer. Rappelons l'importance de l'exercice de qualification mentionnée ci-haut: contrairement à la demande d'enregistrement pour une marque de commerce «ordinaire», celle pour un signe distinctif ne peut viser un emploi projeté car en vertu de l'alinéa 13(1)a) de la LMC, preuve doit être faite de son caractère distinctif acquis *à la date de sa production*<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Pour une discussion sur les marques tridimensionnelles en générale (incluant des commentaires sur le «Projet d'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques à trois dimensions» publiée dans le Journal des marques de commerce du 23 février 2000, vol. 47, n° 2365), voir Annie ROBITAILLE «Une perspective sur les marques de commerce tridimensionnelles» (2000), 13-1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 227.

<sup>19</sup> Il ne s'agit que d'une des restrictions parmi d'autres abordées plus loin. Voir H.G. FOX, *The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3e édition, Toronto, Carswell, 1972, à la page 205: «While a distinguishing guise, including both the shape of the wares or their

Les questions à envisager dans le cas d'une bouteille sont multiples: est-ce que la protection recherchée consiste en la forme tridimensionnelle de la bouteille? est-ce que la forme tridimensionnelle revendiquée est combinée à des éléments nominaux ou graphiques bidimensionnels qui y sont apposés? ou encore est-ce qu'on souhaite revendiquer la forme tridimensionnelle ainsi que la couleur appliquée à la surface de la bouteille ? ou encore la couleur appliquée à la bouteille, la forme de cette dernière ainsi que des éléments nominaux ou graphiques bidimensionnels qui y sont apposés?

Dans tous ces cas, la marque de commerce serait considérée comme un signe distinctif. Les enregistrements de signes distinctifs localisés sur le registre canadien des marques tant avant<sup>20</sup> qu'après l'avis de pratique sur les marques à trois dimensions, ainsi que les demandes d'enregistrement admises à publication ou à l'enregistrement après l'avis de pratique, illustrent plusieurs de ces cas<sup>21</sup>.

Toutefois, qu'en est-il des cas où la forme de la bouteille ne fait pas l'objet d'une revendication mais qu'elle comporte des éléments tridimensionnels? Selon notre compréhension de la position du Bureau des marques face à ces situations, il convient de déterminer si la forme tridimensionnelle fait, oui ou non, partie *intégrante* de son contenant, soit la bouteille. Ce point mérite particulièrement notre attention puisque dans l'industrie des breuvages alcoolisés il n'est pas inhabituel de voir des bouteilles comportant des formes tridimensionnelles.

### 3.2 La partie «intégrante» d'une marchandise ou de son contenant

L'avis de pratique sur les marques à trois dimensions ne contient aucune définition explicite du mot « intégrante » mais il semble être en contraste avec le mot « attaché » en ce sens que si la forme tridimensionnelle ne fait pas

---

containers and the mode of wrapping or packaging the wares, the appearance of which distinguishes the wares of one person from those of another ought to continue to be registrable as a trade mark, under the 1953 Act, a distinguishing guise is not, as it was under the *Unfair Competition Act*, registrable in the same way as an ordinary trade mark, but may be registered only after proof has been made of its distinctiveness by use in Canada. In addition, registration is allowed only if the Registrar is satisfied that the exclusive use following upon its registration is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry, and is thus not likely to hamper industry in its use of newly developed processes, materials or methods of merchandising.»

<sup>20</sup> Voir l'Annexe B.

<sup>21</sup> Voir l'Annexe C.

partie *intégrante* de son contenant mais y est *attachée*, elle ne sera pas considérée comme faisant partie du contenant au sens de la définition d'un signe distinctif. Le seul exemple fournit par le Bureau des marques pour illustrer ses propos n'est pas sans causer quelques incompréhensions, bien qu'il serait impraticable de concevoir tous les cas possibles dans tous les domaines et de les illustrer avec des exemples<sup>22</sup>.

Donc, dans le but de nous éclairer en quelque sorte, examinons quelques demandes d'enregistrement en instance pour des marques de commerce «ordinaires» relativement aux bouteilles de breuvages alcoolisés dont leurs formes ne font pas partie de la marque mais dont les formes tridimensionnelles sont considérées par le Bureau des marques comme faisant partie intégrante de la bouteille en tant que façonnement d'une partie de celle-ci.

À titre d'une première illustration, la marque **AGAVERO EL ORIGINAL LICOR DE TEQUILA AND BOTTLE DESIGN** sous le numéro 1,059,676 a été produite le 26 octobre 2001 par Tequila Cuervo, S.A. de C.V. en liaison avec «tequila liqueur» :



MARK TYPE: Design mark

DESCRIPTION: The trade-mark consists of the words AGAVERO EL ORIGINAL LEQUOR DE TEQUILA and the Sun Design, as they appear in two-dimensional form on the representation of the bottle. DISCLAIMER: The right to the exclusive use of the words LIQUOR and TEQUILA is disclaimed apart from the trade-mark. TRADE-MARK EXCLUSION: The representation of the bottle and leaf pattern appearing in dotted outline form do not form part of the trade-mark.

Il s'agit d'une marque dessin, donc une marque de commerce ordinaire et non pas d'un signe distinctif. Toutefois, nous soulevons cet exemple puisque le dossier démontre que la représentation graphique de la bouteille ainsi que la description de la marque ont subi plusieurs modifications depuis le dépôt de

---

<sup>22</sup> L'illustration fournie par le Bureau des marques est celui d'un ornement de capot, lequel ne fait pas partie intégrante d'une automobile et que, par conséquent, la forme tridimensionnelle de cet ornement pourrait être enregistrée comme une marque de commerce «ordinaire» en liaison avec des automobiles. D'autre part, la calandre ou les feux arrière d'une automobile seraient considérés comme faisant partie intégrante d'une automobile; en conséquence, leur forme tridimensionnelle pourrait être enregistrée seulement comme signe distinctif si l'état déclaratif des marchandises, dans la demande, englobait les automobiles.

la marque. Au moment du dépôt, le dessin figurant dans la demande était comme suit:



Quant à sa description, elle se lisait comme suit: «the trade-mark consists of the words AGAVERO EL ORIGINAL LEQUOR DE TEQUILA and the Sun Design, as they appear in two-dimensional form on the representation of the bottle; together with the leaf pattern which has been *embossed* on the bottom, outer portion of all sides of the representation of the bottle.» (Les italiques sont nôtres.)

Un rapport d'examen a été émis le 1<sup>er</sup> novembre 2001, contenant une objection à l'effet que la marque de commerce était un signe distinctif: «The subject mark is considered to be a portion of the shaping of the container of the wares and therefore a distinguishing guise».

Par la suite, le dessin de la marque a été amendé comme suit:



L'on remarque que la représentation graphique du «leaf pattern» n'était pas en lignes pointillées, la rubrique «description» n'a pas changée et quant à la rubrique «Trade-mark Exclusion», elle se lisait comme suit : «The remaining portions of the representation of the bottle appearing in the dotted outline from do not form part of the trade-mark.»

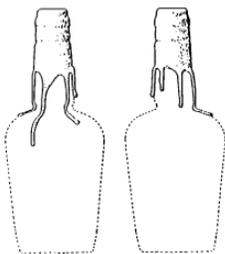
Un deuxième rapport d'examen a été émis le 11 août 2004 dans lequel l'examineur a maintenu son objection que la marque était un signe distinctif. Nous citons l'extrait suivant:

In the present case, since the mark is the partial shaping of the container of the wares covered in the statement of wares, the relationship is not only close but direct in nature. Furthermore,

the Office considers the three-dimensional form constituting the immediate mark to be an integral part of the container of the wares. While the Practice Notice does not specifically define “integral”, it does clearly indicate that a three-dimensional form can be registered as an ordinary trade-mark only when said form is not an integral part of the ware/container. For the purposes of this Practice Notice, the definition of integral does not refer to functionality (i.e. to be integral, a container/ware or a partial shaping thereof need not be functional to the ware itself) but rather refers to “formed as a unit with another part”. In the present case, the three-dimensional leaf pattern portion of the mark is integral to the bottle (i.e. it is not an aftermarket item), it is a portion of a single mold, and it cannot be removed from the bottle after purchase.

Suite à ce deuxième rapport, le dessin de la marque a été changé de sorte que la bouteille et le «leaf pattern» étaient représentés en lignes pointillées. Toutefois, la demande a fait l’objet d’un troisième rapport d’examen dans lequel l’examineur a demandé à ce que toute référence dans la description de la marque au «leaf pattern» faisant partie de la marque devait être supprimée. Cela explique donc la demande reproduite ci-haut en tout premier lieu avec l’exclusion suivante: «The representation of the bottle and leaf pattern appearing in dotted outline form do not form part of the trade-mark.»

À titre d’une deuxième illustration, la marque **WAX DRIP DESIGN** sous le numéro 881,901 a été produite le 19 juin 1998 par Maker’s Mark Distillery, Inc., en liaison avec du whisky, telle que reproduite ci-dessous :



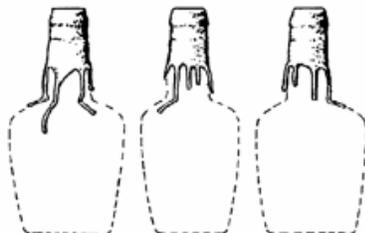
TRADE- MARK DESCRIPTION: The trademark consists of a wax-like coating covering the cap of the bottle and trickling down the neck of the bottle in a freeform irregular pattern.

TRADE- MARK EXCLUSION: The stippling shown in the drawing is for shading purposes only and does not form part of the trademark.

Un rapport d’examen a été émis le 21 janvier 1999 dans lequel l’examinatrice a considéré la marque comme étant une marque de commerce à trois dimensions et qu’une preuve du caractère distinctif acquis devait être

fournie<sup>23</sup>. La marque a été abandonnée le 12 octobre 2000 en raison du défaut de la requérante d'avoir produit une réponse au rapport d'examen.

Le 14 novembre 2002, le même propriétaire a produit une demande pour la marque **WAX SEAL (Distinguishing Guise)** sous le numéro 1,159,160 en liaison avec du whisky, telle que reproduite ci-dessous:



La demande d'enregistrement a été produite à titre de signe distinctif et donc il n'a pas eu de débat entre la requérante et le registraire sur l'aspect «partie intégrante». Il est intéressant de noter qu'aucune description du signe distinctif n'est fournie bien qu'il s'agisse d'une demande de marque produite à titre de signe distinctif<sup>24</sup>. Les dessins ci-haut semble laisser peu de doute que l'élément revendiqué est un élément en relief et donc tridimensionnel<sup>25</sup>. Toutefois, rappelons-le que toute marque à trois dimensions n'est pas nécessairement traitée comme un signe distinctif. Par ailleurs, c'est une consultation du dossier de poursuite qui nous permet de déterminer que l'élément revendiqué est un goulot recouvert de cire. Un rapport d'examen a

<sup>23</sup> Le paragraphe 2 du rapport d'examen se lit comme suit: « The subject mark appears to be a three dimensional shaping of the covering of the caps that can only be registered as a distinguishing guise, upon evidence of acquired distinctiveness ». Par ailleurs, l'examinatrice a également soulevé une objection quant à la multiplicité des marques en vertu de l'article 24 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*: « Furthermore, as the wax-like coating is in a freeform, irregular pattern, no two marks would be the same. It therefore appears that the applicant is applying for a multiplicity of marks which is contrary to Rule 24 of the Trade-Marks Regulations. ».

<sup>24</sup> À cet égard, le *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2ième éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.2.6. prévoit ce qui suit: « Si la représentation des marchandises ou de leurs contenants ne fait pas partie de la marque, elle ne devrait pas figurer ou, si elle est montrée, elle devrait être représentée en lignes pointillées seulement. La demande doit aussi inclure une déclaration stipulant que la représentation des marchandises ou du contenant ne fait pas partie de la marque de commerce ainsi qu'un énoncé précisant en quoi consiste la marque. ».

<sup>25</sup> Est-ce que la marque WAX SEAL Design est un signe distinctif au sens de la LMC ? Dans la mesure où la cire est attachée au goulot de la bouteille, n'est-il pas inconcevable d'argumenter qu'il ne s'agit pas d'un signe distinctif car ne faisant pas partie intégrante de la bouteille?

été émis le 8 octobre 2003 dans lequel l'examineur demande à ce que soit produite une preuve du caractère distinctif de la marque de commerce<sup>26</sup>. Le 29 décembre 2004, un deuxième rapport d'examen est émis dans lequel le même examinateur se déclare non satisfait de la preuve soumise et sollicite des renseignements supplémentaires. Cette demande est toujours en instance<sup>27</sup>.

À titre d'une troisième illustration, la marque **SMIRNOFF Bottle/Colour Label Design (Red/Silver)** sous le numéro 1,163,086 a été produite le 2 décembre 2002 par Diageo North America, Inc. en liaison avec de la vodka:



MARK TYPE: Design mark

COLOUR CLAIM: Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

DESCRIPTION<sup>28</sup>: The trade-mark is the combination of elements of cap, embossing, and labels applied to the bottle. The particular features covered by this trade-mark are the red cap, certain embossing on the bottle, and label designs, as more fully described below. The background colour of the bottle cap is red, and the SMIRNOFF and EAGLE design appearing on the cap is in silver. Any other wording appearing on the cap is not considered to be part of the trade-mark. The words engraved on the bottle beneath the cap are in Cyrillic lettering, and translate as SMIRNOVSKAYA VODKA. Below such words is a banner and crest label design. The background to the banner is red, the word SMIRNOFF is white, and outlined in black. The crest underneath the banner is outlined in silver, with a predominantly red background. Within the crest are three interlocking circles, each with silver as the background. The circles on the left and the right display black double-headed eagles. The circle in the middle displays a black coat of arms. The word PREMIUM TRIPLE DISTILLED VODKA appears in white letters. Underneath those words is a "shadowed red" double-headed EAGLE design and NO. 21 is in silver. None of the remaining words shown in the

<sup>26</sup> Par ailleurs, la question de la multiplicité des marques est également soulevée au paragraphe 5 du rapport d'examen : « Lastly, applicant is required, pursuant to Rule 24 of the *Trade-marks Regulations*, to amend the application to include a statement to the effect that the drawing depicts three aspects of the same mark. ».

<sup>27</sup> Depuis la remise de cet article à l'éditeur, l'auteure remarque que cette marque fut approuvée pour publication le 31 mai 2007 et qu'une restriction territoriale pour les provinces d'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario est inscrite.

label form part of the trade-mark. Embossed on the bottle, underneath the banner and crest design is a double-headed EAGLE design. At the bottom of the bottle is a red label design, which is red, which displays the word SMIRNOFF in silver letters, and also displays a circular design containing the Roman numeral III over X in silver, and two concentric circles in silver, within which are written the words TRIPLE DISTILLED PREMIUM VODKA. None of the other words on this bottom label form part of the trade-mark.

DISCLAIMER: The right to the exclusive use of all reading material shown in the drawing but for the words SMIRNOFF, the Cyrillic letters which translate as SMIRNOVSKAYA and NO. 21 is disclaimed apart from the trade-mark.

TRADE-MARK EXCLUSION: The shape of the bottle is not claimed as a feature of the trade-mark, and is shown in dotted outline.

Cette demande a fait l'objet de plusieurs rapports d'examen. Dans celui du 13 juillet 2004, l'examineur demande à la requérante de clarifier ce qu'elle revendique et que s'il s'agit, entre autres, d'éléments embossés, la marque serait alors considérée comme un signe distinctif. Il importe de souligner que la description de la marque fournie par la requérante lors de cette objection se lisait comme suit:

Colour is claimed as a feature of the mark. The shape of the bottle is not claimed as a feature of the mark. The background colour of the bottle cap is red, with all the writing and the SMIRNOFF Eagle Design in silver. The words engraved on the bottle beneath the cap are in Cyrillic lettering, and translate as SMIRNOVSKAYA VODKA. The SMIRNOFF & Crest design in the middle of the bottle is outlined in silver. The background to the word SMIRNOFF is red, and the letters for SMIRNOFF are in white, outlined in black. The EAGLE Design under the lettering is red; the interlocking circles are silver, with black "double-headed eagles" on either side of a black coat of arms. NO 21 is in silver. All other words on the label, and the words PREMIUM TRIPLE DISTILLED VODKA are in white. The label at the bottom of the bottle is red, with all other elements in the label in silver.

---

<sup>28</sup> À noter que cette description ne fut pas celle à l'origine du dépôt mais elle est le résultat d'une série d'amendements postérieurs au dépôt initial.

D'autres amendements à la description de la marque ont amené à la toute première description ci-haut mentionnée, qui est la plus récente description au dossier. Un rapport d'examen a été émis le 6 mars 2007 en relation avec cette plus récente description. L'examineur est d'avis que la marque est un signe distinctif en raison des éléments engravés.

Comme prochaine illustration, la marque de commerce **Twist Bottle Design** sous le numéro 1,215,190 a été produite le 29 avril 2004 par Diageo North America, Inc., en liaison avec des breuvages alcoolisés:



Mark type: Design mark

Description: The mark consists of a distinctive configuration of indentations in a bottle that create a corkscrewed impression. The dotted lines in the drawing are not a feature of the trade mark, but instead, show the general position of the claimed features in relation to the bottles containing the goods.

Un rapport d'examen a été émis le 14 septembre 2004 dans lequel l'examineur est d'avis que la marque est un signe distinctif et ne pourrait être enregistrée dans la mesure où elle a été produite sur une base d'emploi projeté. La requérante argumente qu'il ne s'agit pas d'un signe distinctif mais l'examineur maintient son objection dans un rapport d'examen émis le 23 février 2005 : « In the present case, the three-dimensional twist pattern is integral to the bottle (i.e. it is not an aftermarket item, it is a portion of a single mold, and it cannot (be) removed from the bottle after purchase. » La requérante argumente davantage que la marque est une marque de commerce tridimensionnelle « ordinaire » plutôt qu'un signe distinctif mais l'examineur maintient son objection dans son rapport d'examen du 5 février 2007.

Sur la base du traitement accordé aux demandes ci-haut mentionnées par le Bureau des marques de commerce, les lignes directrices à dégager nous paraissent être les suivantes : la marque est une partie intégrante de la bouteille dans les cas où elle est *embossée* ou *incrustée* sur la bouteille de sorte qu'elle fera partie du façonnement de la bouteille. En pareil cas, la marque ne peut être dissociée de la bouteille en ce sens que sans la bouteille, la marque ne peut exister. Dans le cas contraire, si la marque tridimensionnelle revendiquée est *attachée* à la bouteille et par exemple, peut être détachée de celle-ci après achat, elle ne sera pas qualifiée comme un signe distinctif et donc enregistrable à titre de marque de commerce « ordinaire ». Alors, un sceau de cire apposée sur une bouteille ne serait pas être considéré, selon toute vraisemblance, comme un signe

distinctif mais plutôt comme une marque de commerce tridimensionnelle « ordinaire ».

En appliquant ces principes à quelques enregistrements de marques de commerce « ordinaires » obtenus dans le passé, il est permis de croire que les enregistrements suivants ne seraient aujourd'hui permis qu'en tant que signes distinctifs:

### A BOTTLE GET-UP COMPRISING A RED STOPPER ... ETC. (LCD49920)



MARK-TYPE: design mark

TRADE-MARK DESCRIPTION A bottle get-up comprising a red stopper, a diagonally disposed neck label, an arcuate shoulder label bearing the representation of a coat-of-arms, a tartan ribbon or band extending between the two labels and a main rectangular label in the center of which appears a horizontal panel, the central portion of which *bulges outwardly*, all three labels bearing reading matter. (Les italiques sont nôtres)

### NOCINO & DESIGN (LMC 274,125)



MARK-TYPE: design mark

TRADE-MARK DESCRIPTION: The representation of the bottle does not form part of the trade mark.

DISCLAIMER: The right to the exclusive use of all reading matter except the words NOCINO and BENVENUTI is disclaimed apart from the trade-mark.

### DESSIN D'UNE BOUTEILLE (LMC 528,874)



MARK-TYPE: design mark

TRADE-MARK DESCRIPTION: La marque consiste en la position inhabituelle de l'expression *Mis en bouteille à la propriété* qui *apparaît d'ailleurs en relief*, ainsi que sur l'élément figuratif et plus généralement sur la combinaison et la disposition de l'élément figuratif de l'expression *Mis en bouteille à la propriété* et de l'étiquette.

TRADE-MARK EXCLUSION: La représentation de la forme de la bouteille en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce. (Les italiques sont nôtres)

### 3.3 Les exigences en vertu de l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*

Pour obtenir l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle qualifiée de signe distinctif, il faudra prouver au registraire que le signe a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif au moment de la production de la demande<sup>29</sup> et que cet emploi ne sera pas de nature à restreindre le commerce<sup>30</sup>. Bref, il incombe au requérant de remplir les exigences statutaires imposées par l'article 13 de la LMC, qui d'ailleurs ne sont pas légères.

Ceci pourrait expliquer en partie le fait que la vaste majorité des enregistrements sur le registre dans le domaine des brevages alcoolisés portent sur l'étiquetage des bouteilles plutôt que sur leurs formes<sup>31</sup>. Quant à la forme des bouteilles, un relevé informatique du registre des marques effectué en janvier 2007 laissait voir que parmi les demandes de signes distinctifs examinées sous l'avis de pratique du Bureau des marques sur les marques à trois dimensions, sept marques étaient enregistrées, deux publiées et une faisait l'objet d'une opposition<sup>32</sup>. Avant l'avis, le registre comptait dix-sept enregistrements<sup>33</sup>. Quant aux signes distinctifs qui étaient en instance, le registre comptait dix demandes d'enregistrement<sup>34</sup>.

#### 3.3.1 Preuve du caractère distinctif acquis par le signe distinctif

La première condition à l'enregistrement imposée par l'article 13 requiert la preuve d'un caractère distinctif. L'avis de pratique sur les marques à trois dimensions énonce ce qui suit:

Le fardeau qui incombe au requérant de démontrer qu'un signe distinctif est devenu distinctif par rapport à une marchandise ou un service particulier est un fardeau dont il est difficile de s'acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction décorative ou utilitaire certaine. (Voir *Calumet Manufacturing v. Mennen*)

---

<sup>29</sup> L'alinéa 13(1) a) de la LMC.

<sup>30</sup> L'alinéa 13(1) b) de la LMC.

<sup>31</sup> À titre illustratif seulement, voir les Annexes E et F qui contiennent 40 telles marques.

<sup>32</sup> Voir l'Annexe A.

<sup>33</sup> Voir l'Annexe B.

<sup>34</sup> Voir l'Annexe C.

(1989), 27 C.P.R. (3d) 467 à 472 et *Parke Davis v. Empire Laboratories* (1963) 41 C.P.R. 121 à 145). ».

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que le signe distinctif a été utilisé au point d'être devenu distinctif. Le fardeau qui incombe au requérant de démontrer qu'un signe distinctif est devenu distinctif par rapport à une marchandise ou un service particulier est un fardeau dont il est difficile de s'acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction décorative ou utilitaire certaine. (Voir *Calumet Manufacturing v. Mennen* (1989), 27 C.P.R. (3d) 467 à 472 et *Parke Davis v. Empire Laboratories* (1963) 41 C.P.R. 121 à 145).

La preuve qui sera jugée suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis dépendra dans une forte mesure des circonstances de chaque cas. En général, il ne suffira pas de simplement fournir une preuve concernant la vente et l'annonce des marchandises au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui présente un caractère distinctif inhérent marqué, il pourrait être suffisant de fournir une preuve d'un chiffre d'affaires considérable et de montants importants consacrés à la publicité (avec des spécimens démontrant comment le signe a été employé et annoncé); il faudrait aussi prouver qu'aucun autre commerçant n'utilise la même marque ou une marque semblable au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les marchandises ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. A cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n'est pas nécessaire que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinctif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'un pourcentage considérable d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive. En conséquence, la preuve soumise en vue de démontrer le caractère distinctif acquis doit indiquer clairement dans quelles régions territoriales au Canada le signe distinctif a acquis un caractère distinctif. »<sup>35</sup>

Or, il n'y a pas de formule magique combinant les années d'exploitation d'une marque avec les chiffres de ventes qui fera en sorte qu'un requérant rencontrera son fardeau de preuve. Une révision des signes distinctifs enregistrés ou admis à l'enregistrement pour des bouteilles contenant des boissons alcoolisées démontre que le nombre d'années entre le dépôt de la marque et son emploi au Canada varie énormément, soit entre 4 années<sup>36</sup> et 87 années<sup>37</sup>. Or, il s'agit d'une évaluation qui s'effectue selon les circonstances de chaque cas et le registraire possède toute discrétion pour déterminer si la preuve soumise par la partie requérante est suffisante.

Quant à la jurisprudence se rapportant à l'enregistrabilité à titre de signe distinctif d'une bouteille contenant des breuvages alcoolisés, elle ne nous aide pas davantage. À notre connaissance, la seule décision rapportée où la Cour a eu à se pencher sur cette question est celle de la Cour fédérale dans *Dumont Vins & Spiritueux c. Canadian Wine Institute*.<sup>38</sup> La Cour a été saisie d'un appel d'une décision du registraire ayant rejeté la demande d'enregistrement du 16 février 1989, restreint à la province de Québec, pour un signe distinctif, soit une bouteille de vin de couleur blanche<sup>39</sup>.

---

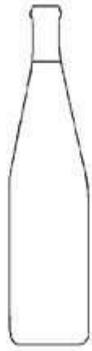
<sup>35</sup> Voir également *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2ième éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §11.7.6.3 et au IV.10 quant à la preuve requise.

<sup>36</sup> BOTTLE DESIGN (TMA 192755) produite le 29 décembre 1970 sur une base d'emploi au Canada depuis aussi tôt que octobre 1966, présentement au nom de Diageo North America, Inc.

<sup>37</sup> BENEDICTINE & DESSIN (TMA 139244) produite le 1 juin 1957 sur une base d'emploi au Canada depuis aussi tôt que 23 octobre 1878, présentement au nom de Benedictine Distillerie de la liqueur de l'ancienne Abbaye de Fecamp.

<sup>38</sup> (2001), 15 C.P.R. (4th) 244 (C.F.).

<sup>39</sup> BOUTEILLE & dessin (TMO 625641 maintenant enregistrement TMA 556194).



Sur la base de la preuve soumise devant la Commission des oppositions ainsi que la Cour fédérale, cette dernière a conclu que Dumont avait démontré le caractère distinctif acquis de la marque et a ordonné l'enregistrement de celle-ci<sup>40</sup>:

(41) Dumont's evidence also shows that since 1984 it has been continuously using the same opaque white wine bottle of the Hoch (Alsace) type to market its L'OISEAU BLEU wine. The number of bottles sold by Dumont as of the date of the application for registration exceeded four million per year. In 1996, more than ten million bottles were sold. The experts' survey clearly shows that consumers make the connection between the opaque white bottle of the Hoch (Alsace) type and the L'OISEAU BLEU product.

(42) Therefore, in light of the uncontradicted evidence in the record, it appears that at the time of the application for registration, five years after its introduction on the market, the opaque white wine bottle of the Hoch (Alsace) type had acquired a second meaning in the mind of the Quebec consumer, namely, that it was automatically associated with the applicant's product, L'OISEAU BLEU. ( pp 254-255)

### 3.3.2 Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

La deuxième condition imposée par l'article 13 porte sur l'effet du monopole conféré par l'enregistrement sur le développement d'un art ou d'une industrie. De façon générale, il s'agit d'un critère peu adressé par la

---

<sup>40</sup> Contrairement à l'affaire *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.* (BOUTEILLE DE TYPE HOCK BLACHE OPAQUE) (1990), (1990) R.J.Q. 556 (C.S.Q.), désistement d'appel 500-09-000138-909 produit le 1990-07-04, où le juge Forget n'a pas été convaincu, dans le cadre d'une action en passing off, que Dumont avait établi l'existence d'un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche pour la vente de vin.

jurisprudence<sup>41</sup> et encore moins dans le domaine des breuvages alcoolisés. Dans l'affaire *Dumont Vins & Spiritueux c. Canadian Wine Institute et al.*<sup>42</sup> discuté ci-haut, la Cour ne fait qu'une référence passagère à cet élément, vraisemblablement puisque les parties avaient présenté peu de preuve à ce sujet :

(43) Paragraph 13(1)(b) of the Act provides that the mark is registrable if it is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry. The parties have not presented much evidence on this issue. However, the monopoly requested by Dumont concerns only Quebec territory. This monopoly is granted only for the use of an opaque white bottle of the Hoch (Alsace) type. There is no evidence that the registration of this trade-mark would unduly limit the wine marketing industry. Dumont was the first to use an opaque white bottle of the Hoch (Alsace) type to bottle its wine. It was an innovation in that business, where the bottles are generally dark: black, dark green or amber. (p.255)

Cette deuxième condition rejoint l'aspect de la fonctionnalité d'une marque. Le caractère fonctionnel d'une marque peut être soulevé comme obstacle à l'enregistrement au stade de l'examen tout comme à l'étape de l'opposition par des tiers, bien qu'il s'agisse d'un élément plus facilement abordé dans ce dernier cas ou dans le contexte d'un litige devant les tribunaux judiciaires<sup>43</sup>.

Malgré la pauvreté de jurisprudence canadienne sur ce deuxième critère, nous nous permettons de formuler les commentaires suivants en ce qui concerne le cas particulier des bouteilles. Un objet est habituellement utilitaire et donc il ne faut pas se demander si la bouteille en tant que telle est fonctionnel mais bien plutôt si les caractéristiques qui sont revendiquées à titre de marque de commerce le sont. Une bouteille est généralement destinée à contenir un liquide : c'est donc un objet utilitaire; par contre, la forme que peut prendre cette bouteille peut varier. Dans ces circonstances, il faudra se

---

<sup>41</sup> Dans l'affaire *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, (1995) 64 C.P.R.(3d)467 (C.A.F.) (permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, (1996) 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.)), un signe distinctif était en jeu mais la Cour d'appel fournit peu de renseignements sur la portée et la nature des restrictions prévues à l'article 13 de la LMC. Toutefois, voir *WCC Containers Sales Ltd. et al. c. Haul-All Equipment Ltd.*, (2003) 28 C.P.R. (4th) 175 (C.F.), j.Kelen à la page 196-197 sur cette question particulière.

<sup>42</sup> (2001), 15 C.P.R. (4th) 244 (C.F.).

<sup>43</sup> Par exemple, dans le cadre d'une action en radiation judiciaire d'une marque de commerce enregistrée: *WCC Containers Sales Ltd. et al. c. Haul-All Equipment Ltd.*, (2003) 28 C.P.R. (4th) 175 (C.F.), j.Kelen.

demander si ce qu'on veut protéger est utilitaire ou non. Par exemple, la couleur ambrée pour une bouteille de bière ne le serait normalement pas parce que cette couleur a une fonction, celle d'empêcher la lumière d'altérer le goût de la bière<sup>44</sup>.

### 3.4 Demandes fondées sur l'enregistrement à l'étranger

Même si une marque tridimensionnelle a été dûment enregistrée dans une juridiction étrangère, cet enregistrement ne pourrait pas servir de fondement pour une marque tridimensionnelle au Canada qui n'est pas encore employée. En effet, les exigences mentionnées au paragraphe 31(2) de la LMC ne pourront s'appliquer à l'enregistrement d'une bouteille à titre de signe distinctif, car tel que déjà discuté, ce dernier doit nécessairement avoir acquis un caractère distinctif à la date de production de sa demande d'enregistrement. Dans de tels cas, il faut alors se référer à l'article 32 de la LMC.

## 4. La marque de commerce tridimensionnelle peu ou pas employée : autres types de dépôt à envisager

Dans les cas où la marque se qualifie de signe distinctif mais elle n'est par ailleurs peu ou pas employée au Canada, elle ne pourrait être enregistré en tant que signe, faute de pouvoir établir son caractère distinctif acquis. Toutefois, il y a d'autres moyens de contourner cette difficulté et de protéger soit directement ou indirectement, une marque de commerce **tridimensionnelle**.

---

<sup>44</sup>Évitant ainsi le «skunky flavour» qui dégoûte le vrai consommateur de bière ! Voir *Brewers Association of Canada c. Registrar of Trade-marks*, (1978) 42 C.P.R. (2d) 93 (C.F.), j.Cattanach à la page 100: «The other point of objection concerns the amber colour. The material on file shows this to be a functional or utilitarian feature which may not be registrable: see *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.* (1964), 45 D.L.R. (2d) 97, 43 C.P.R. 1, (1964) S.C.R. 351. Again, before advertising the application, it will be open to the Registrar to raise and deal with any objection he may see fit to raise with respect to that feature, as well as any other objections that it appears to him ought to be raised at this stage, other than that as to whether the subject-matter is a mark within the meaning of the definition of "certification mark", after affording the appellant an opportunity under s-s. 36(2) to answer them. The appeal will be allowed and the matter will be referred back to the Registrar to deal with the application in accordance with these reasons.»; inf. (1982), 62 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.), mais sur la question de la couleur ambrée n'est pas traitée.

## 4.1 L'enregistrement d'un dessin industriel

La *Loi sur les dessins industriels*<sup>45</sup> permet d'enregistrer les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche sa configuration, les motifs d'ornementation ou autres éléments décoratifs<sup>46</sup>, dans la mesure où l'un ou plusieurs de ces éléments contribuent à en rehausser l'aspect esthétique. Cet enregistrement n'est toutefois valable que pour une période de cinq (5) ans, renouvelable pour cinq années additionnelles<sup>47</sup>.

Cependant, aucune des caractéristiques résultant uniquement d'une fonction utilitaire se rapportant à un objet utilitaire, non plus que les méthodes ou principes de réalisation d'un tel objet ne peuvent bénéficier de quelque protection, en regard de cette loi<sup>48</sup>. Autrement dit, seul l'aspect esthétique ou «visuel» original du produit peut être protégé. Par ailleurs, pour qu'un tel enregistrement soit valide, le dessin ne doit pas avoir été divulguée ou publiée plus d'un an au Canada ou ailleurs dans le monde avant le dépôt de la demande<sup>49</sup>. Au cas contraire, il y a un empêchement statutaire d'obtenir un tel enregistrement.

L'on conçoit dès lors que les bouteilles contenant des breuvages alcoolisés puissent être également considérées sous l'angle du dessin industriel. Il y aurait donc lieu de s'interroger également sur la portée du régime de protection des marques de commerce et son chevauchement avec le

---

<sup>45</sup> *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-19. Pour une analyse du chevauchement entre la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur le droit d'auteur*, et la *Loi sur les dessins industriels*. Voir Mary CARDILLO, «Distinguishing Guise Trade-marks and Their Relationship to Copyright and Industrial Design», (1989) 6 *C.I.P.R.* 14. Voir également l'affaire *WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.*, (2003) 28 *C.P.R.* (4th) 175 (C.F.), j.Kelen à la page 197 et ss., inf. sur un autre point (14 avril 2004), non reportée, (C.A.F.), quant à l'invalidation d'un enregistrement d'un signe distinctif en raison d'un enregistrement antérieur pour le même signe en tant que dessin industriel.

<sup>46</sup> Article 2 de la *Loi sur les dessins industriels*.

<sup>47</sup> Article 10 de la *Loi sur les dessins industriels* et l'article 18 du *Règlement sur les dessins industriels*.

<sup>48</sup> Article 5.1 de la *Loi sur les dessins industriels*.

<sup>49</sup> Paragraphe 6(3) de la *Loi sur les dessins industriels*.

régime de protection des dessins industriels<sup>50</sup>. Toutefois, cette discussion déborde le cadre du présent article<sup>51</sup>.

#### **4.2 L'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle d'un objet tridimensionnelle**

Un requérant peut envisager de produire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle, à savoir un dessin d'une bouteille. Afin d'illustrer nos propos, nous nous référons aux enregistrements reproduits en annexe<sup>52</sup>. Toutefois, cette option est à éviter dans les cas où il n'y aura pas d'emploi du «dessin» de la bouteille.

#### **4.3 L'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle apposée sur un objet en trois dimensions**

Qu'en est-il des cas de marques de commerce bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions ? Dans le cas des bouteilles contenant des breuvages alcoolisés, il pourrait s'agir d'étiquettes. Cependant, encore faut-il déterminer ce en quoi consiste vraiment la marque et l'importance de son positionnement sur la bouteille. Si on ne cherche pas à revendiquer la forme de la bouteille ou que les exigences statutaires ne permettent pas son dépôt à titre de signe distinctif, il y aura lieu d'envisager le dépôt d'une marque de commerce «ordinaire» pour l'étiquette apposée sur la bouteille<sup>53</sup>. En effet, un relevé informatique du registre des marques effectué en janvier 2007 laissait voir qu'il y a de nombreux exemples de marques de commerce enregistrées pour des marques bidimensionnelles apposées sur des bouteilles pour des breuvages alcoolisés<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Pour une analyse du chevauchement entre la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur le droit d'auteur*, et la *Loi sur les dessins industriels*, voir Mary CARDILLO, «Distinguishing Guise Trade-marks and Their Relationship to Copyright and Industrial Design», (1989) 6 *C.I.P.R.* 14.

<sup>51</sup> Voir Emmanuel Manolakis et Patrick Naccache, «La protection de la bouteille par l'entremise des brevets et dessins industriels», 19-2 *CPI*.

<sup>52</sup> Voir l'Annexe D.

<sup>53</sup> À rappeler que la présence d'une étiquette n'empêche pas l'acquisition d'un caractère distinctif pour le contenant, telle une bouteille: *Source Perrier(Société Anonyme) c. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 *C.P.R.* (2d) 116 (C.F.). D'ailleurs, tel que déjà vu précédemment, multiples sont les exemples de signes distinctifs pour des bouteilles, dont l'étiquette fait partie des revendications.

<sup>54</sup> Voir Annexes E et F.

Quant aux conditions de forme relatives au dépôt d'une telle marque, un dessin devra être fourni. Ce dessin devra représenter la marque de commerce et non la marque apposée sur la bouteille. Le cas échéant, pour mieux décrire la marque de commerce, la demande pourra être accompagnée d'un dessin montrant comment la marque est apposée. Ce dessin devra cependant répondre aux exigences du Bureau des marques<sup>55</sup>, savoir :

- le contour de la bouteille doit être représentée en pointillées;
- la demande doit comporter une description de la marque indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle;
- la description de la marque doit bien préciser que la bouteille qui est montrée en pointillées dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Ces conditions de forme n'empêchent pas le Bureau des marques de vérifier le caractère uniquement fonctionnel ou décoratif de la marque de commerce dont on demande l'enregistrement. Par ailleurs, dans les cas où il n'est pas possible de représenter la marque en deux dimensions, le Bureau des marques considèrera qu'il s'agit d'une marque à trois dimensions.

#### 4.4 Le cas particulier des couleurs

Qu'il s'agisse d'une couleur appliquée sur toute la surface visible d'une bouteille ou des couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions apposés à un endroit particulier sur une bouteille, un positionnement de couleurs (ou couleurs) sur un produit pourrait faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque de commerce «ordinaire»<sup>56</sup>. Toutefois, encore faut-il que la couleur ne fasse pas partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer dont l'apparence est employée afin de distinguer les bouteilles d'une personne de celles des autres.

---

<sup>55</sup> Voir l'avis de pratique du Bureau des marques de commerce sur les marques à trois dimensions ainsi que le *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2<sup>ième</sup> éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.2.4 quant à la représentation des marchandises par dessin en lignes pointillées.

<sup>56</sup> Voir *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2<sup>ième</sup> éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.2.1 sous la rubrique «Couleur».

L'avis de pratique sur les marques à trois dimensions prévoit que dans les cas suivants, la marque de commerce n'est pas considérée comme un signe distinctif:

- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions (Voir *Smith, Kline & French v. Registrar*, (1987) 2 C.F 633).
- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.
- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.

Dans ces cas là, les demandes d'enregistrement doivent contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l'objet en pointillé, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet montré dans le dessin. De surcroît, la description et le dessin doivent par eux-mêmes clairement définir en quoi consiste la marque de commerce. Le registre des marques de commerce n'est pas dépourvu de marques de commerce de ce genre<sup>57</sup>.

## 5. Protection par l'emploi: l'habillement distinctif

### 5.1 Principes généraux

En raison des présomptions favorables accordées au titulaire d'une marque de commerce enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* qui lui permettent de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation, il demeure avantageux de tenter d'obtenir l'enregistrement d'un signe distinctif<sup>58</sup>. Toutefois, en l'absence d'une protection statutaire<sup>59</sup>,

---

<sup>57</sup> À titre illustratif, voir l'Annexe G.

<sup>58</sup> Par exemple, dans une action en contrefaçon, le titulaire d'un signe enregistré n'a pas à prouver le caractère distinctif de l'habillement.

<sup>59</sup> Pour une illustration des difficultés associées à l'obtention d'une protection sur un habillement distinctif à titre de marque de commerce, sans le bénéfice d'un enregistrement (en occurrence une bouteille de vin), voir l'affaire *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.* (BOUTEILLE DE TYPE HOCK BLACHE OPAQUE) (1990), (1990) R.J.Q. 556 (C.S.Q.) discutée ci-dessous. Voir aussi *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*(2005), 43 C.P.R. (4th) 385 (C.S.C.), j. Lebel.

l'apparence extérieure d'un produit peut être protégée contre les tentatives de substitutions au titre de la concurrence déloyale et de la tromperie commerciale, communément appelée le délit de « *passing off* », en autant que le public identifie l'apparence au produit émanant d'une source particulière<sup>60</sup> plutôt qu'au produit lui-même. Au Québec<sup>61</sup>, le concept de signe distinctif est également traité dans la jurisprudence sous l'angle du régime de la responsabilité civile délictuelle<sup>62</sup>.

La protection de l'habillage par le biais de son emploi se distingue de la protection accordée au moyen d'une loi privative, telle la *Loi sur les marques de commerce* ou la *Loi sur les dessins industriels*. Fondamentalement, la différence réside dans l'objet de la protection: il ne s'agit pas de protéger un droit de propriété dans l'habillage (la marque, le dessin), mais plutôt un droit de propriété dans l'achalandage du produit, d'où l'importance que revêt l'étendue de l'emploi de l'habillage.

---

<sup>60</sup> *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.* (pour un «desk office tray») (1979), 46 C.P.R. (2d) 191, (H.C. Ont.); conf. (1980), 47 C.P.R. (2d) 119 (C.A. Ont.); conf. (1982), 64 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.): «In an appearance» or get-up case, it is not enough simply to say that the former is very much like the latter. It must be established that consumers have, by reason of the appearance of the goods of the plaintiff, come to regard them as having one trade source or provenance, whether manufacturing or marketing, though it matters not that they have no idea at all of the identity of that source or provenance.”, j. Estey à la p.7, reprenant un extrait de la décision rendue dans l'affaire *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, (1973) R.P.C. 473 at p. 482. Voir également Louis CARBONNEAU «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle», dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1995), Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 1995), aux pages 239-292. Voir aussi généralement R. Scott JOLLIFFE, «The Common Law Doctrine of Passing OFF», dans *Trademarks Law of Canada*, collection Henderson (Toronto, Carswell, 1993), au chapitre 8 et Christopher WADLOW, *The Law of Passing-off*, 2<sup>ième</sup> éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), au chapitre 6 et entre autres, HUGHES, Roger T. *Hughes on Trade-marks*, Toronto, Butterworths, 1984, édition sur feuilles mobiles; GILL, Kelly A., JOLLIFFE, R. Scott, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto Carswell, 2002), édition sur feuilles mobiles.

<sup>61</sup> Pour une discussion sur les décisions émanant des tribunaux québécois (la Cour d'appel du Québec et la Cour supérieure du Québec) et de la Cour d'appel fédérale relativement à la tromperie commerciale, voir Alexandra Steele, «Tromperie commerciale et passing-off: développements récents», dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (2003), dans le cadre du Colloque organisée par le Service de formation permanente du Barreau du Québec. Pour une discussion sur la situation au Québec relativement aux signes distinctifs en générale, voir Louis CARBONNEAU «La protection de l'habillage distinctif des produits et services au Canada», (1995), 10 *C.I.P.R.* 553, p.570.

<sup>62</sup> Le recours en *passing off* trouve sa source statutaire à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que dans le droit commun de la responsabilité civile codifiée à l'article 1457 C.c.Q. pour les recours entrepris dans cette province.

## 5.2 Les décisions des tribunaux québécois

Il existe à notre connaissance qu'une décision rapportée ayant accueillie, sur le fond, une demande de protection en vertu du recours en *passing off* relativement à une bouteille pour des breuvages alcoolisés.

Dans l'affaire *Dumont*<sup>63</sup>, une action en injonction permanente a été logée devant la Cour supérieure du Québec. Le litige portait uniquement sur le contenant des bouteilles de vin. La demanderesse commercialisait du vin blanc offert dans une bouteille blanche opaque. La défenderesse avait lancé sur le marché un vin blanc vendu également dans une bouteille blanche opaque. Bien que les marques sur les étiquettes aient été différentes, la Cour a donné raison aux prétentions de la demanderesse à l'effet que la défenderesse commettait un délit de substitution («*passing-off*») à son égard en utilisant pour son vin une bouteille créant confusion avec la sienne.

Toutefois, il est intéressant de noter que la Cour a estimé que la demanderesse n'a pas réussi à établir une violation de sa marque de commerce non enregistrée<sup>64</sup>, n'étant pas convaincue qu'elle avait établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque de type Hock avec l'étiquette bleue<sup>65</sup>. À cet égard, la Cour s'est exprimée comme suit:

---

<sup>63</sup> *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.* (BOUEILLE DE TYPE HOCK BLACHE OPAQUE) (1990), (1990) R.J.Q. 556 (C.S.Q.), désistement d'appel 500-09-000138-909 produit le 1990-07-04.

<sup>64</sup> Dans le cadre de la détermination des droits des requérantes sous le critère «*apparence de droit*» dans une action en injonction interlocutoire provisoire, la Cour supérieure du Québec a renouvelé une ordonnance de sauvegarde en statuant qu'une bouteille de parfum de maison bénéficiait d'un achalandage qui lui est propre, constituant ainsi une marque de commerce en raison de certaines caractéristiques distinctives: *Lampe Berger Canada Inc., Produits Berger S.A.S. c. Scentier Inc ( Scentier Fragrance Lampes)*, (2006) QCCS 1403, Cour supérieure, 500-17-023413-043, 17 mars 2006, j.Hallée. Dans une action en injonction permanente portée devant cette même Cour quant au «*look et design*» d'un véhicule à trois roues vendu sous la marque T-Rex, le Tribunal a rejeté l'action en regard de la commercialisation trompeuse (*passing off*) et de la violation de la marque de commerce non enregistrée *T-Rex Véhicules Inc. c. 6155235 Canada Inc.* (2006), Cour supérieure, 350-17-000039-068, 15 décembre 2006, j.Viens.

<sup>65</sup> Au moment de la poursuite, la demanderesse n'avait pas de marque enregistrée pour cette bouteille, ni à titre de signe distinctif ni à titre de marque de commerce «*ordinaire*». Il importe de mentionner que depuis cette affaire, Vincor (Québec) Inc. est propriétaire d'un enregistrement (restreint à la province de Québec) pour une bouteille blanche et les parties hachurées de l'étiquette de couleur bleue en tant que signe distinctif (TMA 508,544), d'un enregistrement (restreint à la province de Québec) pour une bouteille blanche en tant que signe distinctif (TMA 556,194), ainsi que pour une marque de commerce ordinaire qui consiste

Au départ, la bouteille Hock (type Alsace) est d'usage courant. Il est vrai que Dumont semble être la seule productrice québécoise à avoir utilisée la bouteille Hock, blanche opaque, pour vendre un vin blanc léger, mais le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle doit pour autant bénéficier d'une exclusivité totale pour cette forme de bouteille ainsi peinte en blanc.<sup>66</sup>

### 5.3 Les décisions des autres tribunaux<sup>67</sup>

Il y a un petit corpus de jurisprudence dans le domaine des brevages alcoolisés, particulièrement la bière, se rapportant à la protection des emballages et ses étiquettes de ces produits et ce, par le biais du recours en *passing off*. Force est de constater que dans tous les cas, les actions revendiquant la protection d'un habillage distinctif ont été rejetées mais s'agissant d'actions en injonction interlocutoire, il n'y a pas eu de débat sur le fond quant à la présence ou non de droits sur l'habillage en question.

Dans l'affaire *Tartan Brewing Ltd. c. Carling Breweries (B.C.) Ltd.*<sup>68</sup>, dans le cadre d'une injonction permanente en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour suprême rejette l'action de la demanderesse qui revendique des droits dans l'habillage, soit les étiquettes et les emballages qui étaient associés à la vente de ses bières. Les étiquettes et emballages en cause sont reproduits ci-dessous :

---

en la couleur blanche appliquée sur la surface visible (sauf le goulot) d'une bouteille (TMA 574,078).

<sup>66</sup> *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, (1990) R.J.Q. 556 (C.S.Q.) à la p.564 (J. Forget).

<sup>67</sup> Quelques décisions de nos tribunaux ont donné effet à la protection du contenant d'un produit, en l'occurrence des bouteilles mais autres que pour des brevages alcoolisés: *Jay-Zee Food Products Inc c. HomeJuice Co. Ltd.* (1977), 32 C.P.R. (2d) 265 (H.C.Ont) («bottle with two handles at the neck resembling «ears»); *Source Perrier c. Canada Dry Ltd.* (BOUTEILLE INDIAN CLUB) (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 (H.C. d'Ont.). Par ailleurs, les cas de protection accordée pour des formes tridimensionnelles autres que des bouteilles sont nombreux. Par exemple et de façon non-exhaustive: *Iona Appliances Inc. c. Hoover Canada Inc.* (ASPIRATEUR VROOM BROOM) (1988), 32 C.P.R. (3d) 304 (H.C. Ont.); *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.* (BALAI À NEIGE SNOW TROOPER) (1990), 33 C.P.R. (3d) 219 (C. Ont. div. gén.); motifs additionnels à (1990), 33 C.P.R. (3d) 219-237, conf. (1994), 57 C.P.R. (3d) 474, (C.A. Ont.); (1995), 62 C.P.R.(3d) 247 (C. Ont. div. gén. - dommages); *Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) A.G. c. Hagemeyer Canada Inc.* (TABLETTE DE CHOCOLAT TOBLERONE) (1998), 78 C.P.R. (3d) 464 (C. d'O. div.gén.).

<sup>68</sup>(1969), 63 C.P.R. 190 (C.S.C.) infirmant (1968), 57 C.P.R. 64 (Cour d'Éch), le juge Gibson.



La Cour fournit peu de renseignements sur la portée et la nature des droits de la demanderesse dans l'habillage revendiqué et ses motifs sont brefs:

I do not see how it can be said that a purchaser of Pilsener beer would be deceived or confused or misled into believing that the appellant's PILCAN beer was the respondent's PIL beer. There is just no appreciable similarity in the labels or cartons that would cause or be likely to cause confusion. The respondent does not sell its Pilsener beer in cans. The appellant does not sell its Pilsener beer in bottles. The cartons are as unlike as two beer cartons can be, both in shape and colouring.<sup>69</sup>

Dans l'affaire *Molson Breweries c. Moosehead Breweries Ltd.*<sup>70</sup>, il s'agissait d'une action en injonction interlocutoire, en vertu de l'alinéa 7b) de la LMC, se rapportant aux étiquettes sur les bouteilles de bières et à leurs emballages<sup>71</sup>. En rejetant l'action, la Cour indique que la demanderesse n'a pas réussi à prouver le caractère distinctif de son habillage et qu'il n'y avait pas de risque de confusion :

And when looking at the merits of the case, I am not favourably disposed to the plaintiff's case. Using the test of first impression, which both counsel agree is the proper test for me to use here, and looking at the two get-ups, I do not find them confusing. There are substantial differences in the over-all impression which is given by looking at the two. Among other things, the name of the respective manufacturer is prominently displayed on each get-up. I am not satisfied that there is any likelihood or probability of serious confusion. There may be the odd soul who is misled, but that is not the test of whether there is a

<sup>69</sup> (1969), 63 C.P.R. 190 (C.S.C.), à la page 194.

<sup>70</sup>(1990), 31 C.P.R. (3d) 546 (C.F.), j. Strayer.

<sup>71</sup> La Cour fournit très peu de renseignements sur l'habillage revendiqué: «...to prevent defendant from using a certain get-up for the sale of its dry beer; a get-up which is used on its bottle and on its packaging;...» à la page 547.

reasonable probability of confusion in the minds of reasonable people.

Further, I think the plaintiff has so far failed to make out a case for confusion because it really has not shown that its get-up has acquired a distinctive character in the Maritime provinces. Certainly, it is true there have been certain Maritimers who have travelled and have seen it abroad; there may have been some advertising that has reached the Maritimes; we do not know to what extent that advertising has effectively conveyed to the viewers the precise get-up that we are talking about here. We have only the slightest evidence to go on as to the awareness of the average beer consumer in the Maritime provinces as to the get-up of Molson's dry beer.<sup>72</sup>

Dans l'affaire *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing*<sup>73</sup>, il s'agissait d'une action en injonction interlocutoire en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, se rapportant à l'apparence de la caisse et de la bouteille de bière. En raison de la nature de la procédure devant la Cour fédérale, elle ne pouvait se prononcer sur le fond quant à l'habillement distinctif revendiqué par la demanderesse<sup>74</sup>.

## 6. Conclusion

L'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques de commerce à trois dimensions fut le bienvenu afin de corriger certaines incohérences perçues dans le traitement des demandes d'enregistrement des marques tridimensionnelle mais il n'en demeure pas moins que la protection statutaire que le Canada accorde aux marques tridimensionnelles ne s'aligne pas avec celle d'autres juridictions plus permissives et ce, en raison des restrictions imposées par la *Loi sur les marques de commerce*.

---

<sup>72</sup> (1990), 31 C.P.R. (3d) 546 (C.F.), à la page 549.

<sup>73</sup>(1992), 44 C.P.R. (3d) 242 (C.F.P.I.), j. MacKay.

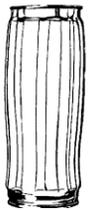
<sup>74</sup> «Loss of goodwill, of reputation, of distinctiveness may well constitute irreparable harm, if established at trial, warranting a permanent injunction. Yet all are dependent upon a determination that the trade mark claimed is a valid trade mark, in the sense that it is distinctive and representative of the Miller product in the Canadian market. That determination, with issues raised by the defendant, cannot be made at this interlocutory stage. » (1992), 44 C.P.R. (3d) 242 (C.F.P.I.) à la page 253.

Par ailleurs, bien qu'à défaut de protection statutaire les recours fondés sur l'emploi de la marque tridimensionnelle restent disponibles, un propriétaire de ce genre de marque risque d'éprouver beaucoup de difficulté à avoir gain de cause devant nos tribunaux. Sans un assouplissement sur la protection statutaire de ce type de marques, nous nous alignons à demeurer déconnectés de la réalité commerciale contemporaine remplie de plus en plus de nouvelles techniques d'identification de produits (incluant les boissons alcoolisées) qui mériteraient une protection en tant que marques de commerce tridimensionnelles.

## ANNEXE A

(Signes distinctifs enregistrés ou publiés après l'avis de pratique)

### Enregistrement LMC 665,609 du 2006-06-02 de SAPPORO 3-D Can Design



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Restrictions on use: Registration restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario and Quebec.

### Enregistrement LMC 583,937 du 2003-06-17 de Bottle Design



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Restrictions on use: Registration restricted to the provinces of Ontario, Québec and British Columbia.

### Enregistrement LMC 630,853 du 2005-01-24 de Bottle Design



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The distinguishing guise consists of the shape of a bottle, as shown in the attached drawings, in the colour transparent sapphire blue.



Colour claim: The distinguishing guise applied for is lined for the colour blue (transparent sapphire blue), and this colour is claimed as a feature of the mark.

### Enregistrement LMC 645,858 du 2005-08-17 de JÄGERMEISTER BOTTLE DESIGN



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

### Enregistrement LMC 587,646 du 2003-08-20 de Tanqueray Bottle Get-Up Design



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The three drawings are three perspectives of the same distinguishing guise.



### Enregistrement LMC 681,761 du 2007-02-16 de SLEEMAN BREWERY EST.1834 & Design



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The distinguishing guise is comprised of the appearance of the bottle which contains the wares and is comprised of the particular shape applied to a clear glass bottle, as shown in the above drawing. The distinguishing guise is a combination of this shape, the clear glass and the coloured neck label. The shading does not represent colour but is to show the clear glass bottle as three dimensional. The threaded top of the bottle shown in lines in the attached drawing is not claimed as a feature of the shape of the distinguishing guise. The particular features of shape are comprised of the bulging appearance of the bottle neck, of the bottle shoulder and the base of the body of the bottle. The shape which is claimed is more particularly described as follows: distinctive shape of clear glass bottle including the following raised characters "SLEEMAN BREWERY 1834 and Beaver Maple Leaf and Chevron Design" and its neck label which is shaded dark to indicate that it is coloured although no particular colour is claimed

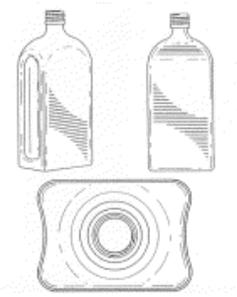
#### **Enregistrement LMC 682,782 du 2007-03-02 de TANQUERAY BOTTLE DESIGN**



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

**Demande TMO 1,226,128 du 2004-08-05 de Jägermeister bottle design, publiée le 2007-01-10**

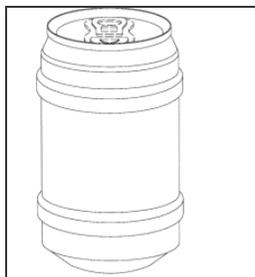


Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The drawing shows three aspects of the same distinguishing guise.

**Demande TMO 1,249,191 du 2005-03-02 de Keg Can Design (3D), publiée le 2005-07-20 et sous opposition**



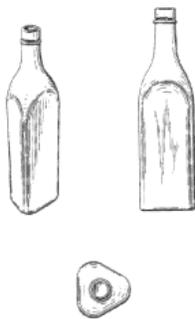
Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The mark consists of a three-dimensional representation of a miniature beer barrel.

Trade-mark exclusion: The portion shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark.

**Demande TMO 850586 du 1997-07-14 de TRIANGULAR BOTTLE SHAPE, publiée le 2007-02-21**



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The drawings depict three perspectives of the same mark.

**ANNEXE B**

(Signes distinctifs enregistrés (ou traités) avant l'avis de pratique)

**Enregistrement LMC 515,035 du 1999-08-24 de BOTTLE DESIGN**



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

### Enregistrement LMC 449,716 du 1995-11-10 de BOTTLES DESIGN



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

Colour claim: The distinguishing guise comprises the combination of the mode of packaging the ware in a container having a shape substantially as shown and having the appearance of a golden yellow matte colour on substantially the whole of the visible exterior surface of the container. The colour golden yellow matte is claimed as a feature of the distinguishing guise.

### Enregistrement LMC 449,975 du 1995-11-17 de BLACK MATTE & BOTTLE DESIGN



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

Colour claim: The distinguishing guise comprises the combination of the mode of packaging the ware in a container having a shape substantially as shown and having a black matte colour applied to substantially the whole of the visible exterior surface of the container. The colour black matte is claimed as a feature of the distinguishing guise.

### Enregistrement LMC 409,448 du 1993-03-12 de BOUTEILLE DESSIN



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

### Enregistrement LMC 556,194 du 2002-01-10 de BOUTEILLE DESSIN



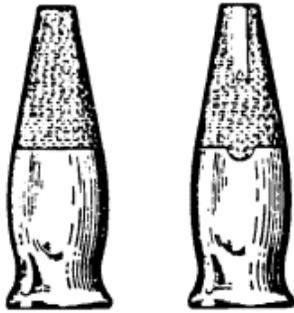
Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark  
Colour claim: La bouteille est de couleur blanche.  
Restrictions on use : Enregistrement restreint à la province de Québec.

### Enregistrement LMC 508,544 du 1999-02-25 de BOUTEILLE & DESSIN



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark  
Colour claim: La bouteille est de couleur blanche et les parties hachurées du dessin indiquent la couleur bleue. Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.  
Restrictions on use : Enregistrement restreint à la province de Québec.

### Enregistrement LMC 351,260 du 1989-02-10 de BOTTLES DESIGN



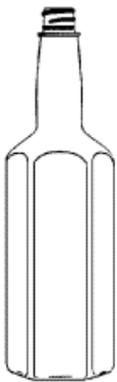
Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Colour claim: Drawing is lined for colour but colour is not claimed as a feature of the trade mark.

Restrictions on use: Restricted to the Provinces of Quebec, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Alberta, Ontario and Manitoba

### Enregistrement LMC 382,910 du 1991-04-12 de BOTTLE DESIGN



Class of the mark: Distinguishing guise

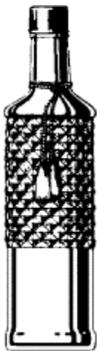
Mark type: Design mark

### Enregistrement LMC 339,184 du 1988-04-15 de BOTTLE DESIGN



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

**Enregistrement LMC 306,556 du 1985-09-06 de BOTTLE & DESIGN**

Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

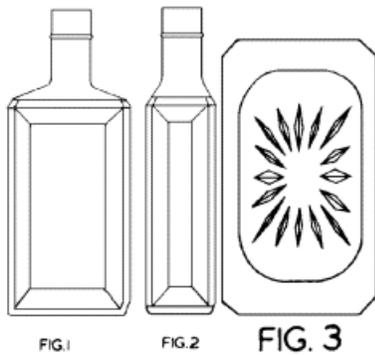
**Enregistrement LMC 377,902 du 1991-01-11 de DESSIN D'UNE BOUTEILLE**

Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

**Enregistrement LMC 299,694 du 1985-02-08 de BOTTLE DESIGN**

Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

**Enregistrement LMC 192,755 du 1973-07-27 de BOTTLE DESIGN**



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

### Enregistrement LMC 139,224 du 1965-02-19 de BENEDICTINE & DESSIN



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

Description: Ce signe consiste en une bouteille à liqueur caractérisée par son galbe particulier et les impressions suivantes dans le verre même de la bouteille: 1) l'inscription "BENEDICTINE" en relief et flanquée de deux croix, sur en coté de la panse; 2) un porte sceau en relief, en forme de croissant, sur le coté opposé de la panse; 3) les dimensions de la bouteille sont: diamètre de la base 3 pouces  $\frac{3}{4}$ ; diamètre de la panse 4 pouces  $\frac{3}{8}$ ; diamètre du goulot 1 pouce  $\frac{1}{16}$ ; hauteur 9 pouces  $\frac{1}{2}$ .

### Enregistrement LMC 111,887 du 1958-10-17 de BOTTLE DESIGN



Class of the mark: Distinguishing guise  
Mark type: Design mark

Description: A three-sided equilateral bottle having the sides concave and roughly oval, the longer dimension being in the vertical position.

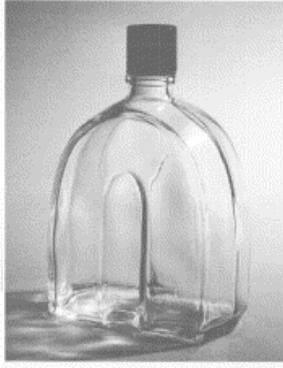
**Enregistrement LCD 49696 du 1953-09-16 de A LABEL OF DISTINCTIVE DESIGN AND ...TOP THEREOF**

Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: A label of distinctive design and colour arrangement having a central panel with its major axis vertically disposed; the said central panel is generally rectangular with an arcuate top; the background of the said central panel is yellow and is bordered in orange, the principal portions being enclosed within a distinctive arrangement of black and red lines; a design of a boar's head is enclosed within a circular device in the said central panel associated with flanking reading matter; reading matter is prominently displayed in red, shadowed letters bordered in black; a coat-of-arms appears in the upper arcuate portion of the said central panel; an orange rectangular section appears below the said central panel supported on a red band; a design of a juniper branch having blue berries and green leaves borders each side of the said central panel: An arcuate shoulder label is coloured yellow and has a red band thereon, reading matter in white appears on the red band and reading matter in red appears elsewhere on the shoulder label; a capsule is coloured yellow and has red reading matter on the top and on the side wall: The whole is combined with a transparent bottle generally rectangular in cross section but characterized with rounded side walls; a prominently rounded back wall and a substantially flat front wall; the shoulder of the said bottle turns abruptly inward to the upstanding neck portion; reading matter is embossed on the side walls and back wall of the bottle; the neck label is disposed on the shoulder portion of the bottle above the body label and the capsule is disposed on the neck of the bottle and across the top thereof.

**Enregistrement LCD 45258 du 1953-06-30 de A BOTTLE OF CONSIDERABLY GREATER WIDTH THAN... MEDIAL RIDGE**



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: A bottle of considerably greater width than thickness having flat front and back surfaces each characterized by a centrally disposed vertical flute extending upwardly from the base; each of the side surfaces being convexly curved from the base upwardly to the next portion; the said side surfaces being tapered to a vertically disposed medial ridge.

### ANNEXE C

(Signes distinctifs en instance)

**Demande TMO 1,285,135 du 2006-01-06 de PRISMATIC SHAPE DESIGN, a fait l'objet d'une recherche le 2006-08-17**



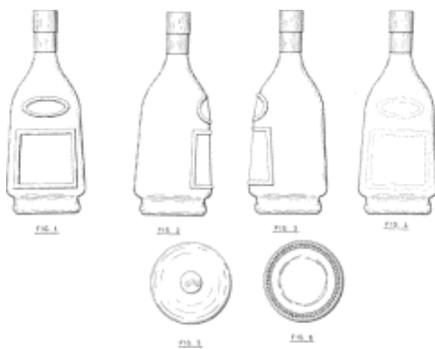
Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: The trade-mark is a distinguishing guise as depicted in the perspective, side, and top views above.

First use: used in Canada since at least as early as April 2003.

**Demande TMO 1,271,706 du 2005-09-13 de BOUTEILLE VSOP, a fait l'objet d'une recherche le 2006-02-07**



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Description: La figure 1 correspond à la face avant de la bouteille ; la figure 2 représente le profil droit de la bouteille ; la figure 3 représente le profil gauche de la bouteille ; la figure 4 correspond à la face arrière de la bouteille ; la figure 5 représente la bouteille vue du dessus ; la figure 6 représente la bouteille vue du dessous.

First Use: used in Canada since at least as early as December 30, 1989.

**Demande TMO 1,280,025 du 2005-11-18 de CHIVAS REGAL 12YO & Design, a fait l'objet d'une recherche le 2006-03-31**



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The front label: the background is gold with a large brown outline. The top and middle banners are light brown with gold outline with a red reverse side. The oval shape is light brown with gold outline. The swords are silver. The coat of arms is blue and red with cream leaves around it. The bottom banner is gold with a red reverse side. The back label: the background is gold with a large brown outline with a light brown banner with gold outline with a red reverse side. The oval shape is light brown with gold outline. The cap of the bottle is dark brown with a gold coat of arms on top with black and gold outlines. On the neck of the bottle is a gold lion in a cercle with a large black outline with gold outlined banners on each sides with a brown background.

Description: The five illustrations represent the same and unique bottle and are used to illustrate the different façades of the distinguishing guise.

First use: used in Canada since at least as early as May 2004.

**Demande TMO 1,280,039 du 2005-11-18 de CHIVAS REGAL 18YO & Design, a fait l'objet d'une recherche le 2006-03-31**



Class of the mark: Distinguishing guise

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The front label: the background is gold with a large brown outline. The top and middle banners are light brown with gold outline with a red reverse side. The oval shape is light brown with gold outline. The swords are silver. The coat of arms is blue and red with cream leaves around it. The bottom banner is gold with a red reverse side. The back label: the background is gold with a large brown outline with a light brown banner with gold outline with a red reverse side. The oval shape is light brown with gold outline. The cap of the bottle is dark brown with a gold coat of arms on top with black and gold outlines. On the neck of the bottle is a gold lion in a cercle with a large black outline with gold outlined banners on each sides with a brown background.

Description: The five illustrations represent the same and unique bottle and are used to illustrate the different façades of the distinguishing guise.

Mark type: Design mark

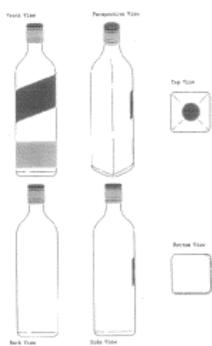
First use: used in Canada since at least as early as August 2005.

**Demande TMO 1,237,871 du 2004-11-19 de CROWN ROYAL 3-D Bottle, a fait l'objet d'une recherche le 2005-05-05**



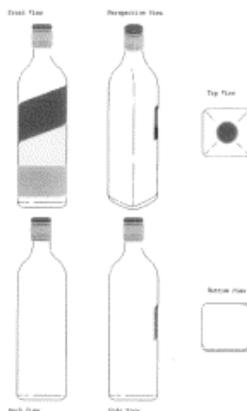
Class of the mark: Distinguishing guise  
 Mark type: Design mark  
 First use: used in Canada since at least as early as 1964.

**Demande TMO 1,161,135 du 2002-12-04 de JOHNNIE WALKER BOTTLE DESIGN, a fait l'objet d'une recherche le 2003-09-25**



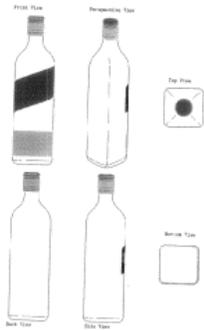
Class of the mark: Distinguishing guise  
 Mark type: Design mark  
 Colour claim: The distinguishing guise is of a bottle, and the bottle cap and label, as shown in the attached drawing. The top of the bottle cap is red, and the sides are gold. The diagonal label is red and the horizontal label is gold.  
 First use: used in Canada since at least as early as 1932.

**Demande TMO 1,161,136 du 2002-12-04 de JOHNNIE WALKER BOTTLE DESIGN, a fait l'objet d'une recherche le 2003-09-25**



Class of the mark: Distinguishing guise  
 Mark type: Design mark  
 Colour claim: The distinguishing guise is of a bottle, and the bottle cap and label, as shown in the attached drawing. The top of the bottle cap is blue, and the sides are gold. The diagonal label is blue and the horizontal label is gold.  
 First use: used in Canada since at least as early as 1932.

**Demande TMO 1,161,137 du 2002-12-04 de JOHNNIE WALKER BOTTLE DESIGN, a fait l'objet d'une recherche le 2003-09-25**



Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

Colour claim: The distinguishing guise is of a bottle, and the bottle cap and label, as shown in the attached drawing. The top of the bottle cap is black, and the sides are gold. The top diagonal label is black and the bottom horizontal label is gold.

First use: used in Canada since at least as early as 1932.

**Demande TMO 1,161,138 du 2002-12-04 de JOHNNIE WALKER BOTTLE DESIGN, a fait l'objet d'une recherche le 2003-09-25**

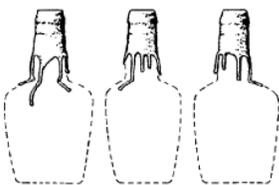


Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

First use: used in Canada since at least as early as 1932.

**Demande TMO 1,159,160 du 2002-11-14 de WAX SEAL (Distinguishing Guise), a fait l'objet d'une recherche le 2003-10-08**



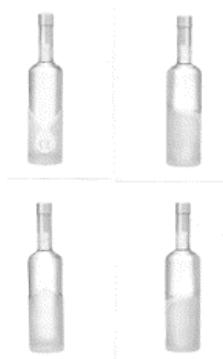
Class of the mark: Distinguishing guise

Mark type: Design mark

First use: used in Canada since at least as early as March 13, 1967.

**ANNEXE D**

(Marques de commerce bidimensionnelles d'un objet tridimensionnel)

**Demande TMO 1,297,247 du 2006-04-10 de Alpha Noble Bottle Device, a fait l'objet d'une recherche le 2006-09-06**

Mark type: Design mark

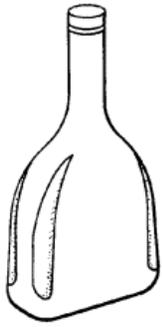
Description: The trade-mark is a two-dimensional design comprising a representation of a bottle with the Greek letter alpha appearing on the lower portion of the bottle. The Greek letter alpha also appears on the neck of the bottle, with equidistant verticle lines running alongside and surrounding the neck of the bottle. The lower portion of the bottle having a general 'v' appearance in front, inverted 'v' on the rear and generally sigmoid on both sides is frosted aside from the tear drop shaped portion surrounding the Greek letter alpha. The upper portion of the body of the bottle is transparent.

**Enregistrement LMC 680,661 du 2007-01-30 de Bottle Design**

Mark type: Design mark

Description: The trade-mark is a fanciful two-dimensional representation of a bottle having a design thereon.

**Enregistrement LMC 664,096 du 2006-05-12 de Bottle Design**



Mark type: Design mark

Description: The trade mark is a two-dimensional fanciful representation of a bottle.

### Enregistrement LMC 637,817 du 2005-04-20 de BOTTLE DESIGN



Mark type: Design mark

Description: The trade mark is a two-dimensional fanciful representation of a bottle.

### Demande TMO 1,250,770 du 2005-03-16 de CERVEJA BRAHMA DESDE 1888 & Design, admise à l'enregistrement le 2006-12-22



Mark type: Design mark

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle cap is red. The portion between the bottle cap and label is grey. The label has a red background, the wording and design appearing on the red background are the following: the wording 'Importada do Brasil' is yellow gold, the word BRAHMA is white, the lines above and below the word Brahma are yellow gold, the wording 'Desde 1888' is black and the wording 'Imported from Brasil Importée du Brésil' is yellow gold. The remainder of the label at the bottom is yellow gold. The wording appearing on the yellow gold background is in red and reads as follows: 355 mL- 4.8% alc../vol. Beer-Bière - Québec consignée 10¢ refund - - Brewed by/Brassée par: Companhia de Bebidas das Americas-Ambev, Jacarei, SP/Rio de Janeiro, RJ-BRASIL.

Description: The trade-mark is a two-dimensional representation of a bottle having words and design thereon.

**Enregistrement LMC 660,057 du 2006-03-03 de THE TALL BLOND/THE QUEEN OF VODKA & Bottle Design**



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark is a two-dimensional representation of a bottle having label(s) attached thereon.

**Enregistrement LMC 651,420 du 2005-10-25 de UNDERBERG BOTTLE WITH LABEL & Design**

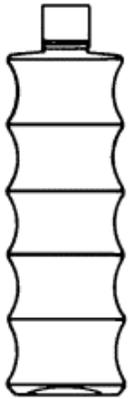


Mark type: Design mark

Colour claim: Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The slanted dark band running from left to right across the mark is green. The word UNDERBERG and the bulk of the areas on either side of the slanted green band are white. Black horizontal lines run from near the top and bottom of the green band substantially horizontally across the mark within the white background area. The remainder of the design is beige.

Description: The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant

**Demande TMO 1,140,643 du 2002-05-10 de BOTTLE DESIGN, admise à l'enregistrement le 2003-11-14**



Mark type: Design mark

**Enregistrement LMC 518,855 du 1999-10-28 de BOTTLE DESIGN**



Mark type: Design mark

Restrictions on use: Restricted to the Provinces of Alberta, Saskatchewan, Manitoba, British-Columbia, Ontario and Quebec.

**Enregistrement LMC 305,752 du 1985-08-09 de LIQUEUR BOTTLE; DESIGN**



Mark type: Design mark

**ANNEXE E**

(Marques de commerce bidimensionnelles apposées sur un objet en trois dimensions enregistrées ou traitées après l'avis de pratique)

**Enregistrement LMC 666,555 du 2006-06-23 de VILLA SANDI & Bottle Design**

Mark type: Design mark

Description: The trade-mark is a two dimensional design consisting of the curved wording VILLA SANDI under which there is the image of a villa applied to a stippled bottle. The stippling is present only to indicate that the bottle is a three-dimensional object and it does not form part of the mark. The three dimensional bottle shown in dotted outline does not form part of the mark.

**Demande TMO 1,263,137 du 2005-06-30 de FLIRT & DESIGN, admise à l'enregistrement le 2006-12-08**

Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of the word FLIRT and the heart design.

Trade-mark exclusion: The representation of the bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.

**Demande TMO 1,270,352 du 2005-08-30 de KRIMSKOYE Rot-mild Bottle Design, admise à l'enregistrement le 2006-09-01**



Mark type: Design mark

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the word "KPbIMCKOE", the words "Original Krimskoye Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Rot-mild", the outlining for the "grapes and leaves" design features and the background of the inner concentric circle shown in the small label at the base of the neck of the bottle, and the interior of the "grapes and leaves" design feature and the outer edging of the word "Simex" as shown in the main label are black. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the background of the small label at the base of the neck of the bottle and excluding the interiors of the circular design feature and "grapes and leaves" design features, and the background of the main label is light red. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, in the main label, the interior of the word "KRIMSKOYE" and the words "Rot-mild" are white. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the background to all labelling comprising the middle of the bottle design and the very base of the bottom design is dark red. The remainder of the labelling including the bottle top down to the neck and the edging to the letters comprising the word "KRIMSKOYE" in the main label is gold.

Description: The trade-mark consists of two-dimensional labels that are applied to the particular three-dimensional bottle shown the drawing. The three-dimensional bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-mark. The wording on the labels is as follows (starting from the top of the bottle design and proceeding downward): The vertical wording on the neck of the bottle is the Cyrillic word "KPbIMCKOE". The small label at the base of the neck of the bottle: "Original Krimskoye Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Rot-mild". The main label: "Krimsekt KRIMSKOYE Rot-mild Hergestellt für Simex D-52410 Jülich".

**Demande TMO 1,270,344 du 2005-08-30 de KRIMSKOYE Extra Trocken & Bottle Design, admise à l'enregistrement le 2006-09-01**



Mark type: Design mark

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the word "KPbIMCKOE", the words "Original Krimskoye Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Extra Trocken", the outlining for the "grapes and leaves" design features and the background of the inner concentric circle shown in the small label at the base of the neck of the bottle, the edging to the letters comprising the word "KRIMSKOYE", the words "Extra Trocken", the interior of the "grapes and leaves" design feature and the outer edging of the word "Simex" as shown in the main label are black. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the background of the small label at the base of the neck of the bottle and excluding the interiors of the circular design feature and "grapes and leaves" design features, and the background of the main label is white. Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the background to all labelling comprising the middle of the bottle design and the very base of the bottom design is dark red. The remainder of the labelling including the bottle top down to the neck is gold.

Description: The trade-mark consists of two-dimensional labels that are applied to the particular three-dimensional bottle shown in the drawing. The three-dimensional bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-mark. The wording on the labels is as follows (starting from the top of the bottle design and proceeding downward): The vertical wording on the neck of the bottle is the Cyrillic word "KPbIMCKOE". The small label at the base of the neck of the bottle: "Original Krimskoye Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Extra Trocken". The main label: "Krimsekt KRIMSKOYE Extra Trocken Hergestellt für Simex D-52410 Jülich".

**Demande TMO 1,213,428 du 2004-04-15 de FAUST & Design, admise à l'enregistrement le 2006-09-08**



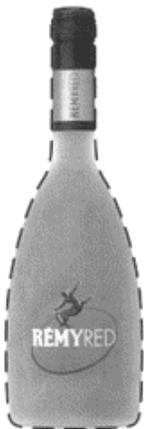
Mark type: marque figurative

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, the word FAUST is in red, outlined with white, the word VODKA and the line above the word VODKA are silver, the flames above the word FAUST are red and orange, the remaining flames on the bottle are white, and the band on the neck of the bottle is silver.

Description: The trade-mark is a two-dimensional label on a three-dimensional bottle. The bottle is shown in the attached drawing in dotted outline.

Trade-mark exclusion: The bottle does not form part of the trade-mark, but is included merely to show the placement of the mark.

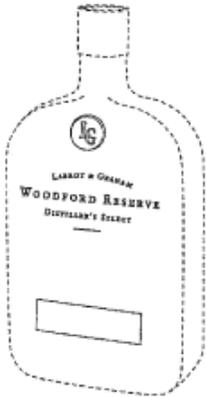
### Enregistrement LMC 680,266 du 2007-01-24 de RÉMYRED & Design



Mark type: marque figurative

Description: The mark consists of the term RÉMYRED placed vertically on the bottleneck label and, on the front of the bottle, the drawing of a centaur, an ellipse and the term RÉMYRED. The three-dimensional object shown in dotted outline in the drawing does not form part of the trade-mark and is shown merely to provide an example of how the trade-mark may be applied to a three-dimensional object.

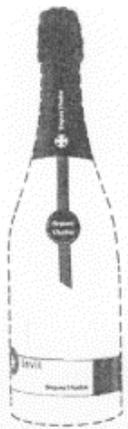
### Enregistrement LMC 653,618 du 2005-11-25 de LG LABROT & GRAHAM WOODFORD RESERVE DISTILLER'S SELECT & Design



Mark type: marque figurative

Trade-mark exclusion: The dotted outline of the bottle does not form part of the trade-mark.

### Enregistrement LMC 631,940 du 2005-02-03 de LAVIT SEGURA VIUDAS (& DESIGN)



Mark type: design mark

Colour claim: The background of the neck label is black. The cross design and the words "SEGURA VIUDAS" on the neck label are white. The vertical ribbon is red. The background of the round label is black and the words "SEGURA VIUDAS" and "SEGURA VIUDAS LAVIT" on the round label are white. The background of the bottom label is white for the left side of the label and black for the right side of the label. The background of the round design on the bottom label is red and the cross design inside same is white. The word "LAVIT" on the bottom label is black and the words "SEGURA VIUDAS" on the bottom label are red.

Description: The trade-mark consists of the combination of the labels applied on the bottle's neck and on the bottom part of the bottle, the vertical ribbon and the round label in the middle of the bottle, all these elements being in two dimensions. The representation of the wares with a dotted line is not part of the trade-mark and is included only to indicate the positioning of the trade-mark. The wording on the labels is as follows (starting from the top of the bottle and proceeding downwards): the neck label: "SEGURA VIUDAS"; the round label: "SEGURA VIUDAS" written horizontally and "SEGURA VIUDAS LAVIT" written circularly (following the label's border); the bottom label: "LAVIT" and "SEGURA VIUDAS".

**Enregistrement LMC 678,679 du 2006-12-21 de SMIRNOFF Bottle Design (Red/Silver)**



Mark type: Design mark

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cap and neck label is red, with silver piping in the middle and at the bottom of the label. The front and bottom labels are red with silver borders.

Description: The application is for a two-dimensional representation of the applicant's cap colour label and label designs, but does not include the shape of the bottle, per se. A dotted outline does not form part of the trade-mark.

**Enregistrement LMC 657,112 du 2006-01-23 de BACARDI BREEZER Label Profile Design**



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark is two-dimensional only. The three-dimensional object shown in dotted outline in the drawing does not form part of the mark. The drawing above shows two different perspectives of the trade-mark.

**Demande TMO 1,127,726 du 2002-01-11 de PALACE VODKA & Design, admise à l'enregistrement le 2003-12-29**

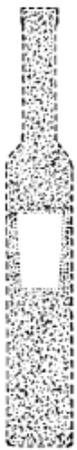


Mark type: Design mark

Colour claim: The words PALACE VODKA are shown in the colour blue, the depiction of a palace and a seal are black. The colours blue and black are claimed as features of the mark.

Trade-mark Exclusion: The shape of the bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.

### Enregistrement LMC 615,179 du 2004-07-19 de BOTTLE DESIGN



Mark type: Marque figurative

Description: The trade-mark is two-dimensional and consists of a transparent window having etching around said window. The two-dimensional trade-mark is applied to the surface of a bottle. The representation of the bottle shown in dotted outline does not form a part of the trade-mark. The attached drawing is not lined for colour, but is shaded to show an etching effect.

### Enregistrement LMC 638,779 du 2005-04-25 de PAN TADEUSZ ET DESSIN



Mark type: Design mark

Description: La demande vise uniquement la marque bidimensionnelle qui est constituée des éléments suivants: les mots et dessins peints sur la bouteille, à l'avant et à l'arrière de la bouteille et sur le bouchon, ci-après décrit: Les mots "PAN TADEUSZ" et "OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE" apparaissent sur l'avant de la bouteille. Les mots "PAN TADEUSZ" sont placés sur deux lignes et écrits en peinture sur la bouteille en lettres capitales de style incunabile, le mot "TADEUSZ" étant stylisé de façon à lui donner un "effet" tridimensionnel. Au

dessus de l'inscription, "PAN TADEUSZ" est dessiné, dans un ovale, le profil d'une tête d'homme aux cheveux épais et ondulés et portant une barbiche. Le dessin à l'arrière de la bouteille est peinturé sur la bouteille et représente des épis de blé stylisés en forme de bouquet et reliés par les extrémités. Le bouchon porte une inscription sur la circonférence "ZIELONA GÓRA" et est surmonté d'un dessin floral encerclé par un cercle.

Trade-mark Exclusion: Le contour de l'objet en trois dimensions, qui consiste en une bouteille et son bouchon, est représenté en pointillés. La représentation de l'avant et l'arrière de la même bouteille et son bouchon à trois dimensions dessiné en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. L'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

### Enregistrement LMC 578,607 du 2003-03-31 de Fish Shaped Bottle Design



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of three label designs including the word WEDKARSKA, applied to a three-dimensional object, namely a bottle. The bottle is shown in dotted outline and does not form part of the trade-mark.

### Enregistrement LMC 583,009 du 2003-06-03 de DON JULIO & Design



Mark type: Design mark

Description: The mark consists, in the two-dimensional representation, of reading matter and designs on the labels as shown in the attached drawing.

Trade-mark Exclusion: The bottle depicted in dotted outline in the drawing does not form part of the trade-mark.

### Enregistrement LMC 615,998 du 2004-07-29 de SIERRA Tequila Bottle with Design



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of a label being generally rectangular in shape but slightly rounded at the top. The top portion of this rectangular label displays a decorative three tier banner in which the first and second tier have three generally horizontal equally spaced divisions while the third tier has the word MEXICO inscribed upon it. Immediately below the banner are the words JALISCO and MEXICO with a triangular device separating the two words. Immediately below this is a stylized crown device. Underneath this is the word SIERRA and beneath that is the word TEQUILA. Just below the word TEQUILA and slightly to the right is the word SILVER in cursive script. Beneath the word SILVER is a decorative underline and beneath that is a depiction of a sun. The word TEQUILA is superimposed on a cactus and sitting beneath the cactus is a man wearing a Mexican sombrero and with a guitar in his hands. Furthermore, the cactus and the man are superimposed on top of a desert scene background. Immediately to the left of the man is a tequila bottle, a mini version of what is described herein. To the left of this bottle are the words 38% vol and to the left of the man are the words NOM 1107 CRT, e70cl. Directly beneath the man are the words HECHO EN MEXICO and beneath that are the words DESTILADO DE LA AGAVE TEQUILANA. In the bottom rectangular portion, which

is outlined by a thin line, are found from left to right, a head design, a pyramid, the words DESTILERIA SIERRA S.A. DE C.V. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, a skeletal head of an animal and a plant. Beneath all the foregoing in very small letters at the bottom of said rectangle are the words UN GENUINO TEQUILA TRADITIONAL MENTE EL ABORADO EN LA REGION LIMITADA DE JALISCO. Furthermore, a design feature extends vertically from the outer bottom left side and outer bottom right side of the three tiered banner three quarters of the way down the label to a thin line extending from the left side to the right side of the label. Inward of each of these two design features are a long narrow generally rectangular device. In this rectangular device on the left side of the label appear the words UN GENUINO TEQUILA DESTILADO DEL TEQUILANA CACTUS written vertically upwards. The rectangular device on the right side of the label displays the words FABULOSO E EXCELENTE PARA MUCHAS BEBIDAS REFRESCANTES written vertically downwards.

Trade-mark Exclusion: The three dimensional bottle shown in dotted outline in the drawing does not form part of the trademark and is shown merely to provide an example of how the trademark may be applied to the bottle.

### Enregistrement LMC 595,577 du 2003-11-24 de Bouteille de champagne avec étiquettes dessin



Mark type: Design mark

Colour claim: La requérante revendique comme caractéristiques de la marque les couleurs rouge et dorée pour les étiquettes apposées au fût et au goulot de la bouteille, lignées pour les couleurs.

Description: La marque consiste en deux étiquettes, l'une apposée sur le goulot et l'autre apposée sur le devant de la bouteille, ainsi qu'en un motif bidimensionnel représentant des courbes, le tout appliqué sur la bouteille particulière en trois dimensions montrées dans le dessin. La matière à lire sur l'étiquette apposée sur le devant de la bouteille est TSARINE. La représentation de la bouteille elle-même en contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

## ANNEXE F

(Marques de commerce bidimensionnelles apposées sur un objet en trois dimensions enregistrées ou traitées avant l'avis de pratique)

### Enregistrement LMC 565,639 du 2002-08-08 de HENKELL & BOTTLE DESIGN



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of two-dimensional labels that are applied to the particular three-dimensional bottle shown in the drawing. The three-dimensional bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-mark. The wording on the labels is as follows (starting from the top of the bottle design and proceeding downward): The diagonal label on the neck of the bottle: HENKELL. Small label at the base of the neck of the bottle: Sektellerei - Henkell & Co., Wiesbaden - Germany, DRY SEC, IMPORTED, IMPORTÉ. Main label: ANNO 1836, HENKELL, TROCKEN, Fine Classic Dry Sekt, DRY SEC. Black label (bottom of main label): Produit D'Allemagne Product of Germany VIN MOUSSEUX 750 ml 11.5% alc. vol. SPARKLING WINE.

### Enregistrement LMC 562,409 du 2002-05-23 de YOURI DOLGORUKI (& DESSIN) (BOUTEILLE).



Mark type: Design mark

Description: La demande vise uniquement la marque bidimensionnelle. La marque est constituée des éléments suivants: la représentation d'une bouteille satinée vue de face comportant une fenêtre de forme ovale transparente et son centre avec, apparaissant en son centre et par un effet de loupe et par transparence du liquide et du conditionnement, la représentation d'une église orthodoxe russe comprenant trois coupoles, et au-dessus, un médaillon de forme ovale, la représentation d'un chevalier à l'intérieur du médaillon avec le bras droit ouvert, les inscriptions 1147-1997 en arc ce cercle descendant dans la partie supérieure du médaillon; de MOCKBA 850 ans en caractères cyrilliques en arc de cercle dans la partie inférieure du médaillon; des

mots en caractères cyrilliques dans un cartouche surmonté de trois coupes en dessous de la représentation de la représentation de l'église orthodoxe russe et du médaillon dont il est question ci-dessus; d'un écusson décoratif de fantaisie situé dessous du cartouche comprenant les mots en caractères cyrilliques. MOCKBA se traduit par MOSCOU. Les mots en caractères cyrilliques dans le cartouche signifient YOURI DOLGORUKI.

Trade-mark Exclusion: L'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et est représenté uniquement pour donner un exemple de la façon dont la marque de commerce peut être apposée sur cet objet.

#### **Enregistrement LMC 522,409 du 2000-01-27 de LEAF DEVICE CHARDONNAY WITH BOTTLE OUTLINE**



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of a leaf design placed on an oblong bottle. The broken outline in the drawing shows the position of the mark on the bottle.

Trade-mark Exclusion: The representation of the bottle shown in broken outline does not form part of the trade-mark.

#### **Enregistrement LMC 522,410 du 2000-01-27 de LEAF DEVICE CABERNET SAUVIGNON WITH BOTTLE OUTLINE**



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of a leaf design placed on an oblong bottle. The broken outline in the drawing shows the position of the mark on the bottle.

Trade-mark Exclusion: The representation of the bottle shown in broken outline does not form part of the trade-mark.

### **Enregistrement LMC 522,643 du 2000-02-01 de LEAF DEVICE MERLOT WITH BOTTLE OUTLINE**



Mark type: Design mark

Description: The trademark consists of a leaf design placed on an oblong bottle. The broken outline in the drawing shows the position of the mark on the bottle.

Trade-mark Exclusion: The representation of the bottle shown in broken outline does not form part of the trademark.

### **Enregistrement LMC 523,531 du 2000-02-22 de BOTTLE & LABEL DESIGN**



Mark type: Marque figurative

Description: The trade-mark consists of the uniquely shaped label applied to a bottle.

Trade-mark Exclusion: The representation of the bottle shown in dotted outline does not form part of the trademark and is shown merely to provide an example of how the mark is applied to the bottle.

### **Enregistrement LMC 518,999 du 1999-11-02 de RUINART BRUT ROSE DESSIN**

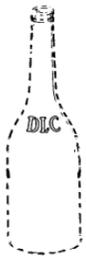


Mark type: Marque figurative

Colour claim : La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque. DORE pour les deux lignes du contour de l'étiquette et de la collerette; DORE pour l'écusson au dessus du mot RUINART; BISTRE pour le graphisme RUINART dans l'étiquette et la lettre R dans la collerette; BEIGE ROSE pour le fond de l'étiquette, de la collerette et de la capsule.

Trade-mark Exclusion: La représentation de la bouteille en pointillés ne fait pas partie de la marque et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce, laquelle est décrite comme suit et comprend: une capsule de couleur beige rosé recouvrant le bouchon et le cou de la bouteille; une collerette de couleur beige rosé et lignée en doré; la lettre R sur la collerette beige rosé et lignée en doré; une étiquette de forme ovale beige rosé lignée en doré; un écusson doré (au dessus du mot RUINART dans l'étiquette ovale) composé de deux lions, d'une couronne et d'une base en forme de barque sous les pieds des deux lions; le mot RUINART et la lettre R sont de couleur bistre.

### Enregistrement LMC 522,798 du 2000-02-09 de DLC DESSIN



Mark type: Marque figurative

Trade-mark Exclusion: La représentation des marchandises ne fait pas partie de la marque et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce pour les marchandises.

### Enregistrement LMC 536,971 du 2000-11-09 de MOUNTAINS & DESIGN (BACK LABEL).



Mark type: Design mark

Description: The representation of the bottle by the dotted line shown in the drawing is not part of the trade-mark. The trade-mark consists of the placement of a mountain design around the back and sides of the bottle and which is visible when viewed through the front of the bottle.

**Enregistrement LMC 497,987 du 1998-07-29 de ERTE INÉDIT (DECANTER DEVICE) DESIGN.**



Mark type: Marque figurative

Trade-mark Exclusion: The representation of the bottle shown in the dotted line does not form part of the trade-mark

**Enregistrement LMC 480,909 du 1997-08-19 de FONT PICANT & DESIGN.**



Mark type: Marque figurative

Colour claim: The sun is yellow; the outline of the sun is orange; the words are white; the upper label is blue; the lower label is red.

Description: The trade-mark consists of two labels.

Trade-mark Exclusion: The outline of the bottle shown in dotted outline does not form a part of the trade-mark.

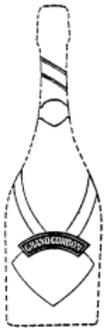
**Enregistrement LMC 458,504 du 1996-05-31 de BELVEDERE VODKA & DESIGN.**



Mark type: Design mark

Description: The representation of the bottle, which is shown in dotted outline format, does not form part of the trade mark.

**Enregistrement LMC 446,006 du 1995-08-11 de GRAND CORDON & DESSIN.**



Mark type: Marque figurative

Description: La représentation des marchandises apparaissant dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque.

**Enregistrement LMC 421,181 du 1993-12-17 de EL CHILENO & DESSIN.**



Mark type: Design mark

Description: La représentation de la bouteille en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

**Enregistrement LMC 411,167 du 1993-04-16 de B&G 1725 & DESIGN**



Mark type: Design mark

Description: The representation of the bottle shown in dotted outline does not form a part of the trade-mark.

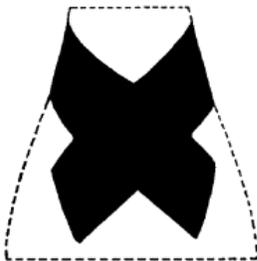
### Enregistrement LMC 385,238 du 1991-05-31 de BOTTLE DESIGN.



Mark type: Marque figurative

Description: The broken lines representing the contours of the bottle do not form part of the trade mark.

### Enregistrement LMC 399,889 du 1992-07-03 de CRAVATE DESSIN.



Mark type: Design mark

Description: La représentation de la forme du goulot de la bouteille ne fait pas partie de la marque de commerce.

**Enregistrement LMC 389,089 du 1991-09-27 de FRANGELICO & LABEL DESIGN.**

Mark type: Marque figurative

Colour claim: The broken lines representing the contours of the bottle do not form part of the trade mark.

Description: The broken lines representing the contours of the bottle do not form part of the trade-mark.

**Enregistrement LMC 378,639 du 1991-01-25 de CANDOLINI & BOTTLE DESIGN.**

Mark type: Marque figurative

Description: The dotted outline of the bottle does not form part of the trade mark.

**Enregistrement LMC 373,206 du 1990-09-14 de GRAPPA CANDOLINI & BOTTLE DESIGN.**



Mark type: Marque figurative

Description: The dotted outline of the bottle does not form part of the trade mark.

**Enregistrement LMC 352,716 du 1989-03-03 de COURVOISIER & DESSIN.**



Mark type: Design mark

Description: Le dessin de la bouteille représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

**Enregistrement LMC 287,166 du 1984-01-20 de CROCODILLO & DESIGN.**



Mark type: Marque figurative

**Enregistrement LMC 215,452 du 1976-08-13 de BOTTLE DESIGN.**

Mark type: Marque figurative

Description: The representation of the bottle does not form part of the trade mark.

**Enregistrement LMC 180,337 du 1971-12-31 de COINTREAU & DESSIN**

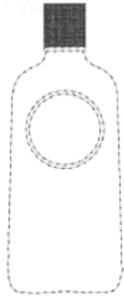
Mark type: Marque figurative

Colour claim : Le nom Cointreau est en noir souligné blanc sur une banderole or; les autres inscriptions sont or, rouge et noir; les liseres sont or, le fond est blanc; la capsule est or avec inscriptions noires; le ruban est rouge et le flacon est brun clair.

**ANNEXE G**

(Marques de commerce «ordinaires» comportant des revendications de couleurs, soit à la surface entière d'une bouteille, soit à des endroits particuliers d'une bouteille)

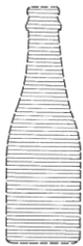
**Demande TMO 1,237,512 du 2004-11-17 de BOTTLE & CAP DESIGN (COLOUR), admise à l'enregistrement le 2006-06-30.**



Mark type: Design mark

Description: The mark consists of a combination of the colour transparent white as applied to the whole of the visible surface of the bottle and the colour blue as applied to the whole of the visible surface of the cap

**Enregistrement LMC 680,564 du 2007-01-29 de BOUTEILLE Dessin.**



Mark type: Design mark

Description: La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce consiste en la couleur bleue appliquée à toute la surface visible de la bouteille particulière montrée dans le dessin.

**Demande TMO 1,205,610 du 2004-02-06 de GOTLAND VODKA & Bottle Design (in color), admise à l'enregistrement le 2006-12-01.**



Mark type: Design mark

Colour claim: The words GÖTLAND and VODKA are white, the circular design is gold and the applicant claims the colours white and gold as a feature of the trade-mark.

Description: The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole of the visible surface of the bottle shown in the drawing (including the two-dimensional label on the cap and neck of the bottle), in combination with the words GÖTLAND and VODKA, and a circular design.

**Demande TMO 1,290,858 du 2006-02-22 de POP (& Dessin), admise à l'enregistrement le 2007-03-02**



Mark type: Design mark

Description: La marque comprend deux parties. En la première partie, la marque consiste en étiquettes à deux dimensions appliquées sur une bouteille à trois dimensions et la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est composée de deux étiquettes apposées sur une bouteille à trois dimensions tel qu'elles apparaissent dans le dessin à savoir le terme POP et un écusson. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lignes supérieure et inférieure de la collerette sont bleu. La seconde ligne et l'avant-dernière ligne de la collerette sont argent. L'écusson est argent. Le fond de la collerette est bleu. Le fond de l'étiquette de face comprenant le mot POP est blanc. Le mot POP est de couleur bleue. La bouteille à trois dimensions qui apparaît en ligne pointillée dans le dessin ne fait pas partie de la marque. La seconde partie de la marque consiste en la couleur argent appliquée sur la surface visible du col de la bouteille montrée dans le dessin et de la couleur bleue appliquée sur la surface visible de la bouteille montrée dans le dessin.

**Demande TMO 1,245,194 du 2005-01-28 de PINK POP (& Dessin), admise à l'enregistrement le 2007-03-02**



Mark type: Design mark

Description: La marque comprend deux parties. En la première partie, la marque consiste en étiquettes à deux dimensions appliquées sur une bouteille à trois dimensions et la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est composée de deux étiquettes apposées sur une bouteille à trois dimensions tel qu'elles apparaissent dans le dessin à savoir les termes PINK, POP et ROSÉ et un écusson. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lignes supérieure et inférieure de la collerette sont bleu. La seconde ligne et l'avant-dernière ligne de la collerette sont argent. L'écusson est argent. Le fond de la collerette est bleu. Le fond de l'étiquette de face comprenant les mots PINK, POP et ROSÉ

est blanc. Les mots PINK, POP et ROSÉ sont rose métallisé. La bouteille à trois dimensions qui apparaît en ligne pointillée dans le dessin ne fait pas partie de la marque. La seconde partie de la marque consiste en la couleur argent appliquée sur la surface visible du col de la bouteille montrée dans le dessin et de la couleur rose métallisé appliquée sur la surface visible de la bouteille montrée dans le dessin.

#### Enregistrement LMC 574,078 du 2003-01-20 de BOUTEILLE & DESSIN.



Mark type: Design mark

Description: La marque de commerce consiste en la couleur blanche appliquée sur la surface visible (sauf le goulot) de la bouteille particulière montrée en pointillés dans le dessin.

#### Enregistrement LMC 451,809 du 1995-12-15 de BOTTLE DESIGN.



Mark type: Marque figurative

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the trade mark: the top of the bottle is red; the remainder of the bottle is black

#### Enregistrement LMC 664,097 du 2006-05-12 de SKYY VODKA & DESIGN.



Mark type: Design mark

Colour claim: Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The colour silver grey as it appears on the label is claimed as a feature of the trade-mark.

Description: The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole of the visible surface of the particular bottle shown in the drawing in combination with a transparent two-dimensional label having the words 'SKYY VODKA 40% ALCOHOL BY VOLUME, (80 PROOF)' in silver grey

thereon.

### Enregistrement LMC 631,576 du 2005-01-31 de ASTI GANCIA & BOTTLE DESIGN



Mark type: Design mark

Description: The trade-mark consists of the colour pale yellow applied to the whole of the visible surface of the bottle shown in the drawing. The mark also consists of the two-dimensional labels covering the cap and neck, the colour red is claimed as a feature of the said labels. The word ASTI is red, the words GANCIA and Denominazione di Origine Controllata e Garantita are black and the colour is claimed as a feature of these words.

### Enregistrement LMC 576,593 du 2003-02-27 de CODORNIÚ CUVÉE RAVENTÓS & Design.



Mark type: Design mark

Colour claim: With respect to the labels, the background of the neck label is dark green, while the numbers 1551 and the profile of the neck label are bright gold; the background colour of the cap portion is brownish-yellow with a design pattern appearing thereon in matte gold; the background of the round label appearing in the middle of the bottle is also dark green while the words CODORNIU, BRUT and the phrase over 400 years of tradition appear in bright gold; the background of the main label consists of two beige tones with the words CODORNIU and Cuvée Raventos in dark green and the profile of the word CODORNIU being bright gold, the round design appearing at the top portion of the main label is brownish-yellow while the figure and reading matter Codorniu 1551 and Raventos 1872 appearing in this round design are bright gold; the design in the bottom band is matte gold, the background and profiles of some of the lines appearing in the bottom band of the main label are brownish yellow; all these two-dimensional labels are applied in the particular position on the bottle shown in the drawing. The applicant claims the colours dark green, bright gold, two

beige tones, matte gold and brownish-yellow as essential features of the mark with respect to the two-dimensional labels.

Description: The trademark consists of the colour dark green applied to the whole of the visible surface of the particular three-dimensional bottle shown in the drawing in combination with the two-dimensional labels applied to the body, shoulder, neck and cap portions thereof.

### Enregistrement LMC 632,501 du 2005-02-09 de HPNOTIQ & DESIGN.



Mark type: Design mark

Colour claim: The drawing is lined for the colour blue, and colour is claimed as a feature of the mark.

Description: The trade-mark consists of the combination of words and colour applied to the bottle.

Trade-mark Exclusion: The bottle itself is not claimed as a feature of the trade-mark. The dotted lines in the drawing indicate the placement of the mark on the container for the goods.

### Enregistrement LMC 572,095 du 2002-12-11 de RÉMY RED & Design.



Mark type: Design mark

Description: The mark consists of the colour red applied to the surface of the particular bottle in dotted outline in the drawing in combination with a red centaur, with the word RÉMY being white with a gold silhouette and with the word RED being gold with a white silhouette. The white, gold and red bands extending upwardly in sequence to the top of the neck of the bottle are also part of the trade-mark.

## ANNEXE H

## Énoncé de pratique

### Marques à trois dimensions

Date de publication : 2000-12-06

Les exigences relatives à l'enregistrabilité d'une marque à trois dimensions dépendent de la question de savoir si la marque tombe sous le coup de la définition d'un signe distinctif, à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, et, par le fait même, de la question de savoir si la marque est un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou un mode d'envelopper ou d'empaqueter des marchandises. Si une marque à trois dimensions ne tombe pas sous le coup de la définition d'un signe distinctif, elle peut alors être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire, c.-à-d. comme le genre de marque de commerce visé à l'alinéa a) de la définition d'une marque de commerce, à l'article 2 de la Loi. D'autre part, si une marque à trois dimensions tombe sous le coup de la définition d'un signe distinctif, elle peut être alors enregistrée seulement en tant que signe distinctif (et elle est assujettie aux exigences spéciales applicables à l'enregistrement des signes distinctifs) et ne peut être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire. Cela tient au fait que le contexte dans lequel le mot « marque » est employé dans la définition de « marque de commerce » indique que ce terme est employé dans un sens strict qui exclut le mot signe. (*Registrar v. Brewers Association*, (1982) 62 C.P.R. (2d) 145).

Lorsqu'une demande d'enregistrement est soumise à l'égard d'une marque à trois dimensions qui n'est pas un signe distinctif, la demande doit inclure une description de la marque indiquant clairement que la marque de commerce demandée est une marque à trois dimensions. Lorsqu'il n'est pas clair si une demande est censée s'appliquer à une marque à deux dimensions ou à trois dimensions, le Bureau demandera au requérant de lui fournir la précision nécessaire par écrit.

#### *Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions*

Selon un principe général valable pour toute demande d'enregistrement de marque bidimensionnelle, le dessin de la marque doit représenter seulement la marque et non la marque apposée sur un objet à trois dimensions. Mais si un dessin montrant la marque apposée sur un objet à trois dimensions peut aider à se faire une meilleure idée de la marque, le Bureau des marques de commerce acceptera le dessin en question, à la condition que le requérant se conforme aux exigences suivantes :

1. Le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé.
2. La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle.
3. La description de la marque doit bien préciser que l'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Dans les cas où la description ou le dessin d'une marque indique explicitement ou implicitement que cette marque a, en tout ou en partie, la forme d'un objet à trois dimensions, cette marque sera considérée comme étant une marque à trois dimensions et doit être identifiée comme telle dans la description. Toutefois, le Bureau ne s'opposera pas à ce qu'une marque soit identifiée comme étant une marque à deux dimensions uniquement parce qu'il est indiqué dans la description que cette marque (qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs éléments) est apposée à un endroit particulier (ou à plusieurs endroits) sur un objet à trois dimensions; on considère qu'une telle indication restreint seulement la portée de la protection revendiquée (pour une marque à deux dimensions).

Dans les cas où le Bureau a des doutes au sujet d'une demande concernant une marque à deux dimensions (et dans les cas où le dessin représente une marque apposée sur un objet à trois dimensions), le Bureau peut demander au requérant de lui fournir un dessin qui représente sa marque en deux dimensions (représentation plane); s'il n'est pas possible de représenter cette marque en deux dimensions, le Bureau considérera qu'il s'agit d'une marque à trois dimensions.

### *Signes distinctifs*

L'article 2 de la Loi donne la définition suivante de signe distinctif :

« signe distinctif » Selon le cas :

- a. façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b. mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de 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.

Il est à noter que les mots suivant la première ligne de l'alinéa *b*), c.-à-d. « dont la présentation... par d'autres », s'appliquent tant à l'alinéa *a*) qu'à l'alinéa *b*). (Voir *Brewers Association v. Registrar*, (1979) 42 C.P.R. (2d) 93).

Il n'est pas nécessaire qu'une demande concernant un signe distinctif se limite soit à un façonnement de marchandises ou à leurs contenants, d'une part, ou soit à un mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises, d'autre part. Le Bureau considère qu'un signe distinctif peut inclure une combinaison des éléments décrits en a) et en b) de la définition. (Voir *Smith, Kline & French* (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 à 435).

Lorsqu'une marque de commerce contient des éléments qui tombent sous le coup de la définition d'un signe distinctif ainsi que des éléments qui ne tombent pas sous le coup de cette définition (p. ex., la combinaison du façonnement d'une marchandise ou du texte et de la couleur apparaissant sur la marchandise), les dispositions spéciales de la Loi concernant les signes distinctifs (c.-à-d. les articles 13 et 32) sont considérées applicables (Voir *Registrar v. Brewers Association* (1982), 62 C.P.R. (2d) 145).

### *Couleur*

Quand une couleur fait partie des composantes d'une marque de commerce, on considère qu'il s'agit d'un signe distinctif si la couleur en question fait partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer dont l'apparence est employée afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou les services d'une personne de ceux des autres. En outre, tel qu'indiqué ci-dessus, quand une marque de commerce consiste en une couleur combinée à un façonnement particulier de la marchandise ou de son contenant, les dispositions spéciales de la Loi concernant les signes distinctifs continuent de s'appliquer.

Les éléments suivants, en particulier, ne sont pas considérés comme des signes distinctifs et peuvent être enregistrés comme des marques de commerce ordinaires (sauf s'ils font partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer des marchandises) :

- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions (Voir *Smith, Kline & French v. Registrar*, (1987) 2 F.C. 633).

- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.
- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui ne sont pas des signes distinctifs, qui ne sont pas à deux dimensions et qui consistent en, ou incluent, une ou plusieurs couleurs appliquées à la surface d'un objet à trois dimensions doivent contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l'objet en pointillé, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet montré dans le dessin. La description et le dessin doivent par eux-mêmes clairement définir en quoi consiste la marque de commerce, et même si le Bureau des marques de commerce peut exiger des spécimens, la description de la marque ne doit pas faire de référence aux spécimens étant donné que ces derniers ne font pas partie intégrante d'une demande. (Voir *Novopharm v. Bayer* (1999), 3 C.P.R. (4th) 305.) Voici un exemple d'une description acceptable: « La marque de commerce consiste en la couleur pourpre appliquée à toute la surface visible du comprimé montré dans le dessin. »

### *Marchandises*

Tout article qui fait normalement l'objet d'un commerce, c.-à-d. qui est vendu, loué ou autrement écoulé sur le marché, est l'interprétation que donne le Bureau au mot « marchandises ». Selon cette interprétation, le mot « marchandises » exclurait, par exemple, des objets à trois dimensions de fantaisie qui sont créés pour distinguer des marchandises ou des services, mais qui ne sont pas des articles qui feraient normalement l'objet d'un commerce. Le façonnement d'un tel objet à trois dimensions de fantaisie, qui ne tomberait donc pas sous le coup de la définition d'un signe distinctif, pourrait être enregistré comme une marque de commerce ordinaire.

### *Façonnement de marchandises ou de leurs contenants*

Puisque, dans la définition de signe distinctif, à l'article 2 de la Loi, les mots « dont la présentation ... par d'autres » s'appliquent à l'alinéa a), il est évident

qu'un signe constitué du façonnement de marchandises ou de leurs contenants peut être employé pour distinguer soit des marchandises, soit des services, ou bien les deux. Cependant, si l'on tient compte de l'esprit de la Loi et surtout de l'objet fondamental des dispositions régissant les signes, le Bureau considère que les marques constituées du façonnement de marchandises ou de leurs contenants ne doivent pas toutes être traitées comme un signe.

Selon l'article 13 de la Loi, les dispositions sur les signes distinctifs semblent avoir pour principal objet d'empêcher que l'enregistrement d'une marque gêne l'emploi de toute particularité utilitaire ou restreigne de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. Pour appliquer cet article sans imposer un fardeau indu aux requérants de marques à trois dimensions, le Bureau estime que le fait de traiter ou non comme un signe une marque constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants dépend de la nature du rapport entre, d'une part, les marchandises et leurs contenants, dont le façonnement constitue la marque, et, d'autre part, les marchandises ou services visés par l'état déclaratif des marchandises ou des services dans la demande.

D'après la position adoptée par le Bureau, lorsqu'un requérant désire enregistrer, à l'égard de services, une marque à trois dimensions constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, celui-ci doit déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif seulement dans les cas où les marchandises ou les contenants présentent un rapport fondamental avec les services. Sinon, le requérant peut déposer une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire. Par exemple, en ce qui concerne le façonnement de contenants d'aliments employés en liaison avec des services de restauration rapide, il faudrait remplir une demande d'enregistrement de signe. Cependant, s'il s'agissait du façonnement d'un parachute employé en liaison avec des services de restauration, le requérant pourrait remplir une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau estime que lorsqu'un requérant désire enregistrer, à l'égard de marchandises, une marque à trois dimensions constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, le requérant doit déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif quand les marchandises d'écrites dans l'état déclaratif comprennent les marchandises à ou sont étroitement liées aux marchandises à dont le façonnement ou celui du contenant constitue la marque à trois dimensions. Dans le cas contraire, le requérant peut déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau considère qu'un « façonnement de marchandises ou de leurs contenants » inclut aussi bien le façonnement de l'ensemble d'une marchandise ou de son contenant que le façonnement d'une partie d'une marchandise ou de son contenant. Interpréter la définition d'un signe distinctif comme se limitant au façonnement de l'ensemble d'une marchandise ou de son contenant n'est pas considéré conforme à l'objectif fondamental des dispositions spéciales de la Loi régissant les signes distinctifs. En effet, une telle interprétation permettrait à un requérant de contourner facilement les restrictions prévues à l'article 13 de la Loi, car il pourrait alors supprimer un détail négligeable du façonnement de l'ensemble de la marchandise et obtenir une protection à l'égard de ce signe en tant que marque de commerce ordinaire.

Les formes tridimensionnelles qui ne font pas partie intégrante d'une marchandise ou de son contenant, mais qui y sont attachées pour distinguer des marchandises ou des services, ne sont pas considérées comme faisant partie de la marchandise ou de son contenant au sens de la définition d'un « signe distinctif ». Qu'une forme tridimensionnelle fasse partie intégrante ou non d'une marchandise ou de son contenant est essentiellement une question de fait qui varie selon le cas. Par exemple, le Bureau considérerait normalement qu'un ornement de capot ne fait pas partie intégrante d'une automobile et que, par conséquent, la forme tridimensionnelle d'un ornement de capot pourrait être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire à employer en liaison avec des automobiles. D'autre part, la calandre ou les feux arrière d'une automobile seraient considérés comme faisant partie intégrante d'une automobile; en conséquence, leur forme tridimensionnelle pourrait être enregistrée seulement comme signe distinctif si l'état déclaratif des marchandises, dans la demande, englobait les automobiles.

### *Mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises*

Lorsqu'un signe est un mode d'envelopper ou d'emballer, il est considéré que la présentation du mode inclut tous les éléments visuels du signe figurant dans le ou les dessins soumis avec la demande d'enregistrement, exception faite des éléments qui ont été désignés comme ne faisant pas partie du signe. Ainsi, tout texte figurant dans le ou les dessins ferait partie du signe, à moins d'avoir été expressément exclu.

Compte tenu de la définition du terme « paquet » ou « colis » à l'article 2 de la Loi, le Bureau considère qu'un mode d'emballer des marchandises inclurait des contenants ou des supports et que la présentation d'un tel mode d'emballage, qui bénéficierait d'une protection en tant que signe distinctif, pourrait inclure la combinaison de la forme d'un contenant et d'autres éléments visuels tels que du texte figurant sur le contenant. (Voir *Smith, Kline & French v. Registrar* (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 à 435).

#### *Preuve de caractère distinctif acquis*

L'alinéa 13(1)a) de la Loi prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que s'il a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant. Pour être distinctif, le signe doit signifier pour les acheteurs que les marchandises ou les services vendus en liaison avec le signe proviennent d'une source précise, c.-à-d. que le signe doit avoir pour effet sur le marché de distinguer les marchandises ou les services d'une personne de ceux d'autres personnes. Pour satisfaire au critère du caractère distinctif, il ne suffit pas qu'une marque de commerce soit distinctive seulement dans les circuits de distribution, par exemple pour le fabricant ou le grossiste, mais elle doit aussi avoir un caractère distinctif aux yeux de tous les acheteurs éventuels, y compris le consommateur final. (Voir *Parke Davis v. Empire Laboratories* (1963), 41 C.P.R. 121 à 145 et *Calumet Manufacturing v. Mennen* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 à 89 et 90).

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que le signe distinctif a été utilisé au point d'être devenu distinctif. Le fardeau qui incombe au requérant de démontrer qu'un signe distinctif est devenu distinctif par rapport à une marchandise ou un service particulier est un fardeau dont il est difficile de s'acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction décorative ou utilitaire certaine. (Voir *Calumet Manufacturing v. Mennen* (1989), 27 C.P.R. (3d) 467 à 472 et *Parke Davis v. Empire Laboratories* (1963) 41 C.P.R. 121 à 145).

La preuve qui sera jugée suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis dépendra dans une forte mesure des circonstances de chaque cas. En général, il ne suffira pas de simplement fournir une preuve concernant la vente et l'annonce des marchandises au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui présente un caractère distinctif inhérent marqué, il pourrait être

suffisant de fournir une preuve d'un chiffre d'affaires considérable et de montants importants consacrés à la publicité (avec des spécimens démontrant comment le signe a été employé et annoncé); il faudrait aussi prouver qu'aucun autre commerçant n'utilise la même marque ou une marque semblable au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les marchandises ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. A cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n'est pas nécessaire que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinctif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'un pourcentage considérable d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive. En conséquence, la preuve soumise en vue de démontrer le caractère distinctif acquis doit indiquer clairement dans quelles régions territoriales au Canada le signe distinctif a acquis un caractère distinctif.

### *Fonctionnalité*

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque à trois dimensions est produite, soit en tant que signe distinctif ou en tant que marque de commerce ordinaire, le Bureau déterminera si la marque est essentiellement fonctionnelle d'un point de vue décoratif ou utilitaire. Dans l'affirmative, et si cette fonctionnalité a principalement ou essentiellement trait aux marchandises ou aux services visés par la demande, la marque ne sera pas jugée enregistrable. (Voir *Remington Rand. v. Phillips* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467).

Le Bureau tiendra également compte de l'alinéa 13(1)b) de la Loi, qui prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que si l'emploi exclusif, par le requérant, d'un signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de

restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

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

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

